

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0357-TRA-PI**

**Oposición a Inscripción de Patente de Invención “AGENTE TERAPÉUTICO PARA DIABETES”**

**ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN),  
Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9753-01)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

***VOTO N° 636-2008***

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Álvaro Camacho Mejía, mayor, casado una vez, Abogado y Notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve – cero setenta y cinco - trescientos dos, en representación de la empresa **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**, cédula de persona jurídica número tres- cero cero dos- cero cuarenta y cinco mil ochocientos doce, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinte minutos del veintitrés de mayo del dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de febrero de dos mil ocho, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su

condición de Apoderada Especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Japón, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-Ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japón, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la Patente de Invención denominada “**AGENTE TERAPÉUTICO PARA DIABETES**”.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, en fecha 2 de mayo de 2008.

**TERCERO.** Que a las once horas veinte minutos del 23 de mayo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar inadmisibles por extemporánea la oposición interpuesta por el señor Álvaro Camacho Mejía en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN), contra la solicitud de patente de invención presentada.

**CUARTO.** Que en fecha 2 de junio de 2008, la representación de la empresa oponente planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS 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 Y EXPRESIÓN DE AGRAVIOS.** Basándose en que la solicitud de mérito fue presentada al Diario del Registro el día 22 de febrero de 2008, que dicha solicitud fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el día 31 de marzo del 2008 y tomando en cuenta que el plazo para la presentación de oposiciones es el establecido por el artículo 12 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, ley No. 6867, el cual reza: *“Cualquiera que estime que se debe negar 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. (...) (El destacado no es del original)”*; y no el que se otorga a partir del 25 de abril de 2008, fecha en que entra a regir la reforma a dicho cuerpo legal, mediante Ley No. 8632, es que el Registro de la Propiedad Industrial concluye que el plazo para la presentación de la oposición que ahora nos ocupa venció el 30 de abril de 2008, tal y como lo establece el artículo 12 citado, en relación con el artículo 146 del Código Procesal Civil, y que en virtud de que la oposición fue presentada en fecha 2 de mayo del 2008, resolvió declararla inadmisibles por extemporánea. Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede el apelante expresa agravios y alega que la oposición fue presentada el 2 de mayo del 2008, considerando se encuentra dentro del término que indica la reforma al artículo 12 de la Ley No. 6867 citada, publicada en La Gaceta No. 80, del 25 de abril del año 2008, hecha mediante la Ley No. 8632, que establece: *“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 contados a partir de la tercera publicación de la solicitud. (...)”*; con fundamento lo anterior en el artículo 34 de la Constitución Política.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, debe quedar claro que la reforma del artículo 12 de comentario no tiene carácter retroactivo establecido de forma expresa. Alega en consecuencia el apelante que el artículo 34 de la Constitución Política a contrario sensu, admitiría la retroactividad de la ley, cuando la reforma se da en beneficio de los interesados; "...por lo que al amparo de esta cláusula pétrea se tiene por extendido el plazo de oposición, toda vez que se estaba dentro del plazo que concede la ley para dicho efecto...", concluye diciendo. La disyuntiva en este asunto donde existe un conflicto entre dos partes con intereses contrapuestos, sería delimitar para cual de estas partes es beneficiosa y para cual perjudicial la reforma dicha. Es claro que para el solicitante, la reforma lo perjudica pues extiende el periodo dentro del cual el resto de la colectividad puede oponerse a su solicitud de registro; y es beneficiosa para la colectividad –en este caso– el apelante pues amplía el lapso en el cual puede oponerse al otorgamiento de un derecho de explotación exclusiva de una determinada invención, para el caso concreto, la que ahora nos ocupa. Cada una de estas partes a su vez puede representar un interés público que aunque contrapuestos son igualmente tutelados por el ordenamiento: el solicitante el derecho de obtener conforme al ordenamiento jurídico un derecho de explotación exclusiva de una invención, con cuya expectativa incurrió en gastos y esfuerzos intelectuales y técnicos, para obtener tal derecho. Por otro lado, el oponente representa los intereses de una colectividad que se vería limitada de aprovechar libremente una invención que contribuya al estado de la técnica o de que se explote eventualmente como invención una solicitud que no cumple realmente con los requisitos de patentabilidad para ser explotada patrimonialmente como tal.

No obstante, las reglas establecidas de manera equilibrada deben tutelar un interés público superior a los anteriores, cual es el de la investigación para el desarrollo de nuestra sociedad; lo que nos lleva a recurrir en el presente caso, a los principios fundamentales del derecho de seguridad y certeza jurídica.

Conforme a lo anterior, y en tutela de los fines públicos perseguidos, procurando un análisis equilibrado de los intereses en conflicto, lo procedente es tutelar los derechos que surgen de la prevención realizada por el edicto que consta publicado a folio 1046 del expediente, donde se establece el término del mes a partir de la primera publicación, edicto que tiene efectos erga omnes, en defecto de la posterior reforma.

Por lo anteriormente dicho, este Tribunal es del criterio de mantener incólume la posición vertida por el Registro, ya que de lo contrario se violentaría la certeza jurídica de las relaciones tuteladas por el ordenamiento jurídico, que aunque cambiante, debe sostener y defender las situaciones jurídicas consolidadas salvo excepciones expresamente ordenadas por la nueva ley.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Álvaro Camacho Mejía**, en representación de la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinte minutos del veintitrés de mayo de 2008, resolución que en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, en representación de la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinte minutos del veintitrés de mayo de 2008, la que en este acto 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

---

**DESCRIPTOR**

**EXAMEN DE OPOSICIÓN SOLICITUD DE PATENTE**

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

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE**

**TNR: 00.59.53**