



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2009-1189-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención *COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO PERTURBADOR*

Janssen Pharmaceutica N. V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10829)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0275-2016

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

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-599-078, en representación de la empresa JANSSEN PHARMACEUTICA N. V., domiciliada en Bélgica, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:14 horas del 18 de agosto de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de mayo de 2009, el **licenciado Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa indicada solicitó la inscripción de la patente de invención ***COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO PERTURBADOR***, cuya inventora y cedente es: HAAS, Magali de nacionalidad estadounidense.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 12:14 horas del 18 de agosto de 2009, resolvió: “...*I. Tener por desistida la solicitud de inscripción de la Patente de Invención COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS*



DE COMPORTAMIENTO PERTURBADOR, presentada por el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de Apoderado Especial de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, el día 27 de mayo de 2009. **II. Ordenar el archivo del expediente administrativo N° 10829...**”

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de setiembre de 2009, el licenciado **Baudrit Ruiz** interpuso los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución mencionada y, en virtud de que el Registro de instancia admitió la apelación, conoce este Tribunal.

CUARTO. En virtud de Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado Gastón Baudrit y tramitada bajo el expediente No. 09-010205-0007-CO, este Tribunal mediante **Voto No. 1361-2011** de las 13:55 horas del 22 de diciembre de 2011, ordenó suspender el dictado de la resolución final de este procedimiento, hasta tanto la Sala Constitucional resolviera la relacionada Acción.

QUINTO. A la substanciación 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Que la Acción de Inconstitucionalidad No. 09-010205-0007-CO, fue resuelta mediante el **Voto No. 2012-006414** dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:08 horas del 16 de mayo del 2012, en razón de lo cual es procedente continuar con el conocimiento de los asuntos que se encuentran pendientes de resolución, pero cuyo trámite fue suspendido



en virtud de esa gestión. En razón de ello, procede esta Autoridad de Alzada a levantar la suspensión ordenada en el **Voto No. 1361-2011** de las 13:55 horas del 22 de diciembre de 2011.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de importancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

1.- Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante prevención dictada a las 10:19 horas del 28 de mayo de 2009, notificada el 10 de junio de 2009, previno a la empresa solicitante que debía aportar el monto faltante de la tasa de presentación de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 33,a) de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad y su Reglamento, confiriéndole al efecto un término de dos meses, (folio 155).

2.- Que el licenciado Baudrit Ruiz, canceló en forma extemporánea el monto correspondiente al ajuste por derechos de presentación de la solicitud, el día 14 de agosto de 2009, (folios 156-157).

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos no probados que resulten de interés en este caso.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró desistida la solicitud de la patente de invención "**COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO PERTURBADOR**", presentada por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz** en representación de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.** y ordenó el archivo del expediente administrativo número 10829, en aplicación de los artículos 6 incisos 1 y 9 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales (en adelante Ley de Patentes) y el 16 de su Reglamento, porque la parte interesada no cumplió dentro del plazo de dos meses siguientes a la notificación que le fue conferido en la prevención de las 11:10 horas del 06 de diciembre de 2012, que le fue notificada el 07 de enero de 2013, en donde se le previno que debía realizar el pago de la diferencia correspondiente a la tasa de presentación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Patentes y su

Reglamento, así como la Circular DRPI-008-2008, toda vez que ese pago se efectuó el 14 de agosto de 2009.

El representante de la empresa apelante, señaló en sus agravios que su solicitud no corresponde a una solicitud nacional, sino internacional y por ello le son aplicables las disposiciones legales de derecho internacional, contenidas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y debe desaplicar las normas de la Ley de Patentes que se le opongán. Es por ello que, en este caso, los derechos a pagar son los vigentes a la fecha del depósito de la solicitud y, de conformidad con el artículo 11 inciso 3 del Tratado PCT, esta fecha es la misma de su depósito internacional que fue el 11 de octubre de 2007. Por esta razón, en virtud del principio de irretroactividad de la ley, no se le puede cobrar una tasa que rige con posterioridad, con la entrada en vigencia de la Ley No 8632 de 28 de marzo de 2008, dado lo cual el cobro realizado por el Registro es indebido.

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 26 del relacionado Tratado, no se puede declarar el desistimiento de la solicitud sin que de previo exista una prevención adicional a la establecida en las leyes nacionales, dándole oportunidad para corregirla, lo cual no fue cumplido. Con fundamento en estos alegatos, solicita que el Tribunal declare que a su solicitud de patente debe serle aplicada la tasa vigente al 11 de octubre de 2007 y se deje sin efecto la resolución apelada para que se emita la prevención de cumplimiento prevista en el artículo 26 del Tratado PCT.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) permite obtener la protección de una invención mediante la concesión de una patente en muchos países al mismo tiempo, presentando una solicitud "internacional". Esta presentación de solicitud internacional de patente (o "solicitud PCT") surte en cada uno de los Estados designados los mismos efectos que si se hubiera presentado una solicitud nacional ante la oficina de patentes de ese mismo Estado. Estamos en presencia de una de las posibles formas de iniciar una solicitud nacional de patente: así como las solicitudes pueden presentarse de forma individual en cada país, también pueden provenir de una

solicitud vía PCT, pero para establecer el marco legal que rige a la solicitud nacional ha de tenerse en cuenta su fecha de presentación nacional.

De este modo, si el solicitante decide presentar una solicitud de patente nacional (o regional), cuenta con un período de tiempo posterior a la fecha de prioridad para comenzar el procedimiento pertinente ante cada oficina designada, para lo cual debe aportar, entre otros requisitos, la demostración de que fueron canceladas las tasas correspondientes, artículo 22.1) del PCT:

“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...”

Así, para el pago de la tasa rige la ley nacional, siendo su fecha de presentación el 27 de mayo de 2009, y para este momento ya había entrado en vigencia la Ley 8632 de 28 de marzo de 2008, y por esto la tasa a pagar por esta solicitud es de \$500 y no de \$150.

Respecto de los requisitos de la solicitud de registro de una patente de invención, el inciso 1 del artículo 6 de la Ley de Patentes establece que:

“Artículo 6º.- Solicitud.

1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley...” (agregado el énfasis)

La obligatoriedad de comprobar el pago de la tasa de presentación también se encuentra regulada en el Reglamento a Ley de Patentes, que en su artículo 15 dispone:

“Artículo 15.- Presentación de la solicitud.

El Registro admitirá la solicitud de patente solo cuando contenga al menos la información y los documentos siguientes:

(...)

b) El comprobante de pago de la tasa de presentación...”

Y en caso de observarse alguna omisión de estos requisitos, se establece en el artículo 9 de esa misma ley que:

“Artículo 9.- Examen de forma

1.- El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple los requisitos de los párrafos 1.-, 2.- y 3.- del artículo 6 y las disposiciones correspondientes al Reglamento.

2.- En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se le notificará al solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no efectúa la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud...”

Respecto de lo cual, también el Reglamento a Ley de Patentes en su artículo 16 dispone:

“Artículo 16.- Defectos de forma.

En caso de no efectuarse la corrección o subsanarse la omisión que se prevenga conforme al artículo 9, párrafo 2º de la ley, en el plazo correspondiente, el Registro procederá a efectuar el archivo de la solicitud mediante resolución que se notificará al solicitante salvo prórroga por otro término igual, debidamente justificada. En caso de archivo de la solicitud no habrá derecho al reembolso de las tasas que se hubieren pagado.”

Dado lo anterior, concluye este Tribunal que al ser el pago de la tasa de presentación una formalidad esencial en el trámite de concesión, que no fue cumplida dentro del término de



dos meses que le fue conferido en la prevención dictada en la resolución de las 10:19 horas del 28 de mayo de 2009, que le fue notificada el 10 de junio de 2009, lo procedente era tenerla por desistida y por ello este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final y en consecuencia se confirma.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Gastón Baudrit Ruiz** en representación de la empresa **Janssen Pharmaceutica N. V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:14 horas del 18 de agosto de 2009. Se declara desistida la solicitud de patente de invención ***COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO PERTURBADOR***. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora