

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0610-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención ENZIMAS PARA ESTRÉS INMUNOLÓGICO REDUCIDO

Eli Lilly and Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10116)

Patentes, modelos y diseños

VOTO 0345-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas veinticinco minutos del trece de julio de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de Eli Lilly and Company, organizada y existente de conformidad con las leyes de Indiana, Estados Unidos de América, domiciliada en Lilly Corporate Center, Indianápolis 46285, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:24:42 del 9 de setiembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2008, la licenciada Kristel Faith Neurohr, abogada, cédula de identidad 1-1143-0447, representando a Chemgen Corporation, solicitó el otorgamiento de la categoría de patente para la invención **ENZIMAS PARA ESTRÉS INMUNOLÓGICO REDUCIDO**, tramitada bajo los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, solicitud PCT/US2006/047592.

SEGUNDO. Por resolución de las 11:30 horas del 16 de julio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial inscribe traspaso de la solicitud, siendo el nuevo titular Eli Lilly and Company.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:24:42 del 9 de setiembre de 2016 se denegó lo solicitado.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución el licenciado Tristán Trelles, en su representación dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de setiembre de 2016, interpuso recurso de apelación, que fue admitido por resolución de las 14:10:56 horas del 28 de setiembre de 2016, por lo que conoce este Tribunal.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 deliberación.

Redacta el juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado que lo solicitado es materia no patentable, carece de unidad de invención, no es claro ni suficiente, y no tiene novedad, altura inventiva ni aplicación industrial (folios 361 a 369).

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO. El fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose,

de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

TERCERO. Por no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por la Dirección del Registro, resulta viable confirmar lo resuelto, ya que las reivindicaciones de la 1 a la 19 muestran yuxtaposiciones de elementos conocidos sin efecto sinérgico comprobado; de la 20 a la 25 son métodos de tratamiento, siendo que ambas situaciones son suficientes para que lo reivindicado sea inelegible para el otorgamiento de la categoría de patente. Además se indica que revisada la solicitud, ésta carece de unidad de invención, no es clara ni suficiente, y no se le puede otorgar novedad, por ende también carece de altura inventiva, y no tiene aplicación industrial.

El rechazo a lo pedido se funda en el fondo de lo solicitado, considerando este Tribunal de importancia recordar al Registro de la Propiedad Industrial el deber de revisar la documentación que aporten las partes para justificar su legitimación procedimental, ya que a folio 308 se encuentra el poder que utilizó en su momento el licenciado Néstor Morera Viquez, y se denota que no fue autenticado tal y como lo requiere el párrafo segundo del artículo 34bis de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Pese a lo anterior, que obligaría a considerar la anulación de los actos derivados del mandato por falta de formalidades en la documentación que lo soporta, este Tribunal considera que por la forma en que ha resuelto el Registro, acorde con las actuaciones del examinador y sus conclusiones, no merece la anulación de los actos sino ingresar al fondo del asunto; no sin antes advertir de la necesaria verificación de formalidades que debe hacer la autoridad de los documentos que se le presentan en el marco del procedimiento de registro. Pese al error, se garantizó que el administrado recibiera la tutela de la verificación de su solicitud, luego del cumplimiento del trámite ordinario. Así, la nulidad por sí misma no resulta razonable ni equilibrada; amén de que se presentó dentro del expediente otro poder por la misma empresa y a otro profesional, el cual cumple con las formalidades de ley (folio 324).

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles representando a Eli Lilly and Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:24:42 del 9 de setiembre de 2016, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28