



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0691-TRA-PI

Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS A BASE DE DERIVADOS DE AZETIDINA

Aventis Pharma S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7367)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 1343-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado César Carter Cantarero, titular de la cédula de identidad número ocho-cero veintitrés-seiscientos cuarenta y cinco, en representación de la empresa Aventis Pharma S.A., organizada y existente bajo las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:23 horas del 10 de marzo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio de 2004, el Licenciado Carter Cantarero en su condición señalada solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el otorgamiento de patente para la invención Composiciones Farmacéuticas a Base de Derivados de Azetidina, tramitado por la vía del



Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (conocido como PCT por sus siglas en inglés).

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 12:36 horas del 10 de setiembre de 2008, previno cumplir con la presentación de un poder para acreditar la capacidad procesal del representante.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:23 horas del 10 de marzo de 2009, resolvió declarar el abandono de la solicitud planteada.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante la apeló en fecha 14 de abril de 2009.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que el Licenciado César Carter Cantarero es apoderado especial de la empresa Aventis Pharma S.A. desde el 1 de abril de 2004 (folio 102).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de lo solicitado por el no cumplimiento de una prevención realizada. Por su parte, el apelante manifestó que si se encontraba debidamente legitimado, como lo había hecho ver desde la propia solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente venido en alzada, y con fundamento en el artículo 27 inciso 7) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, en relación con la Regla 51 bis.3.b) del Reglamento al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en vigor desde el 1 de julio de 2008, concordante esta última con el artículo 22 de dicho Tratado, se desprende lo que a continuación se dirá. Al efecto, dichas normas establecen en lo que interesa lo siguiente:

“...

Artículo 27. Requisitos nacionales

7) Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que haya comenzado a tramitar la solicitud internacional, podrá aplicar la legislación nacional por lo que respecta a la exigencia de que el solicitante esté representado por un mandatario facultado para representar a los solicitantes ante la mencionada Oficina o que el solicitante tenga una dirección en el Estado designado para la recepción de notificaciones.



Regla 51bis.3 Oportunidad de satisfacer las exigencias nacionales

b) Si cualquiera de las exigencias de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.6) o 7) no se hubiese satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, el solicitante tendrá una oportunidad de dar cumplimiento a la exigencia después del vencimiento de ese plazo.

Artículo 22. Copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas

1) El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad...”

Se desprende que de la interpretación de los artículos anteriormente transcritos, el solicitante de una patente de invención depositada bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), de conformidad con lo establecido por el Reglamento a dicho Tratado mediante la Regla 51bis.3.b), en relación con los artículos 22 y 27 inciso 7) propiamente del Tratado, tiene una oportunidad de satisfacer las exigencias nacionales



después del vencimiento del plazo establecido en el artículo 22 del Tratado, que para el caso concreto, sería lo referente a representación por mandatario.

QUINTO. CAPACIDAD PROCESAL DEL SOLICITANTE. Del poder que consta en el expediente a folio 102, se deduce que el Licenciado Carter Cantarero poseía la capacidad procesal necesaria al momento de presentar la solicitud de patente en representación de la empresa Aventis Pharma S.A., por lo que en consideración del principio de verdad real y celeridad del procedimiento y que se está ante una solicitud de patente de invención, materia de propiedad intelectual 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, en el caso concreto, estima este Tribunal, que la capacidad procesal se encuentra debidamente demostrada.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones que anteceden, procede declarar con lugar el recurso interpuesto por el Licenciado César Carter Cantarero en representación de la empresa Aventis Pharma S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:23 horas del 10 de marzo de 2009, la cual se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado César Carter Cantarero en representación de la empresa Aventis Pharma S.A. en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:23 horas del 10 de marzo de 2009, la cual se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la patente de invención denominada



COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS A BASE DE DERIVADOS DE AZETIDINA, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53