

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0567-TRA-PI

Solicitud de patente para la invención AGENTES PROTECTORES DE PLANTES

Patentes, dibujos y modelos

Syngenta Participations AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5252)

VOTO N° 1010-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Syngenta Participations AG, organizada y existente conforme a leyes de la Confederación Suiza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos del veinticinco de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de enero de 1996, el Licenciado Claudio A. Quirós Lara, representando a la empresa Ciba-Geigy AG, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el otorgamiento de la categoría de patente para la invención AGENTES PROTECTORES DE PLANTAS.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 07:30 horas del 25 de marzo de 2009, declaró desistida la solicitud ordenando el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa cesionaria del presente procedimiento, Syngenta Participations AG, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2009, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. 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. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial declara desistida la solicitud, ya que considera no se cumplió correctamente con lo prevenido sobre la presentación del documento de cesión de los inventores, pues en su criterio no basta con la sola mención de éstos. Por su parte, el apelante alega que por haberse presentado la solicitud hace más de 13 años, nunca haberles sido prevenido el requisito, haberse publicado el edicto y

haber contestado correctamente lo prevenido, debe de bastar con la sola mención de los inventores que se hace en el documento de otorgamiento de la patente.

TERCERO. SOBRE LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION. El marco jurídico por el cual se rigen las formalidades de la solicitud de patente para una invención se encuentra principalmente en los artículos 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes) y 5 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento). Allí están contenidos los requisitos que deben de acompañar a toda solicitud de esta naturaleza, entendiéndose que la presentación de la solicitud con toda la documentación requerida es la forma normal y regular que se prevé para ello; ahora bien, también en la Ley de Patentes se previene la anormal situación en la cual la solicitud se presenta sin alguno de los requisitos, siendo dicha situación extraordinaria resuelta a través del otorgamiento de un plazo de 15 días, prorrogables por otros 15, para que las faltas sean subsanadas. Y sobre el cumplimiento de las prevenciones, este Tribunal ha indicado:

*“...la carga procesal es un imperativo jurídico, porque determina que con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe ser cumplida en un plazo previamente determinado (imperativo del propio interés), quedando sujeta a una **prevención**, **apercibimiento** o **advertencia** para el caso de que no la cumpla en el tiempo dado. De tal manera, la carga procesal es un imperativo para cuyo cumplimiento la normativa se vale del propio interés del sujeto gravado, en tanto su inobservancia –una vez hecha la **prevención** respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco de un procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir con lo prevenido, en cuyo caso debe quedar claro*

que el juzgador no puede suplir lo omitido por la parte contumaz (subrogándose en la actividad echada de menos de esa parte), porque toda carga procesal está prevista para el beneficio propio de la parte frente al procedimiento, y porque de no realizarse, tal omisión sólo perjudicaría al omiso.”(Tribunal Registral Administrativo, Voto 015-2008 de las 12:30 hrs. del 14-1-2008, negritas y subrayados del original)

Así, en el presente caso, ante la falta de, entre otras cosas, el documento de cesión de los inventores a la empresa solicitante, artículo 6 inciso 3) **in fine** en relación con los artículos 3 de la Ley de Patentes y 5.5 del Reglamento, en aplicación de lo establecido en el artículo 9 inciso 2) de la Ley de Patentes y por resolución de las 10:24 horas del 17 de febrero de 2009, se otorgó un plazo de 15 días hábiles para cumplir con lo prevenido. Así, en fecha 27 de febrero de 2009, la representación de la empresa solicitante contesta dando las razones por las que considera que el requisito no es exigible.

No puede este Tribunal avalar los alegatos esgrimidos por la empresa solicitante. El requisito de presentar la prueba de la cesión de los inventores a la empresa que solicita estaba plenamente vigente a la fecha de presentación de la solicitud, y de tal requisito establecido tanto legal como reglamentariamente no puede alegar ignorancia el solicitante al momento de presentar la solicitud. Y si bien mal hizo la Administración en no realizar una calificación unitaria y completa de la solicitud durante su primer estudio de forma, dicha falta no obsta a que los requisitos que sean echados de menos puedan ser prevenidos para su correcta acreditación en el trámite, ya que su falta viciaría cualquier resolución que por el fondo se llegara a tomar. Y el hecho de que se haya publicado edicto no convalida en nada la falta de la documentación requerida por Ley, la cual debe de constar correctamente en el expediente. Lo mismo sucede con el transcurso del tiempo desde la presentación de la solicitud: el requisito del documento de cesión existe desde el 10 de enero de 1996, fecha en la que debió haber sido presentado ordinariamente con la solicitud; ahora, si dicho documento no fue presentado con la gestión inicial, extraordinariamente la normativa prevé que la documentación pueda ser

aportada dentro de un plazo que se otorga al efecto. Así, en el presente asunto, dicha oportunidad fue otorgada por resolución de las 10:24 horas el 17 de febrero de 2009, y al no haber sido contestada de conformidad, obliga a la declaratoria de desistimiento.

CUARTO. SOBRE EL DOCUMENTO DE CESION SOLICITADO. Considera el apelante que la sola mención que se hace en el documento de otorgamiento de la patente de los inventores es suficiente para considerar el requisito cumplido. Sin embargo, lejos de tal razonamiento, este Tribunal entiende que tal requisito se establece en razón de otorgar una protección al inventor, que en Costa Rica tiene rango constitucional:

“Artículo 47.-

Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley.”

Principio desarrollado en la propia Ley de Patentes, que también nos habla sobre la transferencia de dicho derecho de propiedad:

“Artículo 3.- Derecho de patente. Transferencia y licencia.

1. El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor el primer solicitante en el país de origen del invento
2. Si varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho de patente les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario.
3. El derecho de patente podrá ser transferido por acto entre vivos o por la vía sucesoria.
4. Toda transferencia o licencia de la patente deberá ser registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin lo cual no tendrá efectos legales frente a terceros.”

Así, en Costa Rica la Ley de Patentes determina que el derecho originario a la propiedad de

una invención pertenece a quien lo inventó, pudiendo dicho inventor (o inventores) disponer de él en la forma en que consideren pertinente. Entonces, para el caso de las invenciones que aún no han sido sometidas al proceso de solicitud de la categoría de patente, éstas pueden ser sujetas a transferencia de su dominio para que sea un tercero quien realice la solicitud ante la Oficina de la Propiedad Industrial; sin embargo, la Ley de Patentes exige que dicha transferencia esté debidamente documentada, artículo 5.5 del Reglamento:

“Artículo 5.- Contenido de la solicitud de patente.

(...)

5. 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. (...)”

Éste requisito es la formalidad mínima exigida para que la Administración Pública pueda tener certeza de que el derecho originario del inventor no está siendo conculcado y que más bien ha sido gestionado dentro de un marco de legalidad.

Y es que, precisamente, pretende el apelante que la Administración valide la supuesta cesión que hacen Wilhelm Ruess, Gertrude Knauf-Beiter y Ruth Beatrice Kung, que son quienes aparecen como inventores en la solicitud presentada ante las autoridades costarricenses, con vista en el documento de otorgamiento de patente por parte de la Oficina Europea de Patentes. Pero, precisamente de tal documento (ver folio 79), se deriva que existe un cuarto inventor, Helmut Kessmann, de quien no se dice nada en la solicitud bajo estudio, y cuya existencia más bien ahonda la necesidad de que el documento de cesión sea correctamente acreditado, ya que traería luz sobre el por qué si el señor Kessmann aparece también como inventor, en la solicitud costarricense no fue mencionado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el desistimiento dictado lo fue a derecho, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa Syngenta Participations AG en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos del veinticinco de marzo de dos mil nueve, 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.**

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

SOLICITUD DEFECTUOSA DE LA PATENTE

TG: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.90