



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2011-0481-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT, denominada
“COMPUESTOS DE CARBAMATO PARA UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DE
PADECIMIENTOS DEGENERATIVOS”**

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9122)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 751-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con treinta minutos del veintiocho de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0599-0078, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en Turnhoutseweg 30, B-2340, Beerse, Bélgica, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 15 de mayo de 2007, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, de calidades y en su condición antes citada, presentó solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT denominada: **“COMPUESTOS DE CARBAMATO PARA UTILIZAR**



EN EL TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS DEGENERATIVOS”, cuyos inventores fueron **TWYMAN, Roy E., y ZHAO, Boyu.**

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09 horas con 30 minutos del 09 de diciembre de 2010, la cual fue debidamente notificada ese mismo día vía fax, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al representante de la empresa apelante, 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 la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y dos minutos del 29 de abril de 2011, y analizado el expediente observó que mediante el auto de las 09:30 horas del 09 de diciembre del 2010, debidamente notificado ese mismo día vía fax, le previno al interesado el documento de cesión debidamente legalizado y su traducción, para lo cual contaba con un plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente a la notificación, so pena de tenerse por desistida la solicitud y ordenar el archivo del expediente, y en razón de considerar que el interesado no cumplió con la prevención realizada, procedió a declarar 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.

CUARTO. Que mediante resolución de las 08 horas con 15 minutos del 16 de agosto de 2011, este Tribunal, le previno al representante de la empresa apelante, la presentación del documento de cesión, otorgándole al efecto un plazo de dos meses, lo anterior en virtud de que el documento por el cual la empresa referida adquirió la patente indicada por parte de los antes citados inventores no consta en el expediente, todo de conformidad con lo establecido en las



reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), y en los numerales 6 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983 y 5 inciso 5 del Reglamento a la Ley de Patentes, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEN-J, del 12 de diciembre de 1983.

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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

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

1. Que el Registro de la Propiedad Industrial y asimismo este Tribunal le concedieron a la empresa aquí apelante **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, el término de ley para que demostrara la cesión de derechos de parte de los inventores.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Como hecho con tal carácter de interés para la presente resolución se tiene el siguiente:

1. Que los inventores hayan cedido a la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, los derechos sobre la invención denominada **“COMPUESTOS DE**



CARBAMATO PARA UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS DEGENERATIVOS”.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Al momento de apelar el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, la resolución venida en alzada, expuso sus agravios y se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“(…) Esta solicitud fue presentada con fecha anterior a la circular emitida por ese Registro que hizo obligatoria la presentación de las declaraciones de cesión de inventores. En el presente caso se está haciendo una aplicación retroactiva de la Ley. Además, ha sido constante la jurisprudencia administrativa en el sentido de que a los solicitantes de patentes por vía del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se les debe conceder una segunda prevención antes de tener por desistidas o archivadas sus diligencias. (...)”* (ver folio 295 del expediente).

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que en el presente caso el solicitante incumplió tanto con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta minutos del 09 de diciembre de 2010; como por la dictada por este Tribunal a las ocho horas con quince minutos del 16 de agosto del 2011, en las cuales expresamente se le previno al aquí recurrente aportar el documento de cesión correspondiente, concediéndole al efecto un plazo de dos meses en cada una de ellas, y que según se desprende a folios 288 al 290, 302, 303, 311 y 312 del expediente, las mismas fueron notificadas debidamente los días 09 de diciembre de 2010 y 17 de agosto de 2011, vía fax, respectivamente. Más bien por el contrario, el solicitante argumenta, que el Órgano a quo está haciendo una aplicación retroactiva de la ley y que además por vía del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se les debe conceder una segunda prevención antes de tener por desistidas o archivadas sus diligencias, de conformidad con lo establecido 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, posición que ha sido ratificada por este Tribunal mediante la jurisprudencia emitida en los Votos 389-2009 de las once horas con treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve, 422-2009 de las diecisiete horas del veinte de abril de 2009, y 1011-2009 de las trece horas con cincuenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve, entre otras. Al respecto, este Tribunal según se dijo supra, otorgó al aquí apelante mediante la prevención de mérito, la posibilidad de presentar el documento de cesión correspondiente y así sanear el procedimiento; a pesar de ello no presentó el documento, por lo que si bien el Registro debió dar una segunda oportunidad, al haberse dado la misma en esta Instancia sin cumplirse con ello, se mantiene el motivo para tener por desistida y archivada la solicitud que nos ocupa.

Así, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar desistida la solicitud de inscripción de la patente denominada **“COMPUESTOS DE CARBAMATO PARA UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS DEGENERATIVOS”**, presentada por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, en razón de que el solicitante no cumplió con la prevención del caso, siendo uno de los requisitos estipulados por la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y su Reglamento, concretamente en su artículo 6 inciso 3) en el cual expresamente se estipulan los requisitos que debe contener una solicitud de patente, señalando la citada norma, que si el solicitante no fuere el inventor, la solicitud deberá ser acompañada de una declaración (documento de cesión), con la cual se justifique el derecho del solicitante de la patente, y como complemento a esta norma lo establecido por el artículo 5 inciso 5), de su Reglamento, que estipula que cuando el solicitante no fuere el inventor, la solicitud contendrá una declaración del solicitante en la cual se indique la manera o el título por el cual adquirió del



inventor el derecho a la patente y deberá aportar el documento probatorio correspondiente, que como se colige en el presente caso, el solicitante incumplió con la citada prevención y lo allí requerido, tanto en sede registral como en esta sede. Por esa razón, en virtud que el requisito de presentar la cesión está expresamente indicado por la ley, el mismo debe de ser observado obligatoriamente, no resultando válido lo alegado por el apelante en el sentido de que la solicitud que nos ocupa fue presentada con fecha anterior a una circular emitida por el Registro de la propiedad Industrial, que hizo obligatoria la presentación de las declaraciones de cesión de inventores, haciéndose en el presente caso una aplicación retroactiva de la Ley. Dicho argumento resulta totalmente improcedente por lo antes expuesto, y asimismo, que la circular citada por el apelante no existe, sino el fundamento legal y reglamentario que estatuye la cesión de derechos de repetida cita.

Por lo antes expuesto, este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, y que los procedimientos han sido saneados, razón por la cual lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEÚTICA N.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de abril de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

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 cita normativa que anteceden, 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 PHARMACEÚTICA N.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de abril de dos mil once, la cual se confirma. 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



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