



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2012-1060-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la patente de invención “COMPUESTO DE  
ESPIROPIPERIDINA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR ORL-1”**

**ELI LILLY AND COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2012-0233)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 464-2013***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta minutos del treinta de abril del dos mil trece.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Rucavado Luque**, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y nueve-ciento **ochenta** y ocho, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos del tres de octubre del dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de mayo del doce, el Licenciado Federico Rucavado Luque, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“COMPUESTOS DE ESPIROPIPERIDINA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR ORL-1”**.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las once horas, treinta minutos del tres de octubre del dos mil doce, resolvió en lo conducente: ***“I. Declarar el abandono de la solicitud de Patente de Invención denominada COMPUESTOS DE ESPIROPIPERIDINA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR ORL-1”***, presentada por el Licenciado Federico Rucavado Luque en su condición de Apoderado Especial de **ELI LILLY AND COMPANY** (...). ***“II. Ordenar el archivo del expediente Administrativo N° 2012-0233 (...)”***

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Federico Rucavado Luque, en representación de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de octubre del dos mil doce, interpone recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta minutos del dieciocho de octubre del doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hechos probados los siguientes: **1.-** Que el Licenciado Federico Rucavado Luque, actuando en representación de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, señaló como medio para recibir



notificaciones el fax número: 22551010. (Ver folio 1). **2.-** El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención notifica la resolución de las 11:03 horas del 17 de mayo del 2012, al fax 22551010, que es medio señalado por el Licenciado Rucavado Luque para recibir notificaciones (Ver folio 11 vuelto y 13). **3.** Que el medio para recibir notificaciones fax número 22551010, fue cambiado por el señor Rucavado Luque hasta el 5 de febrero del 2013. (Ver folio 39).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir del momento en que el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y ordena el archivo del expediente, por considerar, que la sociedad solicitante no cumplió con lo requerido en el auto de las 11:03 horas del 17 de mayo del 2012, ello, de conformidad con lo establecido en el numeral 32 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983.

La representación de la sociedad recurrente discrepa de la resolución venida en alzada, ya que alega, en su escrito de expresión de agravios, que dicha resolución no se encuentra ajustada a derecho, por cuanto la notificación para retirar el edicto de la solicitud de la patente de referencia, efectuada mediante Fax, no fue recibida por parte de su Oficina. De haber recibido la notificación, el edicto hubiera sido debidamente publicado en el plazo establecido por ley. El recurrente señala que la prevención hace referencia a un mero trámite formal de retirar un edicto, que ni siquiera es una prevención por una objeción o defecto en la solicitud, motivo por el cual considera que hay un serio perjuicio ya que el archivo de la solicitud imposibilita el reingreso de la patente, manteniendo la fecha de prioridad establecida bajo el procedimiento de PCT. Para el apelante es injusto traerse abajo un proceso de patente por cuestiones



meramente formales; máxime cuando nunca se recibió la notificación mediante Fax, la cual según la oficina de Patentes alega que fue enviada.

**CUARTO.** De acuerdo a lo recién expuesto, es criterio de este Tribunal que la representación de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY** no lleva razón cuando señala que: “(...) *nunca recibió la notificación mediante fax (...)*”, a saber, de la resolución de las 11:03 horas del 17 de mayo de 2012, mediante la cual el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes, le previno lo siguiente: “**Favor presentarse a nuestras oficinas para hacer retiro del Edicto de Publicación de la presente solicitud**”. Esta resolución según consta en autos fue notificada al medio señalado, sea al fax número 22551010 (Ver folios 1 y 13), por lo que no lleva razón el recurrente, al decir que no recibió la notificación de la misma. De ahí, que el Registro actuó conforme a sus atribuciones y deberes normativos. Es necesario señalar que el retiro de un edicto no es un hecho meramente formal tal como lo indica el apelante. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial constate que se han cumplido todos los requisitos referidos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 25 de abril de 1983, lo notificará al solicitante para que proceda con las publicaciones, y esto solo se puede hacer retirando el edicto correspondiente (Artículo 10 de la Ley de Patentes).

En lo concerniente al cambio del número de fax, en fecha 5 de febrero del 2013, como puede apreciarse es hasta ese día en que hace el cambio referido, lo que implica que a la fecha en que el Registro notifica la resolución de las 11:30 horas del 17 de mayo del 2012, el medio para recibir notificaciones era el fax número 22551010, por lo que el **a quo**, hizo bien en notificar la resolución a ese fax.

Conforme a lo anterior, se le debe indicar a la recurrente, que con relación a las prevenciones, éstas se convierten 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. pág. 398); su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la misma prevención o en su defecto la prescrita en el artículo 32 de la Ley de Patentes N° 6867. Este numeral regula el abandono de la gestión, cuando no se insta el procedimiento dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la última notificación a los interesados. Nótese que desde que se notificó la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes, instando a la parte para que cumpliera con el retiro y la publicación del edicto que anuncia la solicitud de inscripción de la Patente de Invención **“COMPUESTOS DE ESPIROPIPERDINA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR ORL-1”**, que fue el **17 de mayo de 2012**, hasta la fecha que se dictó la resolución venida en alzada, teniendo por abandonada la solicitud y archivado el expediente- **3 de octubre del 2012-**, transcurrieron 4 meses y 16 días, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro indicado.

Conforme a las consideraciones y citas normativa expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Rucavado Luque**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos del tres de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Número 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Rucavado Luque**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos del tres de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

### **SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION**

**TG. INSCRIPCION PATENTE DE INVENCION  
TNR. 00-59.55**