



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2011-0217-TRA-PI

Solicitud de inscripción Divisional de la Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro bajo el No. de Expediente 7731 denominada “COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS”

LONZA INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 11677)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0016-2012

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

Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Vicente Lines Fournier**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0830-0937, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LONZA INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estado Unidos de América, domiciliada en 1717 Route 208, Fair Lawn, New Jersey, 07 1410, Estado Unidos de América, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dieciséis minutos del veintiséis de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de setiembre de dos mil diez, el Licenciado **Vicente Lines Fournier**, de calidades y en su condición antes citada, presentó solicitud de inscripción Divisional de la Patente de Invención vía PCT denominada: “**COMPOSICIONES**



ANTIMICROBIANAS”, cuyos inventores fueron **Jay Lutz**, Patrick, **Borokhov**, Olga, y **Abraham**, Shibu.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las doce horas con cincuenta y seis minutos del veinte de setiembre de dos mil diez, la cual fue debidamente notificada el 1° de octubre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la representante de la empresa apelante, la presentación del documento de cesión, 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 09 de noviembre de 2010 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Vicente Lines Fournier, aporta copia certificada del documento de cesión y su correspondiente traducción al español, señalando que el documento original se encuentra en el expediente de la Patente “COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS”, Expediente No. 7731, mismo que se encuentra en este Tribunal desde el 26 de julio del 2010.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con dieciséis minutos del 26 de enero de dos mil once, y analizado el expediente observó que mediante el auto de las 12:56 horas del 20 de setiembre del 2010, debidamente notificado el día 1° de octubre del 2010, le previno al interesado el documento de cesión debidamente legalizado y su traducción, 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 no cumplió con la prevención realizada, 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:

1.- Documento de cesión de derechos, cotejado por este Tribunal, firmado por los inventores **Jay Lutz**, Patrick, **Borokhov**, Olga, y **Abraham**, Shibu, a favor de la empresa **LONZA INC.**, de la Patente de Invención denominada “**COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS**” (folios del 66 al 77).

2.- Que el original de dicho documento se encuentra en el Expediente que fuera tramitado ante este Tribunal, bajo el No. 2010-0161-TRA-PI, que es solicitud de origen No. 7731. (Ver folios 66 al 77)



3.- Que el Licenciado Vicente Lines Fournier, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LONZA INC.**, contestó el 09 de noviembre de 2010, la prevención que le hiciera el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 20 de setiembre de 2010.

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 en el Registro de la Propiedad Industrial, se presentó una solicitud de Concesión de Patente Original bajo el Expediente No. 7731, y posteriormente la solicitud divisional de éste, que ahora nos ocupa, a la cual le fue asignada el Expediente No. 11677. Así las cosas, mediante resolución de las 12:56 horas del 20 de setiembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial, le previno al aquí apelante el documento de cesión en la solicitud divisional, siendo que éste por equivocación contestó y aportó dicho documento rotulándolo con los datos de la solicitud de origen No. 7731, la cual para ese entonces se encontraba en este Tribunal, motivo por el cual el Registro envió el documento de cesión a este Despacho, a efectos de que fuera agregado al expediente original No. 7731. Ante esta situación, el Órgano a quo constató que el aquí apelante no cumplió con la prevención realizada en la solicitud divisional de mérito y procedió, mediante resolución de las 11:16 horas del 26 de enero de 2011, a declarar desistida la solicitud de concesión de la Patente de Invención referida, 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. El aquí apelante recurre en contra de esta resolución interponiendo revocatoria y apelación, ante lo cual el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la revocatoria utilizando como fundamento el Voto No. 413-2009 del as 15:30 horas del 20 de abril de 2009, emitido por el Tribunal Registral Administrativo, que se refiere a un tema



correspondiente a marcas, y que indicó: “... *Si lamentablemente el recurrente rotuló mal el escrito presentado el 07 de enero de 2008, ahora debe acarrear con las consecuencias legales analizadas...*”, procediendo a admitir la apelación interpuesta ante este Órgano de alzada.

No obstante lo anterior, considera este Tribunal, que en el caso de análisis, no resulta válido el fundamento dado por el Órgano a quo para archivar el expediente, con base en un Voto dado por el Tribunal para un asunto que se refiere a marcas y que conforme a la Ley correspondiente, sí existe para el caso de errores materiales como norma específica. El caso que nos ocupa que corresponde a la materia de patentes de invención, la Ley de mérito no establece sanción alguna para el caso de un error material de rotulación de expediente. Asimismo, y dentro de todo el cuadro fáctico que se tiene, el solicitante comprobó en esta instancia la existencia del documento debidamente legalizado de la cesión de la Patente de Invención solicitada por parte de los inventores, **Jay Lutz**, Patrick, **Borokhov**, Olga, y **Abraham**, Shibu, a la empresa **LONZA INC.**, de la Patente de Invención Divisional denominada “**COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS**”, según consta a folios 66 al 77 del expediente. Además y ha sido criterio de este Tribunal, que al estar de por medio una patente de invención, por la importancia a nivel mundial de esta materia, que busca fomentar la innovación y la expresión creativa del hombre y dada la trascendencia que tal aspecto posee en la infraestructura de un país, como símbolos de desarrollo, es que éste Tribunal analiza cada caso en concreto, y si es posible dar oportunidad al saneamiento, así lo hace con fundamento 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.



En tal sentido considera este Tribunal, que evidentemente la parte solicitante incurrió en un error material rotulando el escrito en donde cumplía la prevención de fecha 20 de setiembre de 2010, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y por ello igualmente hizo incurrir en error a esa autoridad Registral. Ahora, analizando esta instancia toda la problemática encontramos que dicho error es subsanable y que incluso la Ley de Patentes no sanciona en ese sentido. Además al constar el cumplimiento del requisito solicitado referente a la cesión de derechos por parte de los inventores a la empresa solicitante de la patente de invención que nos ocupa, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Vicente Lines Fournier**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LONZA INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dieciséis del veintiséis de enero de dos mil once, 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 el Licenciado **Vicente Lines Fournier**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LONZA INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dieciséis del



veintiséis de enero de dos mil once, 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. 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