



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0538-TRA-PI**

**Solicitud de Patente de Invención “AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE  
COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES”**

**INMUNOGEN, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 8100)**

**Patentes, Dibujos y Modelos.**

***VOTO N° 1203-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea a las ocho horas,  
treinta minutos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Ivonne Redondo Vega**, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres-setecientos cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **Inmunogen, Inc.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América y domiciliada en Massachussets, Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos del doce de setiembre de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito y demás atestados presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2005, el **Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel**, atribuyéndose la calidad de “*apoderado especial registral*” de la empresa



**INMUNOGEN, INC.**, solicitó el ingreso a la Fase Nacional, de acuerdo con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, la solicitud de concesión de una Patente de Invención denominada “**AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES**”.

**SEGUNDO.** Que mediante “Minuta de Defectos” notificada al **Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel**, el 25 de noviembre de 2005, el Registro de la Propiedad Industrial le previno la corrección de varios defectos de la solicitud de patente, entre ellos, la presentación del documento soporte del poder que dijo ostentar respecto de la empresa **INMUNOGEN, INC.**

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de 2005, el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, aclaró que presentaba la solicitud de patente, en calidad de “gestor oficioso” de la empresa **INMUNOGEN, INC.**

**CUARTO.** Que en cumplimiento de las prevenciones efectuadas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2006, el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel** presentó, entre otros documentos, el primer testimonio de escritura pública mediante la cual la empresa **INMUNOGEN, INC.** le confiere poder especial.

**QUINTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de enero de 2007, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega** informa, a esa Autoridad, que ostentaba la calidad de apoderada especial de la empresa **INMUNOGEN, INC.**, aportando al efecto el primer testimonio de la escritura pública en que se le confirió dicho poder.



**SEXO.** Que mediante resolución de las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del doce de setiembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO/** *En virtud de lo expuesto y normativa citada, SE RESUELVE: 1) Declarar inadmisibile por improcedente la gestoría presentada por Michael Bruce Esquivel. 3) (sic) Declarar inadmisibile por falta de legitimación la solicitud de inscripción de la patente denominada “IMPROVED CYTOTOXIC AGENTS COMPRISING NEW MAYTANSINOIDS”, tramitada bajo el expediente No. 8100. 4) (sic) Ordenar el archivo del expediente. NOTIFÍQUESE.”*

**SÉTIMO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 29 de octubre de 2007, la **Licenciada Ivonne Redondo Vega**, en representación de la empresa **INMUNOGEN, INC.** apeló la resolución referida y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 04 de noviembre de 2008, reiteró sus agravios.

**OCTAVO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal, mediante resolución de las 11:45 horas del 08 de julio de 2009, como prueba para mejor resolver, le requirió a la Licenciada Ivonne Redondo Vega, como representante de la empresa Inmunogen Inc., que aportara documento idóneo acreditando la capacidad procesal



del Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, para actuar en representación de la empresa solicitante a la fecha de presentación de la solicitud de patente, sea, al 18 de noviembre de 2005. Y siendo que para ello se le otorgó un plazo de dos meses (ver folio 562) y que le fue notificada al fax señalado para tal efecto (ver folio 564) el día 22 de julio de 2009, aún a esta fecha no ha sido contestada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia se tiene el siguiente: **1.-** Que a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la patente denominada “**AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES**”, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, intervino indicando que ostentaba la calidad de “apoderado especial registral” de la entidad **INMUNOGEN INC.** (Ver folio 1). **2.-** Que una vez prevenido, por el Registro de la Propiedad Industrial, de que debía aportar el documento que acreditara su representación, el Licenciado Bruce Esquivel se apersonó en calidad de “gestor oficioso” de la relacionada empresa y manifestó que su actuación inicial era en esa condición, y aportó un pagaré, en el que no constan los respectivos timbres fiscales, no se acredita el pago de tres mil colones, correspondiente a la garantía y además solicita se le concedan los tres meses para aportar el poder especial. (ver folios 158 y 159).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene como hecho no probado, que el licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel ostentara la calidad de apoderado especial de la empresa solicitante al 18 de noviembre de 2005.

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, declaró inadmisibles las solicitudes de registro de la patente, por ser improcedente la gestoría oficiosa presentada por el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel y ordenó el archivo del



expediente, por cuanto su actuación no corresponde a los presupuestos establecidos para la gestoría.

Como consecuencia de lo anterior, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, afirma que el Registro declara sin lugar la solicitud de patente argumentando que la prevención del 24 de noviembre de 2005 fue contestada fuera del plazo conferido, en este punto alega que los plazos, de 15 días y 2 meses, conferidos por el Registro para subsanar la solicitud de patente, fueron arbitrarios y generan confusión en el administrado, estimando que se debía aplicar a la especie, el plazo de tres meses señalado en el artículo 286 del Código Procesal Civil y con sustento, además, en la Ley, su Reglamento y el Convenio de París. Agrega que el poder especial otorgado a su favor *“fue técnicamente presentado dentro del plazo de los tres meses que tanto el Convenio de París otorga”*.

Reitera que el Registro debió considerar el plazo de los tres meses pues contaba con la información suficiente para determinar el domicilio en el extranjero de la sociedad solicitante, lo que provoca nulidad de la resolución que recurre, de conformidad con el Principio de Legalidad, artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Concluye manifestando que la representación correspondiente se encuentra debidamente acreditada en el expediente por lo que la discusión en torno a este tema resulta irrelevante dada la confirmación y aceptación, que realiza la empresa solicitante, de los actos ejecutados por el señor Bruce Esquivel.

**QUINTO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN EN MATERIA DE PATENTES.** Ha de tenerse presente, que la capacidad procesal, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde la primera intervención del mandatario, dicho poder ha de ser conferido **a la persona que aparece como solicitante** conforme con los requisitos legales establecidos, resultando un requerimiento que **debe** ser cumplido por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como



lo exigen los artículos 6, inc. 3) y 34 bis de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley No. 6867 del 25 de abril de 1983.

En este mismo sentido, el artículo 6 del Reglamento a dicha Ley, Decreto Ejecutivo No. 15222-J del 12 de diciembre de 1983, exige que: *“La designación de mandatario podrá hacerse en la misma solicitud o mediante **poder presentado con la solicitud o a más tardar dentro de los plazos respectivos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles. Si no se presentara el poder dentro de dichos plazos, se reputarán nulos los actos realizados por el mandatario...**”* (agregado el énfasis).

El Código que se relaciona, y debe entenderse el actual Código Procesal Civil, en sus artículos 102 y 103 permiten la actuación mediante representación, bajo el supuesto de que *“...los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen...”*, de lo que no se deduce plazo de gracia o excepción alguna para acreditar el mandato que demuestra su representación.

De lo anterior, resulta evidente que la posibilidad de presentación posterior del poder que acredite la representación, se limita únicamente a eso, a la presentación posterior de un poder que ya ha sido otorgado previamente, es decir, que el poder debe haber sido conferido con anterioridad a la actuación del mandatario, siendo éste un presupuesto necesario para que pueda válidamente entablarse la relación jurídico-procesal de que se trate, pues en caso contrario se carecería de facultades para actuar en nombre de otro, salvo lo establecido en el instituto de la gestión procesal u oficiosa.

Por otra parte, en lo que a *gestoría procesal* se refiere, el artículo 286 del Código Procesal Civil admite un plazo de tres meses para acreditar el poder, tratándose de extranjeros, pero en tal caso el gestor deber haberse apersonado, desde un inicio, con tal carácter, es decir, desde que se presentó la solicitud inicial y no durante el transcurso del trámite para atender alguna diligencia interlocutoria que se suscite en el proceso. Sobre este punto, este



Tribunal ha sostenido en forma reiterada que el ámbito de la gestoría se limita al de la presentación inicial de las solicitudes y de ninguna manera después de éstas.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** Una vez revisado el expediente venido en alzada, está claro que el 18 de noviembre de 2005, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, arrogándose la calidad de apoderado especial registral de la empresa INMUNOGEN INC., sin acreditar dicho poder, presentó en esa condición, el ingreso a la Fase Nacional de una solicitud de concesión de patente. Prevenido, por el Registro de la Propiedad Industrial, de cumplir con el requisito de acreditar su poder, el 16 de diciembre de 2005, se apersona indicando que su calidad es de gestor oficioso y para garantizar su actuación aporta un pagaré, que no cumple con los requisitos establecidos legalmente, y solicita se le conceda el plazo de tres meses para acreditar su poder. Posteriormente, el 25 de enero de 2006, presenta una sustitución de poder a su favor, otorgado mediante escritura pública de ese mismo día.

El Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en esta materia, en su Libro I, Título IV denominado Medidas Cautelares, Capítulo VIII, regula lo concerniente a la Gestoría Procesal, en el artículo 286, por remisión expresa del artículo 6º 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, establece:

***“Capítulo VIII. Gestoría Procesal.***

***Artículo 286. Motivos, garantía y ratificación.***

*Es permitido entablar demandas como gestor de un tercero, siempre que de la inacción hubieren de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio; y a condición de rendir garantía de resultados, ...para el caso que el referido dueño, dentro de un mes si estuviere en el país, o dentro de tres meses, si se hallare en el exterior, no aprobara expresamente lo hecho en su nombre...”*



De lo anterior resulta evidente que la actuación en calidad de gestor oficioso requiere de varios presupuestos que ya han sido analizados por el *ad quo*, y que ha quedado demostrado no se cumplen en el presente asunto, pues queda claro que, ante la falta de capacidad procesal, sea de un poder especial conferido por la solicitante de previo a su solicitud inicial, el Licenciado Bruce Esquivel, ante la prevención que le hiciera el Registro de la Propiedad Industrial, halló conveniente apersonarse entonces como gestor oficioso, solicitando el plazo de los tres meses que corresponden a esa figura, lo cual no es la intención de la ley en esa materia.

