

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0476-TRA-PI

**Solicitud por la vía del PCT de la categoría de patente para la invención denominada
PRODUCTOS ESTERÓIDES HORMONALES Y MÉTODOS PARA SU
PREPARACIÓN**

Ortho McNeil Pharmaceutical Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7022)

VOTO N° 798-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación planteado 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 especial de la empresa Ortho McNeil Pharmaceutical Inc., existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veinticuatro minutos del dieciocho de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que por escrito de fecha catorce de julio de dos mil tres, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, representando a la empresa Ortho McNeil Pharmaceutical Inc., presenta solicitud por la vía del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes de otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada PRODUCTOS ESTERÓIDES HORMONALES Y MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN, cuyos inventores son los señores Thomas Schultz, Bradley A. Clark y Angela Falzone.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas con cuarenta minutos del ocho de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al representante de la empresa solicitante, entre otras cosas, la presentación del documento de declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente de conformidad con lo establecido en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 2 (II) del Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, sea un documento de cesión debidamente legalizado y su traducción, otorgándole al efecto un término de dos meses.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las diez horas veinticuatro minutos del dieciocho de mayo de dos mil diez, declaró desistida la solicitud de la patente referida en razón de considerar que el interesado no cumplió con la prevención realizada y ordenó su archivo, resolución que es apelada y conoce en este acto el 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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por probado que los señores Thomas Schultz, Bradley A. Clark y Angela Falzone cedieron los derechos a Ortho McNeil Pharmaceutical Inc. de la patente de invención denominada

PRODUCTOS ESTERÓIDES HORMONALES Y MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN (folios del 157 al 167).

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 le previene a la empresa solicitante la presentación del documento de declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente, sea el documento de cesión de los inventores, la cual no fue aportada en el plazo otorgado.

A pesar de la no presentación ante el **a quo** de la documentación echada de menos, considera este Tribunal que, constando a folios del 157 al 167 del expediente documentos suficientes mediante los cuales se comprueba la cesión de la patente por parte de los inventores a la empresa solicitante, y por ese motivo, además de rescatar la importancia de las patentes a nivel mundial, como símbolos de desarrollo para un país, es que éste Tribunal, abierto a la visión de dar oportunidad al saneamiento, cuando éste sea posible, una vez solicitado el documento de referencia mediante resolución de prevención de las diez horas treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil diez, se pudo comprobar que efectivamente esa cesión existió. La política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, conservar los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 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 referente a la cesión de derechos por parte de los

inventores a la empresa solicitante de la patente de invención, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación, revocándose la resolución final venida en alzada, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz representando a la empresa Ortho McNeil Pharmaceutical Inc., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas veinticuatro minutos del dieciocho de mayo de dos mil diez, 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. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

INVENTOR

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.31