



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2011-0411-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro bajo el No. de Expediente 0057-2011 denominada “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE BENZOMIDAZOL-2-IL PIRIMIDA”

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 0057-2011)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 297-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, las trece horas con cuarenta minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal de recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, con oficina abierta en San José, avenida 10, calles 15 y 17 casa 1536, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, empresa domiciliada en Turnhoutseweg 30, B 2340 Beerse, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos del catorce de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil once, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, de calidades y condición antes citada, presentó solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT denominada: “**PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE**



DERIVADOS DE BENZOMIDAZOL-2-IL PIRIMIDA”, cuyos inventores fueron Jeffrey S. Grimm, Neelakandha S. Mani, Christopher M. Mapes, David C Palmer, Daniel J, Pippel, Tong Xiao, Diego Broggin, y Susane Lochner.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, dos minutos del primero de febrero de dos mil once, la cual fue debidamente notificada vía fax el 1° de febrero de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la representante de la empresa apelante, entre otros requisitos la presentación del documento de cesión, otorgándole al efecto un plazo de dos meses, so pena de tenerse por desistida la solicitud y ordenarse el archivo del expediente.

TERCERO. Que por memorial presentado el 12 de abril de 2012 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, aporta cesión de inventores con el ruego de que se le prorrogue el plazo para presentar el documento original. (Ver folios 98 al 102).

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, treinta minutos del catorce de abril de dos mil once y analizado el expediente, observó que mediante el auto de las 11:02 horas del 01 de febrero de 2011, debidamente notificado por fax el día 01 de febrero de 201, le previno al interesado entre otros requisitos, el documento de cesión debidamente legalizado y su traducción, para lo cual contaba con un plazo de DOS MESES a partir del día siguiente a la notificación, so pena de tenerse por desistida la solicitud y ordenar el archivo del expediente. El solicitante aportó el requisito prevenido pero lo hace cinco días después del vencimiento del plazo otorgado, contestando fuera del plazo, por lo que el Registro declaró desistidas las diligencias de concesión de la Patente de Invención referida y en consecuencia ordenó su archivo de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No.



6867, y el artículo 16 de su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983, resolución que es apelada y conoce en este acto el Tribunal.

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada, mediante escrito de fecha dos de mayo de dos mil once, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las doce horas, treinta y cinco minutos del tres de mayo de dos mil once, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hecho con tal carácter de interés para la presente resolución se tiene el siguiente:

1.- Documento de cesión firmado por los inventores Jeffrey S. Grimm, Neelakandha S. Mani, Christopher M. Mapes, David C Palmer, Daniel J, Pippel, Tong Xiao, Diego Broggin, y Susane Lochner., a favor de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, de la Patente de Invención denominada **“PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE BENZOMIDAZOL-2-IL PIRIMIDA”** (Ver folios 118 al 183).



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir que el Registro de la Propiedad Industrial, le previno al aquí apelante entre otros requisitos, el documento de cesión en la solicitud de la Patente de Invención denominada **“PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE BENZOMIDAZOL-2-IL PIRIMIDA**, siendo que éste fuera del término otorgado por el **a quo**, aportó copia de dicho documento. Ante esta situación, el Registro constató que si bien el aquí apelante aporta el requisito prevenido, lo hace cinco días después del vencimiento del plazo otorgado, y procedió mediante resolución de las 9:30 horas del 14 de abril de 2011, a declarar desistida la solicitud de concesión de la Patente de Invención referida, y ordenó su archivo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y el artículo 16 de su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983. El aquí apelante recurre en contra de esta resolución interponiendo recurso de apelación, procediendo el Registro mediante resolución de las 12:35 horas del 3 de mayo de 2011, a admitir la apelación interpuesta ante este Órgano de Alzada. No obstante lo anterior, ha sido criterio de este Tribunal, 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, es que éste Tribunal analiza cada caso en concreto, y si es posible dar oportunidad al saneamiento, así lo hace 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 tal sentido considera este Tribunal, que en virtud de la política de saneamiento, y habiendo aportado la recurrente copia simple de la cesión como consecuencia de la prevención hecha por el Registro, este Tribunal en razón de la política aludida, y mediante resolución de las 8:30 horas del 2 de junio de 2011, le previno a la representación de la sociedad apelante, que aportara el documento de cesión (idóneo), documentación que fue presentada en fecha ocho de agosto de dos mil once con su respectiva traducción, según consta de folios 117 al 183 del expediente, cumpliendo así, en el plazo otorgado de dos meses, según lo dispuesto en la regla 51 bis. 3 del Reglamento al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Por consiguiente, al constar el cumplimiento del requisito solicitado 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 su condición de apoderado de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta minutos del catorce de abril de dos mil once, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

CUARTO. 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, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a 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 de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta minutos del catorce de abril de dos mil once, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Patentes de Invención

TE: Inventor. Transferencia de la Patente de Invención

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Patentes de Invención

TNR: 00.38.55