



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0578-TRA-PI

Solicitud de registro de patente de invención “ANTICUERPOS ANTIL-IL-23 HUMANOS, COMPOSICIONES, METODOS Y USOS”

CENTOCOR, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10181)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO N° 231-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del once de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-599-078, en su condición de apoderado de **CENTOCOR, INC.**, compañía con domicilio en Great Valley Parkway, Pennsylvania, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y ocho minutos del treinta de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio de 2008, el **Licenciado Gastón Baudrit Ruiz**, en la representación indicada, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2006/062674, titulada “**ANTICUERPOS ANTIL-IL-23 HUMANOS, COMPOSICIONES, METODOS Y USOS**”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con treinta y ocho minutos del diez de mayo de dos mil trece, previno al gestionante que de conformidad con lo dispuesto 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 y Modelos de Utilidad, aportar el documento de cesión debidamente legalizado y su traducción con el fin de que justifique el derecho de la solicitante CENTOCOR, INC., otorgándole al efecto un plazo de dos meses, para que aportara dicho documento so pena de tenerse por desistida la solicitud y ordenarse el archivo del expediente. No obstante, la prevención referida no fue contestada.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del treinta de julio de dos mil trece resolvió: *“I. Declarar el abandono de la solicitud de la Patente de Invención “ANTICUERPOS ANTIL-IL-23 HUMANOS, COMPOSICIONES, METODOS Y USOS”, (...). II. Ordenar el archivo del expediente...”* teniendo por desistida la solicitud en virtud que la solicitante no cumplió lo prevenido.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Baudrit Ruiz, en su condición dicha, interpuso en su contra recurso de revocatoria con apelación subsidiaria, aportando en ese mismo acto declaración jurada de la cesión de los inventores a favor de la solicitante, otorgada ante Notario Público, y en virtud que fuera admitida la apelación conoce este Tribunal.

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, 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tiene el siguiente:

1.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de agosto de 2013, el Licenciado Baudrit Ruiz, en representación de la empresa solicitante aportó declaración jurada, otorgada ante Notario Público, en la cual declara bajo la fe de juramento que su representada obtuvo de sus inventores la cesión de todos los derechos, títulos e intereses sobre la patente ***“ANTICUERPOS ANTIL-IL-23 HUMANOS, COMPOSICIONES, METODOS Y USOS”***. (Ver folios 514 y 515).

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, mediante resolución de las diez horas con treinta y ocho minutos del diez de mayo de dos mil trece, previno al gestionante cumplir con la presentación del documento de cesión de la invención, debidamente legalizado y traducido, confiriéndole al efecto un plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de dicha resolución, la cual se tuvo por notificada en forma automática el día trece de mayo de dos mil trece y, en virtud que dicha prevención no fue cumplida por la empresa solicitante, mediante la resolución impugnada se resolvió tener por desistida la solicitud y ordenar el archivo del expediente.

Como consecuencia de lo anterior, el Licenciado Baudrit Ruiz, sin expresar agravios, apeló la resolución referida y con el fin de enderezar el procedimiento aportó la declaración jurada que



consta a folio 515 de este expediente. Asimismo, una vez conferida la audiencia de ley por este Tribunal, también omitió manifestarse al respecto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme lo anterior, considera este Tribunal, que evidentemente la solicitante y apelante incurrió en un error al no cumplir con la presentación del “documento de cesión” dentro del plazo de los dos meses otorgado por el Registro. No obstante, ha sido criterio de este Órgano de Alzada, 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, debe analizarse cada caso en concreto y, si es posible, dar oportunidad por medio del saneamiento, 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 este sentido, en virtud de esa política de saneamiento se observa que **la prevención fue cumplida por el solicitante** mediante el escrito en que interpuso este recurso, y que ha abierto la competencia de este Tribunal, presentado en fecha 06 de agosto de 2013, (visible a folio 515), el cual constituye una declaración jurada, debidamente protocolizada ante notario público, de la cesión que a su favor hicieron los inventores Jacqueline Benson, Jill Carton, Mark Cunningham, Yevgeniya . Orlovsky, Robert Rauchenberger y Raymon Sweet, de todos los derechos, títulos e intereses sobre la patente de invención denominada “**ANTICUERPOS ANTIL-IL-23 HUMANOS, COMPOSICIONES, METODOS Y USOS**”



Con dicha declaración se tiene por satisfecha la prevención indicada, en aplicación de lo establecido en la regla 51 bis.1 y 51 bis.3, del Reglamento al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en relación con el artículo 27 incisos 3) y 6) de dicho Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), los cuales en lo que interesa disponen:

“...Artículo 27. Requisitos nacionales

(...)

3) La Oficina designada podrá rechazar la solicitud internacional cuando, a los efectos de cualquier Estado designado, el solicitante no estuviera calificado, según la legislación nacional de ese Estado, para presentar una solicitud nacional por no ser el inventor.

(...)

6) La legislación nacional podrá exigir que el solicitante aporte pruebas respecto de cualquier condición substantiva de patentabilidad que prescriba dicha legislación.

“Regla 51bis. Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27

51bis.1 Ciertas exigencias nacionales admitidas

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 51bis.2, la legislación nacional aplicable por la Oficina designada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27, podrá exigir al solicitante que proporcione, en particular:

(...)

ii) cualquier documento relativo al derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente...”

“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...”

Por consiguiente, al constar el cumplimiento del requisito, 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 **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de **CENTOCOR, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y ocho minutos del treinta de julio de dos mil trece, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente a la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada ***“ANTICUERPOS ANTIL-IL-23 HUMANOS, COMPOSICIONES, METODOS Y USOS”***, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

QUINTO. 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, se da por agotada la vía administrativa respecto de los extremos aquí discutidos.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de **CENTOCOR, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y ocho minutos del treinta de julio de dos mil trece, la



que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente a la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “**ANTICUERPOS ANTIL-IL-23 HUMANOS, COMPOSICIONES, METODOS Y USOS**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Respecto de los extremos aquí discutidos, 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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