

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0301-TRA-PI-125-18

Solicitud de inscripción de patente de invención “FORMULACIÓN DE VITAMINA D DE LIBERACIÓN MODIFICADA Y ESTABILIZADA Y MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA”

OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2015- 0570)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0370-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas y veinte minutos del veinte de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD.**, sociedad organizada y existente de conformidad bajo las leyes de Grand Cayman, domiciliada en 10 Market ST #721 Camana Bay Grand Cayman KY1-9006 KY, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:04:20 horas del 7 de febrero del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de octubre del 2015, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la patente de invención **“FORMULACIÓN DE VITAMINA D DE LIBERACIÓN**

MODIFICADA Y ESTABILIZADA Y MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA”.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las 11:48:29 horas del 19 de diciembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la solicitante proceder a retirar el aviso de ley correspondiente a su solicitud, notificándole dicha resolución el 20 de diciembre de 2017.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:04:20 horas del 07 de febrero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** *Con base en las razones expuestas y la cita de ley correspondiente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente ...”.*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de febrero de 2018, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la compañía **OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD.**, apeló la resolución referida, y expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieran provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como

hechos probados de interés para la presente resolución, los siguientes:

1. Que la resolución que previno la publicación del aviso fue notificada a la apoderada de la compañía **OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD.**, el día 20 de diciembre de 2017. (ver folio 242 del expediente principal)
2. Que el aviso de publicación fue retirado por la interesada para su publicación, el día 12 de febrero de 2018 (ver folio 240 vuelto del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, al hacer el estudio respectivo comprueba el incumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención de las 11:48:29 horas del 19 de diciembre de 2017, efectuada a la compañía **OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD.**, siendo la publicación del aviso de ley, que debería de cumplir la solicitante dentro del plazo de un mes a partir de su debida notificación, declarando el abandono de la solicitud y el archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 incisos 1) y 2) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes de Invención) y el artículo 17 inciso 1) del Reglamento a la ley antes mencionada.

Por su parte la representante de la compañía **OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD.**, manifiesta en sus agravios que su representada no tiene en sus archivos la recepción del fax donde el Registro de la Propiedad Industrial le notificó el aviso de publicación, caso contrario hubieren actuado diligentemente con el pago y publicación del edicto correspondiente, agrega que el archivar la solicitud causa un gran perjuicio a la patente que está en fase nacional, lo que refleja una inmensurable desproporción entre el hecho

generador y los efectos de la resolución, y cita los votos de este Tribunal 569-2014 y 876-2016 que a su criterio se han pronunciado sobre el saneamiento ordenado para casos similares, dándole un valor trascendental a los principios de celeridad, economía procesal, razonabilidad, proporcionalidad, verdad real y eficiencia; por los cuales se ordenó se continué con el trámite de la patente, la cual sufrió un archivo e indica que ya se realizó la publicación en la Gaceta y en el Diario La Extra, adjuntando los comprobantes de pago de ambas publicaciones.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:48:29 horas del 19 de diciembre de 2017, le previno a la solicitante que procediera a retirar y publicar el aviso de ley en el Diario Oficial la Gaceta, por tres veces consecutivas y una en un diario de circulación nacional. Lo anterior, dentro del plazo de un mes a partir de su notificación, e indicó que de no instarse el curso del citado procedimiento dentro de dicho término se tendrá por desistida la solicitud y se procederá con el archivo del expediente, de conformidad con lo que establece el artículo 10 de la Ley de Patentes de Invención y el artículo 17 de su Reglamento.

La resolución antes indicada fue debidamente notificada al fax 2288-5798 señalado en su solicitud por la representante de la compañía **OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD.**, en fecha 20 de diciembre del 2017, según consta a folio 242 del expediente principal, en tanto que el aviso original fue retirado para su publicación el 12 de febrero del 2018 en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina del Diario y Notificaciones, según consta a folio 240 vuelto del expediente principal. Ahora bien, el computo del plazo de un mes establecido por ley, inició a partir del 22 de diciembre de 2017, según lo indica la Ley de Notificaciones Judiciales, en su artículo 38, a saber: *“Cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará notificada al día "hábil" siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. No obstante, todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las partes”*, razón por la cual el plazo de caducidad expiraba el 22 de enero de 2018, sin que dentro de ese período la gestionante instara

el curso del procedimiento y en razón de dicha inactividad procesal, es que el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a declarar desistida la solicitud y archivar el expediente. Aunado a ello, dicha resolución se dictó el 20 de diciembre de del 2017, y su publicación se realizó a partir del viernes 23 de febrero de 2018, ver folio 254 del expediente principal, después de haber transcurrido el plazo otorgado por la Administración Registral, en apego a lo indicado en el numeral 10 incisos 1) y 2) de la Ley de Patentes de Invención y el artículo 17 inciso 1) del Reglamento a la ley antes mencionada

Con respecto al artículo 10 incisos 1) y 2) de la Ley antes mencionada, establece claramente el plazo de un mes para el pago correspondiente, de no comprobarse el pago de la publicación, la Administración declara el abandono, como sucede en el presente caso donde no se cumplió con el pago correspondiente en el plazo establecido por ley.

