



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0440-TRA-PI

Solicitud de registro de la Patente de Invención vía PCT “TETRALINOS E INDANES SUSTITUTOS”

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7795)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 980-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de agosto de 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 1-0599-0078, en representación de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, compañía constituida y existente bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en Turnhoutseweg 30, B-2340, Beerse, Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos del veinte de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de abril de dos mil cinco, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la patente de invención “TETRALINOS E INDANES SUSTITUTOS”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con dieciocho minutos del quince de febrero de dos mil siete, le señaló al gestionante que en el expediente no consta la traducción de la memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen, ni se encuentra adjunto el examen preliminar internacional, por lo que le previno para que en el plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la presente notificación, proceda a aportar la traducción de los documentos indicados y aclarar si la solicitud ingresa a fase nacional mediante Capítulo I o Capítulo II, en este último caso debiendo aportar el examen preliminar internacional.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas con cuarenta minutos del veinte de agosto de dos mil ocho dispuso en virtud de que el solicitante no aportó en el plazo otorgado la traducción de la memoria, reivindicaciones y resumen, tener por desistida la solicitud presentada y ordenar el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día cinco de setiembre de dos mil ocho, interpuso en contra de dicha resolución, recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas con treinta minutos del dieciséis de mayo del dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta 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. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de un asunto de puro derecho.

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 resolución de las quince horas con dieciocho minutos del quince de febrero de dos mil siete, le previno al recurrente para que presentara la traducción de la memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen, así como el documento del examen preliminar internacional y aclarara, si la solicitud ingresa a fase nacional mediante Capítulo I o Capítulo II del PCT, en este último caso debiendo aportar el examen preliminar internacional, confiriéndole al efecto un plazo de dos meses para cumplir con esa prevención, todo lo cual le fue notificado vía fax el día veinte de mayo de dos mil ocho.

Mediante escritos presentados el veintidós de julio y el dieciocho de agosto de dos mil ocho, ambos del 2008, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de Apoderado Especial de la empresa recurrente, se refirió a la prevención antes citada; y posteriormente el citado Registro, en la resolución impugnada, declaró tener por desistida la solicitud presentada, así como el archivo del expediente.

Como consecuencia de lo anterior, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz apeló la resolución referida y expresó sus agravios, argumentando que:



“En primer término, debe advertirse que en esa resolución se hace examen de un “diseño industrial” y no de una patente, tal y como se lee de la misma.

[...]

La resolución de las 08:40 hrs del 20 de agosto de 2008 da por desistida esta gestión por no haber dado cumplimiento a la prevención de las 18:18 hrs del 15 de febrero del 2007, la cual es una resolución absolutamente nula y por tal causa no puede producir efectos en perjuicio de mi representada.

La resolución indicada, que consta en el expediente, contiene una prevención que, por su naturaleza como minutas de calificación registral debe indicar como mínimo y parámetro de legalidad los que señala la Ley 3883 de 30 de mayo de 1997 que establece:

“ARTÍCULO 1°.- El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos.

Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad registral.

Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto.

“ARTÍCULO 6°.- No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando otros defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos que exija la ley o el reglamento... Si en el estudio del documento resultaren defectos, errores u omisiones de orden material... se procederá a inscribir el documento... Los demás defectos deberán indicarse, clara y detalladamente, en la minuta respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el documento cuya limpieza se deberá mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que determine el reglamento.”



Puede observarse que la calificación registral emitida en el presente expediente a las 15:18 hrs del 15 de febrero de 2007 es absolutamente nula por cuanto no da cumplimiento a los requisitos que señala el artículo 6° de la Ley 3883 en perjuicio de mi representada:

- *No contiene “las citas de ley en que se funda”*
- *Omite incluir las advertencias de “las sanciones por incumplimiento” de las prevenciones señaladas.*

Resulta entonces que en la misma no parecen los defectos indicados en forma clara, detallada, con citas de ley en que se funda y con el apercibimiento de las sanciones en caso de omisión. Estas omisiones causan la nulidad de la resolución indicada, lo cual hace imposible en consecuencia mantener con base en ella una resolución de fondo que ordene el desistimiento, tal y como se actuó en estas diligencias.

Son nulas tanto la minuta de calificación inicial como la resolución de las 0840 hrs del 20 de agosto de 2008 que pretende hacer dar efectos jurídicos a una calificación registral inexistente, tal y como queda indicado.

La nulidad alegada incluso no es sólo por falta de requisitos sustanciales exigidos al acto administrativo por el ordenamiento jurídico aplicable sino por su inconformidad sustancial con la finalidad misma del ordenamiento jurídico registral, ya que lo resuelto por el Registro incumple el párrafo final del artículo 1° transcrito pues ambas resoluciones tienen como efecto su inobservancia:

Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto.

[...]

