



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0136-TRA-PI

Solicitud de patente de invención “MODULADORES DEL METABOLISMO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS METABÓLICOS”

ARENA PHARMACEUTICALS INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen número 9758)

Patentes

VOTO No. 928-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las catorce horas del tres de agosto del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos cincuenta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ARENA PHARMACEUTICALS INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y nueve minutos del dos de diciembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de febrero del dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la calidad y condición indicadas, solicitó la inscripción de la patente de invención “**MODULADORES DEL METABOLISMO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS METABÓLICOS**”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, treinta y nueve minutos del dos de diciembre del dos mil ocho dispuso “(...) **1- Declarar absolutamente nulo todo lo actuado por el Víctor Vargas Valenzuela. 2- Declarar desistida la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “MODULADORES DEL METABOLISMO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS METABÓLICOS”. 3- Ordenar el archivo el expediente (...)**” *(la negrita es del texto original)*.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de enero del dos mil nueve, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta minutos del diecinueve de enero del dos mil nueve, admite el recurso de apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta minutos del nueve de junio del dos mil nueve, le confirió a la empresa apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta por medio de escrito presentado ante esta Instancia el veintinueve de junio del dos mil nueve.

CUARTO. 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 la Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como un “Hecho Probado”



de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **ÚNICO.** Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, es Apoderado Especial de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC.** (Ver folio 117).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. 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 catorce horas, tres minutos del veintiséis de febrero del dos mil ocho, le previno a la solicitante que aportara “*Comprobante de pago de tasa, Poder y Examen Preliminar Internacional o Reporte. Prel. Sobre Patentabilidad*”, confiriéndole al efecto un plazo de dos meses para cumplir con la prevención, todo lo cual le fue notificado el día veintiséis de marzo del dos mil ocho. Mediante escrito presentado el diez de abril del dos mil ocho el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la citada empresa, indicó, “*1.-) que la traducción al idioma español de la memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen correspondiente a la presente solicitud, fue depositada ante ese Despacho el 13 de marzo del 2008. 2.-) (...) Aclarar en cuanto a la solicitud de presentación de dibujos de la presente solicitud, exactamente que requisito debe cumplir mi representada ya que esta solicitud se refiere a una invención (...) Acompañó al presente escrito el Reporte Preliminar Internacional sobre Patentabilidad en el cual se observa que la presente solicitud se tramitó bajo el Capítulo II del PCT*”, comprobándose en autos, que con dicho escrito no aportó el “Poder” requerido por el Registro, sin embargo, nótese que a folio 1 vuelto del expediente, la representación de la empresa solicitante y apelante, advirtió, que el documento de Poder Especial se encontraba adjunto a la solicitud de patente titulada “**DERIVADOS DE PIRAZOL FUSIONADO Y METODOS DE TRATAMIENTO DE LOS DESORDENES RELACIONADOS CON EL METABOLISMO**”.



No obstante, lo anterior, el Registro mediante resolución dictada a las **siete horas, treinta y ocho minutos del veintiuno de abril del dos mil ocho**, le previno al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición indicada, la presentación de un poder que lo acreditara como representante de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC**, éste mediante escrito de fecha 28 de mayo del 2008, contesta la prevención aludida, indicando que *“(...) bajo el expediente No. 9178 de esa Oficina, correspondiente a la solicitud de patente denominada “DERIVADOS DE PIRAZOL FUSIONADO Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LOS DESÓRDENES RELACIONADOS CON EL METABOLISMO” consta el documento de Poder Especial otorgado por la empresa solicitante a favor del suscrito, el cual me acredita para el registro de todas las patentes en Costa Rica (...)”*

El documento de “Poder Especial”, a que hace referencia la representación de la solicitante, según consta en autos fue constatado por el Registro, hecho que se desprende en virtud de la certificación emitida por éste el día doce de diciembre del dos mil ocho (folio 85 vuelto), por lo que el Registro una vez analizado el documento (como consecuencia de la remisión hecha por el representante de la empresa solicitante y apelante), consideró, en el párrafo segundo de la resolución venida en alzada *“(...) que el poder que consta en el expediente 9178, fue otorgado solamente para tramitar las solicitudes de patentes número 9178,9211, 9255 y 9224 y la solicitud PCT/US2006/000565 de fecha 2 de julio de dos mil siete, por tanto lo procedente es declarar nulos los actos realizados por el Víctor Vargas Valenzuela, tener por desistida la solicitud de inscripción de la Patente de Invención número 9758 y ordenar el archivo del expediente”*, siendo, que por ese motivo el Licenciado Vargas Valenzuela carecía de legitimación para actuar a la fecha de presentación de la solicitud número 9758.

