



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0301-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la patente de invención denominada: “FORMULACIÓN DE VITAMINA D DE LIBERACIÓN MODIFICADA Y ESTABILIZADA Y METODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA”**

**Apelante, OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 0570-2015)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 0876-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la compañía OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD., domicilio 10 Market ST No. 721 Camana Bay Grand Cayman KY1-9006 KY, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:00 horas, del 5 de mayo de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:10 horas, del 15 de octubre de 2015, la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de



apoderada especial de la compañía OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD., domicilio 10 Market ST No. 721 Camana Bay Grand Cayman KY1-9006 KY., solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “FORMULACIÓN DE VITAMINA D DE LIBERACIÓN MODIFICADA Y ESTABILIZADA Y METODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA”.

**SEGUNDO.** Por resolución de las 14:00 horas, del 14 de abril de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial le previene al solicitante que debe proceder a aportar poder otorgado en fecha anterior a la solicitud de la patente, aunado al cumplimiento de las formalidades mínimas, sea, la autenticación de dicho instrumento, o en su defecto apersonarse y autenticar el poder aportado a su solicitud, conforme lo dispone el artículo 34 bis de la Ley de 6867. Y concediéndole para dichos efectos un plazo de quince días para su cumplimiento. (v.f 87)

**TERCERO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de mayo de 2016, la representante de la compañía OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD, cumple con lo prevenido. Sin embargo, la Administración registral objeta el documento presentado, siendo que no se cumple con la autenticación de la firma del poderdante.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:00 horas, del 5 de mayo de 2016, y en virtud de no haber cumplido con la prevención que declara desistida la solicitud y ordena el archivo del expediente, conforme al artículo 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, así como del artículo 16 de su Reglamento. Lo anterior, en virtud de que el documento aportado es copia fiel del poder aportado en fecha 27 de octubre de 2015 (v.f 20), mismo que se encontró defectuoso y fue el motivo que originó la prevención supra.

**QUINTO.** Inconforme con la resolución la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS



LTD, quien mediante escrito presentado el 11 de mayo de 2016 en tiempo y forma interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**SEXTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00 horas, del 20 de mayo de 2016, resuelve: "... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ..."

**SÉTIMO.** 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de Ley.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1. El poder fue presentado ante esta segunda instancia debidamente autenticado visible a folio 19 de fecha 09 de octubre del 2015. En el cual se indica que OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGNS LTD, otorga poder a MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS y a FABIOLA SAENZ QUESADA.
2. La solicitud de patente fue presentada el día 15 de octubre del 2015, siendo otorgado el poder antes de la fecha de presentación de la solicitud.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal



carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial, el cumplimiento de lo prevenido, procedió a declarar el desistimiento de la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “FORMULACIÓN DE VITAMINA D DE LIBERACIÓN MODIFICADA Y ESTABILIZADA Y METODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA”, presentada por la compañía OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGNS LTD., y el consecuente archivo del expediente, fundamentado en el artículo 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y del artículo 16 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la sociedad OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGNS LTD., manifestó en su escrito de agravios que su mandante aportó poder especial en fecha 27 de octubre de 2015. Agrega que, si bien el documento en un inicio careció de la debida autenticación, ello debió a una involuntaria omisión, que de acuerdo a la costumbre y pruebas que contábamos a nuestro haber el documento efectivamente había sido aportado y con las formalidades requeridas. Por lo anterior, solicita se acoja el presente recurso de apelación, se revoque la resolución venida en alzada y se ordene el saneamiento del proceso de ingreso a fase nacional de la patente presentada por su mandante y se continúe con el curso normal del procedimiento de registro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso bajo examen, tenemos que el conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de prevención de las 14: 00 horas, del 14 de abril de 2016, le previene a la representante de la empresa OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGNS LTD., aportar poder de fecha anterior a la solicitud de la patente de invención denominada “FORMULACIÓN DE VITAMINA D DE LIBERACIÓN MODIFICADA Y ESTABILIZADA Y METODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA”, que cumpla con las formalidades mínimas (autenticación), o bien se apersona



ante la administración a autenticar el poder aportado. Lo anterior, dentro del plazo de QUINCE DIAS, otorgado por Ley.

