



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0990-TRA-PI

Solicitud de registro de patente de invención “PEPTIDOS Y COMPUESTOS QUE SE UNEN A UN RECEPTOR”

ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8260)

Patentes

VOTO N° 687-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del seis de julio del 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 condición de apoderado especial de la empresa **ORTHO NEIL PHARMACEUTICAL INC.**, una compañía constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en Route 202, Raritam, Nueva Jersey, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas, ocho minutos del cinco de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha veintiocho de febrero del dos mil seis, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en la condición y calidades indicadas, presenta solicitud



de inscripción de la patente de invención **“PEPTIDOS Y COMPUESTOS QUE SE UNEN A UN RECEPTOR”**.

SEGUNDO. Que por resolución de las ocho horas, ocho minutos del cinco de setiembre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial, Ssección Patentes de Invención, declaró absolutamente nulo todo lo actuado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz y ordenó el archivo expediente.

TERCERO. Que inconforme con dicha resolución, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de octubre del dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria y apelación en su contra, siendo, que el Registro, mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y un minutos del veintinueve de octubre del dos mil ocho declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación ante esta Instancia.

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 del gestionante, o la invalidez de lo actuado, dictándose 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. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, es apoderado especial de la empresa ORTHO



MC.NEIL PHARMACEUTICAL INC desde el 17 de abril de 1989. (Ver folios 195, 196, 226 y 227)

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 para solicitudes de patentes PCT de las quince horas, quince minutos del dos de junio del dos mil ocho, le previno al recurrente para que presentara entre otras cosas el poder que lo acredita como Apoderado de la empresa **ORTHO MC.NEIL PHARMACEUTICAL INC**, confiriéndole al efecto un plazo de dos meses a partir del día siguiente de la notificación, la cual le fue notificada el día seis de junio del dos mil ocho. A su vez, el Licenciado Baudrit Ruiz, en la calidad dicha, remite a donde se encuentra el documento de poder que acredita su representación de la empresa antes dicha, aportando copia del mismo (ver folios 184 y 185 vuelto).

Posteriormente y en razón de que el poder referente a la empresa **ORTHO MCNEIL PHARMACEUTICAL INC**, indicado por el recurrente, es de fecha posterior a la presentación de la solicitud de inscripción de patente, se le previene al solicitante, mediante resolución de las quince horas, dieciocho minutos del nueve de febrero del dos mil ocho, aportar un poder con fecha de otorgamiento anterior a la fecha de presentación de la solicitud de mérito, otorgándole un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, notificándose dicha resolución el día cuatro de agosto del dos mil ocho, contestando el recurrente que el poder aportado tiene fecha original de 24 de marzo del 2006, y que con fundamento en él se ratificó todo lo actuado en estas diligencias, y se le otorgaron las facultades que define el artículo 34bis de la Ley 8632, lo cual consta en escritura pública otorgada en San José ante el Notario Luis Carlos Gómez Robleto a las



18:15 hrs del 21 de setiembre del 2006 (ver folio 193). Consecuentemente, en fecha veintinueve de agosto del dos mil ocho, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, remite nuevamente a donde se encuentra el documento de poder que acredita su representación de la empresa citada, aportando al expediente un poder legalizado y con las autenticaciones de ley, mediante el cual la empresa de cita otorga poder especial en fecha 17 de abril de 1989, a favor de los Licenciados Gastón Baudrit Ruiz y Jorge Baudrit Gómez. En razón de lo anterior, el Registro en la resolución impugnada, declara absolutamente nulo todo lo actuado por el Licenciado Gastón Baudrit, ordenando el archivo del expediente.

Como consecuencia de lo anterior, el Licenciado Baudrit Ruiz apeló la resolución referida, argumentando que de conformidad con lo establecido en el transitorio IV de la Ley 8632, con efecto retroactivo a la fecha de presentación de esta gestión, tanto él como la señora Milena Álvarez, están acreditados en el expediente como mandatarios legales de la solicitante ORTHO MC.NEIL PHARMACEUTICAL INC. Señala que el poder que acredita su personería data del 17 de abril de 1989, y fue aportado dentro del plazo de los tres meses previsto en el artículo 32 de la Ley de Patentes reformada por la Ley 8632, nuevo plazo que deberá observar el Registro en todas las prevenciones, en virtud de la Ley última que deroga las disposiciones anteriores que se le opongan. A su vez, mediante escrito presentado ante este Tribunal el veintisiete de abril del dos mil nueve, alegó, que en Costa Rica se hace caso omiso de lo dispuesto en el tratado y cobramos la última tasa de presentación vigente, con efectos retroactivos (en contra también de nuestra Constitución) ya que las solicitudes por las vías del PCT se ha presentado hace más de 30 meses y deben pagar la tasa vigente a la fecha de presentación. Para garantizar lo anterior, el PCT establece en su artículo 27 (Requisitos nacionales) que “ninguna legislación nacional podrá exigir que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, con requisitos diferentes de los previstos en el presente Tratado y su Reglamento o con requisitos adicionales”. Aduce, que si bien en el presente asunto fue aportada una representación por sustitución ante Notario Público, no obstante, y en virtud de la reforma a



la Ley 8632, el poder conferido en 1989 cobró nuevamente validez con efectos retroactivos para todas las solicitudes en trámite al 25 de abril de 2008 (disposición transitoria), caso que es precisamente en el que nos encontramos.

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 de la interpretación de los artículos anteriormente transcritos, que 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 por el recurrente ante el Registro en fecha 29 de agosto del 2008 (ver folios 195,



196, 220 y 222), el cual también fue remitido por el Registro de la Propiedad Industrial ante este Tribunal, como consecuencia de la resolución de prevención emitida por esta Instancia a las quince horas, diez minutos del doce de febrero del dos mil nueve, el cual cumple con los requisitos establecidos por la legislación vigente (ver folios 214, 215, 226 y 227).

QUINTO. CAPACIDAD PROCESAL DEL SOLICITANTE. Del poder constante en el expediente a los folios 195, 196, 226 y 227, 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 **ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC**, 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 de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, como apoderado especial de la empresa **ORTHO MC. NEIL PHARMACEUTICAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, a las ocho horas, ocho minutos del cinco de setiembre del dos mil ocho, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la patente de invención denominada **“PEPTIDOS Y COMPUESTOS QUE SE UNEN A UN RECEPTOR”**, 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 interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, como apoderado especial de la empresa “**ORTHO NEIL PHARMACEUTICAL INC.**”, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, a las ocho horas, ocho minutos del cinco de setiembre del dos mil ocho, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la patente de invención denominada “**PEPTIDOS Y COMPUESTOS QUE SE UNEN A UN RECEPTOR**”, 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



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