Como consecuencia de lo resuelto por el Registro, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apeló la resolución referida, sin debatir ningún punto específico de la resolución referida, no obstante, y en razón, de la audiencia conferida por este Tribunal a las ocho horas, treinta minutos del nueve de junio del dos mil nueve, expresó agravios, en lo conducente lo siguiente: *“(...) el poder que*



da origen a la representación del suscrito es totalmente válido, y no fue otorgado para representar a la empresa solicitante en los casos citados en el mismo. La cita de las solicitudes de patente que constan en el texto de dicho documento son únicamente para ratificar las gestorías que había efectuado en los expedientes citados, y no limitan de ninguna manera las facultades que en dicho documento han sido otorgadas por la empresa ARENA PHARMACEUTICALS INC a favor del suscrito”, posición que comparte este Tribunal por las razones que se dirán a continuación.

CUARTO. CAPACIDAD PROCESAL DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y APELANTE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION “MODULADORES DEL METABOLISMO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS METABÓLICOS”.

En el caso de análisis y en virtud de que este Tribunal se rige o bien da cabida al saneamiento, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de marzo del dos mil nueve, le previno a la representación de la empresa recurrente, indicar si en fecha veintidós de febrero del dos mil ocho (sea, en la fecha en que presentó la solicitud de inscripción de la patente mencionada), contaba con la capacidad procesal para actuar en representación de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC**, siendo, que éste en atención de la prevención referida, mediante escrito de fecha quince de abril del dos mil nueve, aporta una certificación del Poder Especial (folios 111 a 117 del expediente), por el cual la empresa aludida en fecha **14 de agosto del 2007**, confiere poder a favor de los Licenciados Víctor Vargas Valenzuela y María Vargas Uribe, poder que tiene fecha anterior a la presentación de la solicitud y cumple con los requisitos que establece el numeral 34 bis de la Ley de Patentes Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad, No 6867, de 12 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 49 del 08 de marzo de 1984, por lo que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en el momento de la presentación de la solicitud de la patente de invención citada, contaba con la respectiva capacidad procesal para actuar en representación de la empresa solicitante y apelante, de ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por el Registro en la



resolución impugnada cuando manifiesta en el considerando cuarto lo siguiente “*Analizado el expediente se observa, que el poder consta bajo el expediente 9178, fue otorgado solamente para tramitar las solicitudes de patentes números 9178, 9211, 9225 Y 9224y la solicitud PCT/US 2006/000565 de fecha dos de julio del dos mil siete, por lo tanto, lo procedente es declarar nulos los actos realizados por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, tener por desistida la solicitud de inscripción (...)*”, pues, al tener a la vista la literalidad del poder otorgado al Licenciado citado, el mismo se trata de un “Poder” dirigido a una generalidad de actuaciones relacionadas con el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes, toda vez que en ese documento se señalaba que dicho poder es:

"(...) poder especial amplio y bastante para recabar de las oficinas y autoridades nacionales que corresponda, la obtención del registro de nuestras patentes de invención, dibujos y modelos industriales y dibujos y Modelos de utilidad, y para aceptar traspasos, fusiones y cambios de nombre, cambios de dirección y cancelaciones, así como otorgar cartas de consentimiento en nombre y representación nuestra a cuyos efectos lo (s) facultamos para dar ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios al objeto indicado, elevar solicitudes, formular descripciones, protestas, declaraciones, apelaciones y reclamos, cobrar impuestos, justificar explotaciones, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir. Se concede al (los) expresado (s) mandatario (s) poder bastante para responden en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivos de sus patentes, dibujos o modelos se presentaren y hacer cuanto fuere necesario, ante las autoridades administrativas y judiciales de cualquier orden, dándole asimismo facultad para sustituir el presente y en caso necesario revocar dichas sustituciones”.

