



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0039-TRA-PI

Patente de Invención: “INHIBIDORES DE CATEPSINA C”

GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED,

apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 0457-2013)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0471-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del diecisiete de junio de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado ***Cristian Calderón Cartín***, portador de la cédula de identidad número 1-800-402, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas trece minutos del cuatro de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el día 10 de setiembre 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, representante de la empresa **GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED**, solicitó la patente de invención denominada “**INHIBIDORES DE CATEPSINA C**”, con número de solicitud internacional: PCT/US2012/024428, con fecha de presentación



internacional del 11 de febrero de 2011, bajo clasificación internacional: A01N 43/16 A61K 31/35.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas y treinta y tres minutos del veintiséis de setiembre de dos mil trece, le previene al solicitante: *“(...) Publíquese el aviso de Ley por tres veces consecutivas en el diario La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional. Se previene al interesado hacer el retiro del aviso correspondiente en esta oficina y comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución, el pago de todas las publicaciones relacionadas. (...).”*

TERCERO. Mediante escrito presentado el 28 de octubre del 2013, el apoderado de la empresa **GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED**, solicita se le conceda prórroga para efectos de la publicación de la presente solicitud dado que parece que hay un error en la descripción y resumen de la invención.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas trece minutos del cuatro de noviembre de dos mil trece, resolvió; *“(...) Siendo que el solicitante no cumplió con la prevención de las nueve horas treinta y tres minutos del veintiséis de setiembre de dos mil trece, debidamente notificada en forma personal el mismo veintiséis de setiembre, ya que no consta en el expediente que hayan sido aportados los comprobantes de pago de la publicación indicada, se procede a declarar desistidas las diligencias de inscripción de la Patente de invención denominada “INHIBIDORES DE CATEPSINA C”, tramitada bajo el Expediente Administrativo N° 2013-0457, y en consecuencia se ordena archivar el expediente, (...).”*

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 11 de noviembre de 2013, el representante de la empresa **GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio,



contra la resolución final antes referida.

SEXO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil trece, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y en su lugar se admite el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).*”

SÉPTIMO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

- a) Que la empresa **GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED**, solicitó dentro del plazo conferido por la administración registral una prórroga para corregir la posible existencia de un error en la descripción y resumen de la reivindicación solicitada. (v.f 17)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó en su pronunciamiento final, que al no ser expuestos los motivos que justifiquen su petitorio y con ello determinar la procedencia o no de la prórroga, tal y como lo exige el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública, y que incluso, el citado presupuesto en su párrafo segundo establece la posibilidad de presentación de pruebas de ser el caso, a efectos de justificar ante la autoridad administrativa una prórroga del plazo otorgado. Por lo anterior, resolvió declarar desistida la solicitud de Patente de Invención **“INHIBIDORES DE CATEPSINA C”** presentada por el apoderado de la empresa **GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED.**

Por su parte, el representante de la compañía recurrente dentro de sus alegatos indicó en términos generales, que el Registro de la Propiedad Industrial ordenó el archivo del expediente en virtud del incumplimiento del plazo para el pago de la publicación de los edictos de ley, y al no justificar los motivos de la prórroga solicitada para tales efectos. En este sentido, manifiesta que en su solicitud indicó claramente el motivo de dicha pretensión, lo cual es una correcta publicidad registral. Asimismo, solicita se le aplique el saneamiento de la presente solicitud de invención de su representada, tal y como lo ha hecho este Tribunal en casos similares, quien ha reconocido y rescatado la importancia de las patentes a nivel mundial, (Tribunal Registral Administrativo, Voto N° 08-2010 dictado a las diez horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de enero de dos mil diez). Por lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene la continuación del trámite de inscripción.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima relevante entrar al estudio de los supuestos establecidos en los puntos uno y dos del artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, Decretos ejecutivos N° 8979-P y 9469-P (en adelante Ley General), y que resulta fundamental para el presente caso. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:



*“(...), 1. Los plazos de esta ley y de sus reglamentos son improrrogables, sin embargo, los que otorgue la autoridad directora de conformidad con la misma, podrán ser prorrogados por ella **hasta en una mitad más** si la parte interesada **demuestra los motivos** que lo aconsejen como conveniente o necesario, si no ha mediado culpa suya y si no hay lesión de intereses o derechos de la contraparte o de tercero.*

*2. La solicitud de prórroga deberá hacerse **antes del vencimiento del plazo, con expresión de motivos** y de prueba si fuere del caso. (...).”*

Ahora bien, obsérvese, que dentro del expediente de marras a folio 14 el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas y treinta y tres minutos del veintiséis de setiembre de dos mil trece, le previene al solicitante hacer el retiro del aviso correspondiente y proceder a publicarlo por tres veces consecutivas en el diario La Gaceta y por una vez en un diario de circulación nacional. Además, comprobar el pago realizado de todas las publicaciones relacionadas, dentro del mes siguiente a la notificación de dicho comunicado. Notificación que fue realizada en forma personal el 26 de setiembre de 2013.