En líneas 15 y siguientes de la solicitud de patente se advierte claramente que:

*“La publicación internacional fue efectuada el pasado 6 de mayo de 2004 bajo el número WO 2004/037778 A1, **cuya copia acompaño, junto con la traducción de sus especificaciones y reivindicaciones,** junto con la rectificación de la designación de*



inventores. No ha sido efectuada modificación alguna a las reivindicaciones ni descripción...” (escrito presentado el 18/04/2005)

Dicha traducción nos fue recibida al presentar la patente en el Departamento de Diario como usualmente se exige.

El interés de mi representada es facilitar en todo lo posible el trámite de esta gestión, motivo por el que en vez de plantear internamente un reclamo por la desaparición de la traducción indicada, de mejor acuerdo aportó el 18 de agosto de 2008 un segundo ejemplar, ya que hacer referencias a un folio donde se ubica la descripción, las reivindicaciones y el resumen de una traducción trasapelada resultaría sin sentido. La presentación de una nueva resultó entonces medio razonable para no entorpecer el curso de esta solicitud.

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico no tiene aún una legislación específica para la aplicación del Tratado en materia de patentes conocido como PCT. No hay norma que defina causales de desistimiento específicas para este tipo de trámites.

Si lo que el registro querías era declarar abandonada la gestión, lo cierto es que el plazo de dos meses que señala, en todo caso, fue ampliado a tres meses por el artículo 32 de la Ley de Patentes, reformado por la Ley 8632, según el cual:

*“Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta Ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta a su curso, **dentro de una plazo de tres meses**, contado a partir de la fecha de la última notificación hecha a los interesados.”*

Nótese que mi representada aportó el nuevo ejemplar de traducción para suplir el extraviado o trasapelado dentro del plazo de los tres meses a que se refiere dicho artículo 32, motivo por el cual tampoco podría declararse dicha presentación como extemporánea. Reiteramos que dicha presentación se aportó de mejor acuerdo y con el propósito de instar el curso de esta gestión.

Al ser analizada la situación administrativa del expediente en la resolución de las



08:40 hrs del 20 de agosto de 2008, lo cierto es que esa fecha el expediente sí estaba completo, lo cual no fue analizado ni considerado en dicha resolución, la cual es omisa en indicar los artículos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) que fundan su decisión administrativa.

Con fundamento en las anteriores consideraciones solicito que se rectifiquen los procedimientos, teniendo como nula la prevención de las 15: 18 hrs del 15 de febrero de 2007 y en su lugar se emita una nueva calificación registral o el edicto de ley.”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente venido en alzada, se observa que la prevención de las quince horas con dieciocho minutos del 15 de febrero de 2007, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, que corre a folio 128 del presente expediente, no cumplió con lo que al efecto establecen los artículos 6 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883 de 30 de mayo de 1967, publicada en La Gaceta No. 125 de 3 de junio de 1967 y 158 de la Ley General de la Administración Pública. Dichos artículos en lo que interesa señalan lo siguiente:

“Artículo 6º.- No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando otros defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos que exija la ley o el reglamento de esta Oficina, o por falta de concordancia en los datos constantes en aquel (...) Si en el estudio del documento resultaren defectos, errores u omisiones de orden material, tales como los relativos a tomo, folio, asiento, situación y cualesquiera otros datos que no alteren la voluntad de las partes ni modifiquen en su esencia el acto o contrato, se procederá a inscribir el documento -si no existieren otros defectos que lo impidan- y el Registrador anotará aquellos, a fin de que el notario, al recibir inscrito el documento, haga al margen de la escritura original la corrección del caso.

Los demás defectos deberán indicarse, clara y detalladamente, en la minuta respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el documento cuya limpieza se deberá mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que determine el reglamento. (...)



*Artículo 158.- 1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.
2. Será inválido el acto substancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.
3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones substanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas.
[...]*”

De la anterior transcripción, se desprende que en la prevención de mérito se omitió por parte del a quo hacer referencia a las citas de ley en que se funda, así como señalar la sanción por incumplimiento a la misma, lo que constituye un vicio en el procedimiento que debió de ser subsanado por el ente Registral en su oportunidad. Asimismo, debe tomarse en cuenta que ya constan en el expediente los requerimientos prevenidos en la supra citada resolución, todas razones por las cuales deben acogerse los agravios expuestos por el aquí recurrente, lo anterior en virtud de las irregularidades legales de la prevención de mérito, así como en consideración del principio de verdad real y celeridad del procedimiento, máxime que se está ante una solicitud de patente de invención, que es materia de propiedad intelectual que busca fomentar la innovación y la expresión creativa del hombre y dada la importancia que tal aspecto posee en el desarrollo e infraestructura de un país; en el caso concreto, estima este Tribunal, que debe continuarse con el trámite correspondiente del presente proceso.

QUINTO. SOBRE 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**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos del veinte de agosto de dos mil ocho, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la patente de invención denominada “**TETRALINOS E INDANES SUSTITUTOS**”, 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**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos del veinte de agosto de dos mil ocho, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la patente de invención denominada “**TETRALINOS E INDANES SUSTITUTOS**”, 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

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

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