



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0303-TRA-PI

**SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE
PARA LA INVENCION "VIRUS RECOMBINANTE AISLADO BASADO
EN EL VIRUS DE LA GRIPE PARA INDUCIR UNA INMUNIDAD
ESPECÍFICA CONTRA EL VIRUS DE LA GRIPE Y/O PREVENIR
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL VIRUS DE LA GRIPE"**

JOINT STOCK COMPANY "BIOCAD", apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-24)**

PATENTES

VOTO 0038-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintiséis minutos del veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, vecino de San José, cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa Joint Stock Company "BIOCAD", organizada y existente bajo las leyes de la Federación de Rusia, domiciliada en 198515, Saint Petersburg, vn. ter. g. poselok Strelna, ul. Svyazi, d. 38, str. 1, pomeshch. 89, Federación de Rusia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:02 horas del 2 de mayo de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de enero de 2024, el abogado Valverde Gutiérrez, como gestor oficioso de la empresa Federal State Budgetary Scientific Institution Institute Of Experimental Medicine y como apoderado especial de Joint Stock Company "BIOCAD", presentó la solicitud de inscripción de la patente de invención "Virus recombinante aislado basado en el virus de la gripe para inducir una inmunidad específica contra el virus de la gripe y/o prevenir enfermedades relacionadas con el virus de la gripe".

El Registro de la Propiedad Intelectual le indicó al gestor oficioso que el plazo para ratificar lo actuado vencía el 16 de abril de 2024.

El Registro de la Propiedad Intelectual dictaminó el archivo del expediente, ya que el solicitante no cumplió con la presentación del poder y la ratificación de lo actuado en el plazo de ley.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Valverde Gutiérrez lo apeló y expuso como agravios:

1- La empresa Joint Stock Company "BIOCAD" está correctamente representada, por lo que la solicitud puede continuar a su nombre.

2- Sobre la sanción procedimental impuesta, indica que "...la proporción de una medida administrativa debe ir acorde con la sanción para evitar la ponderación o exageración de dicha medida ante la impotencia del administrado de atenuar el impacto que provoca."



SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Por resolución de las 10:33:31 horas del 25 de enero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual le indicó al gestor oficioso: *“...se recuerda que dispone de un plazo que vence en fecha 16/04/2024 para ratificar lo actuado, so pena de tenerse por desistida su solicitud y archivarse estas diligencias”*, correctamente notificada el 1 de febrero de 2024 (folios 197 y 198 expediente principal).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. No se comprobó que el gestor oficioso presentase en tiempo el poder que acredite su representación respecto de la empresa Federal State Budgetary Scientific Institution Institute Of Experimental Medicine, ni la ratificación de lo actuado previamente al otorgamiento por parte del gestor oficioso.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el trámite de solicitud de patentes de invención, de los artículos 34 y 34 bis de la Ley de patentes de invención dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), se deriva que, en principio la actuación a nombre de una persona física o jurídica implica la presentación de un poder que cumpla con las formalidades de ley.

Sin embargo, a partir de las reglas contenidas en los artículos 20.5 del Código Procesal Civil y 6.4 del Reglamento a la Ley de patentes (decreto ejecutivo 15222-MIEM-J), se admite la actuación a nombre de un tercero sin tener poder, pero cumpliendo con los requisitos de la



figura de la gestoría oficiosa, siendo uno de estos que, dentro del plazo de tres meses por tratarse de una empresa extranjera, debe ratificarse lo actuado y presentarse el poder correspondiente, fijándose la sanción procesal de tener por no presentado lo pedido, con el consiguiente archivo del expediente.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de la 10:33:31 horas del 25 de enero de 2024, le indicó de forma clara al recurrente que el plazo para la presentación del poder, así como de la ratificación vencía el 16 de abril del 2024. Este Tribunal constata del contenido del expediente, que la presentación del poder nunca fue realizada por el gestor de la empresa cotitular Federal State Budgetary Scientific Institution Institute Of Experimental Medicine. Es más, el propio recurrente en sus agravios reconoce que no le fue posible la presentación del documento de poder.

Por lo anterior es que no pueden acogerse los agravios expresados en el sentido de que la sanción procesal aplicada es desproporcionada respecto de la importancia que revisten las patentes de invención, ya que la Administración Registral y este Tribunal están sometidos al principio de legalidad, contenido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, y ante el incumplimiento del gestor oficioso lo que procede es aplicar la sanción procesal indicada, sin que haya una norma que permita desaplicarla.