Dentro del plazo de ley otorgado por la administración registral en el citado auto de prevención, el apoderado de **GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED**, mediante escrito del 28 de octubre del 2013 que se encuentra visible a folio 07 del expediente, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial le concediera una prórroga a efectos de corregir su invención, indicando para ello expresamente: *“(...), parece (sic) hay un error en la descripción y resumen de la invención. (...).”* No obstante, el Registro de instancia mediante la resolución final dictada a las nueve horas trece minutos del cuatro de noviembre de dos mil trece, denegó lo peticionado indicando que la parte había omitido manifestar los motivos que justifican su petitoria y que permitan determinar la procedencia o no de esa solicitud, aplicando para ello el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública.



Como consecuencia de lo anterior, el Registro desiste de las diligencias de inscripción de la Patente de invención denominada “**INHIBIDORES DE CATEPSINA C**”, en virtud de que el interesado no cumplió con lo prevenido mediante el auto de las nueve horas, treinta y tres minutos, del veintiséis de setiembre de dos mil trece, en virtud de no constar en autos los comprobantes de pago de las publicaciones relacionadas, procediendo a ordenar el archivo del expediente.

En base a lo expuesto se debe señalar, que este Órgano de alzada por mayoría, no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto, obsérvese que el **artículo 258** de la Ley General, claramente indica; “**(...) 2. La solicitud de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del plazo o, con expresión de motivos y de pruebas si fuere del caso. (...)**”. En este sentido, queda claro que lo único que la parte tenía que señalar en su solicitud era el motivo por el cual requería la prórroga, siendo el error apuntado por este (v.f 07) “**error en la descripción y resumen de la invención**” el motivo de su solicitud, razón suficiente para que la administración registral previo a la publicación, otorgara el plazo solicitado y la parte subsanara el error detectado en la descripción y resumen de su invención. Máxime, que la solicitud se encontraba en la fase inicial del procedimiento y dentro del plazo de ley.

Es de mérito traer a colación lo que al respecto establece el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, que define el significado de la palabra **motivo**, y que en lo tocante dice; “**(...) 2. M. Causa o razón que mueve para algo. (...)**.” Bajo tal indicación, este Tribunal por mayoría considera que el error apuntado en la solicitud señala la causa o razón para que el Registro de instancia, hubiese concedido la prórroga solicitada. Precisamente tal como se indicó la causa fue el posible error en el resumen de la solicitud.

Aunado a ello, debemos destacar que las solicitudes de patente de invención deben contener una redacción de alta calidad, en virtud de que en ellas se establecen claramente los términos que regirán las relaciones entre el titular de la patente y terceras partes. Lo anterior, en aras de



garantizar, que una vez realizada las publicaciones de ley, puedan proporcionar a los interesados de manera efectiva todos los elementos técnicos necesarios, para determinar si afectan o no sus intereses y poder así oponerse a su registración, como además, el mecanismo por medio del cual el examinador determinará la procedencia o no de otorgarle protección registral a esta invención.

Por otra parte, también ha sido criterio de este Órgano de alzada, que al estar de por medio una patente de invención, por la importancia a nivel mundial de esta materia, que busca fomentar la innovación y la expresión creativa del hombre y dada la trascendencia que tal aspecto posee en la infraestructura de un país, como símbolos de desarrollo, es que éste Tribunal analiza cada caso en concreto, y si es posible dar oportunidad al saneamiento, conforme a los principios de celeridad, economía procesal, eficiencia, verdad real, razonabilidad y proporcionalidad, que son aplicables y que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Recordemos, que el quehacer registral se encuentra bajo el espíritu del artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que en lo de interés dice; “(...) *En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad registral. Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto. (...).*” Por lo que, en atención a ello este Tribunal estima que lo procedente es revocar la resolución venida en alzada, dada la inexacta interpretación realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, del artículo 258, párrafo segundo de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de continuar con el procedimiento de inscripción en la fase que se encuentra.



Otro elemento de análisis en este asunto y que es relevante para determinar su continuación es que, para cuando el representante de la empresa **GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED**, impugna la resolución venida en alzada (v.f 25), junto con el escrito de agravios incorpora a los autos los respectivos comprobantes de pago de los edictos ante la Imprenta Nacional, documento D-2013071601, factura No. 201336399 realizado el 29 de octubre de 2013 (v.f 27), así como el pago de la publicación del periódico La Republica el 05 de noviembre de 2013 (v.f 28), y comprobante original de las publicaciones realizadas a folios 29 y del 31 al 33 del expediente, por lo que, de haberse otorgado la prórroga conforme lo dispone el artículo 258 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, y que para el caso que nos ocupa devenía su procedencia, los citados documentos de acuerdo a su cómputo se encuentran presentados dentro del plazo de ley.

Además, una vez realizadas las publicaciones de ley por parte de la empresa **GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED**, dentro del plazo establecido de tres meses, consta en autos que se presentó oposición por parte de la **ASOCIACIÓN DE GENERICOS FARMACEUTICOS (AGEFAR)**, visible de folio 40 al 48 del expediente, lo cual conlleva a la existencia de un tercero que está en desacuerdo con la solicitud presentada, por lo que mal haría este Tribunal en cercenar ese derecho. Máxime, que como se indicó líneas arriba era procedente la ampliación del plazo por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas trece minutos del cuatro de noviembre de dos mil trece, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.



POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas trece minutos del cuatro de noviembre de dos mil trece, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora