

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0512-TRA-PI

Solicitud de concesión de la Patente de Invención vía PCT “COMPUESTOS DE ISOINDOLINONA COMO MODULADORES DE GPR119 PARA EL TRATAMIENTO DE DIABETES, OBESIDAD, DISLIPIDEMIA Y TRASTORNOS RELACIONADOS”

SANOFI, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-0461)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0068-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las dieciséis horas con diez minutos del primero de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **José Pablo Carter Herrera**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1177-0668, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Francia, domiciliada en 54 rue La Boétie, F-75008, París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:43:49 horas del 1° de agosto de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de octubre de 2016, el licenciado **José Pablo Carter Herrera**, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la concesión de la Patente de Invención titulada “**COMPUESTOS DE ISOINDOLINONA COMO MODULADORES**

DE GPR119 PARA EL TRATAMIENTO DE DIABETES, OBESIDAD, DISLIPIDEMIA Y TRASTORNOS RELACIONADOS”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 13:52:51 horas del 18 de enero de 2017, el Registro, le previno al representante de la empresa apelante, aportar declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente, otorgándole al efecto un plazo de dos meses, todo de conformidad con lo establecido en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), y en los numerales 6 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983 (cesión de derechos suscrita por todos los inventores debidamente legalizada y su traducción al idioma español) y recordar las especies fiscales que debe contener dicho documento, según la Directriz DRPI-0001-2014. Se hizo la advertencia que en caso de incumplimiento de lo prevenido se tendría por desistida la solicitud y se ordenaría el archivo del expediente de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 9 de la Ley 6867 y 16 de su Reglamento.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 12:43:49 horas del 1° de agosto de 2017, resolvió: “... *Con base en las razones expuestas y la cita de ley correspondiente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente. ...*”.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el licenciado **José Pablo Carter Herrera**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 11 de agosto de 2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en virtud de ello conoce este Tribunal de alzada.

QUINTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que el apelante no cumplió con la prevención de las 13:52:51 horas del 18 de enero de 2017, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en el plazo otorgado al efecto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION. Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial que la prevención efectuada mediante resolución de las 13:52:51 horas del 18 de enero de 2017, no fue cumplida en su totalidad por el solicitante, declaró abandonada la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente.

Por su parte la sociedad recurrente, en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, argumentó que en la página de la WIPO se encuentra la declaración solicitada y que para efectos de mejor resolver aportó la declaración original rendida por los inventores otorgándole los derechos a su representada SANOFI, por lo que enviar al archivo una invención que va a traer tantos beneficios al país generaría un gran perjuicio a todos los costarricenses y en especial a los pacientes con diabetes ya que la invención que se pretende patentar es de gran

interés público.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:52:51 horas del 18 de enero de 2017, le previno al solicitante: “... *Aportar declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente, ...*

Al efecto se le conceden dos meses a partir de la notificación correspondiente. ...”.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el 20 de enero de 2017, no obstante, incumplió con la prevención indicada, ya que superado el plazo prevenido la parte no presentó el requerimiento solicitado mismo que es un requisito de admisibilidad.

Por otra parte, es criterio de este Tribunal que, según la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, 6867, reformada mediante Ley 8632, en su artículo 32 contempla el abandono de la gestión y señala:

“Artículo 32.- Abandono de la Gestión. Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta Ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta a su curso, dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de la última notificación hecha a los interesados.”.

Bajo ese cuadro normativo, en cuanto a que las solicitudes presentadas ante el Registro se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho, sino se insta su curso dentro de un plazo de tres meses, cabe indicar que en el caso de análisis el recurrente y solicitante de la patente de invención, no solo no cumplió con lo prevenido sino que además incurrió en esta omisión, la cual acarrea el tener por abandonada y archivada la petición, en virtud de que el día que fue notificada la prevención de mérito al solicitante fue el 20 de enero de 2017, dejando este pasar el plazo de 3 meses antes mencionado. Fue hasta el día 1° de agosto de

2017 que el Registro emitió la resolución aquí apelada que declaró el abandono y archivo de la solicitud de patente, lo cual no demuestra por parte del aquí apelante, la diligencia debida en el trámite que nos ocupa.

Así, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar abandonada la solicitud de concesión de la patente denominada “**COMPUESTOS DE ISOINDOLINONA COMO MODULADORES DE GPR119 PARA EL TRATAMIENTO DE DIABETES, OBESIDAD, DISLIPIDEMIA Y TRASTORNOS RELACIONADOS**”, presentada por el licenciado **José Pablo Carter Herrera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI**, en razón de que el solicitante no cumplió con la prevención del caso, siendo uno de los requisitos estipulados por la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y su Reglamento, concretamente en su artículo 6 inciso 3) en el cual expresamente se estipulan los requisitos que debe contener una solicitud de patente, señalando la citada norma, que si el solicitante no fuere el inventor, la solicitud deberá ser acompañada de una declaración (documento de cesión), con la cual se justifique el derecho del solicitante de la patente, y como complemento a esta norma lo establecido por el artículo 5 inciso 5), de su Reglamento, que estipula que cuando el solicitante no fuere el inventor, la solicitud contendrá una declaración del solicitante en la cual se indique la manera o el título por el cual adquirió del inventor el derecho a la patente y deberá aportar el documento probatorio correspondiente, que como se colige en el presente caso, el solicitante incumplió con la citada prevención y lo allí requerido, en sede registral. Por esa razón, en virtud que el requisito de presentar la cesión está expresamente indicado por la ley, el mismo debe de ser observado obligatoriamente, no resultando válido lo alegado por el apelante en el sentido de que la solicitud que nos ocupa fue presentada con fecha posterior al vencimiento del plazo de 3 meses otorgado en la prevención de mérito y ya debidamente notificada la resolución aquí recurrida. En ese sentido, no se admite la prueba aportada, sea la declaración de cesión de derechos original sin traducir, ya que la misma fue debidamente prevenida en primera

instancia y en razón de ello, el momento procesal para haber cumplido con su presentación se encuentra precluido. Dicho argumento resulta totalmente improcedente por lo antes expuesto y, asimismo, que resulta válido el fundamento legal y reglamentario que estatuye la cesión de derechos de repetida cita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes, puesto que, por imperativo legal, y ante la no gestión e incumplimiento del solicitante aquí apelante el proceso caducó.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Pablo Carter Herrera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:43:49 horas del 1° de agosto de 2017, 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 interpuesto por el licenciado **José Pablo Carter Herrera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:43:49 horas del 1° de agosto de 2017, la

que en este acto se confirma, teniéndose por abandonada 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

EXAMEN FORMAL DE PATENTE

TE. Examen formal de la solicitud de patente

TG. Solicitud de inscripción de patente

TNER. 00.59.53