

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0990-TRA-PI-984-10

Solicitud de patente de invención “PEPTIDOS Y COMPUESTOS QUE SE UNEN A UN RECEPTOR”

ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. Origen No. 2006-8260)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 405-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciseis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado Gaston Baudrit Ruiz, cédula de identidad 1-599-078, en representación de la compañía ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:47:00 horas del 14 de octubre de 2010.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2006, el señor Gaston Baudrit Ruiz, cédula de identidad 1-599-078, en representación de la compañía ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC., solicitó la inscripción de la patente de invención “PEPTIDOS Y COMPUESTOS QUE SE UNEN A UN RECEPTOR”.

SEGUNDO. Por resolución de las 10:47:00 horas del 14 de octubre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial ordenó archivar el expediente, en razón de que, de no aportar comprobante de pago de la tasa de presentación faltante de conformidad con el artículo 46 del Reglamento a



la Ley 6867, antes de su reforma del 25 de abril de 2008, así como la declaración en la que se justifique el derecho del solicitante conforme a las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, sea, documento de cesión debidamente legalizado y traducido.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el representante de la compañía ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC., interpuso recurso de apelación y en razón de ello es que conoce este Tribunal.

CUARTO. En virtud de Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado Gastón Baudrit y tramitada bajo el expediente No. 09-010205-0007-CO, este Tribunal mediante Voto No. 967-2011 de las 9:50 horas del 24 de noviembre de 2011, ordenó suspender el dictado de la resolución final de este procedimiento, hasta tanto la Sala Constitucional resolviera la relacionada Acción.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Que la Acción de Inconstitucionalidad No. 09-010205-0007-CO, fue resuelta mediante el Voto No. 2012-006414 dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:08 horas del 16 de mayo del 2012, en razón de lo cual es procedente continuar con el conocimiento de los asuntos

que se encuentran pendientes de resolución, pero cuyo trámite fue suspendido en virtud de esa gestión. En razón de ello, procede esta Autoridad de Alzada a levantar la suspensión ordenada en el Voto No. 967-2011 de las 9:50 horas del 24 de noviembre de 2011.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho de tal naturaleza, el siguiente:

- Que el representante de la compañía ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC., cumpliera con la prevención de las 10:10:00 horas, del 14 de junio del 2010, y notificada el 14 de junio de 2010. (v.f 250 al 252)

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos no probados que resulten de interés para el presente caso.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial procede a declarar el abandono y archivo del expediente, en virtud de que el solicitante no cumple con lo prevenido mediante resolución de las 10:10:00 horas del 14 de junio de 2010, dentro del cual le advierte al representante de la compañía ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC., que debe proceder a: “...1- *Aportar comprobante de pago de la tasa de presentación faltante de conformidad con el artículo 46 del Reglamento a la Ley 6867, antes de su reforma del 25 de abril de 2008. 2- Aportar declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente, de conformidad con lo establecido en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (documento de cesión debidamente legalizado y su traducción. 3- Aportar timbre del colegio de Abogados. ...*”. Lo anterior, dentro del plazo de dos meses contados a partir de su notificación.

Por su parte el representante de la compañía ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC., dentro de sus manifestaciones señaló que el Registro, ordenó el archivo de las diligencias en

razón de que no consta el ajuste en el pago de la tasa de presentación, objeto que es actualmente de una acción de inconstitucionalidad lo que impide adoptar la resolución final, hasta tanto no sea resuelto lo correspondiente por la Sala Constitucional.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:10:00 horas, del 14 de junio del 2010, le previno al solicitante cumplir con una serie de requisitos, dentro de los que son de relevancia para este caso en concreto, aportar el comprobante de pago de la tasa de presentación bajo la advertencia de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y artículo 16 de su Reglamento. Dicha resolución le fue notificada al solicitante el 14 de junio de 2010, no obstante, este incumplió con la prevención indicada dentro del plazo establecido.

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Ley No. 6867), establece que el Registro de la Propiedad Industrial debe hacer un examen de forma de la solicitud de registro, a efecto de verificar que cumpla con los requisitos, que para este caso en concreto nos interesa el establecido en el párrafo 1 del Artículo 6 de esa misma Ley y las disposiciones correspondientes del Reglamento.

En este sentido, el artículo 6 párrafo 1 de la Ley, dispone en lo que nos interesa que: “... 1. *La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley. ...*”. (La negrita no corresponde al original)

Por otra parte, el artículo 9 párrafo segundo, de la Ley señala que:

“... 2. *En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se le notificará al*



solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no efectúa la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud. ...”.

De la normativa transcrita queda claro, el deber del solicitante de cumplir dentro de ese plazo con lo requerido por el Registro, a efecto de satisfacer todos los requisitos legales del bien jurídico pretendido, caso contrario éste tendrá por desistida su solicitud.

