



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0360-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente “FORMULACIÓN MEJORADA DE UN INHIBIDOR DE AGREGACIÓN DE PLAQUETAS DE TIENOPIRIDINA”

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9573-)

[Subcategoría: Patentes]

VOTO N° 560-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del trece de octubre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Alvaro Camacho Mejía**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, cédula de identidad número nueve-cero setenta y cincotrecientos dos, en su calidad de Presidente con facultades apoderado generalísimo sin límite de suuma de la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL**, organizada conforme las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Los Yoses, contiguo a Pastelería Giacomín, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el Licenciado Federico Rucavado Luque, en su condición de apoderado de Eli Lilly and Company presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de diciembre de dos mil siete, solicitud de inscripción de la patente “**FORMULACIÓN MEJORADA DE UN INHIBIDOR DE AGREGACIÓN DE PLAQUETAS DE TIENOPIRIDINA**”



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto correspondiente, el Licenciado Alvaro Camacho Mejía, en la condición dicha, se opuso al otorgamiento de la patente de invención.

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas, treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró inadmisibles por extemporánea la oposición interpuesta por la Asociación de la Industria Farmacéutica S.A.

CUARTO. 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 que pudieren provocar 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tiene el siguiente:

1.- Que en La Gaceta número 62 del 31 de marzo del 2008, se publicó el primer aviso en donde se informa de la solicitud de la patente, indicando a su vez dicho edicto que cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación. (Ver folio 344).

2.- Que el día 2 de mayo del 2008, la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional se opuso al otorgamiento de la patente de invención. (Ver folios 347 a 350).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia no se tiene ninguno.

TERCERO. EN CUANTO AL CASO BAJO EXAMEN. El conflicto se suscita, al



considerar el Registro de la Propiedad Industrial, que la oposición presentada por la Asociación de la Industria Farmacéutica se encontraba extemporánea, ya que, a juicio de la referida institución, el plazo para escuchar oposiciones, vencía el 30 de abril del 2008, dado que de conformidad con la ley vigente al inicio del trámite de la solicitud de inscripción, así como a la época de la publicación del edicto, se tenía un mes para escuchar oposiciones. A su vez, la Asociación de referencia es del criterio, que el plazo para escuchar oposiciones es de tres meses, al tenor de la reforma introducida mediante la Ley número 8632 publicada en La Gaceta número 80 del 25 de abril del 2008, que reformó el inciso 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad número 6867 de 25 de abril de 1983. Por ende, le corresponde a este Tribunal dirimir el conflicto presentado, lo que procede a realizar en los siguientes considerandos.

CUARTO. SOBRE LOS ALCANCES TEMPORALES DE LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA LEY 8632 AL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD. Debe tenerse presente, que este expediente administrativo se inició el día 6 de diciembre de 2007 y continuó su trámite, hasta llegar a la resolución de la registradora Licenciada Catherine Jiménez Tenorio de las trece horas con cuarenta y seis minutos del diez de diciembre de dos mil siete, visible a folio 342, donde se ordena la publicación del aviso de ley por tres veces consecutivas en el diario La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional. Lo anterior viene al caso, dado que a la hora de esta actuación procesal, el inciso 1) del artículo 12 aún no había sido reformado, manteniéndose en esa oportunidad con su redacción original, que sobre el tema de “oposiciones y observaciones” establecía en lo conducente que *“Cualquiera que estime que se debe denegar la concesión de la patente porque la solicitud contraviene los requisitos de fondo prescritos en esta ley, podrá interponer oposición en el plazo de un mes contado desde la fecha de la primera publicación de la solicitud. (...)”* Por ende, esta norma es sumamente clara, en el sentido de que el plazo para interponer oposiciones era de un mes, razón por la cual, el Registro, ateniéndose a la



normativa vigente en esa oportunidad, confeccionó el edicto visible a folio 343, donde expresamente indicó y en lo que interesa que *“Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación de este aviso. (...)”* y así fue publicado, lo que se demuestra con el edicto reproducido en La Gaceta número 62 del 31 de marzo del 2008 visible a folio 344. Hasta este estado procesal, no era factible para el Registro conceder un plazo diferente al mes de referencia, dado que aún no había entrado en vigencia la reforma al inciso 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes introducida mediante Ley número 8632 publicada en La Gaceta número 80 del 25 de abril del 2008, lo que evidencia que el Registro sujetó su actuación al marco jurídico vigente en la oportunidad en que le correspondió actuar.

