

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0328-TRA-PI

Solicitud de registro de patente de invención 1-(INDOL-6-CARBONIL-D-FENILGLICINIL)-4-(1-METILPIPERIDININ-4-IL) PIPERAZINA

ELLI LILLY AND COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8797)

PATENTES, DIBUJOS Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD

VOTO N° 635-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas, veinte minutos del diez de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Federico Rucavado Luque, mayor, casado, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y nueve- ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderado general sin límite de suma de la sociedad **ELLI LILLY AN COMPANY**, sociedad constituida y existente conforme las leyes del Estado de Indiana, domiciliada en Eli Lilly Corporate Center, Indianápolis, Indiana Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos del once de julio de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre de dos mil seis, el Licenciado Federico Rucavado Luque, de calidades y

condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la patente de invención 1-(INDOL-6-CARBONIL-D-FENILGLICINIL)-4-(1-METILPIPERIDIN-4-IL) PIPERAZINA.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil seis, previno sobre el título de la patente y el poder.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y ocho minutos del once de julio de dos mil seis dispuso declarar nulos los actos realizados por el Licenciado Federico Rucavado Luque y ordenar el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Federico Rucavado Luque, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintinueve de octubre de dos mil siete, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. 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. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió a la Dirección de Servicios Registrales, remitir certificación de los poderes generales otorgados por la sociedad ELI LILLY AN COMPANY a los señores Federico Rucavado Luque y Francisco José Rucavado Luque, documentos que ha tenido a la vista este Tribunal, a los efectos de dictar la presente resolución, y que constan a los folios del 154 al 156 inclusive, del presente expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tiene el siguiente:

1.- Que el Licenciado Federico Rucavado Luque es apoderado general sin límite de suma de la empresa ELLI LILLY AND COMPANY. (Ver folio 154).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la minuta de defectos para solicitudes de patentes PCT, de las doce horas cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil seis, le previno al recurrente para que presentara la traducción del título de la invención al idioma español y presentara el poder, confiriéndole al efecto un plazo de dos meses para cumplir con la prevención, excepto para la presentación del poder especial, para lo cual concedió quince días hábiles, todo lo cual le fue notificado el día treinta y uno de enero de dos mil siete. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil siete, la Licenciada Guiselle Zúñiga Vargas, en calidad de apoderada especial de la citada empresa, presentó la traducción en español del título de la patente solicitada y una certificación del poder general inscrito del Licenciado Federico Rucavado Luque. En razón de lo anterior, el

citado Registro, en la resolución impugnada, declara nulos los actos realizados por el Licenciado Rucavado Luque, así como el archivo del expediente.

Como consecuencia, el Licenciado Rucavado Luque apeló la resolución referida, argumentando que la prevención era confusa al contener dos plazos generando una confusión al administrado. A su vez, mediante escrito presentado ante este Tribunal el cuatro de noviembre de dos mil ocho, en relación al poder el apelante alega que la prevención era nula por cuanto consta en el expediente el poder que ostenta y que se encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, desde el 4 de octubre de 2004, una fecha anterior a la presentación de la solicitud de patente. Además estima, que a pesar de la confusión que se generó en cuanto a los mandatos, desde un inicio hizo valer su mandato el cual no fue considerado por la Registradora que en su momento emitió la prevención, la cual solicita sea declarada nula y se prosiga con la tramitación del expediente.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Del análisis del expediente venido en alzada, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la minuta de calificación de fecha 09 de enero de 2006, constante a folio 132 del expediente, le previno a la empresa solicitante, dos requisitos indispensables para la tramitación de esa solicitud, conforme la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983, a saber: *la traducción del título de la invención al idioma español y el poder correspondiente*, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de dos meses para que presentara lo primero y quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para que cumpliera con lo segundo.

Dicha resolución fue notificada el 31 de enero de 2007 y mediante escrito presentado ante el Registro el día 26 de febrero del mismo año, se contesta la prevención (folio 133 al 135)

consignando el título de la patente en español y aportando una certificación expedida por la Licenciada Melissa Villalobos Ceciliano del nueve de febrero de dos mil siete del poder general inscrito a nombre, entre otros, del Licenciado Federico Rucavado Luque.

En efecto, en correspondencia a lo estipulado en el artículo 6° del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, el cual en lo de interés expresa: “**Representación.** *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.*”, es un deber para el mandatario que realice gestiones de una persona jurídica extranjera indicar expresamente en la solicitud la condición en la que actúa.

Ahora bien, aunque los numerales 5° y 6° reglamentarios establecen que el poder podrá presentarse con la solicitud, el artículo 9° de la ley de la materia, que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 6° de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación de la prevención, al decir lo siguiente: “**Examen de forma. 1.-** *El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple los requisitos de los párrafos 1.-, 2.- y 3.- del artículo 6 y las disposiciones correspondientes al Reglamento. 2.-* *En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se le notificará al solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no efectúa la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud.*”

Estas disposiciones normativas son muy claras y regulan el procedimiento a seguir ante la solicitud de una inscripción de patente de invención, en este caso, de la patente de invención

denominada 1-(INDOL-6-CARBONIL-D-FENILGLICINIL)-4-(1-METILPIPERIDIN-4-IL) PIPERAZINA.

SEXTO. CAPACIDAD PROCESAL DEL SOLICITANTE. En su escrito de solicitud de registro de la patente dicha, el licenciado Federico Rucavado Luque intervino como “apoderado generalísimo sin limite de suma”, de la empresa ELLI LILLY AND COMPANY (ver folio 2), sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial mediante la minuta notificada en fecha 31 de enero de 2007 (ver folio 132) le previno presentar su poder en el plazo de quince días contemplado en el artículo 9º de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867.

Consta en autos, que en atención a dicha prevención, se presentó en fecha 26 de febrero de 2007 (ver folio 133), memorial al cual se adjuntó certificación del poder otorgado al Licenciado Federico Rucavado Luque, que tal y como consta de prueba para mejor resolver tenida a la vista, fue inscrito desde el 4 de octubre de 2004 como poder general (ver folio 154).

De la documentación constante en el expediente se nota que el Licenciado Rucavado Luque poseía la capacidad procesal necesaria al momento de presentar la solicitud de patente en representación de la empresa ELLI LILLY AND COMPANY, por lo que en consideración del principio de verdad real y celeridad del procedimiento y que se está ante una solicitud de patente de invención, materia de propiedad intelectual que busca fomentar la innovación y la expresión creativa del hombre y dada la importancia que tal aspecto posee en la infraestructura de un país, en el caso concreto, estima este Tribunal, que la capacidad procesal se encuentra debidamente demostrada.

SETIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, procede declarar con lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Federico

Rucavado Luque, representante de la empresa **ELLI LILLY AND COMPANY** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos del once de julio de dos mil seis, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la patente de invención denominada “1-(INDOL-6-CARBONIL-D-FENILGLICINIL)-4-(1-METILPIPERIDIN-4-IL) PIPERAZINA, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Federico Rucavado Luque, representante de la empresa **ELLI LILLY AND COMPANY**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos del once de julio de dos mil seis, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la patente de invención denominada “1-(INDOL-6-CARBONIL-D-FENILGLICINIL)-4-(1-METILPIPERIDIN-4-IL) PIPERAZINA” si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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



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