

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0174-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente de Invención (“Productos Biológicos”)

Lic. Luis Diego Castro Chavarría, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7565)

[Subcategoría: Patentes, Dibujos y Modelos]

VOTO N° 084-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del dieciocho de febrero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-669-228, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **CELLTECH R&D LIMITED**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Reino Unido y domiciliada en Slough, Berkshire, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del veintisiete de junio de dos mil seis.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de noviembre de 2004, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, actuando en calidad de **gestor oficioso** de la empresa **CELLTECH R&D LIMITED**, solicitó el otorgamiento de la patente internacional denominada “**Productos Biológicos**”.

II.- Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06 horas del 10 de noviembre de 2004, esa autoridad registral le previno al solicitante aportar el poder con el que se acreditaría su personería, dentro del plazo previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil.

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de febrero de 2005, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su calidad dicha, solicitó a ese Registro le concediera “(...) una prórroga del plazo de ley (...)” para presentar el poder que se le previno.

IV.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2005, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría** informó a esa autoridad que tuviese por aportado en ese acto, un poder especial otorgado a su favor por parte de la empresa **CELLTECH R&D LIMITED**.

V.- Que mediante resolución dictada a las once horas del veintisiete de junio de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** / En virtud de lo expuesto y normativa legal citada, se resuelve: 1) Rechazar por improcedente la solicitud de prórroga presentada el día 03 de febrero del 2005, por el Licenciado Luis Pal Hegedus. 2) Declarar absolutamente nulo todo lo actuado por el Licenciado Luis Pal Hegedus. 3) Ordenar el archivo del expediente. 4) Cancélese a favor del estado la suma de tres mil colones. **NOTIFÍQUESE**”.

VI.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de julio de 2006, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en representación de la empresa **CELLTECH R&D LIMITED**, por las razones que expuso en esa oportunidad, interpuso Recurso de Apelación, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 20 de diciembre de 2007 expresó sus agravios, reiterando las argumentaciones de

la apelación.

VII.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por la manera en que resuelve este asunto, no hace falta establecer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN Y SUS REPERCUSIONES JURÍDICAS. Tal como bien se sabe, cuando el sistema jurídico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un grupo de seres humanos que son considerados por el Derecho como uno solo, en el lenguaje jurídico corriente se habla de *personas jurídicas* en lugar de *personas físicas*, y a la hora de ejercer los distintos actos de la vida civil, ese grupo con personalidad propia debe ejercitarlos conforme a las reglas que le imponen las normas que regulan la actividad de las personas jurídicas.

Cuando esas personas jurídicas se presentan a ejercer sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la *representación*, mediante la designación de uno o varios *apoderados*, razón por la cual, llegado el momento, éstos deben ostentar un poder suficiente y válido, esto es, un mandato subyacente para actuar en nombre de quienes se lo confirieron. No obstante, para que el apoderado pueda actuar en tal carácter, debe ser aceptada su representación, previa acreditación de su personería. La revisión

y aceptación de la personería, pues, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la capacidad procesal necesaria para entablar procesos o procedimientos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas y perjudicar los intereses de la persona jurídica poderdante.

Entonces, fácil es colegir que la demostración de la personería, **involucra una cuestión de orden público**, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o resolverse de oficio la ausencia de personería en cualquier estado del trámite. En el **Voto N° 2005-00094**, dictado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a las 9:55 horas del 16 de febrero de 2005, se sintetizaron así las nociones que anteceden:

“ **II.- SOBRE LA CAPACIDAD PROCESAL Y LA LEGITIMACIÓN:** El tema puesto a debate por la representante de la sucesión accionada trae a colación el estudio de las figuras jurídicas sobre los presupuestos procesales y los presupuestos de fondo, que exige todo proceso y la correlativa sentencia. Los primeros se definen como aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. La doctrina ha convenido en llamarles “*presupuestos*”, o sea, supuestos previos al juicio, sin los cuales no puede pensarse en él. COUTURE (Eduardo J). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, ediciones Depalma, 1988, p 103). Dentro de tales presupuestos se señalan de ordinario la *investidura* o competencia del juez y la *capacidad procesal* de quienes actúan en juicio. Esta última corresponde a la capacidad jurídica que se tiene para actuar personal y válidamente dentro de un proceso o producir actos procesales con eficacia jurídica. Puede decirse que el reconocimiento a esta figura es un reflejo en el ámbito procesal de la normas civilistas relativas a la existencia y capacidad jurídica de las personas, según la doctrina concebida en los artículos 31 y siguientes del Código Civil, que distinguen entre la capacidad que tiene toda persona como centro de imputación de derechos y obligaciones y la capacidad de producir actos jurídicos válidos. La *capacidad procesal* es, al decir de Guasp “*la capacidad para poder realizar con eficacia actos procesales de parte. Igual que la capacidad para ser parte era el paralelo de la simple capacidad jurídica, la capacidad procesal, es el paralelo, aunque tampoco idéntica, a la capacidad de obrar del derecho civil.*” GUASP (Jaime) Derecho Procesal Civil, Tomo I, Introducción y parte general, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968. La

necesaria *capacidad procesal* para actuar en juicio, la exige el artículo 102 del Código Procesal Civil al enunciar: “*Tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante **representación**. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.*” De acuerdo con esta disposición quienes tienen limitada su capacidad de actuar personalmente ante los órganos jurisdiccionales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros, como los incapaces legales o los menores de edad, pueden ser parte en un juicio como demandantes o demandados, pero actúan por medio de sus representantes legales. La figura de la representación se encuentra asociada con el contrato de mandato que regula el Código Civil y por virtud del cual una persona actúa a nombre de otra, pero haciendo recaer sobre la primera, los efectos jurídicos de su gestión. Específicamente, en el ámbito procesal, Cabanellas dice que es aquella voluntaria o forzosa que una persona ostenta para actuar en juicio en nombre de otra, ya por no litigar personalmente, ya por requerirse la especial intervención de quien posee determinadas cualidades. CABANELLAS (Guillermo) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vol. VII, R-S, Buenos Aires, Editorial Eliasta SRL, p. 159. Para rebatir la falta de capacidad procesal de quien actúa en juicio o la representación con la que se actúa, a la parte contraria le está conferida la excepción previa contenida en el artículo 298 inciso 2), del Código Procesal Civil, de falta de capacidad o defectuosa **representación**. Opuesta esa excepción y prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo (artículo 299 ídem).” (Las negritas, subrayados y cursivas, son del original).

