



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0283-TRA-PI**

**Solicitud de Patente de Invención “*ESPIRONBENZAPEINAS SUSTITUIDAS*”**

**JANSEEN PHARMACEUTICA N.V, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8168-2006)**

**Patentes**

## ***VOTO N° 0096-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cero minutos y cinco segundos del primero de febrero de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-599-078, en su calidad de apoderado especial de la compañía **JANSEEN PHARMACEUTICA N.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del once de febrero del dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el dos de enero de dos mil seis ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, representante de la compañía **JANSEEN PHARMACEUTICA N.V**, constituida y existente bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en Turnhoutseweg, B2340, Beerse, Bélgica- país de origen de la invención, donde tiene su establecimiento manufacturero, solicitó la Patente de Invención denominada “***ESPIRONBENZAPEINAS SUSTITUIDAS***”, depositada bajo Trabajo de



Cooperación en Materia de Patentes (PCT), bajo el número PCT/US2004/019460, correspondiéndole la clasificación internacional: C07D223/00.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del once de febrero de dos mil once, resolvió; “(...) *Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “ESPIRONBENZAPEINAS SUSTITUIDAS” y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...).*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha treinta de marzo de dos mil once, el representante de la compañía **JANSEEN PHARMACEUTICA N.V** interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas cincuenta y tres minutos del treinta y uno de marzo de dos mil once, resolvió; “(...) *admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 Suárez Baltodano. , y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado y de interés para la presente resolución lo siguiente:



- Informe Técnico de Fondo No. RJVZ2010/0006 de la Solicitud de Patente de Invención No. 8168, denominada “**ESPIRONBENZAPEINAS SUSTITUIDAS**”, documento mediante el cual se determinó que de conformidad con el análisis realizado las reivindicaciones de la 1 – 17 y 25 se rechazan por falta de nivel inventivo y para las reivindicaciones 18 - 24 por contener materia considerada excluida de patentabilidad.
- Acción Oficial No. AC/RJVZ11/0001 de Respuesta a la Contestación del Informe Técnico de Fondo No. RJVZ2010/0006 de la Solicitud de Patente de Invención No. 8168, denominada “**ESPIRONBENZAPEINAS SUSTITUIDAS**”, mediante el cual se determinó que de conformidad con el análisis realizado las reivindicaciones de la 1 – 12 y 16 – 18 se rechazan por cuanto carecen de nivel inventivo y para las reivindicaciones 13 - 15 por falta de claridad al definir técnicamente la invención.

**SEGUNDO. HECHO NO PROBADO.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial con base en el informe técnico rendido y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, procedió a denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “**ESPIRONBENZAPEINAS SUSTITUIDAS**” y ordenar el archivo del expediente.

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 30 de marzo de dos mil once, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las once horas del veintiséis de mayo de dos mil once, de lo cual lo único que se evidencia es el desinterés, por parte de la compañía recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada.



**CUARTO: EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** Cabe señalar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el representante de la compañía solicitante Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferida la audiencia correspondiente de los quince días, tampoco el apelante se manifestó ante este Tribunal.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada ***ESPIRONBENZAPEINAS SUSTITUIDAS***, en virtud de que del informe técnico Acción Oficial No. AC/rjvz11/0001 (doc. v.f 211 al 214), se determinó que el solicitante a pesar de haber realizado una serie de modificaciones a las reivindicaciones conforme lo indicado mediante resolución de las diez horas con veintidós minutos del siete de diciembre del dos mil diez (doc. v.f 199), el especialista concluye, lo siguiente; “... ***se rechaza la protección sobre***



*la reivindicaciones de la 1 – 12 y 16 – 18, por cuanto carecen de nivel inventivo. Se rechaza la protección para la reivindicaciones 13 – 15 por falta de claridad al definir técnicamente la invención.”*, en este sentido, ante la no subsanación de los requisitos de patentabilidad requeridos el Registro de la Propiedad Industrial, procede conforme al artículo 13 inciso 4, y en razón de ello se deniega la solicitud presentada.

Considera entonces este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del once de febrero del dos mil once, se encuentra ajustada a derecho y al merito de los autos, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, representante de la compañía **JANSEEN PHARMACEUTICA N.V**, y confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

**SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, representante de la compañía **JANSEEN PHARMACEUTICA N.V**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del once de febrero del dos mil once, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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 Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*