



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0252-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de patente “MILNACIPRAN PARA EL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DEL SÍNDROME DE FIBROMIALGIA”**

**CYPRESS BIOSCIENCE, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9828)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

***VOTO N° 655 -2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la **Licenciada Alejandra Castro Bonilla**, con cédula de identidad número 1-880-194, en representación de la empresa **CYPRESS BIOSCIENCE, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de California, Estados Unidos de América en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos mil catorce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de abril de 2008, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-447, en representación de la empresa **CYPRESS BIOSCIENCE, INC.**, solicitó el registro de la patente de invención denominada **“MILNACIPRAN PARA EL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DEL SÍNDROME DE FIBROMIALGIA”**, cuyos inventores son los señores Rao Srinivas, Gendreau Michael y Kranzler Jay, todos ciudadanos estadounidenses; solicitud que de conformidad con la



memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención A61K 31/165. Posteriormente, en escrito presentado el 19 de marzo de 2013 la empresa solicitante sustituye su representación en la Licenciada Alejandra Castro Bonilla.

**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos de ley y dentro del plazo conferido presentó oposición la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)** representada por la Licenciada Lineth Fallas Cordero. Posteriormente, en escrito presentado el 29 de enero de 2010, la empresa opositora sustituye su representación en la **Licenciada Ana Grettel Coto Orozco.**

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos mil catorce, dispuso declarar con lugar la oposición presentada y en consecuencia deniega la solicitud.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada **Castro Bonilla**, en la condición indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en su contra de la resolución referida en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



*Redacta la Juez Ureña Boza, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto, esta Autoridad tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que la Licenciada Ana Grettel Coto Orozco, en representación de la empresa opositora Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), indicó como medio para recibir notificaciones los faxes: 2225-1632 y 2224-80-36 (Folio 180).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Tiene este Tribunal como hecho no demostrado: **1.-** Que la resolución de las ocho horas con cuarenta minutos del 04 de febrero de 2014, haya sido notificada a la empresa opositora.

**TERCERO. NULIDAD DE LO ACTUADO POR QUEBRANTAMIENTO AL DEBIDO PROCESO.** La notificación es un acto procesal de importantes efectos en los procedimientos administrativos. Ello en el tanto es este el medio de comunicar las diversas actuaciones realizadas dentro del procedimiento. De tal forma, al ponerse en conocimiento todas las partes lo resuelto por la Administración, pueden estas ejercer las acciones que el ordenamiento expresamente establece. En ese sentido, es parte del debido proceso y del derecho de justicia. Ahora bien, dado que la notificación es garantía que integra el debido proceso, medio de garantizar seguridad jurídica y requisito de eficacia en los procedimientos administrativos. Respecto de la oposición a una solicitud, el Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983, establece en su artículo 18 inciso d): “**Artículo 18.- Oposición a la concesión de la patente.** La oposición que se presentare contra la concesión de una patente contendrá:

a) *El nombre, domicilio y dirección del opositor.*

(...)

d) *Señalamiento de casa u oficina dentro del territorio nacional, donde oír notificaciones...*”



En el caso bajo análisis se ha verificado que la representación de la empresa opositora, Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), está representada dentro de este expediente por la Licenciada Ana Grettel Coto Orozco y que consta a folio 180 señaló el medio para recibir notificaciones de este asunto. No obstante, no se verifica de los autos que la Autoridad Registral le haya comunicado alguna de las actuaciones referentes a su gestión, lo cual implica un quebranto al debido proceso y al derecho de defensa que nuestro ordenamiento le proporciona y que constituye un requisito de eficacia de los procedimientos administrativos.

Nótese que, tratándose de la consulta de expedientes y la notificación de las resoluciones que se dicten dentro del procedimiento de solicitud de registro de una patente de invención, con el fin de garantizar el debido proceso y no causar indefensiones, el artículo 33 del Reglamento citado establece:

***“...Artículo 33.--Consulta de expedientes y notificación de resoluciones.***

*Será consultable por el público cualquier expediente de solicitud de patente, salvo solicitudes no publicadas, incluidas las retiradas antes de su publicación. Los autos y sentencias que dicte el Registro de la Propiedad Industrial se notificarán a los interesados, ya sea en forma personal por medio de copia o por medio de nota que deberá enviarse por correo certificado a la dirección que hubiera indicado, corriendo los términos desde el día hábil siguiente a la fecha que se notifique personalmente al interesado o se deposite la nota en la oficina de correos...”*

Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes. Una vez estudiado el procedimiento seguido en el presente asunto, concluye que ha de anularse la resolución final venida en alzada, por haberse dictado en evidente indefensión de la empresa opositora, ya que efectivamente se ha infringido lo estipulado por la normativa citada, toda vez que se omitió notificarle la resolución final y por ello lo procedente, con fundamento en todo lo expuesto y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), es declarar la nulidad de



todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos mil catorce, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos, notificando esa resolución a la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)** en calidad de opositora de la solicitud de registro de la patente **“MILNACIPRAN PARA EL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DEL SÍNDROME DE FIBROMIALGIA”** presentada por **Cypress Bioscience, Inc.**, por lo que debe ese Registro enderezar el trámite del presente expediente.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto a partir de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos mil catorce, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos, a efecto de que notifique esa resolución a la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)** en calidad de opositora de la solicitud de registro de la patente **“MILNACIPRAN PARA EL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DEL SÍNDROME DE FIBROMIALGIA”** presentada por **Cypress Bioscience, Inc.**, por lo que debe ese Registro enderezar el trámite del presente expediente. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro 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*