



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0249-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de patente de invención “COMPUESTOS DE IMIDAZOL
JANSSEN PHAR PHARMACEUTICAL N.V., Apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 8704)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0287-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta minutos del cinco de mayo del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.** una compañía domiciliada en Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Bélgica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:04 horas del 24 de noviembre del 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de octubre del dos mil seis, el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la concesión de la patente de invención “**COMPUESTOS DE IMIDAZOL**”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 16:04 horas del 24 de noviembre del 2008, resolvió: “[...] **I.** Declarar desistida la solicitud de



la patente de invención “**COMPUESTOS DE IMIDAZOL**”, presentada por el licenciado Gastón Baudrit Ruiz en su condición de Apoderado Especial de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.** [...] a las 13:15:05 horas del 25 de octubre de 2006. **II.-** Se ordena el archivo del expediente Administrativo N° 8704 [...].”

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el doce de diciembre del dos mil ocho, el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en representación de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las 10:50 horas del 15 de diciembre del 2008, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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 este asunto que se encuentra pendiente 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. 1421-2012 de las 10:20 horas del 17 de diciembre del 2012.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra hechos con influencia que pudieren tener el carácter de probados el siguiente: Se pagó dentro del plazo de ley, las publicaciones del edicto correspondiente a la patente de invención “**COMPUESTOS DE IMIDAZOL**”

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 16: 04 horas del 24 de noviembre del 2008, declaró desistida la solicitud de patente de invención, porque el interesado no cumplió con la prevención requerida mediante auto de las 14:31 horas del 14 de octubre del 2008, en la que se solicita al solicitante, que publique el aviso de ley por tres veces consecutivas en el diario La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional, y le previene comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación de dicha resolución, el pago de todas las publicaciones relacionadas, y al mismo tiempo que debe aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, bajo el apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud y archivarse el expediente en caso de cumplirse con lo prevenido, de conformidad con los artículos 10 de la Ley N° 6687 de 25 de abril de 1983 y 17 del Reglamento N° 15222-MIEM-J, del 12 de diciembre del mismo año.

El representante de la empresa apelante dentro de sus agravios argumenta que la “tasa de publicación de la solicitud” establecida en el artículo 10 de la Ley de Patentes nunca fue creada ni definida en el reglamento a la Ley según lo ordena el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Patentes. Señala además el recurrente, que el artículo 10 no refiere a la entrega de edictos o avisos de publicación.



QUINTO. SOBRE EL FONDO. En razón de lo indicado por la parte recurrente en su recurso de apelación, el Tribunal considera relevante referirse al artículo 10 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el cual establece en lo conducente:

“[...] 1. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial constate que se han cumplido todos los requisitos referidos en el artículo 9°, párrafo 1, lo notificará al solicitante para que compruebe, dentro del mes siguiente, el pago de la tasa de publicación de la solicitud.“

De la lectura de la norma citada, se desprende que el solicitante de la patente de invención está obligado a comprobar el pago de la tasa de publicación de la solicitud de patente de invención, ya que es una formalidad esencial en el trámite de concesión de patente que permite que terceros tengan la oportunidad de oponerse a la concesión de la patente así como también facilita al Registro de la Propiedad Industrial proceder al análisis de fondo y determinar si la invención es patentable y satisface los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, establecidos en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes.

Respecto a lo anterior, queda claro en consecuencia, que el artículo 10 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, exige a la solicitante de una patente de invención comprobar el pago de la tasa de publicación de la solicitud, lo cual lo podría hacer presentando el original o copia certificada del recibo de pago.

En virtud de lo indicado, es importante señalar, que si bien el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución final de las 16:04 horas del 24 de noviembre del 2008, establece que el solicitante no cumplió con lo prevenido en el auto de las 14:31 horas del 14 de octubre del 2008 citado, este Tribunal a folio 267 del expediente observa que el solicitante aporta mediante escrito presentado ante el Registro el 11 de diciembre del 2008, la factura número 2000834582 emitida por la Imprenta Nacional, el 13 de noviembre del



2008 y la factura número 0321192 expedida por la sociedad Periodística Extra Ltda, el 14 de noviembre del 2008, a través de las cuales comprueba el pago de las publicaciones del aviso de ley de la patente de invención “**COMPUESTO DE IMIDAZOL**” en el Diario Oficial La Gaceta y en el Diario de circulación nacional La Prensa Libre, siendo que éste es el requisito específico que pide la ley debe ser demostrado.

De acuerdo a lo anterior, lleva razón el recurrente cuando dentro de sus agravios señala que el artículo 10 no refiere a la entrega de edictos o avisos de publicación, dado que del artículo 10 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, lo que se desprende es que el solicitante de la patente de invención está obligado a comprobar el pago de la tasa de publicación de la solicitud de patente de invención, ya que como se indicó líneas atrás es una formalidad esencial en el trámite de concesión de patente que permite que terceros tengan la oportunidad de oponerse a la concesión de la patente así como también facilita al Registro de la Propiedad Industrial proceder al análisis de fondo y determinar si la invención es patentable y satisface los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, establecidos en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes.

Conforme a lo señalado, tenemos que la empresa solicitante demuestra conforme a las facturas aportadas que hizo el pago de la tasa de publicación en el Diario Oficial La Gaceta y el Diario de Circulación Nacional dentro del plazo establecido por ley, ello por cuanto el auto de prevención de las 14:31 horas del 14 de octubre del 2008 fue notificada el 17 de octubre del 2008 y el pago de las publicaciones fue hecho el 13 de noviembre del 2008 y el 14 de noviembre del 2008. Por lo que este Tribunal considera procedente revocar la resolución venida en alzada, para que se continúe con el procedimiento de concesión de patente de invención “**COMPUESTOS DE IMIDAZOL**”, sí otro motivo ajeno al expuesto no lo impidiere.

De acuerdo a los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, en contra de la



resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 16:04 horas del 24 de noviembre del 2016, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el procedimiento de concesión de patente de invención “**COMPUESTOS DE IMIDAZOL**”, sí otro motivo ajeno al expuesto no lo impidiere.

SEXTO. SOBR EL 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, Ley No. 8039 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 16:04 horas del 24 de noviembre del 2008, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el procedimiento de concesión de patente de invención “**COMPUESTOS DE IMIDAZOL**”, sí otro motivo ajeno al expuesto no lo impidiere.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55