

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0250-TRA-PI**

**Solicitud de patente denominada “*FORMULACIÓN LÍQUIDA ESTABLE*”**

**AMGEN INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-0002)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO 0773-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación interpuesto por la **licenciada Alejandra Castro Bonilla**, abogada, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-880-194, en representación de la empresa **AMGEN INC.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:05 horas del 6 de enero de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de enero de 2016, la **licenciada Alejandra Castro Bonilla**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “***FORMULACIÓN LÍQUIDA ESTABLE***”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 8:05 horas del 6 de enero de 2016, dispuso declarar desistida la solicitud presentada y ordenar el

archivo del expediente.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, la **licenciada Castro Bonilla**, en la condición indicada y mediante escrito presentado el 15 de enero de 2016, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 la invalidez de lo actuado.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal considera de importancia los siguientes:

- 1.- Que el día 18 de enero de 2016, fue presentado el **pagaré** que garantiza la actuación de la licenciada Alejandra Castro Bonilla en su condición de gestor oficioso de la empresa solicitante, (folio 100).
- 2.- Que el poder especial para representar a la empresa solicitante AMGEN INC., fue aportado el 28 de marzo de 2016 (folios 29 a 33).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró desistida la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “**FORMULACIÓN LÍQUIDA ESTABLE**”, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo

cuarto del artículo 6 del Reglamento a la Ley de Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, en razón de que el gestor oficioso no aportó, con la propia solicitud, el pagaré que garantiza su actuación y por ello declaró absolutamente nulo lo actuado por la licenciada Castro Bonilla, ordenando el archivo del expediente.

La representación de la empresa recurrente manifiesta que a la propiedad industrial se le ha dado un nivel constitucional por lo que su denegatoria violenta el derecho constitucional de la solicitante. Afirma que el inciso 2) del artículo 9 de la Ley de Patentes establece que: si en el examen de forma de la solicitud de patente, la autoridad registral, observa alguna omisión o deficiencia, debe notificar al solicitante para que dentro del plazo de quince días realice la corrección necesaria y, en caso de no cumplir con ello, el Registro la tendrá por desistida. Agrega que la omisión de aportar el pagaré en este caso obedece a un error material, ajeno a la solicitante, y es un defecto de forma que no le fue prevenido. Sin embargo, con este mismo escrito de apelación, la licenciada Castro Bonilla adjunta el pagaré que garantiza su actuación y en virtud de ello, solicita que este Tribunal declare improcedente el archivo de su solicitud, admita el pagaré que aportó como parte de los requisitos de forma y se continúe con su trámite.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad, que es Ley No. 6867 del 25 de abril de 1983 (en adelante Ley de Patentes), en su artículo 9 inciso 1) dispone que, al realizar el examen de forma de las solicitudes, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 6, así como en el Reglamento a esa ley. Además, en su inciso 2) impone al Registro de la Propiedad Industrial que, ante alguna omisión o deficiencia de estos requisitos, debe notificar al solicitante, brindándole un plazo de quince días hábiles para que realice la corrección necesaria y en caso de que no se cumpla en ese plazo, debe tener por desistida la solicitud.

Respecto de la representación para el trámite de las patentes, en el artículo 6 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que es Decreto Ejecutivo 15222 del 12 de diciembre de 1983 y sus reformas (en adelante Reglamento a la Ley de Patentes), y para lo que aquí interesa, en su inciso 4 dispone que:

**“Artículo 6º-Representación.**

(...)

4. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en los artículos 34 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada. (...) El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada.”

De este modo, resulta claro que dentro de los **requisitos de forma** de las solicitudes de patentes de invención se encuentra aportar la garantía correspondiente, en caso de que la actuación se realice mediante un gestor oficioso. Asimismo, en caso de no presentarse dicha garantía, en aplicación del inciso 2) del artículo 9 de la Ley, debe el Registro prevenir a la parte interesada para que ésta lo aporte dentro de los siguientes quince días.

Por otra parte, en el artículo 16 del citado Reglamento a la Ley de Patentes, se hace referencia a que en caso de prevención por el párrafo 2 del artículo 9 de la Ley, cuando no se cumpla lo prevenido por el Registro, o cuando no sea aportado el poder respectivo, se ordenará el archivo de la solicitud mediante resolución fundada.

Así, tenemos que si bien es cierto en el inciso 4) del artículo 6 del Reglamento a la ley se exige que debe rendirse la fianza con la solicitud, antes de proceder a imponer la sanción -

que solamente está contenida en el Reglamento, no en la Ley- se debe prevenir el cumplimiento de los requisitos que haya omitido la parte interesada, tal como lo dispone el inciso 2) del artículo 9 de la Ley de Patentes, que constituye una norma de rango superior de acuerdo a la pirámide normativa. Así que, únicamente cuando se haya realizado esa prevención, en caso de que el interesado incumpla lo prevenido, la solicitud se tendrá por no presentada.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, considera este Tribunal que lo procedente es revocar la resolución recurrida, ordenando que se continúen los procedimientos relacionados con la patente denominada “**FORMULACIÓN LÍQUIDA ESTABLE**”, en virtud que a esta fecha ha sido cumplido por la parte interesada tanto el requisito que impedía proseguir con el trámite de dicha solicitud (el pagaré), como el propio poder que faculta a la **licenciada Alejandra Castro Bonilla** para actuar en nombre de la empresa solicitante **AMGEN INC.**

**QUINTO. SOBRE EL 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 (Ley 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de mayo de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la **licenciada Alejandra Castro Bonilla** en representación de la empresa **AMGEN INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:05 horas del 6 de enero de 2016, la cual se revoca para ordenar que en su lugar se continúe con el trámite de la patente de invención denominada

**“FORMULACIÓN LÍQUIDA ESTABLE”**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. En lo apelado se tiene 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Guadalupe Ortiz Mora*