

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0740-TRA-PI

**Solicitud de registro de patente de invención “AGENTES DE TRANSPORTE
DERIVADOS CUPREDOXIN Y METODOS PARA SU USO”**

Ananda Chakrabarty; Tapas Das Gupta; Tohru Yamada; y Arsenio Fialho, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9033)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS DE UTILIDAD

VOTO N° 1011-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con cincuenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, en su condición de Apoderado Especial de los solicitantes **ANANDA CHAKRABARTY**, cuyo domicilio es 206 Julia Drive, Villa Park, Illinois 60181, Estados Unidos de América; **TAPAS DAS GUPTA**, cuyo domicilio es 1317 Jackson Avenue, River Forest, Illinois 60305, Estados Unidos de América; **TOHRU YAMADA**, cuyo domicilio es South Cuyler Avenue, Apt. 2. Oak Park, Illinois 60304, Estados Unidos de América; y **ARSENIO FIALHO**, cuyo domicilio es Praceta Maestro Ivo Cruz, Lote 23 3 Esq. P-1500-401 Lisbon, Portugal, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de marzo de dos mil siete, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de Gestor de Negocios de los gestionantes, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2005/035758, titulada “**AGENTES DE TRANSPORTE DERIVADOS CUPREDOXIN Y METODOS PARA SU USO**”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de abril de dos mil siete, previno al gestionante cumplir con la presentación del timbre de Archivo Nacional, la traducción de memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen, el informe de búsqueda internacional, la indicación de entrada fase nacional (capítulo I o II) y el examen preliminar internacional o reporte preliminar sobre patentabilidad.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho resolvió: “... *Tener por desistida la solicitud y ordenar el archivo del expediente...*”

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de octubre de dos mil ocho, interpuso en su contra recurso de apelación, admitiéndose la apelación mediante resolución de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil ocho. El apelante no expresó agravios, una vez otorgada la audiencia de ley, mediante resolución de las catorce horas con quince minutos del nueve de diciembre de dos mil ocho.

QUINTO. Que este Tribunal mediante resolución de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil nueve, con carácter de prueba para mejor resolver y de conformidad con los ordinales 22 y 27.6 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), 51 bis.3 inciso b) del Reglamento al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), 22 y 24 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 24 y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, y 331 del Código Procesal Civil, se solicita al Licenciado Carlos Corrales Azuola aportar ante esta Instancia los siguientes requerimientos: el timbre de Archivo Nacional, la traducción de memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen, el informe de búsqueda internacional, la indicación de entrada fase nacional (capítulo I o II) y el examen preliminar internacional o reporte preliminar sobre patentabilidad.

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 25 de junio de 2009, el Apoderado Especial de los solicitantes, cumple con los requerimientos de la prevención antes citada.

SÉTIMO. 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. De importancia se tiene el siguiente:

1.- Que el Licenciado Carlos Corrales Azuola como Apoderado Especial de los solicitantes cumplió con la prevención emitida por este Tribunal a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil nueve. (Ver folios 223 al 316).

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 la minuta de defectos para solicitudes de patentes PCT, de las catorce horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de abril de dos mil siete, previno al gestionante cumplir con la presentación del timbre de Archivo Nacional, la traducción de memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen, el informe de búsqueda internacional, la indicación de entrada fase nacional (capítulo I o II) y el examen preliminar internacional o reporte preliminar sobre patentabilidad, confiriéndole al efecto un plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de dicha resolución, la cual le fue notificada vía fax el día veintiuno de abril de dos mil ocho, prevención que no fue cumplida por el representante de los solicitantes. En razón de lo anterior, el Registro, mediante la resolución impugnada, resolvió tener por desistida la solicitud y ordenar el archivo del expediente.

Como consecuencia de lo anterior, el Licenciado Corrales Azuola apeló la resolución referida, sin expresar agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente venido en alzada, y con fundamento en el artículo 27 inciso 6) 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, se desprende lo que a continuación se dirá. Al efecto, dichas normas establecen en lo que interesa lo siguiente:

“...

Artículo 27. Requisitos nacionales

6) La legislación nacional podrá exigir que el solicitante aporte pruebas respecto de cualquier condición substantiva de patentabilidad que prescriba dicha legislación.

Regla 51bis.3 Oportunidad de satisfacer las exigencias nacionales

b) Si cualquiera de las exigencias de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.6) o 7) no se hubiese satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, el solicitante tendrá una oportunidad de dar cumplimiento a la exigencia después del vencimiento de ese plazo.

Artículo 22. Copia, traducción y tasa para las Oficinas designadas

1) El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma prescrita)

y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad...”

Se desprende que de la interpretación de los artículos anteriormente transcritos, el solicitante de una patente de invención depositada bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), de conformidad con lo establecido por el Reglamento a dicho Tratado mediante la Regla 51bis.3.b), en relación con los artículos 22 y 27 inciso 6) propiamente del Tratado, tiene una oportunidad de satisfacer las exigencias nacionales después del vencimiento del plazo establecido en el artículo 22 del Tratado, que para el caso concreto, sería lo referente a representación por mandatario. Si bien es cierto, el plazo de 30 meses establecido por el artículo 22, aún no ha vencido, puede concluirse que una vez vencido y en virtud de la posibilidad de satisfacer los requisitos señalados supra con posterioridad, es claro que ya van a estar subsanados tales requisitos en virtud de la documentación presentada ante este Tribunal por el recurrente, en su escrito de fecha 25 de junio del 2009, la cual cumple con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

QUINTO. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS PREVENIDOS Y RELEVANCIA DE LA MATERIA DE PATENTES. Del escrito y la documentación presentada ante este Tribunal en fecha 25 de junio de 2009, constante en el expediente de folios 227 a 316, se deduce que la solicitud de patente de invención cumple con todos los requerimientos de ley, por lo que en consideración del principio de verdad real y celeridad del

procedimiento y que se está ante una solicitud de patente de invención, 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 científico y tecnológico de un país, en el caso concreto, estima este Tribunal, que debe continuarse con el trámite de ley de la presente solicitud.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, procede declarar con lugar el recurso interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrale Azuola**, como Apoderado de los solicitantes **Ananda Chakrabarty, Tapas Das Gupta, Tohru Yamada; y Arsenio Fialho**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la patente de invención denominada **“AGENTES DE TRANSPORTE DERIVADOS CUPREDOXIN Y METODOS PARA SU USO”**, 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 planteado por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, como Apoderado de los solicitantes **Ananda Chakrabarty, Tapas Das Gupta, Tohru Yamada y Arsenio Fialho**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la patente de invención denominada **“AGENTES DE TRANSPORTE DERIVADOS CUPREDOXIN Y METODOS PARA SU USO”**, 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



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