

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0359-TRA-PI**

**Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente tramitada por la vía del PCT para la invención NUEVOS CRISTALES Y PROCESOS PARA ELABORAR 5-([2-AMINO-3-(4-CARBAMOIL-2-6DIMETILFENIL)-PROPIONIL]-[1-(4-FENIL-1H-IMIDAZOL-2-YL)-ETIL]-AMINO)-METIL)-2-ÁCIDO METOXIBENZOICO**

**Janssen Pharmaceutica N.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11260)**

**Patentes, dibujos y modelos**

### ***VOTO N° 1360-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cero quinientos noventa y nueve-cero cero setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Janssen Pharmaceutica N.V., organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de Bélgica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con treinta y seis minutos del quince de abril de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha nueve de febrero de dos mil diez, el Licenciado Baudrit Ruiz, representando a la empresa Janssen Pharmaceutica N.V., presentó solicitud de otorgamiento de

patente para la invención titulada NUEVOS CRISTALES Y PROCESOS PARA ELABORAR 5-([2-AMINO-3-(4-CARBAMOIL-2-6DIMETILFENIL)-PROPIONIL]-[1-(4-FENIL-1H-IMIDAZOL-2-YL)-ETIL]-AMINO)-METIL)-2-ÁCIDO METOXIBENZOICO, cuyos inventores fueron los señores Luigi ANZALONE, Frank J. VILLANI, Christopher Allan TELEHA, Penina FEIBUSH, y Barry FEGELY.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las catorce horas con veinticuatro minutos del diez de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al representante de la empresa Janssen Pharmaceutica N.V., la presentación de la “...*declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente, de conformidad con lo establecido en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de patentes de invención, dibujos, modelos industriales y de utilidad (documento de cesión debidamente legalizado y su traducción).*”, la cual no fue contestada.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas con treinta y seis minutos del quince de abril de dos mil diez, declaró desistida la solicitud.

**CUARTO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintiséis de abril de dos mil diez, el Licenciado Baudrit Ruiz, en su condición dicha, apela la resolución final antes indicada.

**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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos con tal carácter y de interés para la presente resolución, se tiene por probado que mediante documento de cesión los señores Luigi ANZALONE, Frank J. VILLANI, Christopher Allan TELEHA, Penina FEIBUSH, y Barry FEGELY, cedieron los derechos a la empresa Janssen Pharmaceutica N.V. de la invención denominada NUEVOS CRISTALES Y PROCESOS PARA ELABORAR 5-([2-AMINO-3-(4-CARBAMOIL-2-6DIMETILFENIL)-PROPIONIL]-[1-(4-FENIL-1H-IMIDAZOL-2-YL)-ETIL]-AMINO)-METIL)-2-ÁCIDO METOXIBENZOICO (folios 151 al 163).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial declaró desistida la solicitud de concesión de la patente de invención referida, en razón de que el interesado no cumplió con la prevención realizada y ordenó su archivo.

Considera este Tribunal que en el caso bajo análisis, con la documentación que consta de folios 151 a 163 del expediente, se comprueba la existencia del documento debidamente legalizado de la cesión de la invención solicitada, y por ese motivo, resguardados los intereses de los inventores, es que éste Tribunal, abierto a la visión de dar oportunidad al saneamiento cuando éste sea posible, estima que debe continuarse con el trámite de la solicitud presentada.

La política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, eficiencia, verdad real, razonabilidad y proporcionalidad, aplicables al caso bajo estudio y que favorecen al administrado, todo según lo estipulado por

los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito solicitado referente a la cesión de derechos por parte de los inventores a la empresa solicitante de la patente de invención, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final referida, 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.

#### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz representado a la empresa empresa Janssen Pharmaceutica N.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y seis minutos del quince de abril de dos mil diez, 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*



**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**