

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0601-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de patente para la invención denominada INHIBIDORES DE CINASA P70 S6

Eli Lilly and Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11106)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 1312-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Rucavado Luque, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderado general sin límite de suma y limitado al tema de propiedad intelectual de la empresa Eli Lilly and Company, titular de la cédula de persona jurídica tres-cero doce-trescientos ochenta y dos mil setecientos veintinueve, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Indiana, Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

- I.** Que en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha interpuesto la acción de inconstitucionalidad número 09-010205-0007-CO por parte del Licenciado Gastón Baudrit



Ruiz, en su condición de apoderado de la empresa Janssen Pharmaceutica N.V., mediante la cual se solicita a esa instancia se declaren inconstitucionales los artículos 10, 33 y 40 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y tres, por estimar los accionantes que tales numerales riñen con el orden constitucional, expresamente con los artículos 47, 121 incisos 13) y 18) y 124 de la Constitución Política. Alega que las normas impugnadas autorizan la creación de impuestos vía reglamento con sanción de pérdida de derechos constitucionales en caso de omisión de pago, infringiendo así competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa establecidas en el artículo 121 incisos 13) y 18) de la Constitución Política. La sanción por no pago de estas tasas vulnera el derecho a la propiedad intelectual, contemplado en el artículo 47 de la Constitución Política. Se acusa asimismo la inconstitucionalidad del acto administrativo aplicado en contra de su representada, que la sanciona con la pérdida del derecho de patente de invención, invocando para ello lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley referida, por cuanto se exige el pago de una publicación de edicto de patente de invención siendo que la solicitud debe tenerse como ya publicada de conformidad con el artículo 29 del Convenio de Cooperación en Materia de Patentes. Continúa manifestando que el artículo 33 de la Ley N° 6867 fue reformado por Ley 8632 de 28 de marzo de 2008, sin embargo, dicho cambio se aprobó por la Comisión Legislativa Plena Tercera y no por el Plenario Legislativo, infringiendo así el artículo 121 de la Constitución Política al pretender crear y reformar los impuestos nacionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 6768, en tanto la materia de impuestos nacionales no es delegable y permanece bajo la competencia exclusiva del Plenario Legislativo, el cual nunca aprobó la creación de las nuevas tasas. Por otra parte, la garantía sobre la propiedad temporal de sus invenciones es un derecho constitucional garantizado al inventor por los artículos 47 y 121 inciso 18) de la Constitución Política. El incumplimiento del tributo denominado “tasa de publicación de la solicitud” no genera una deuda tributaria –con multas e intereses en caso de incumplimiento-, sino que extingue el derecho intelectual considerado en sí mismo. La inconstitucionalidad de los artículos 30 y 44 referidos se extiende a los actos materiales por los cuales se ejecuta esa última disposición, sea el Decreto Ejecutivo N° 15222-MEIC-J del

12 de diciembre de 1983. El artículo 46 de este último estipula el pago de una tasa en una moneda que no es la de curso legal.

- II. Que conforme lo ordena el artículo 81 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se publicó en el Boletín Judicial No. 166 de 26 de agosto de 2009, el aviso correspondiente que hace la advertencia que esa publicación solo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado para que no se dicte la sentencia, o bien, el acto en que haya de aplicarse la norma cuestionada, y en la **sede administrativa, la acción suspende el dictado de la resolución final** en los procedimientos tendentes a agotar la vía administrativa, **que son los que inician con y a partir del recurso de alzada** o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo que se trate de normas que deban aplicarse durante la tramitación del procedimiento, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente.
- III. Que por su parte, el numeral 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional estipula que: *“En los procesos en trámite **no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final**, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”* (el destacado no es del original).
- IV. Que en este mismo sentido, la Sala Constitucional ha emitido abundante jurisprudencia clarificando que lo único que suspende la interposición de la acción de inconstitucionalidad, una vez publicado el aviso correspondiente que le da curso a la misma y advierte de su existencia, es el dictado de la resolución final que cause estado, o bien, en sede administrativa, en los procesos tendentes al agotamiento de la vía administrativa, salvo que se trate de normas procesales (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91).
- V. Que particularmente sobre las resoluciones de los órganos administrativos de alzada, como es el caso de este Tribunal Registral, la Sala Constitucional ha expresado:

*“(…) Desde luego, en los casos en que el pronunciamiento cause estado y no tenga recurso de alzada, no se debe verter y procede suspender el trámite, **por lo que el***

Tribunal Fiscal Administrativo sí debe abstenerse de dictar resolución final en los asuntos sometidos a su conocimiento en que se discuta la aplicación de las normas impugnadas, hasta que no sea resuelta esta acción de inconstitucionalidad. De acuerdo con lo anterior, el plazo de prescripción se suspenderá a partir de que los autos estén listos para dictar resolución final y se deba interrumpir su trámite y se reanudará una vez que esté resuelta la acción y así se haya comunicado por medio de la primera publicación del aviso que alude el artículo 90 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. (...)” (Voto 1897-91 de las 9:05 horas del 27 de setiembre de 1991) (el destacado no es del original).-

VI. Que la acción de inconstitucionalidad interpuesta, tiene como finalidad la determinación de la constitucionalidad de los artículos 10, 33 y 40 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983, y siendo que, si se determinara su roce con el orden constitucional, se declararía la supresión de dichos numerales del ordenamiento jurídico, este presupuesto resulta ser una decisión que debe tenerse en cuenta por los alcances que se derivan de la misma, así como por la disociación normativa que podría generarse de tal decisión dentro de la “Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983”. Consecuencia de ello, este Tribunal considera que, al estar pendiente la resolución de dicha acción, se debe suspender el trámite del recurso de apelación venido en alzada, dado que los autos se encuentran listos para dictar la resolución final. Valga indicar, que el trámite de dicho recurso se reanudará una vez que la Sala resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada y así se haya comunicado, conforme lo expuesto en la jurisprudencia transcrita.

VII. . Que de lo expuesto supra, y dado que en el presente asunto se discute la procedencia del cobro de tasas al amparo de las normas cuestionadas de inconstitucionalidad, debe este Tribunal, por imperativo legal, luego de haber cumplido con las etapas procesales previas conforme corresponde en derecho, y dado que el presente expediente se encuentra listo

para su resolución definitiva, **suspender el dictado de la resolución final** en la apelación presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se suspende el dictado de la resolución final que da por agotada la vía administrativa, en el trámite del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Rucavado Luque, en su condición de apoderado de Eli Lilly and Company, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil diez, hasta tanto la Sala Constitucional resuelva la Acción de Inconstitucionalidad No. 09-10205-0007-CO, interpuesta por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz en su condición de apoderado de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, por estarse cuestionando los artículos 10, 33 y 40 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora