

Expediente No. 2010-0129-TRA-PI-988-10

Solicitud de inscripción de la patente “CRISTALES QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MALICO DE N-[2-(DIETILAMINO) ETIL]-5-[5-FLUORO-2-OXO-3H-INDOL-3ILIDEN)METIL]-2,4-DIMETIL-1H-PIRROL-3-CARBOXAMIDA, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LA CONTIENEN”

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 7250)

Patentes

VOTO N° 047-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de enero del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial, de la empresa **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**, entidad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, quince minutos del once de enero del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Febrero de 2004, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, de calidades y en su condición dicha, solicita se continúe con el procedimiento de otorgamiento de patente internacional según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), bajo el número de solicitud internacional número PCT/US2/25649, titulada **“CRISTALES QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MALICO DE N-[2-(DIETILAMINO) ETIL]-5-[5-FLUORO-2-OXO-3H-INDOL-**

3ILIDEN)METIL]-2,4-DIMETIL-1H-PIRROL-3-CARBOXAMIDA, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LA CONTIENEN”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las ocho horas, quince minutos del once de enero del dos mil diez, dispuso: *“POR TANTO/ (...) se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **“CRISTALES QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MALICO DE N-[2-(DIETILAMINO) ETIL]-5-[5-FLUORO-2-OXO-3H-INDOL-3ILIDEN)METIL]-2,4-DIMETIL-1H-PIRROL-3-CARBOXAMIDA, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LA CONTIENEN”**. Comuníquese este resolución a los interesados (...)”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, en fecha 21 de Enero del 2010, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**, apeló la resolución antes referida.

CUARTO. Que el Tribunal Registral Administrativo , mediante Voto N°372-2010 de las nueve horas con diez minutos del diecinueve de abril de dos mil diez, anula todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de marzo de dos mil cuatro.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial procedió nuevamente a ordenar la publicación del edicto correspondiente a nombre de la patente de invención solicitada, y posteriormente remitió a este Tribunal el citado expediente.

SEXTO. Que mediante resolución de trámite de las once horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de diciembre del dos mil diez, del Tribunal Registral Administrativo, devuelve el expediente al Registro de la Propiedad Industrial a efectos de que se cumpla con lo dispuesto por el Voto N°372-2010 de las nueve horas con diez minutos del diecinueve de abril de dos mil diez.

SETIMO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, nueve minutos del veinticinco de enero de dos mil once, dispuso: *“POR TANTO/ (...) se resuelve: Con sujeción a lo indicado se resuelve: Ordenar el envío del presente expediente al Tribunal Registral Administrativo para que resuelva sobre (sic) del fondo de la apelación planteada en fecha veintiuno de enero de dos mil diez, en virtud de que el título correcto de la presente solicitud es el que fuera publicado en la resolución de las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de marzo de dos mil cuatro. NOTIFIQUESE”*

OCTAVO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Único: El Voto N°372-2010 de las nueve horas con diez minutos del diecinueve de abril de dos mil diez, del Tribunal Registral Administrativo, mediante el cual anuló todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de marzo de dos mil cuatro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Único: No consta en el expediente resolución final que resuelva el fondo de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Al observar los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la solicitud de inscripción de la patente

“CRISTALES ANHIDROS QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MALICO UNA 2-INDOLINONA SUSTITUIDA CON 3-PIRROL, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LAS CONTIENEN”, se percata este Tribunal que según el Voto N°372-2010 de las nueve horas con diez minutos del diecinueve de abril de dos mil diez, el cual se tiene como un hecho demostrado, se anuló todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de marzo de dos mil cuatro, con lo que el Informe Técnico de Fondo No. LMVM09/0009, y la Acción Oficial N°. AC/LMVM09/0007, que refiere a la patente solicitada quedaron inválidos, de tal forma que este expediente se encuentra prácticamente iniciándose, debiéndosele dar todo el trámite respectivo que implica una patente, para lo cual tenemos, que tanto la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 13 de junio del 1983, como el Reglamento a la Ley de Patentes, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 49, el día 8 de marzo de 1984, regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de patentes, el cual a grandes rasgos es el siguiente:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley, y 5, 6, 7, 8, 9, 15 y 19 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, el Registro tendrá por desistida la solicitud (artículo 9 párrafo segundo de la Ley y 16 del Reglamento), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) si la solicitud supera la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 10 de la Ley y 17 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de tres meses calendario los terceros puedan formular una *oposición* a la inscripción de la patente propuesta, gozando el solicitante de la patente de un

plazo de un mes calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículo 12 de la Ley).

- d) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos establecidos en el numeral 13 de la Ley y 19 del Reglamento a la Ley de Patentes; en caso contrario, y de no haberse cumplido con lo dispuesto en el inciso 1) de artículo 13 citado, notificará al solicitante para que presente dentro del mes siguiente sus observaciones, o en su caso presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y, en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud con observación de lo prescrito en el artículo 8 de la Ley de Patentes formula una ***objeción*** a la solicitud propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de un mes para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante, no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara, que pese a la respuesta del solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1, denegará la concesión de la patente, mediante una resolución considerada, la cual pondrá fin al procedimiento.
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la patente solicitada (artículos 13, 15 y 16 de la Ley).

Por otra parte, y consecuentemente conforme al ítem de los resultandos, el Registro de la Propiedad Industrial no ha dictado resolución que resuelva el fondo del proceso, de forma tal que la patente solicitada no ha sido admitida ni rechazada, por cuanto no existe una resolución definitiva que así lo indique, razón por la cual este Tribunal es incompetente para conocer de este proceso conforme al artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en el sentido de que es competencia de este Órgano de Alzada conocer : *“De los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional”*, por lo que al no existir una resolución de fondo tal y como lo indica precisamente el citado artículo, se estima procedente que esta resolución debe ser anulada con base al artículo 197 del Código Procesal Civil, al existir un vicio esencial para la ritualidad o buena marcha del procedimiento, para lo

cual el juez ordenará, aún de oficio, que se practiquen las diligencias necesarias para que aquél siga su curso normal, por existir un quebrantamiento del debido proceso legal. Conforme a lo expuesto lo procedente es declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de las catorce horas con nueve minutos del veinticinco de enero de dos mil once, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial inclusive, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y de acuerdo a estos pueda luego emitir una resolución de fondo donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos ventilados y omitidos en su oportunidad ante esa autoridad, toda vez que esto fue omitido por parte del Órgano a quo.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, **SE ANULA** todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a catorce horas con nueve minutos del veinticinco de enero de dos mil once, por lo que no se entra a conocer acerca del recurso de apelación interpuesto. 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 que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98