

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0989-TRA-PI

Solicitud de registro de patente de invención “(FUMARATO DE 4-((4-CIANOETENIL)-2,6- DIMETILFENIL)AMINO-2-PIRIMIDINIL)AMINO)BENZONITRILO”

**JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. y; TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD.,
Apelante (s)**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9032)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS DE UTILIDAD

VOTO N° 389-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas, treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos noventa y nueve- cero setenta y ocho, en representación de las empresas **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.** y **TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD.**, sociedades domiciliadas en Turnoutseweg 30, B-2340, Beerse, Bélgica y EastGate Village, EatsGate, Little Island, Co. Cork, Irlanda –por su orden–, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, a las diez horas, cincuenta minutos del cinco de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de marzo de dos mil siete, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, de calidades y condición

señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la patente de invención “**(FUMARATO DE 4-((4-CIANOETENIL)-2,6- DIMETILFENIL)AMINO-2-PIRIMIDINIL)AMINO)BENZONITRILO**”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cuarenta y un minutos del diecisiete de abril de dos mil siete, previno entre otras cosas cumplir con la presentación de un poder para acreditar la capacidad procesal del representante.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, mediante resolución de las diez horas, cincuenta minutos del cinco de setiembre de dos mil ocho resolvió: “...1) *Declarar absolutamente nulo todo lo actuado por el licenciado Gastón Baudrit Ruiz a favor de la compañía TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD.* 2) *Ordenar la continuación del trámite correspondiente, teniendo como único titular a la empresa JANSSEN PHARMACEUTICA N.V...*”

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintinueve de octubre de dos mil ocho, interpuso en su contra recurso de revocatoria con apelación en subsidio, admitiéndose la apelación mediante resolución de las catorce horas cincuenta y un minutos del veintinueve de octubre de dos mil ocho. El apelante expresó agravios mediante escrito presentado ante este Tribunal el nueve de marzo del dos mil nueve, una vez otorgada la audiencia de ley, mediante resolución de las diez horas con diez minutos del doce de febrero de dos mil nueve.

QUINTO. 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 el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tiene el siguiente:

1.- Que el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz es apoderado especial de la empresa TIBOTEC PAHRMACEUTICALS LTD . (Ver folios 151 a 155).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la minuta de defectos para solicitudes de patentes PCT, de las once horas cuarenta y un minutos del diecisiete de abril de dos mil siete, le previno al recurrente para que presentara entre otras cosas el poder que lo acredita como Apoderado de las empresas **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.** y **TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD.**, confiriéndole al efecto un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de dicha resolución, la cual le fue notificada el día veintidós de mayo de dos mil ocho. Mediante escritos presentados el once de junio de dos mil ocho, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en calidad dicha, remite a donde se encuentran los documentos de poder que acreditan su representación de las dos empresas antes dichas, aportando copia de los mismos.

Posteriormente y en razón de que el poder referente a la empresa TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD, indicado por el recurrente, es de fecha posterior a la presentación de la solicitud de inscripción de patente, se le previene al solicitante aportar un poder con fecha de otorgamiento anterior a la fecha de presentación de la solicitud de mérito, otorgándole un plazo igual al anteriormente dado, notificándose dicha resolución el día 04 de agosto de 2008, contestando el recurrente que el poder aportado cumple con las formalidades de ley. En razón de lo anterior, el Registro, en la resolución impugnada, declara absolutamente nulo todo lo actuado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, ordenando la continuación del trámite correspondiente, teniendo como único titular a la empresa JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Como consecuencia de lo anterior, el Licenciado Baudrit Ruiz apeló la resolución referida, argumentando que con la entrada en vigencia de la Ley 8632, en fecha 25 de abril de 2008, concretamente el artículo 34 bis, adicionado por la citada ley a la Ley de Patentes, No. 6867, se da validez al poder agregado a los autos. A su vez, mediante escrito presentado ante este Tribunal el nueve de marzo de dos mil nueve, en relación al poder que nos ocupa, el apelante reitera lo expuesto en el escrito de interposición y aporta copia certificada de un poder otorgado ante Notario con fecha 24 de setiembre de 2006, solicitando admitir como válido dicho poder, en virtud de la reforma introducida por la Ley No. 8632, denominada “MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SINGOS DISTINTIVOS, LEY N° 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, No. 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, No. 7788” y se continúe con el trámite correspondiente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente venido en alzada, y con fundamento en el artículo 27 inciso 7) del Tratado de Cooperación en Materia de

Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, en relación con la Regla 51 bis.3.b) del Reglamento al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en vigor desde el 1 de julio de 2008, concordante esta última con el artículo 22 de dicho Tratado, se desprende lo que a continuación se dirá. Al efecto, dichas normas establecen en lo que interesa lo siguiente:

“...

Artículo 27. Requisitos nacionales

7) Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que haya comenzado a tramitar la solicitud internacional, podrá aplicar la legislación nacional por lo que respecta a la exigencia de que el solicitante esté representado por un mandatario facultado para representar a los solicitantes ante la mencionada Oficina o que el solicitante tenga una dirección en el Estado designado para la recepción de notificaciones.

Regla 51bis.3 Oportunidad de satisfacer las exigencias nacionales

b) Si cualquiera de las exigencias de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.6) o 7) no se hubiese satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, el solicitante tendrá una oportunidad de dar cumplimiento a la exigencia después del vencimiento de ese plazo.

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 (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad...”

Se desprende que de la interpretación de los artículos anteriormente transcritos, el solicitante de una patente de invención depositada bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), de conformidad con lo establecido por el Reglamento a dicho Tratado mediante la Regla 51bis.3.b), en relación con los artículos 22 y 27 inciso 7) propiamente del Tratado, tiene una oportunidad de satisfacer las exigencias nacionales después del vencimiento del plazo establecido en el artículo 22 del Tratado, que para el caso concreto, sería lo referente a representación por mandatario. Si bien es cierto, el plazo de 30 meses establecido por el artículo 22, aún no ha vencido, puede concluirse que una vez vencido y en virtud de la posibilidad de satisfacer el requisito de la representación con posterioridad, es claro que ya va a estar subsanado tal requisito en virtud del poder presentado ante este Tribunal por el recurrente, en su escrito de fecha 9 de marzo del 2009, el cual cumple con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

QUINTO. CAPACIDAD PROCESAL DEL SOLICITANTE. Del poder constante en el expediente de folios 151 a 155, se deduce que el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz poseía la capacidad procesal necesaria al momento de presentar la solicitud de patente en representación de la empresa TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD., y actualmente la posee, por lo que

en consideración del principio de verdad real y celeridad del procedimiento y que se está ante una solicitud de patente de invención, materia de propiedad intelectual que busca fomentar la innovación y la expresión creativa del hombre y dada la importancia que tal aspecto posee en la infraestructura de un país, en el caso concreto, estima este Tribunal, que la capacidad procesal se encuentra debidamente demostrada.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, procede declarar con lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, como Apoderado de las empresas **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. y TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, a las diez horas, cincuenta minutos del cinco de setiembre de dos mil ocho, la cual se revoca, únicamente en lo apelado y en lo que ha sido motivo de disconformidad, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la patente de invención denominada “**(FUMARATO DE 4-((4-CIANOETENIL)-2,6-DIMETILFENIL)AMINO-2-PIRIMIDINIL)AMINO)BENZONITRILO**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, como Apoderado de las empresas **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. y TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, a las diez horas, cincuenta minutos del cinco de setiembre de dos mil ocho, la cual se revoca, únicamente en lo apelado y en lo que ha sido motivo de disconformidad, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la patente de invención denominada “**(FUMARATO DE 4-((4-CIANOETENIL)-2,6-**



DIMETILFENIL)AMINO-2-PIRIMIDINIL)AMINO)BENZONITRILO”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Suárez Baltodano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53