

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0826-TRA-PI**

**Solicitud de otorgamiento de patente por la vía del PCT para la invención denominada BENCIMIDAZOLES 2-SUSTITUIDOS COMO MODULADORES DE RECEPTOR DE ANDROGENO SELECTIVOS**

**Janssen Pharmaceutica N.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10243)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO N° 569-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del veintinueve de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el 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 su condición de apoderado de la empresa Janssen Pharmaceutica N.V., organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas quince minutos del veinticinco de octubre de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil ocho, el Licenciado Baudrit Ruiz, representando a la empresa Janssen Pharmaceutica N.V., presentó solicitud de otorgamiento de patente bajo los cánones establecidos por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) para la invención titulada BENCIMIDAZOLES 2-SUSTITUIDOS COMO

MODULADORES DE RECEPTOR DE ANDROGENO SELECTIVOS, cuyos inventores fueron Vernon C. Alford, Jr., James C. Lanter, Raymond A. Ng y Zhihua Sui.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las diez horas diecinueve minutos del siete de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial previno al solicitante aportar justificación del derecho del solicitante a la patente.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, ante la inobservancia del solicitante de cumplir con lo prevenido, mediante resolución de las diez horas quince minutos del veinticinco de octubre de dos mil trece, declaró desistida la solicitud.

**CUARTO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada. El recurso de revocatoria fue declarado sin lugar y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las diez horas cincuenta y tres minutos del cinco de noviembre de dos mil trece. Con ese mismo escrito presentó adjunto, escritura pública otorgada ante el notario Luis Carlos Gómez Robleto, en donde se comprueba la justificación del derecho del solicitante a la patente.

**QUINTO.** Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos con tal carácter y de interés para la presente resolución, se tiene por probado que la empresa Janssen Pharmaceutica N.V. obtuvo de los inventores la cesión de todos los derechos, títulos e intereses sobre la patente solicitada (folio 142).

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

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial declaró desistida la solicitud de concesión de la patente de invención referida, en razón de que el interesado no aportó la documentación atinente a la transmisión del derecho a la solicitud de patente por parte de los inventores.

Considera este Tribunal que en el caso bajo análisis, con la documentación que consta a folio 142 del expediente, se comprueba correctamente la cesión de derechos correspondiente según lo pide el artículo 6, inciso 3 **in fine** de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

La política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, eficiencia, verdad real, razonabilidad y proporcionalidad, aplicables al caso bajo estudio y que favorecen al administrado, todo según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito solicitado, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final referida, la cual 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 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz representado a la empresa Janssen Pharmaceutica N.V., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas quince minutos del veinticinco de octubre de dos mil trece, la cual 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.**

**Roberto Arguedas Pérez**

**Pedro Daniel Suarez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



**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**