En el mismo sentido, el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Patentes dispone que, en caso de no efectuarse la corrección o que no se subsane la omisión prevenida por la Autoridad Registral dentro del término indicado, ésta proceda a ordenar el archivo de la solicitud. Al respecto esta norma indica: “... *Artículo 16. Defectos de forma. En caso de no efectuarse la corrección o subsanarse la omisión que se prevenga conforme al artículo 9, párrafo 2° de la ley, en el plazo correspondiente, el Registro procederá a efectuar el archivo de la solicitud mediante resolución que se notificará al solicitante salvo prórroga por otro término igual, debidamente justificada. En caso de archivo de la solicitud no habrá derecho al reembolso de las tasas que se hubieren pagado. ...”.*

Cabe recordar entonces al recurrente que cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una “... *advertencia, aviso ... Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. ... Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo ...*”. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27° edición, Editorial Heliasta. 2001. P. 398. Así las cosas, debe tomar en cuenta la parte recurrente, que, para cumplir con dicha prevención, advertencia o aviso, se concede un plazo fijado por Ley y su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma.

Para el caso bajo examen, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las 10:10:00 horas, del 14 de junio del 2010, le previno a la empresa solicitante, entre otras cosas, aportar el comprobante de pago de la tasa de presentación faltante, otorgándosele para

cumplir con lo requerido un plazo de dos meses, so pena de tener por desistida su solicitud, de conformidad con la normativa anteriormente citada. Siendo que la parte interesada no cumplió dentro de ese término con lo solicitado por la Autoridad Registral, ésta procedió a dictar resolución final declarando el desistimiento y ordenando su archivo.

Pese a lo indicado por la parte, este Tribunal concuerda con el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, de que no se cumplió dentro del plazo otorgado con lo prevenido, sea la presentación del comprobante de pago de la tasa de presentación faltante. Por lo que esta Instancia no encuentra elementos que permitan sanear este procedimiento, ya que tal como se expuso, el Registro hizo la prevención en forma oportuna para que se procediera con la presentación del comprobante de pago faltante. Siendo este un deber del solicitante acatar esa orden a efecto de que el procedimiento continúe sin dilación alguna. Si la parte no la acata no hay forma para la Administración Registral de continuar en forma transparente con el procedimiento.

En este sentido, ante la omisión del recurrente de acatar lo ordenado en la etapa procesal oportuna, no tiene este Tribunal forma alguna de resolver contrario a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, hacerlo implicaría una violación a un procedimiento legalmente establecido. Como se dijo con la cita trascrita del Doctor Cabanellas, las prevenciones deben ser cumplidas dentro del plazo que se indica, si no se cumplen dentro del término concedido esa etapa precluye. En razón de lo expuesto, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada en todos sus extremos.

SEXTO. SOBRE LO ALEGADO POR EL RECURRENTE. El representante de la compañía ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC., dentro de sus manifestaciones señaló que el Registro, ordenó el archivo de las diligencias en razón de que no consta el ajuste en el pago de la tasa de presentación, objeto que es actualmente de una acción de inconstitucionalidad lo que impide adoptar la resolución final, hasta tanto no sea resuelto lo correspondiente por la Sala Constitucional.



Al respecto, cabe señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de resolución dictado el 14 de junio del 2010, le previno al solicitante que debía aportar el comprobante de pago de la tasa de presentación faltante, la declaración en la que se justifique el derecho del solicitante, como aportar timbre del colegio de abogados. Sin embargo, no consta en autos que el pago por dicho faltante se haya realizado y la declaración jurada que consta en el expediente del mes de octubre de 2010 refiere únicamente a la cesión de los inventores de la patente, no haciendo referencia alguna al precitado faltante por concepto de la tasa de presentación, por lo que, ante el incumplimiento de un requisito admisibilidad como lo es el pago de dicho canon, hizo bien el Registro al ordenar el archivo del presente expediente de conformidad con el artículo 09 de la Ley de Patentes.

Aunado a ello, es importante destacar que la Acción de Inconstitucionalidad tal y como se indicó en el auto de suspensión del presente proceso mediante el Voto 967-2011 de las 09:50 horas, del 24 de noviembre de 2011 emitido por este Órgano de alzado, expresamente en su considerando II se indicó: “... 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. ...”, por lo que, con ello es claro que no procedía la suspensión del proceso en el Registro de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, una vez resuelta la acción de inconstitucionalidad mediante el Voto No. 2012-006414 dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:08 horas del 16 de mayo del 2012, se constata el incumplimiento por parte de este Tribunal de lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto prevención dictado el 14 de junio del 2010 (v.f 250) operando de esa manera el rechazo de la solicitud y su consecuente archivo tal y como de esa manera operó en el presente caso, criterio el cual comparte este Órgano de alzada conforme al principio de legalidad, según los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, que a la letra indican.

*“La Administración Pública **actuará sometida al ordenamiento jurídico** y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes...”*

Es decir que el Registrador actuará en **estricto resguardo de la finalidad** para la cual está destinada la existencia del Registro de la Propiedad Industrial, según lo descrito del artículo primero de la Ley de Patentes; como de la verificación de los requerimientos de forma y fondo establecidos al efecto en los numerales 6 y 9 de dicho cuerpo normativo. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Gaston Baudrit Ruiz, representante de la compañía ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:47:00 horas del 14 de octubre de 2010, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

SÉPTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Gaston Baudrit Ruiz, representante de la compañía ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:47:00 horas del 14 de octubre de 2010, la que en este acto se confirma, por las razones dadas por este Tribunal, teniéndose por desistida la



solicitud presentada. Se da por agotada la vía administrativa. 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 lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora