



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0413-TRA-PI

**Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención MODIFICACIÓN
CRISTALINA DE UN DEPSIPEPTIDO CÍCLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA**

Patentes, dibujos y modelos

Bayer AG, apelante (actualmente Bayer Healthcare AG)

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7039)

VOTO N° 275-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de las empresas Bayer AG y Bayer Healthcare AG, organizadas y existentes conforme a leyes de la República Federal Alemana, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48 horas del 7 de enero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio de 2003, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Bayer AG, siguiendo los cánones establecidos por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPEPTIDO CÍCLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 07:30 horas del 25 de marzo de 2009, declaró desistida la solicitud ordenando el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa cesionaria del presente procedimiento, Syngenta Participations AG, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2009, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. 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 la Juez Ureña Boza , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud, en concordancia con lo establecido en los informe técnicos rendidos previamente. Por su parte, el apelante ante esta sede modificó las reivindicaciones, ante lo cual se dictó un nuevo informe técnico, que nuevamente niega la posibilidad del otorgamiento de la patente para la invención reivindicada.



TERCERO. SOBRE LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN. En el presente asunto, si bien los tres informes técnicos que constan en el expediente niegan la posibilidad de otorgar la categoría de patente para la invención que se reivindica, este Tribunal debe rechazar la solicitud presentada por razones formales. El marco jurídico por el cual se rigen las formalidades de la solicitud de patente para una invención se encuentra establecidas principalmente en los artículos 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes) y 5 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento). Allí están contenidos los requisitos que deben de acompañar a toda solicitud de esta naturaleza, entendiéndose que la presentación de la solicitud con toda la documentación requerida es la forma normal y regular que se prevé para ello; ahora bien, también en la Ley de Patentes se previene la anormal situación en la cual la solicitud se presenta sin alguno de los requisitos, siendo dicha situación extraordinaria resuelta a través del otorgamiento de un plazo de 15 días, prorrogables por otros 15, para que las faltas sean subsanadas; además, ha sido política de este Tribunal la de solicitar la subsanación de requisitos formales en alzada que no fueron cumplidos ni prevenidos por parte del **a quo**. Sobre el cumplimiento de las prevenciones, este Tribunal ha indicado:

“...la carga procesal es un imperativo jurídico, porque determina que con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe ser cumplida en un plazo previamente determinado (imperativo del propio interés), quedando sujeta a una **prevención**, **apercibimiento** o **advertencia** para el caso de que no la cumpla en el tiempo dado. De tal manera, la carga procesal es un imperativo para cuyo cumplimiento la normativa se vale del propio interés del sujeto gravado, en tanto su inobservancia –una vez hecha la **prevención** respectiva– le



supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco de un procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir con lo prevenido, en cuyo caso debe quedar claro que el juzgador no puede suplir lo omitido por la parte contumaz (subrogándose en la actividad echada de menos de esa parte), porque toda carga procesal está prevista para el beneficio propio de la parte frente al procedimiento, y porque de no realizarse, tal omisión sólo perjudicaría al omiso.” (**Tribunal Registral Administrativo, Voto 015-2008 de las 12:30 hrs. del 14-1-2008**, negritas y subrayados del original)

Así, en el presente caso, ante la falta del documento de cesión de los inventores a la empresa solicitante, artículo 6 inciso 3) **in fine** en relación con los artículos 3 de la Ley de Patentes y 5.5 del Reglamento, en aplicación de lo establecido en el artículo 9 inciso 2) de la Ley de Patentes y por resolución de las 11:30 horas del 8 de julio de 2009, este Tribunal otorgó un plazo de dos meses para cumplir con lo prevenido. Así, en fecha 7 de setiembre de 2009, la representación de la empresa solicitante contesta dando las razones por las que considera que el requisito no es exigible.

No puede este Tribunal avalar los alegatos esgrimidos por la empresa solicitante. El requisito de presentar la prueba de la cesión de los inventores a la empresa que solicita estaba plenamente vigente a la fecha de presentación de la solicitud, y de tal requisito establecido tanto legal como reglamentariamente no puede alegar ignorancia el solicitante al momento de presentar la solicitud. Y si bien mal hizo la Administración en no realizar una calificación unitaria y completa de la solicitud durante su primer estudio de forma, dicha falta no obsta a que los requisitos que sean echados de menos puedan ser prevenidos para su correcta acreditación en el trámite, ya que su falta viciaría cualquier resolución que por el fondo se llegara a tomar. Y el hecho de que se haya publicado edicto no convalida en nada la falta de la documentación requerida por Ley, la cual debe de constar correctamente en el expediente. Lo mismo sucede con el transcurso del tiempo desde la presentación de la solicitud: el requisito



del documento de cesión existe desde el 30 de julio de 2003, fecha en la que debió haber sido presentado ordinariamente con la solicitud; ahora, si dicho documento no fue presentado con la gestión inicial, extraordinariamente la normativa prevé que la documentación pueda ser aportada dentro de un plazo que se otorga al efecto. Así, en el presente asunto, dicha oportunidad fue otorgada por resolución de las 11:30 horas del 8 de julio de 2009, y al no haber sido contestada de conformidad, obliga a la declaratoria de desistimiento.

CUARTO. SOBRE EL DOCUMENTO DE CESION SOLICITADO. Considera el apelante que la sola mención que se hace en el documento de otorgamiento de la patente de los inventores es suficiente para considerar el requisito cumplido. Sin embargo, lejos de tal razonamiento, este Tribunal entiende que tal requisito se establece en razón de otorgar una protección al inventor, que en Costa Rica tiene rango constitucional:

“Artículo 47.-

Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley.”

Principio desarrollado en la propia Ley de Patentes, que también nos habla sobre la transferencia de dicho derecho de propiedad:

“Artículo 3.- Derecho de patente. Transferencia y licencia.

1. El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor el primer solicitante en el país de origen del invento
2. Si varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho de patente les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario.
3. El derecho de patente podrá ser transferido por acto entre vivos o por la vía sucesoria.
4. Toda transferencia o licencia de la patente deberá ser registrada ante el Registro de



la Propiedad Industrial, sin lo cual no tendrá efectos legales frente a terceros.”

Así, en Costa Rica la Ley de Patentes determina que el derecho originario a la propiedad de una invención pertenece a quien lo inventó, pudiendo dicho inventor (o inventores) disponer de él en la forma en que consideren pertinente. Entonces, para el caso de las invenciones que aún no han sido sometidas al proceso de solicitud de la categoría de patente, éstas pueden ser sujetas a transferencia de su dominio para que sea un tercero quien realice la solicitud ante la Oficina de la Propiedad Industrial; sin embargo, la Ley de Patentes exige que dicha transferencia esté debidamente documentada, artículo 5.5 del Reglamento:

“Artículo 5.- Contenido de la solicitud de patente.

(...)

5. Cuando el solicitante no fuere el inventor, la solicitud contendrá una declaración del solicitante en la cual se indique la manera o el título por el cual adquirió del inventor el derecho a la patente y deberá aportar el documento probatorio correspondiente. (...)”

Éste requisito es la formalidad mínima exigida para que la Administración Pública pueda tener certeza de que el derecho originario del inventor no está siendo conculcado y que más bien ha sido gestionado dentro de un marco de legalidad.

El rechazo que aquí se realiza a la solicitud planteada por aspectos formales hace innecesario ahondar en los aspectos que sobre el fondo se le señalaron a la invención reivindicada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que procede la denegatoria del derecho solicitado, pero por los motivos formales que aquí se indican.



SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa Bayer AG en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y ocho minutos del siete de enero de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SOLICITUD DEFECTUOSA DE LA PATENTE

TG: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.90