



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0094-TRA-PI**

**Oposición en solicitud del otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención DERIVADOS DE INDOL COMO AGONISTAS RECEPTORES DE S1P1**

**Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10922)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO N° 231-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veintitrés de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Lineth Fallas Cordero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil siete-doscientos sesenta y ocho, en su condición de apoderada general de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), cédula de persona jurídica tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco mil ochocientos doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del cuatro de enero de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha trece de julio de 2009, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa Glaxo Group Limited, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Gran Bretaña, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los



cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP2007/064185, titulada DERIVADOS DE INDOL COMO AGONISTAS RECEPTORES DE S1P1.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, se presentó oposición de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), y el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta y cinco minutos del cuatro de enero de dos mil diez, declaró inadmisibles por extemporánea la oposición planteada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de enero de dos mil diez, la representación de la Asociación opositora interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** 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 12 de mayo de 2010 a 12 de julio de 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial, habiendo identificado el expediente al



cual la parte hizo referencia en su escrito de oposición, sea el 10922, encontró que el plazo para realizar dicho acto procesal había vencido tiempo atrás, por lo que la declaró inadmisibles por extemporánea. La Asociación apelante reconoció haber cometido un error al momento de identificar el expediente, indicando que el número correcto era el 10992, y solicita que se corrija el error y se tenga por bien presentada la oposición en el expediente al cual iba dirigido verdaderamente el escrito.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Al ingresar una solicitud de patente para una invención, el Registro de la Propiedad Industrial debe comprobar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por el artículo 15 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), verificada su existencia ha de proceder a otorgar un número a dicha solicitud.

“Artículo 15.- Presentación de la solicitud.

El Registro admitirá la solicitud de patente solo cuando contenga al menos la información y los documentos siguientes:

- a) El nombre y dirección del solicitante o del mandatario, cuando lo hubiere.
- b) El comprobante de pago de la tasa de presentación.
- c) Un documento que contenga la descripción del invento y las reivindicaciones.

2. Al admitirse la solicitud en el Registro, se consignará la fecha de presentación y el número de la solicitud en cada uno de sus folios y en los documentos que la acompañen. (...)”

El número así consignado es el referente objetivo utilizado por la Administración para poder identificar correctamente el procedimiento al cual se dirigen los diversos escritos que puedan presentar solicitantes y terceros interesados en él. Por ello es que el inciso c) del artículo 18 del Reglamento solicita que los escritos por los cuales se plantee una oposición deberá



contener “*El número y fecha de presentación de la solicitud materia de la oposición y el título de la invención objeto de dicha solicitud.*”. Dicho número es el referente inmediato y objetivo que ha de utilizar la Administración para identificar el procedimiento para el cual se presenta el escrito de oposición, y ya la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado claramente que este tipo de errores cometidos por la parte han de acarrearle las consecuencias legales que de él se deriven, Voto 413-2009 de las quince horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

El error cometido por la parte no puede ser corregido como se solicita, teniendo por bien presentado el escrito de oposición en el expediente 10992 en lugar de en el 10922. Su error no puede perjudicar el trámite que ha llevado el expediente 10992, que se estudia de forma independiente, y tratar de retrotraer los procedimientos desarrollados en él a la fase de oposición gracias a un error cometido por un tercero ajeno al expediente, admitir esto implicaría un evidente perjuicio no solamente para el solicitante, sino también para la propia Administración, que ha realizado una serie de actos para su correcta tramitación, actos que es de evidente interés conservar por haber sido realizados en apego al marco legal vigente. Por todo ello es que el error cometido por ASIFAN no puede ser corregido de la forma solicitada, pues esto afectaría a terceros que nada tienen que ver en la comisión del error descrito.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Lineth Fallas Cordero en representación de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del cuatro de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Continúese con el procedimiento incoado. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

OPOSICIÓN A LA CONSESIÓN DE LA PATENTE  
TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN  
TNR: 00.39.49