Lo consignado en la cita jurisprudencial que antecede, está ligado íntimamente a lo que es motivo de examen en esta resolución.

TERCERO. SOBRE EL CASO VENIDO EN ALZADA. Una vez revisado el expediente, está claro que el solicitante por cuenta de la empresa **CELLTECH R&D LIMITED**, de la inscripción de la patente de invención denominada “**Productos Biológicos**”, presentada el **3 de noviembre de 2004**, esto es, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, intervino como gestor “de negocios”, es decir, como *gestor procesal* de dicha empresa (ver folio 2), lo que motivó que el Registro de la Propiedad Industrial le requiriera, en la resolución dictada a las 14:06 horas del **10 de noviembre de 2004**, que acreditara un poder por parte de la citada empresa a favor suyo, dentro del plazo de tres meses contemplado en el artículo 286 del Código Procesal Civil,

por ser este cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia, por remisión expresa del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Decreto Ejecutivo N° 15222-J del 12 de diciembre de 1983).

Tomando como punto de partida del relacionado plazo de tres meses, la primera intervención del Licenciado **Pal Hegedus**, es decir, el día **3 de noviembre de 2004**, dicho plazo vencía fatalmente el día **3 de febrero de 2005**, pero no fue sino hasta el día **31 de marzo de 2005** (ver folio 312), que se hizo llegar al expediente el primer testimonio de una sustitución de poder (ver folio 313) en la que ahora sí se hacía recaer en la persona del Licenciado **Pal Hegedus**, el carácter de apoderado especial de la empresa interesada en la inscripción de la patente mencionada.

Aun así, el poder aportado al expediente y visible a folio 313 tampoco sería de recibo, porque se infiere de ese documento que el sustituyente del poder en el Licenciado **Pal Hegedus**, fue instaurado como apoderado de la empresa **CELLTECH R&D LIMITED** hasta el día **25 de febrero de 2005**, es decir, más de tres meses después de haberse presentado la solicitud de patente ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, al apelar el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría** por cuenta de la citada empresa, adujo como agravios fundamentales: **1°**, que a pesar de lo razonado por el Registro **a quo**, lo cierto era que el artículo **51.bis.3 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes**, anexado al **Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)** aprobado por este país mediante Ley N° 7836, del 22 de octubre de 1998, permitía que el solicitante de la inscripción de patente contara con un plazo de dos meses para cumplir con los requisitos documentales de la legislación interna, y que aún vencido ese plazo tienen oportunidad de cumplir con la aportación de tales requisitos; y **2°**, que en todo caso, el artículo 143 del Código Procesal Civil permite conceder prórrogas a los litigantes para cumplir sus cargas procesales.

Sin embargo, ninguno de tales agravios puede ser admitido. Por un lado, las facultades concedidas en el artículo **51.bis.3** del **Reglamento del PCT**, **se refieren a hipótesis distintas a la de la omisión de la acreditación de las personerías que se alegue tener respecto del inventor de una patente**, pues ese numeral lo que permite corregir en cualquier tiempo, de acuerdo con el elenco de reglas de ese mismo Reglamento a las que remite, es lo siguiente:

- cualquier documento relativo a la identidad del inventor;
- cualquier documento relativo al derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente;
- cualquier documento que contenga una prueba del derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, cuando el solicitante no sea el solicitante que haya presentado la solicitud anterior o cuando haya cambiado el nombre del solicitante desde la fecha en la que fue presentada la solicitud anterior;
- cualquier documento que contenga una atestación bajo juramento o una declaración alegando su calidad de inventor;
- la traducción de la solicitud internacional, o la aportación de ejemplares de cualquier documento relativo a la misma; y
- la traducción del documento de prioridad.

Y por el otro lado, la posibilidad prevista en el artículo 143 del Código Procesal Civil, en el sentido de que se conceda la prórroga de un plazo perentorio, **se trata de una facultad que responde al puro arbitrio del juzgador**, y cuya denegación no puede ser objeto de un agravio como el reprochado por el Licenciado **Castro Chavarría**, porque la decisión que se tome al respecto no tiene recurso alguno.

En todo caso, ha de quedarle claro al apelante, que si a pesar de las previsiones establecidas en los artículos **27.7** del **Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)** y **90** del

Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en lo que respecta al nombramiento de mandatarios en ese ámbito, un interesado elige más bien la vía de la *gestoría procesal* regulada en el Código Procesal Civil para que se le dé curso a lo que sea de su interés, **entonces en su deber ineludible suyo sujetarse a las disposiciones de orden público que regulan a esa figura jurídico-procesal**, disposiciones dentro de las cuales no están previstas, desde luego, supuestas prórrogas para que quien ha sido representado ratifique lo actuado por su gestor.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Examinado lo actuado y resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, así como los motivos de apelación y los agravios expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por esa autoridad registral a las once horas del veintisiete de junio de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma.

QUINTO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del veintisiete de junio de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente a. i del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse participando en actividades oficiales fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53

SOLICITUD DEFECTUOSA DE LA PATENTE

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.72