



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0483-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Patente (METODO PARA PRODUCIR 2'-DESOXI-5-AZACITIDINA - DECITABINA)

CILAG AG: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen PJ-239-2010)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0267-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del tres de mayo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Gaston Baudrit Ruiz, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad número 1-599-078, en su condición de apoderado especial de la empresa **CILAG AG**, organizada, existente y domiciliada en Hochstrasse 201, CH-8205 Schaffhausen, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas treinta y seis minutos del siete de mayo del 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Que al ser las 2:46:05 de la tarde del 10 de mayo del 2010, el licenciado Gaston Baudrit Ruiz, apoderado especial de la empresa **CILAG AG**, solicitó el registro de la patente de invención denominada “**METODO PARA PRODUCIR 2'-DESOXI-5-AZACITIDINA (DECITABINA)**”, patente internacional N° PCT/EP2008/063581, clasificación internacional C07H 19/12, publicación internacional N° WO 2009/047313 del 16 de abril del 2009.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas treinta y seis minutos del siete de mayo del 2011, resolvió: “**POR TANTO** En virtud de lo expuesto y normativa citada, se **RESUELVE**: I. Declarar desistida la solicitud de la Patente de Invención “**(METODO PARA PRODUCIR 2’-DESOXI-5-AZACITIDINA (DECITABINA) presentada por ... CILAG AG, ... II. Se ordena el archivo del expediente Administrativo N° 11421... NOTIFÍQUESE**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 2:22 de la tarde del 24 de mayo del 2011, el licenciado Gaston Baudrit Ruiz, apoderado especial de la empresa **CILAG AG**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada y solicita al Registro continuar con los trámites correspondiente.

CUARTO. Que mediante voto 210-2012 de las 15:25 horas del 23 de febrero del 2012, del Tribunal Registral Administrativo, se suspende el dictado de la resolución final que da por agotada la vía administrativa hasta tanto la Sala Constitucional resuelva la Acción de Inconstitucionalidad 09-10205-0007-CO, interpuesta por el licenciado Gaston Baudrit Ruiz.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo de ley toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de julio al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso:



I- Que ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se interpuso Acción de Inconstitucionalidad 09-010205-0007-CO por parte del licenciado Gaston Baudrit Ruiz, representante de la empresa Janssen Pharmaceutica N.V., donde solicita se declaren inconstitucionales los artículos 10, 33 y 40 de la ley de Patentes, Dibujos Industriales y Modelos de Utilidad, 6867 del 25 de abril de 1983, por estimar que riñen con el orden constitucional, misma que fue declarada sin lugar mediante del voto 2012006414 de esa Sala Constitucional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho no probado de interés para la resolución únicamente el siguiente: Que la empresa CILAG AG no comprobó el pago de las publicaciones relacionadas con la patente de invención denominada **“METODO PARA PRODUCIR 2’-DESOXI-5-AZACITIDINA (DECITABINA)”**.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve que el interesado no cumplió con la prevención realizada, procediendo a declarar desistida las diligencias de inscripción de la *Patente de Invención “(METODO PARA PRODUCIR 2’-DESOXI-5-AZACITIDINA (DECITABINA))* y ordena el archivo del expediente.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, inconforme con lo resuelto dice que la resolución apelada indica un trámite que no está contemplado en la Ley de Patentes y tampoco contiene prevención alguna en caso de incumplimiento, por lo que nada obsta a que el edicto sea entregado a la dirección física señalada en el expediente. Además que no se puede archivar estas diligencias toda vez que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), indica que la publicación internacional de esas solicitudes tiene pleno efecto como la publicación nacional en todos los países que lo han suscrito, de tal manera que el exigir una segunda publicación resulta contrario al Tratado por lo que deviene ilegal.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la normativa aplicable a una



solicitud de patente de invención, se observa que en el artículo 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, así como el numeral 17 de su Reglamento, señalan la obligación del solicitante de comprobar al Registro el pago de la tasa de publicación del edicto, con el fin de que se lleva a cabo el examen de la solicitud por parte del funcionario examinador del Registro de la Propiedad Industrial. El inciso 2 del citado artículo 10 es una sanción que indica **“Si en el plazo referido no se comprobara que el pago de la tasa de publicación fue hecho, la solicitud se tendrá por desistida”**, misma que fue advertida en la resolución de las ocho horas cuarenta y seis minutos del veinte de enero del dos mil once (v.f.59) y que estudiado el expediente este requisito se extraña y por ende no fue cumplido; el hecho de ir a recoger dicho edicto por parte del interesado, es la forma en que la Administración puede contabilizar el plazo de un mes que indica el inciso 1 del artículo 10 de la Ley de Patentes que indica: **“Cuando el Registro de la Propiedad Industrial constate que se han cumplido todos los requisitos referidos en el artículo 9º, párrafo 1, lo notificará al solicitante para que compruebe, dentro del mes siguiente, el pago de la tasa de publicación de la solicitud.”**, por lo que el requisito es plausible y no es contrario al marco normativo que rige la inscripción de patentes de invención.

El recurrente en sus agravios indica que el edicto del PCT de la fase internacional es válido para el trámite nacional, cuestión que no es correcta y se le debe aclarar, la publicación nacional se refiere a otra etapa diferente a la internacional del PCT, y el edicto está directamente referido al cumplimiento de requisitos nacionales, que fija la importancia de ser el punto de partida para las oposiciones que vengan contrarias a la patente solicitada, por lo que no se puede considerar que en Costa Rica sea válido el edicto del PCT.

Conforme a lo indicado, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Gaston Baudrit Ruiz, representante de la empresa **CILAG AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las catorce horas treinta y seis minutos del siete de mayo del 2011, la cual se confirma.



QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Gaston Baudrit Ruiz representante de la empresa **CILAG AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las catorce horas treinta y seis minutos del siete de mayo del 2011, lo cual en este acto se *confirma*, denegando el registro de la patente de invención denominada **“METODO PARA PRODUCIR 2’-DESOXI-5-AZACITIDINA (DECITABINA)”**. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05