



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0056-TRA-PI**

**Solicitud de concesión de la Patente de Invención vía PCT “ANTICUERPOS ANTI-CD79B E INMUNOCONJUGADOS Y METODOS DE USO”**

**GENENTECH INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 11615)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO No. 0073-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GENENTECH, INC.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1 Dna Way, South San Francisco, California CA 94080, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la Patente



de Invención “**ANTICUERPOS ANTI-CD79B E INMUNOCONJUGADOS Y METODOS DE USO**”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las nueve horas con treinta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil diez, el Registro le previene al solicitante subsanar una serie de defectos y aportar cierta documentación. Dicha resolución fue notificada debidamente el día 06 de agosto de 2010.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diez, resolvió: “(...) *I. Declarar desistida la solicitud de la Patente de Invención “ANTICUERPOS ANTI-CD79B E INMUNOCONJUGADOS Y METODOS DE USO” presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la compañía GENENTECH, INC, a las 14:26 horas del 29 de julio del 2010. II. Se ordena el archivo del expediente Administrativo N° 11615.*”

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 14 de diciembre de 2010, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

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

1.- Que el auto de prevención dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil diez, le fue notificado al aquí apelante el día 06 de agosto de 2010. (Ver folio 09)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** El solicitante no logra comprobar dentro del expediente, que aportó las traducciones de los documentos que le previno el Registro mediante resolución de las nueve horas con treinta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil diez.

**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 nueve horas con treinta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil diez, no fue cumplida en su totalidad por el solicitante, declaró desistida la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente, fundamentado en los artículos 6 y 9 de la Ley de Patentes Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad número 6867 y, 16 de su Reglamento.

Por su parte la sociedad recurrente, en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, argumenta que en tiempo y forma presentó dentro del escrito inicial la traducción del Informe Técnico y que el documento adjunto al Reporte Preliminar sobre Patentabilidad, es la opinión escrita de la Autoridad de Búsqueda Internacional, y por lo tanto resulta irrelevante indicar bajo cual capítulo se tramita la presente solicitud de PCT, y que basta con manifestar que entró en fase nacional. Manifiesta además, que su representada posee un interés actual en el trámite de la presente solicitud y que en caso de que se haya extraviado la traducción correspondiente, aporta de nuevo dicho documento e invoca para su aceptación los artículos 48.b del Tratado de Cooperación en materia de Patentes y 82 bis del Reglamento respectivo.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con treinta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil diez, le previno al solicitante cumplir con una serie de requisitos, dentro de los que son de relevancia para este caso en concreto, *“aportar la traducción del Informe Técnico y aclarar sobre la entrada en fase nacional según el artículo 9 en concordancia con el artículo 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad”*.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el 06 de agosto de 2010, no obstante incumplió con la prevención indicada.

Es criterio de este Tribunal que según la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad número 6867, reformada mediante Ley No. 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 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 incurrió en esa omisión, la cual acarrea el tener por abandonada la petición, en virtud de que el último día en que el solicitante instó el curso del procedimiento fue el 12 de agosto de 2010, sin cumplir con lo requerido por el Registro y fue hasta el día 18 de noviembre que volvió a instar el curso del mismo, dejando pasar el plazo de 3 meses antes



mencionado, no demostrándose por parte del aquí apelante la diligencia debida en el trámite que nos ocupa.

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

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GENENTECH, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, por las razones dadas por este Tribunal.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en 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 Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GENENTECH, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, por las



razones dadas por este Tribunal, 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**EXAMEN FORMAL DE PATENTE**

**TE. Examen formal de la solicitud de patente**

**TG. Solicitud de inscripción de patente**

**TNER. 00.59.53**