



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0407-TRA-PI

Solicitud de inscripción de patente de invención “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE PIRIMIDINA SUSTITUIDOS”

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 2011-0056)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 432-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, abogado, en su condición de apoderado especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Bélgica, con domicilio en Turnhoutseweg 30, B2340 Beerse, Bélgica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:00 horas del 14 de abril del 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de enero del dos mil once, el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, solicitó la concesión de la patente de invención **“PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE PIRIMIDINA SUSTITUIDOS.”**

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 9:00 horas



del 14 de abril del 2011, resolvió: “[...] **I.** Declarar desistida la solicitud de la patente de invención denominada “**PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE PIRIMIDINA SUSTITUIDOS**” presentado por el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de Apoderado Especial de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., a las 12:07 horas del 31 de enero del 2011. **II.** Se ordena el archivo del expediente Administrativo N° **2011-0056**. [...]”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de mayo del 2011, el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en representación de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.** interpuso recurso de apelación en contra la resolución mencionada, y el Registro mediante resolución de las 12:22 horas del 3 de mayo del 2011, 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 Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos no probados, que la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA** haya presentado en tiempo el pago del faltante de la tasa de la solicitud de patente de invención.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las 9:00 horas del 14 de abril del 2009 declaró desistida la solicitud de patente de invención, porque el interesado no cumplió con la prevención requerida mediante auto de las 14:25 horas del 01 de febrero del 2011, en la que se le solicitó, entre otros requisitos: Completar el pago de la tasa de presentación de la solicitud, ya que el monto es de \$500 de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Patente de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley 6867, y se se le concedió un plazo de DOS MESES a partir del día hábil siguiente a la notificación so pena de tenerse por desistida la solicitud y ordenarse el archivo del expediente, con base a los artículos 14 y 6 de la Ley citada.

El representante de la empresa apelante dentro de sus agravios argumenta que de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes en la fase nacional los solicitantes cuentan con el derecho a que se les prevenga por segunda vez y última vez el cumplimiento de los requisitos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En razón de lo indicado por la parte recurrente en su recurso de apelación, el Tribunal considera relevante referirse al artículo 33 inciso a) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, que en lo conducente establecen:

“Artículo 33.- Tasas relativas a patentes de invención. Las tasas relativas a patentes de invención

- a) Presentación de la solicitud, que incluye la tramitación y el examen de forma: quinientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$ 500,00)”

De la lectura de la norma citada, se desprende que el solicitante de una patente de invención, está obligado a realizar el pago de la tasa que hace alusión el artículo 33 inciso a) indicado. No obstante, a folio 1 vuelto del expediente, se observa que el 31 de enero del 2011, la parte



interesada pagó la mitad de la tasa mediante entero del Banco de Costa Rica número 11410778, a saber, ciento cincuenta dólares de moneda de los Estados Unidos de América (US \$150.00 dólares).

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial de conformidad con el artículo 6 inciso 1 y 33 inciso a) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, tiene el deber por imperativo legal de verificar si la solicitud de patente de invención presentada cumplía entre otros requisitos con el comprobante de pago de la tasa que debe aportar toda solicitud, determinando que ésta no cumplió completamente con dicho requisito, pues, como puede observarse la Autoridad Registral mediante auto de prevención de las 14:25 horas del 01 de febrero del 2011, le advirtió a la solicitante en lo conducente lo siguiente: “[...] 2- Completar el pago de la tasa de presentación de la solicitud, ya que el monto es de \$500 dólares, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Patentes de Invención, modelos industriales y modelos de utilidad, Ley 6867”, concediéndole para cumplir con este requisito un plazo “[...] de DOS MESES contados a partir del día hábil siguiente a la notificación so pena de tenerse por desistida la solicitud y ordenarse su archivo del expediente (Art. 6 y 9 Ley 6867 y 16 Reglamento).”

Como consecuencia del auto de prevención, la recurrente mediante escrito presentado ante el Registro el 12 de abril del 2011, aporta entero del Banco de Costa Rica número 13121978 por la suma de trescientos cincuenta dólares de moneda de los Estados Unidos de América (US \$ 350.00 dólares), completando con ese pago la totalidad de la tasa que debe cumplir toda solicitud de patente de invención, sea, los quinientos dólares (US \$500.00 dólares). Sin embargo, a folio 91 del expediente, se observa que la solicitante aportó el comprobante de pago de la solicitud fuera del plazo establecido en el auto de prevención de las 14:25 horas del 01 de febrero del 2011, dado que lo presentó el **12 de abril del 2011**, cuando debió haberlo presentado el **04 de abril del 2011**.



Lo aludido, porque de la documentación que consta en el expediente se tiene, que el Registro notificó el auto de prevención de las 14:25 horas del 01 de febrero del 2011, al fax 2223-1201, medio electrónico señalado para recibir notificaciones, el **Lunes 01 de febrero del 2011**, por lo que la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, se tendría por notificada el día hábil siguiente, sea, el **Martes 2 de abril del 2011**, y el plazo para cumplir con lo señalado en el auto de prevención comenzó a correr el **Miércoles 3 de febrero del 2011**. De manera que la solicitante hasta el **4 de abril del 2011** (porque 3 de abril del 2011 fue Domingo), fecha de vencimiento del plazo otorgado por la Autoridad Registral, contaba con tiempo para cumplir lo advertido por el Registro. Sin embargo, no es sino hasta el **12 de abril del 2011**, cuando ya había transcurrido sobradamente el plazo de DOS MESES conferido por la Autoridad Registral, que la solicitante aporta el comprobante de pago con el que completaba la totalidad de la tasa de quinientos dólares de moneda de los Estados Unidos de América (US \$500.00 dólares), que debe llevar toda solicitud de patente.

De lo expuesto, considera este Tribunal que el alegato de la recurrente en cuanto a que de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes en la fase nacional los solicitantes cuentan con el derecho a que se les prevenga por segunda vez y última vez el cumplimiento de los requisitos, no es admisible, porque de acuerdo a lo señalado la solicitante aportó el comprobante de pago por la suma de trescientos cincuenta dólares de moneda de los Estados Unidos de América (US \$350.00 dólares) completando la totalidad de la tasa que debe cumplir toda solicitud, a saber, (US \$500.00 dólares), sin embargo, tal y como se indicó supra, aportó dicho comprobante fuera del plazo concedido por el Registro de la Propiedad Industrial, de manera que no hay motivo alguno para otorgar un nuevo plazo como lo pretende la apelante De ahí, que considera este Tribunal que se debe confirmar la resolución venida en alzada.

De acuerdo a los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar **SIN 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 9:00 horas del 14 de abril del 2011, la que en este acto se **confirma**.

QUINTO. SOBRE 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 **SIN 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 9:00 horas del 14 de abril del 2011, la que en este acto se **confirma**. 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

Carlos José Vargas Jiménez

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