Considera este Tribunal, en el caso de análisis consta de folios 90 a 92 del expediente administrativo, el cumplimiento de la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto al poder otorgado por la compañía OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD, a favor de la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas. Sin embargo, el instrumento supra pese a la certificación realizada por la notaría pública Jessica Enue Ward Campos, no cuenta con la autenticación requerida por la supra citada compañía, persistiendo el incumpliendo del requisito prevenido por el Registro de instancia, y en razón de ello operó la penalidad del desistimiento y archivo de la solicitud, por resolución de las 8:00 horas, del 5 de mayo de 2016.

Aunado a ello, es de mérito recordar que, sobre el cumplimiento de prevenciones este Tribunal de manera reiterada ya ha indicado:

*“...la carga procesal es un imperativo jurídico, porque determina que, con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe ser cumplida en un plazo previamente determinado (imperativo del propio interés), quedando sujeta a una **prevención, apercibimiento o advertencia** para el caso de que no la cumpla en el tiempo dado. De tal manera, la carga procesal es un imperativo para cuyo cumplimiento la normativa se vale del propio interés del sujeto gravado, en tanto su inobservancia –una vez hecha la **prevención** respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco de un procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir con lo prevenido, en cuyo caso debe quedar claro que el juzgador no puede suplir lo omitido por la parte contumaz (subrogándose en la actividad echada de menos de esa parte), porque toda carga procesal está prevista para el beneficio propio*



*de la parte frente al procedimiento, y porque de no realizarse, tal omisión sólo perjudicaría al omiso.” (Tribunal Registral Administrativo, Voto 015-2008)*

Así las cosas, lo dictaminado por el Registro, en todo momento tal y como se desprende del expediente de marras se ajustó al marco de legalidad establecido por Ley.

Por otra parte, cabe advertir que el hecho de que la solicitud de patente de invención denominada “FORMULACIÓN DE VITAMINA D DE LIBERACIÓN MODIFICADA Y ESTABILIZADA Y METODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA”, presentada por su mandante al ingresar, continuara el proceso de calificación registral realizado por el operador jurídico, no le resta competencia al Registro, para que en el momento en que sea detectada una inconsistencia dentro del trámite dado a la solicitud esta sea subsanada, ello previo a su inscripción, superando cualquier vicio de nulidad futura que pueda ser alega por un tercero, y por ende, garantizándole de esa manera a la parte el derecho que ostenta como titular.

Sin embargo, para el caso que nos ocupa se observa que una vez ingresado el expediente de marras ante este Tribunal, se presentó poder especial debidamente autenticado visible a folio 19 del Legajo de Apelación, de fecha 09 de octubre del 2015. En el cual se indica que la compañía OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGNS LTD, otorga poder especial a las licenciadas MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS y FABIOLA SAENZ QUESADA.

Lo anterior evidencia que para el momento en que se presentó la solicitud de la patente de invención “FORMULACIÓN DE VITAMINA D DE LIBERACIÓN MODIFICADA Y ESTABILIZADA Y METODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA”, el 15 de octubre de 2015, la representante ostentaba la legitimación procesal necesaria para los efectos correspondientes, en razón de lo cual la resolución del Registro debe revocarse y continuar con el trámite de la solicitud.



En consecuencia, y ante la política de saneamiento seguida por parte de este Tribunal, la cual se ha fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, conservar los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Conforme a las consideraciones que anteceden, estima este Tribunal que al cumplirse con el requisito solicitado referente a la presentación del documento de poder donde consta la autenticación por parte de la empresa solicitante, previo a la presentación de la solicitud de la patente de invención lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:00 horas, del 5 de mayo de 2016, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la compañía OPKO IRELAND GLOBAL HOLDINGS LTD., contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:00 horas, del 5 de mayo de 2016, la que en este acto se revoca para que el Registro de instancia, continúe con el trámite de la solicitud de la patente de invención “FORMULACIÓN DE VITAMINA D DE LIBERACIÓN MODIFICADA Y ESTABILIZADA Y METODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*