“...1. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial constate que se han cumplido todos los requisitos referidos en el artículo 9, párrafo 1, lo notificará al solicitante para que compruebe, dentro del mes siguiente, el pago de la tasa de publicación de la solicitud.

2. Si en el plazo referido no se comprobara que el pago de la tasa de publicación fue hecho, la solicitud se tendrá por desistida...”

El artículo 17 inciso 1) del Reglamento antes mencionado, determina en forma clara el archivo de la solicitud al indicar:

“...En caso de tenerse por desistida La solicitud por falta de pago de las publicaciones, el Registro procederá a efectuar su archivo del modo prescrito en el artículo anterior...”

Es importante recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una “[...] advertencia, aviso [...] Remedio o alivio de inconveniente o dificultad [...] Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo”. (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27° edición, Editorial Heliasta, 2001. pág. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada. De esta forma resulta que, si a partir de la debida notificación la solicitante no procede a ejecutar lo prevenido dentro del término establecido, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo. En consecuencia, este incumplimiento, autoriza al órgano registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas al principio de celeridad del procedimiento y ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado o dentro de este, pero de forma incorrecta, en consideración del precitado principio se debe proceder con la penalidad señalada en el artículo 10 de la Ley de Patentes de Invención el cual es muy claro e imperativo y de acatamiento obligatorio para el operador jurídico. Esto, en apego a lo que dispone el artículo 11 de nuestra Constitución Política y el artículo 11 la Ley General de la Administración Pública.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señaló la recurrente, en su escrito de agravios, que no tiene en sus archivos la recepción del fax donde el Registro de la Propiedad Industrial le notificó el aviso de publicación el día 20 de diciembre de 2017. Respecto de tal argumento aprecia este Tribunal, que a folio 242 del expediente principal consta la existencia del acta de notificación del 20 de diciembre de 2017, a las 08:58 horas, fax número 2288-5798, cantidad de páginas 3 y con resultado “OK”. Ahora bien, en cuanto al retiro del aviso, se aprecia que en el folio 240 vuelto, en un sello se deja constancia del retiro del aviso original hasta el día 12 de febrero del 2018, por una persona autorizada por la representante de la compañía **OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD.**

En cuanto a lo expuesto por la recurrente, no existe prueba de su parte, que demuestre no haber recibido la notificación de fecha 20 de diciembre de 2017, realizada por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial, según constancia visible en folio 242 ya citado. Por el contrario, existe documentación del Registro donde consta que se llevó a cabo la notificación de la prevención en forma exitosa. Ahora bien, la norma citada es muy clara e imperativa y de acatamiento obligatorio, debiendo proceder la Administración Registral, con el abandono y archivo de la solicitud, según lo dispone el precitado numeral. En consecuencia, el argumento expresado por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la compañía **OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD.**, en sus agravios, relacionado con que su representada no recibió la notificación, no concuerda con el reporte de notificación que consta en el expediente principal, (folio 241), que por el contrario la da por realizada en forma exitosa e indica que consta de 3 páginas, con el acta levantada por la funcionaria que notificó (folio 242).

En este sentido, no consta en el expediente que la recurrente hay cumplido con la publicación del edicto, en el plazo estipulado, ni que haya existido un error por parte del Registro de la Propiedad Industrial en la notificación de la prevención, por consiguiente, este Tribunal, procede a confirmar la resolución del a quo, se debe mantener el abandono de la solicitud y en consecuente archivo del expediente.

Por las razones indicadas, estima este Tribunal que lo alegado por la recurrente en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, como en lo presentado ante este órgano de alzada, resulta a todas luces improcedente, ya que como se ha indicado lo prevenido no fue cumplido dentro del plazo de ley establecido para dicho fin, siendo ello motivo suficiente para tener por abandonada la solicitud y su consecuente archivo. Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la compañía **OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 15:04:20 horas del 7 de febrero del 2018, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:04:20 horas del 07 de febrero del 2018, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora