



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2011-0052-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT “NUEVOS ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DE LOS PEPTIDOS- β -AMILOIDES Y SUS USOS COMO AGENTES DE DIAGNOSTICO O DROGAS”

SANOFI-AVENTIS e INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 11396)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0012-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 174, avenue de France F-75013 Paris, Francia, y de **INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 101, rue de Tolbiac F-75654 Paris Cedex 13, Francia, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del trece de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO



PRIMERO. Que en fecha veintiocho de abril de dos mil diez, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Gestora de Negocios de las entidades antes citadas, presentó solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT denominada: “**NUEVOS ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DE LOS PEPTIDOS- β -AMILOIDES Y SUS USOS COMO AGENTES DE DIAGNOSTICO O DROGAS**”, cuyos inventores fueron las señoras y señores **Vanmechelen**, Eugeen, **Grognet**, Pierre, **Seargeant**, Nicolas, **Gompel**, Marie, **Delacourte**, André, **Buee**, Luc, **Pradier**, Laurent, y **Blanchard-Bregeon**, Véronique.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de julio de dos mil diez, la cual fue debidamente notificada el 30 de julio de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la representante de las entidades apelantes, la presentación del documento de cesión de los inventores faltantes, otorgándole al efecto un plazo de dos meses, so pena de tenerse por desistida la solicitud y ordenarse el archivo del expediente.

TERCERO. Que por memorial presentado el 11 de noviembre de 2010, la Licenciada Marianella Arias Chacón, aporta documento de cesión legalizado en donde no comparecen la totalidad de los cedentes, por cuanto argumenta que por un error involuntario los señores Eugeen Vanmechelen y Pierre Gognet no firmaron dicho traspaso y solicita se le conceda una nueva prórroga para aportar el documento de cesión.

CUARTO. Que mediante resolución de las quince horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil diez, la cual fue debidamente notificada el 19 de noviembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le indicó a la representante de las entidades apelantes, que visto el escrito presentado el 11 de noviembre de 2010, no procede la solicitud de prórroga toda vez, que la prevención de las 08:55 horas del 27 de julio de 2010 fue debidamente



notificada el 30 de julio de 2010 y el plazo para contestar la misma venció el 01 de noviembre de 2010.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas del trece de diciembre de dos mil diez, y analizado el expediente observó que mediante el auto de las 08:55 horas del 27 de julio del 2010, debidamente notificado el día 30 de julio 2010, le previno al interesado que no se entra a conocer la solicitud de prórroga solicitada el 2 de julio de 2010, toda vez, que no se aportó documento de cesión, pero en virtud de que no consta la cesión de la totalidad de los inventores, para lo cual contaba con un plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente a la notificación, so pena de tenerse por desistida la solicitud y ordenar el archivo del expediente, y en razón de considerar que el interesado cumplió con la prevención realizada en forma extemporánea, procedió a declarar desistidas las diligencias de concesión de la Patente de Invención referida y en consecuencia ordenó su archivo de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y el artículo 16 de su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983, resolución que es apelada y conoce en este acto el Tribunal.

SEXTO. Que 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 invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos con tal carácter de interés para la presente resolución se tienen los siguientes:

I.- Documento de cesión de derechos firmado por los señores **Vanmechelen**, Eugeen, **Grognet**, Pierre, **Seargeant**, Nicolas, **Gompel**, Marie, **Delacourte**, André, **Buee**, Luc, **Pradier**, Laurent, y **Blanchard-Bregeon**, Véronique, a favor de la empresa **SANOFI-AVENTIS** y a la entidad **INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)**, de la Patente de Invención denominada “**NUEVOS ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DE LOS PEPTIDOS- β -AMILOIDES Y SUS USOS COMO AGENTES DE DIAGNOSTICO O DROGAS**” (folios del 65 al 67).

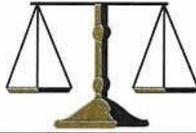
SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil diez, y analizado el escrito presentado el 11 de noviembre de 2010, mediante el cual el gestionante solicitó nueva prórroga para cumplir con la prevención de mérito, resolvió que dicha solicitud resulta improcedente toda vez que la prevención de las 08:55 horas del 27 de julio de 2010 fue debidamente notificada el 30 de julio de 2010 y el plazo para contestar la misma venció el 01 de noviembre de 2010, por lo que el Órgano a quo mediante resolución de la once horas del 13 de diciembre de 2010, declaró desistida la solicitud de concesión de la Patente de Invención referida, en razón de considerar que el interesado no cumplió con la prevención realizada y ordenó su archivo. de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y el artículo 16 de su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983.



No obstante lo anterior, considera este Tribunal, que en el caso de análisis, se comprueba la existencia del documento debidamente legalizado de la cesión de la Patente de Invención solicitada por parte de los inventores, señoras y señores **Vanmechelen**, Eugene, **Grognet**, Pierre, **Seargeant**, Nicolas, **Gompel**, Marie, **Delacourte**, André, **Buee**, Luc, **Pradier**, Laurent, y **Blanchard-Bregeon**, Véronique, a la empresa **SANOFI-AVENTIS** y a la entidad **INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)**, de la Patente de Invención denominada “**NUEVOS ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DE LOS PEPTIDOS- β -AMILOIDES Y SUS USOS COMO AGENTES DE DIAGNOSTICO O DROGAS**”, según consta a folios 65 al 67 del expediente. Además el Registro denegó la solicitud de prórroga presentada por la aquí apelante sin fundamento alguno, lo que violaría el debido proceso establecido en el artículo 39 de la Constitución Política, lo cual es de valoración obligatoria por parte de este Órgano Decisor conforme al principio de legalidad que nos rige, siendo además, que al estar de por medio una patente de invención, se debe rescatar la importancia a nivel mundial de esta materia que busca fomentar la innovación y la expresión creativa del hombre y dada la importancia que tal aspecto posee en la infraestructura de un país, como símbolos de desarrollo, es que éste Tribunal, abierto a la visión de dar oportunidad al saneamiento, cuando éste sea posible, estima que debe continuarse con el trámite de la solicitud presentada, en el caso concreto, ya que la acreditación de la cesión de derechos de la patente de invención que nos ocupa a favor de las apelantes, se encuentra debidamente demostrada.

Esta política seguida por el Tribunal, se ha fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, eficiencia, verdad real, razonabilidad y proporcionalidad, que son aplicables y que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por



remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito solicitado referente a la cesión de derechos por parte de los inventores a las empresas solicitantes de la patente de invención, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS** y de la entidad **INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del trece de diciembre de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

CUARTO. 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 N° 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 cita normativa que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS** y de la entidad **INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)**, contra la resolución



dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del trece de diciembre de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR.

Patentes de Invención

TE: Inventor. Transferencia de la Patente de Invención

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Patentes de Invención

TNR: 00.38.55