Con posterioridad a dicha actuación procesal y ya en las postrimerías del vencimiento del plazo del mes de cita, entró en vigencia la reforma del inciso 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes mediante la legislación mencionada en el párrafo anterior, que vino a establecer un período de tiempo mayor para escuchar oposiciones, al disponer en lo que interesa que *“1.- Cualquiera que estime que debe negarse la concesión de la patente, porque la solicitud contraviene los requisitos de fondo prescritos en esta Ley, podrá interponer oposición en el plazo de tres meses, contado a partir de la tercera publicación de la solicitud en el diario oficial La Gaceta. (...)”*, reforma que le hizo creer a la parte recurrente de que contaba con una ampliación del plazo para presentar su oposición, lo cual efectivamente hizo el 2 de mayo del 2008.

Sin embargo, sobre este argumento no lleva razón el apelante, lo que obliga a declarar sin lugar su recurso y a confirmar lo resuelto por la Subdirección del Registro Público, ya que, nos encontramos ante la materia procesal, la cual al tenor de la disposición contenida en el artículo 34 de la Constitución Política, ha recibido una interpretación por parte de la Sala Constitucional que favorece el mantenimiento de los actos procesales llevados a cabo antes de una reforma legislativa. En este sentido, la Sala ha dicho que *“Tratándose de una nueva ley procesal, los actos ya realizados, las situaciones jurídicas consolidadas y los efectos que ambos generen durante la vigencia de la ley anterior, no pueden ser afectados por ley*



posterior (...)” (Votos 1070-95, 7182-94, 6364-94 y 1119-90), lo que hace concluir, que si el Registro ordenó la publicación de los avisos y éstos fueron difundidos antes de la reforma de referencia, dichos actos procesales se rigen por la ley anterior, por lo que no es factible “sustituir” el período de “un mes” por uno de “tres meses”, como lo pretende el opositor.

A mayor abundamiento, cuando el legislador quiso aplicar retroactivamente una disposición de la Ley 8632, así lo consignó expresamente, como en el caso de las formalidades de los poderes del artículo 34 bis en relación con el Transitorio IV, no habiendo disposición expresa sobre el plazo de los tres meses, de ahí que, si las actuaciones del Registro de la Propiedad Industrial relativas al tiempo para oír oposiciones se dieron antes de la reforma legislativa en cuestión, dicho trámite quedó sujeto al derecho positivo vigente en su oportunidad, que para el caso concreto, era de un mes. Si el opositor no acató dicho término, ahora debe asumir las consecuencias procesales correspondientes, como es la declaratoria de extemporaneidad, la cual se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. De igual forma, el recurrente alega, que el “POR TANTO” de la resolución de las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo del dos ocho, visible a folio 393, resulta contradictorio, pues, en su primera parte, declara de oficio la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado a partir del cinco de mayo del dos mil ocho y en el punto segundo, declara inadmisibles las oposiciones por extemporánea. Dicho agravio tampoco es de recibo, pues como muy bien lo resolvió el Registro, lo dispuesto a las nueve horas con treinta y dos minutos del cinco de mayo del dos mil ocho, folio 367, en la que se declara extemporánea la oposición de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional, fue dictado por un funcionario que no tenía competencia, por ende, en aras de sanear el procedimiento, dicha institución, al conocer del recurso que se había interpuesto contra la última resolución de cita, la anuló, como era lo procedente, procediendo a su vez y por economía procesal, a resolver nuevamente sobre la oposición de ASIFAN, la que fue declarada extemporánea. El hecho, de que en un mismo acto, hayan sido resueltas la nulidad y la extemporaneidad, no implica contradicción ni nulidad alguna, pues lo así dispuesto más bien beneficia los derechos de la opositora, a la que se le



saneó el procedimiento y se le resolvió lo propio, esta vez por un funcionario con competencia para hacerlo, por lo que en este sentido, el recurso también debe rechazarse.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo antes dicho, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo del 2008, la que en este acto se confirma, dado que el plazo para escuchar oposiciones a que se refiere el inciso 1) del artículo 12 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad es de un mes para aquellos procesos que se iniciaron y cuyo edicto fue publicado antes de la reforma introducida al citado numeral mediante la Ley número 8632 del 28 de marzo del 2008 publicada en La Gaceta número 80 del 25 de abril del 2008, aun cuando, el plazo del mes estuviera corriendo a la fecha de publicación de la reforma legislativa de referencia. Además, tampoco es contradictoria, según lo antes explicado.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Alvaro Camacho Mejía en su calidad de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvase los autos a su 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



DESCRIPTORES

DESCRIPTORES

PROPIEDAD INDUSTRIAL

TE: PATENTES DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.04.55

PROCEDIMIENTOS EN PATENTES DE INVENCION

TG: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCION

TNR: 00.34.12

PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCION DE LA PATENTE DE INVENCION

TNR: 00.39.29

OPOSICION A LA CONCESION DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCION DE LA ATENTE DE INVENCION

TNR: 00.39.49

INSCRIPCION DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: OPOSICION A LA CONCESION DE LA PATENTE

PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55