
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0438-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA CATEGORÍA DE PATENTE PARA LA INVENCION “DERIVADOS DE DIHIDRO-BENZO-OXAZINA Y DIHIDRO-PIRIDO-OXAZINA”

NOVARTIS AG., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2014-294)

PATENTES, DISEÑOS Y MODELOS

VOTO 0430-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veintitrés minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal la solicitud de adición y aclaración planteada por el abogado Néstor Morera Víquez, cédula de identidad 1-1018-0975, apoderado de NOVARTIS AG., en relación con el voto 0326-2021 dictado dentro del presente expediente a las 08:59 horas del 23 de julio de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN. El artículo 30 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, dispone:

Artículo 30. Adición y aclaración. El Tribunal no podrá variar ni modificar sus resoluciones, pero sí aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan sobre los puntos debatidos. La aclaración o adición solo procederán respecto de la parte dispositiva.

La adición o aclaración podrán hacerse de oficio, o a instancia de parte, en este último supuesto si fuera solicitada dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de la resolución a todas las partes. En este último caso el Tribunal resolverá lo que corresponda a la brevedad posible.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN OBJETO DE ESTA ADICIÓN Y ACLARACIÓN. Este Tribunal, en el voto 0326-2021 dictado a las 08:59 horas del 23 de julio del 2021, declaró con lugar el recurso de apelación planteado por Néstor Morera Víquez en la condición indicada, revocando la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:44:28 horas del 10 de junio de 2020, e indicando en su parte dispositiva:

POR TANTO / Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Néstor Morera Víquez representando a NOVARTIS AG., contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:44:28 horas del 10 de junio de 2020, la que en este acto se revoca, y se ordena el reenvío al Registro de la Propiedad Intelectual del presente expediente a efectos de que conozca en primera instancia el pliego reivindicatorio dividido.

TERCERO. SOBRE LAS MANIFESTACIONES DEL SOLICITANTE. El abogado Morera Víquez solicita adición y complementación, manifestando lo siguiente:

Entendemos claramente que esta orden se refiere a la devolución del expediente al Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de que se reanude la instancia administrativa, particularmente, el examen de fondo, y se nos otorgue un nuevo traslado conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención y 19 de su Reglamento. Así mismo, que el examen a realizar debe tener como fundamento las objeciones que surgen del dictamen pericial emitido durante la apelación, con base el capítulo reivindicatorio que ha quedado modificado en este expediente, conforme a la eliminación de materia para la división realizada oportunamente con la revocatoria.

Nuestra interpretación surge del hecho de que la petitoria aceptada a la que se refiere el voto en el primer párrafo de la página 5 es a la contenida en nuestra respuesta el dictamen pericial y por ello entendemos que esta interpretación es la correcta.

No obstante, lo anterior, consideramos que sobre este punto sería de mucha utilidad que se ampliara y se aclarara el voto, para efectos de que para la Dirección de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial no exista duda sobre lo que deberá ser materia de análisis y el alcance de la orden para realización de un nuevo traslado que permita al solicitante todas las garantías de atender y responder a las objeciones que surgieron conforme al dictamen pericial en la apelación, facilitando así la instrumentalización de esta decisión. (subrayado nuestro)

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Respecto de la solicitud de adición y aclaración presentada, considera este Tribunal que no resulta de recibo, toda vez que este instituto se refiere en forma exclusiva a la parte dispositiva de las resoluciones con el fin de aclarar conceptos oscuros o suplir omisiones sobre los

puntos debatidos; sin embargo, lo solicitado no se refiere a esos aspectos para que sean incluidos en la parte dispositiva, sino que de lo manifestado se desprende que su pretensión real es que se emita un pronunciamiento por parte de este Tribunal indicando al Registro sobre cómo debe de hacer el análisis de fondo de lo pedido por la parte lo cual no es posible, ya que atentaría con la competencia funcional de ese Registro. El Por Tanto, entendido en el contexto de la resolución, es claro en indicar el acto que debe ejecutar el Registro de la Propiedad Intelectual dentro del marco del principio de legalidad. Por lo que, al no existir algún extremo que se deba adicionar o aclarar en la parte dispositiva, debe el solicitante atenerse a lo resuelto en el voto 0326-2021 referido.

POR TANTO

Se rechaza la solicitud de adición y aclaración presentada por Néstor Morera Víquez. Se mantiene incólume la parte dispositiva del voto 0326-2021 dictado dentro del presente expediente a las 08:59 horas del 23 de julio del 2021. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo. **NOTÍFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2021 12:41 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2021 01:43 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2021 12:26 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2021 02:12 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2021 03:06 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN AL FALLO DEL TRA

TG: FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.96