Vista la amplitud de las facultades que comprende ese poder, no cabe pensar, bajo ninguna circunstancia, tal y como lo pretende hacer ver el Registro **a quo**, que dicho instrumento es única y exclusivamente para ejercerlo en lo relativo a las patentes de invención números 9178, 9211, 9225, 9224 y PCT/US2005/046599, sino por el contrario, el mismo también podría ser utilizado en lo concerniente a la solicitud de inscripción de la patente de invención “MODULADORES DEL METABOLISMO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS METABÓLICOS”, pues, a pesar que en el contenido del poder se haga referencia a las patentes de invención ya citadas, ello, no impide, que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, pueda hacer uso de ese



poder, para actuar en representación de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC**; en lo correspondiente a los trámites relacionados con la solicitud mencionada, por la amplitud del mandato dicho según lo transcrito. En virtud de tal circunstancia, resulta importante traer a colación el numeral **34 bis** de la Ley de Patentes, que dice:

***“Artículo 34 bis.- Formalidad de Poderes. Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; en todo caso, no se requerirá la inscripción de dicho mandato. Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse. Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registros públicos, para la inscripción, registro, traspaso, licencia y demás movimientos aplicados, conservación o defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias”.** (la negrita es del original, el subrayado no es del original).*

Del numeral citado, se desprende, que el “Poder” debe estar autorizado por el poderdante y autenticado, como formalidad mínima, y que el mismo sea para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registros públicos, para la inscripción, registro, traspaso, licencia y demás movimientos aplicados, conservación o defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencia, en el caso concreto, realizar aquellos actos que tengan que ver con la solicitud de patente de invención mencionada, por ejemplo, la inscripción de la misma, formalidades que cumple el poder visible a folio 117 del expediente. Como puede apreciarse, en ningún momento el ordinal en mención establece literalmente, que en el contenido del “Poder” deba indicarse expresamente el nombre de la patente de invención, lo que sí debe indicarse, conforme lo preceptúa el párrafo tercero del numeral dicho, son los actos que debe ejercer el apoderado, sea, para la inscripción, registro, etc., como puede observarse, en forma general y no individualizada (indicación del nombre de la patente de invención). De ahí que este Tribunal comparte los argumentos expuestos por la



representación de la empresa apelante, cuando en su escrito de agravios establece *“La cita de solicitudes de patente que constan en el texto de dicho documento son, como ya se ha dicho, únicamente para ratificar la gestoría que había efectuado en los expedientes citados y **no limitan de ninguna manera las facultades que en dicho documento han sido otorgadas por la empresa ARENA PHARMACEUTICALS, INC a favor del suscrito**”*. (destacado en negrita es del original).

QUINTO. Bajo esta tesitura, la actuación del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela dentro del expediente de la solicitud de patente de invención es válida, ya que quien solicita un registro de una patente debe contar con la capacidad procesal respectiva y demostrada desde ese mismo inicio o primera gestión que realice y así lo establece el numeral 6 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J, de 12 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 49 del 8 de marzo de 1984, que en lo conducente establece: *“ (...) La designación de mandatario podrá hacerse en la misma solicitud o mediante poder presentado con la solicitud o más tardar dentro de los plazos respectivos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles (...)”*, capacidad que ostentaba el profesional dicho, en virtud de que el Poder, tal y como se indicó supra cumple con el requisito de autenticación exigido en el numeral 34 bis de la Ley citada, lo que permite continuar con el trámite de la solicitud de la inscripción de la patente de invención **“MODULADORES DEL METABOLISMO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS METABÓLICOS”**.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse el requisito de la capacidad procesal, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y nueve minutos del dos de diciembre del dos mil ocho, la que



en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente a la solicitud de inscripción de la patente de invención “**MODULADORES DEL METABOLISMO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS METABÓLICOS**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa ARENA PHARMACEUTICALS INC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y nueve minutos del dos de diciembre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca y se ordena en su lugar continuar con el trámite correspondiente a la solicitud de inscripción de la patente de invención “**MODULADORES DEL METABOLISMO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS METABÓLICOS**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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



DESCRIPTORES:

Inscripción de la patente de invención

TG. Patentes de invención

TNR. 00.39.55

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TG. Representación

TNR. 00.42.06

