

**Expediente No. 2010-0129-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la patente “CRISTALES QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MALICO DE N-[2-(DIETILAMINO) ETIL]-5-[5-FLUORO-2-OXO-3H-INDOL-3ILIDEN)METIL]-2,4-DIMETIL-1H-PIRROL-3-CARBOXAMIDA, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LA CONTIENEN”**

**PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 7250)**

**Patentes**

## ***VOTO N° 372-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del diecinueve de abril del dos mil diez.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial, de la **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**, entidad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, quince minutos del once de enero del dos mil diez.

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO.** Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la solicitud de inscripción de la patente “CRISTALES



**ANHIDROS QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MALICO UNA 2-INDOLINONA SUSTITUIDA CON 3-PIRROL, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LAS CONTIENEN**”, verifica este Tribunal la existencia de una ambivalencia, concretamente, con respecto al título de la patente solicitada **“CRISTALES ANHIDROS QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MALICO UNA 2-INDOLINONA SUSTITUIDA CON 3-PIRROL, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LAS CONTIENEN**”, y el título de la patente utilizado por la autoridad encargada de la búsqueda internacional, sea, **CRISTALES QUE INCLUYEN UNA SAL DEL ACIDO MALICO DE N-[2-(DIETILAMINO)ETIL]-5-[5-5-FLUORO-2-OXO-3H-INDOL-3ILIDEN)METIL]-2,4-DIMETIL-1H-PIRROL-3-CARBOXAMIDA, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES DE LAS MISMAS**”, por las razones que se dirán a continuación.

**SEGUNDO.** En el caso concreto, tenemos, que el Licenciado Luis Pal Hegedus, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diez de febrero del dos mil cuatro, solicitó al Registro, la inscripción de la patente **“CRISTALES ANHIDROS QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MALICO UNA 2-INDOLINONA SUSTITUIDA CON 3-PIRROL, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LAS CONTIENEN**”, que es el título original de la solicitud internacional, en dicho escrito el Licenciado aludido indicó que el título establecido por la autoridad encargada de la búsqueda internacional es **“CRISTALES QUE INCLUYEN UNA SAL DEL ACIDO MALICO DE N-[2-(DIETILAMINO)ETIL]-5-[5-5-FLUORO-2-OXO-3H-INDOL-3ILIDEN)METIL]-2,4-DIMETIL-1H-PIRROL-3-CARBOXAMIDA, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES DE LAS MISMAS**”.

Partiendo de lo anterior, tenemos, que tanto la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 13 de junio del 1983, como el Reglamento a la Ley de Patentes, Decreto Ejecutivo

Nº 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 49, el día 8 de marzo de 1984, regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de patentes, el cual sin agotar el tema es el siguiente:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley, y 5, 6, 7, 8, 9, 15 y 19 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, el Registro tendrá por desistida la solicitud (artículo 9 párrafo segundo de la Ley y 16 del Reglamento), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 10 de la Ley y 17 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de tres meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la patente propuesta, gozando el solicitante de la patente de un plazo de un mes calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículo 12 de la Ley).
- d) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos establecidos en el numeral 13 de la Ley y 19 del Reglamento a la Ley de Patentes; en caso contrario, y de no haberse cumplido con lo dispuesto en el inciso 1) de artículo 13 citado, notificará al solicitante para que presente dentro del mes siguiente sus observaciones, o en su caso presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y, en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud con observación de lo prescrito en el artículo 8 de la Ley de Patentes formula una **objeción** a la solicitud propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de un mes para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante, no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara,



que pese a la respuesta del solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1, denegará la concesión de la patente, mediante una resolución considerada, la cual pondrá fin al procedimiento.

- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la patente solicitada (artículos 13, 15 y 16 de la Ley).

Conforme a lo indicado en líneas atrás, y con vista del expediente, observa este Tribunal dos motivos de nulidad. El primero es, que en la resolución dictada a las 9:44 horas del 25 de marzo del 2004, el Registro de la Propiedad Industrial tuvo por admitido el título de la patente de invención denominado, **“CRISTALES QUE INCLUYEN UNA SAL DEL ACIDO MALICO DE N-[2-(DIETILAMINO)ETIL]-5-[5-5-FLUORO-2-OXO-3H-INDOL-3ILIDEN)METIL]-2,4-DIMETIL-1H-PIRROL-3-CARBOXAMIDA, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN COMPOSICIONES DE LAS MISMAS”**, que es el título establecido por la autoridad encargada de la búsqueda internacional, y no el título original de la solicitud, cual es, **“CRISTALES ANHIDROS QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MALICO UNA 2-INDOLINONA SUSTITUIDA CON 3-PIRROL, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LAS CONTIENEN”**, sucediendo, que el Registro al ordenar la publicación de los edictos de ley, consignó en el “aviso (edicto)” (ver folio 120) el título de la patente establecido por la autoridad señalada, cuando debió confeccionar dicho “aviso (edicto)” con el título original de la patente de invención, sea con éste último indicado.