En última instancia, si se aceptara que la actuación del Licenciado Bruce Esquivel lo fue desde el inicio bajo la figura de la gestoría oficiosa, debió desde ese momento adjuntar el respectivo pagaré en garantía de su actuación, y no apersonarse en tal condición en una segunda ocasión, a solicitar los tres meses que establece el artículo 286 citado líneas atrás, siendo en todo caso improcedente, de acuerdo con todo lo indicado en esta resolución, un segundo apersonamiento en su condición de gestor oficioso.

A pesar de todo lo anterior, este Tribunal, mediante resolución de las 11:45 horas del 08 de julio pasado, concede a la solicitante un plazo de dos meses, a efecto de que presente un poder que acredite la representación del Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel a la fecha de presentación de la solicitud, en aplicación de lo establecido en el artículo 27 literal 7 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), relacionado con la Regla 51 bis.3.b) del Reglamento del PCT, que expresamente indican:

*“Artículo 27. Requisitos nacionales.(...)7) Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que haya comenzado a tramitar la solicitud internacional, podrá aplicar la legislación nacional por lo que respecta a la exigencia de que el solicitante esté representado por un mandatario facultado para representar a los solicitantes ante la*



*mencionada Oficina o que el solicitante tenga una dirección en el Estado designado para la recepción de notificaciones.”*

*“Regla 51bis. Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27. (...) 51 bis.3.b) Si cualquiera de las exigencias de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.6) o 7) no se hubiere satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, el solicitante tendrá una oportunidad de dar cumplimiento a la exigencia después del vencimiento de ese plazo.*

Debe entenderse de los artículos citados, que la “oportunidad para dar cumplimiento” lo es de la presentación del poder, que a su vez cumpla con los requisitos sustantivos para su validez, y no una oportunidad para validar poderes otorgados con posterioridad a la fecha de presentación de las solicitudes.

Conforme a lo expuesto, aún y cuando el plazo para cumplir con el requisito designado por el Registro haya vencido, este Tribunal, de acuerdo a los preceptos transcritos, concedió a la solicitante esa nueva oportunidad de dar cumplimiento a la exigencia de poder, sin embargo, dicha prevención no fue contestada, por lo que esta Autoridad tiene por demostrado que las facultades de apoderado especial fueron conferidas al Licenciado Michael Bruce Esquivel con posterioridad a la presentación de la solicitud, sea en forma extemporánea.

En relación con los agravios de la recurrente, en el sentido de que los plazos dispuestos por el Registro Ad quo en la prevención que les fuera notificada el 25 de noviembre de 2005, resultan confusos y no se consideró el plazo establecido en el artículo 286 del Código Procesal Civil, advierte este Tribunal que para el Registro de la Propiedad Industrial, a la fecha de dicha resolución, sea el 24 de noviembre de 2005, el Licenciado Michael Joseph



Bruce Esquivel era el representante de la sociedad Inmunogen, Inc. con facultades de apoderado especial registral, tal y como él mismo indicó en el escrito inicial, pues es hasta el 16 de diciembre siguiente que dicho profesional se apersona manifestando que su actuación lo es como gestor oficioso. Asimismo, el plazo de quince días, que le fuera conferido para acreditar su representación, tienen su fundamento en el artículo 9 inciso 2) de la Ley de Patentes, e incluso éste plazo podría ampliarse hasta quince días más si se aplica el artículo 16 del Reglamento a esa ley. El plazo de dos meses, conferido para subsanar otros defectos se basa en el ordinal 21 del Reglamento citado. En razón de todo lo anterior, no resultan de recibo los alegatos esgrimidos por la apelante.

**SÉTIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Examinado lo actuado y resuelto por la Autoridad Registral, así como los motivos de apelación y los agravios expuestos por la recurrente, este Tribunal no puede más que declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en su condición de apoderada especial de la empresa **INMUNOGEN, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos del doce de setiembre de dos mil siete, la cual debe confirmarse.

**OCTAVO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en su condición



de apoderada especial de la empresa **INMUNOGEN, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos del doce de setiembre de dos mil siete, la cual 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE**

**TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE**

**TNR: 00.59.53**