Indicado lo anterior, considera este Tribunal importante abocarse a lo referido por el recurrente en cuanto a que hay dos empresas solicitantes, y que una de ellas sí está correctamente representada y por ende la solicitud puede continuar a su nombre. Esta solicitud no



puede ser acogida por las razones que a continuación se exponen.

Efectivamente, la presentación de una solicitud a nombre de dos solicitantes es una prerrogativa posible a partir de las normas que rigen la titularidad en común de un derecho sobre un bien incorporal. Y también está claro que, a nivel registral, todo cambio en la titularidad ya sea de una patente de invención inscrita o de una solicitud en trámite conlleva un procedimiento, con requisitos propios y que debe ser finalmente avalado por la Administración Registral.

Lo que propone el apelante es que, habiéndose iniciado la solicitud bajo un esquema de titularidad de 50% por cada solicitante, este Tribunal avale que uno de ellos continúe bajo un esquema de 100% de titularidad, sin haberse llevado a cabo los procedimientos respectivos. El artículo 3 inciso 4 de la Ley de patentes indica que *“Toda transferencia ... de la patente deberá ser registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin lo cual no tendrá efectos legales frente a terceros.”*, estando la forma de hacerlo regulada por el artículo 27 del Reglamento a la Ley de patentes.

La prevención indicó la penalidad a aplicar por la falta de presentación del poder y la ratificación de lo actuado, sea tener por desistida la solicitud con su consecuente archivo. Mal haría la Administración Registral en permitir que lo pedido continúe a nombre de solo una de las empresas bajo un esquema de 100% de titularidad, ya que equivaldría a que un tercero no apoderado disponga de derechos que no son suyos, sea el 50% de los derechos de la patente de invención solicitada por la Federal State Budgetary Scientific Institution Institute Of Experimental Medicine.



En este punto es importante valorar las implicaciones jurídicas de avalar por parte de este Órgano lo pretendido por el recurrente. No podemos obviar que nos encontramos ante una solicitud realizada en cotitularidad, y cualquier cambio que se pretenda, debe cumplir con los requisitos legales, que se establecen precisamente para salvaguardar los derechos de los solicitantes. En este caso, lo ordenado en el artículo 27 inciso 3) del Reglamento a la ley de patentes, que señala:

Artículo 27.- Transferencia, cambio de nombre del titular y licencia de la patente.

[...]

3. Cuando los solicitantes o los titulares de la patente fueren dos o más personas, cada uno podrá transferir por separado sus derechos o su cuota, pero la concertación de contratos de licencia relativos a la patente tendrá que hacerse en común, salvo acuerdo en contrario entre los solicitantes o titulares.

[...]

Es precisamente la atención a lo establecido en este numeral, lo que extraña este Tribunal en el caso bajo análisis, ya que simplemente es la manifestación de un tercero sin representación, que pretende dejar sin sus derechos a uno de los cotitulares de la invención presentada ante la autoridad registral. Además, más allá del claro perjuicio a los intereses del cotitular que se pretende dejar fuera de la solicitud, la figura del gestor presenta limitaciones claras. Al respecto el artículo anteriormente citado, el 20.5 del Código Procesal Civil, expone cuando se podrá comparecer sin contar con el poder respectivo. Sin el afán de extenderse en el análisis de la figura del gestor, este Tribunal



considera importante referirse a las limitaciones de la figura, a saber, la prohibición del gestor de disponer del objeto de la pretensión ya sea vendiendo, gravando, transando o comprometiendo los bienes de quien dice gestionar. Siendo esta la situación que advierte este Órgano se concretaría de aceptar lo pedido por el recurrente, sobre continuar el trámite en su totalidad para uno solo de los cotitulares, sin mediar una transferencia válida del cotitular que en principio cede su cuota, resultando en un evidente perjuicio a su esfera patrimonial. Agravio que por los motivos expuestos debe ser rechazado.

Así, lo que corresponde en derecho es tener la solicitud por desistida, y confirmar el archivo del expediente.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Simón Alfredo Valverde Gutiérrez representando a Joint Stock Company "BIOCAD", contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:02 horas del 2 de mayo de 2024, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

Descriptores

PATENTES DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55