Por consiguiente, habiendo sido consignada en forma incorrecta la literalidad de la patente solicitada originalmente por el apoderado especial de la empresa **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**, sea el Licenciado Luis Pal Hegedus, situación, que impidió que posibles afectados formularan una oposición en contra de la solicitud de registro de la patente original –erróneamente publicado- por parte del Registro de la Propiedad Industrial **“CRISTALES**



**QUE INCLUYEN UNA SAL DEL ACIDO MALICO DE N-[2-(DIETILAMINO)ETIL]-5-[5-5-FLUORO-2-OXO-3H-INDOL-3ILIDEN)METIL]-2,4-DIMETIL-1H-PIRROL-3-CARBOXAMIDA, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN COMPOSIICIONES DE LAS MISMAS”** , y no del que debía ser **“CRISTALES ANHIDROS QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MALICO UNA 2-INDOLINONA SUSTITUIDA CON 3-PIRROL, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LAS CONTIENEN”**. Resulta evidente que con la actuación del Registro al haber modificado de oficio el título de la patente propuesta originalmente, sin constar en autos, que la empresa solicitante y apelante haya solicitado la modificación del mismo, acarreó que el edicto confeccionado por el **a quo**, y publicado, lleva a un grave quebrantamiento del *debido proceso*, por cuanto si en definitiva, el propósito de la publicación de un edicto es el llamamiento general y objetivo, por el que se cita y emplaza a posibles interesados que podrían ver afectados sus derechos con lo que fuera resuelto en el procedimiento instaurado, el error cometido en ese llamamiento puede haber permitido que tales sujetos no se hayan apersonado en pos de sus intereses, lo cual no puede ser avalado por este Tribunal.

Por otra parte, el segundo motivo de nulidad que debe ser abordado, tiene que ver con la manifiesta *incongruencia* de la resolución apelada, que se trata de la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, y que consiste en la vinculación analítica que debe haber en el fallo, entre lo pretendido en el escrito inicial, y lo decidido en la resolución, todo lo cual se contempla en los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia). Bajo esa inteligencia, se tiene que cuando la resolución final contiene más de lo pedido, se incurre en lo que se denomina *incongruencia positiva*. La *incongruencia negativa* surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones. Y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada *incongruencia mixta*, nociones estas que resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos

marcarlos, tal como este Tribunal lo ha resuelto de manera reiterada.

Sobre tales bases, y teniendo a la vista el expediente venido enalzada, se observa que la resolución apelada adolece de una *incongruencia mixta* que constituye un vicio esencial que la invalida, toda vez que si bien la patente que debía ser analizada era la frase “**“CRISTALES ANHIDROS QUE INCLUYEN UNA SAL DE ÁCIDO MALICO UNA 2-INDOLINONA SUSTITUIDA CON 3-PIRROL, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LAS CONTIENEN”**”, que conviene hacer recordar que fue la propuesta original, siendo, que el Órgano Especializado entró a analizar sobre una solicitud de patente que no era la solicitada e igualmente, el Registro de la Propiedad Industrial entró a resolver el punto, sobre el hecho de que la patente solicitada era la frase “CRISTALES QUE INCLUYEN UNA SAL DEL ACIDO MALICO DE N-[2-(DIETILAMINO)ETIL)]-5-[5-5-FLUORO-2-OXO-3H-INDOL-3ILIDEN)METIL]-2,4-DIMETIL-1H-PIRROL-3-CARBOXAMIDA, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN COMPOSICIONES DE LAS MISMAS”, sin haber existido modificación alguna por parte de la empresa solicitante y apelante, en relación a la solicitud de patente original.

**TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Se concluye de lo expuesto que por la concurrencia de los defectos de procedimiento cometidos por el **a quo**, constan en autos un quebrantamiento del *debido proceso* y una resolución final *incongruente*, todo lo cual sólo puede conminar a este Tribunal a abstenerse de conocer acerca del fondo de este asunto, y a disponer, para enderezar los procedimientos, anular todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de marzo del dos mil cuatro, y reenviar el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación interpuesta.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, **SE ANULA** todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de marzo del dos mil cuatro, por lo que no se entra a conocer acerca del recurso de apelación interpuesto. 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 que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales.- **NOTIFÍQUESE.-**

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **NULIDAD**

**TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**