

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0908-TRA-PI

Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención “MÉTODO PARA IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-0129)

ZINFANDEL PHARMACEUTICALS, INC., Apelante

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 1038-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ZINFANDEL PHARMACEUTICALS, INC.**, organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos, domiciliada en One Science Drive, Suite 342, Box 90344, Durham, North Carolina 27708, Durham County, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de marzo de dos mil once, la Licenciada López Quirós, siguiendo los cánones establecidos por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el

otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada **“MÉTODO PARA IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD”**.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta minutos del 12 de mayo de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al aquí apelante aportar la traducción del documento técnico y la 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 (a) (ii, 51 bis 2 (ii)) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, dibujos, modelos industriales y modelos de utilidad, No 6867 (documento de cesión debidamente legalizado y su traducción), otorgándosele el plazo de dos meses para su cumplimiento, so pena de tenerse por desistida la solicitud presentada y ordenarse el archivo del expediente de conformidad con lo establecido por los artículos 6 y 9 de la Ley antes citada y 16 de su Reglamento.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil once, declaró desistida la solicitud ordenando el archivo del expediente, al corroborar que el interesado no aportó la traducción del documento técnico, incumpliendo con la prevención de mérito.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado el veintiuno de setiembre de dos mil once, la Licenciada López Quirós interpuso recurso de apelación en su contra.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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 por no haberse cumplido extremos prevenidos en el plazo otorgado. Por su parte, el apelante indica que la prevención efectuada fue cumplida debidamente y que en dado caso con base en el Principio de Proporcionalidad de la Sanción considera que la pena impuesta de dar por terminado el trámite administrativo de registro de la patente en referencia, es excesivo tomando en cuenta que el defecto incurrido es de forma y no de fondo.

TERCERO. SOBRE LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN. El marco jurídico por el cual se rigen las formalidades de la solicitud de patente para una invención se encuentran establecidas principalmente en los artículos 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 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 No. 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento). Allí están contenidos los requisitos que deben de acompañar a toda solicitud de esta naturaleza, adjuntándose toda la documentación requerida que es la forma normal y regular que se prevé para ello. A su vez, la Ley de Patentes se prevé el supuesto en el cual la solicitud se presenta sin alguno de los requisitos, siendo dicha situación extraordinaria, que se resuelve a través del otorgamiento de un plazo para subsanar la omisión, el cual en este caso fue originalmente otorgado por dos meses, según resolución de las ocho horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil once (folio 73). 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, se tiene que el gestionante omitió incorporar a la solicitud la traducción del documento técnico y la declaración en la que justifica su derecho a la patente, según lo prevé la Ley de cita y que fue objeto de prevención. Ante el cumplimiento y la contestación parcial de ésta, se impone tener por desistida la solicitud de acuerdo al artículo 9 inciso 2) de la Ley de Patentes, no siendo de recibo los argumentos planteados por el apelante, ya que las condiciones bajo las cuales se dicta la resolución recurrida son claras en el sentido de que la ley establece que se declare por desistida la solicitud de patente en el caso de que no se presenten los documentos solicitados dentro de los plazos establecidos, se trata de una institución procesal sumamente importante, a fin de dotar de seguridad jurídica al sistema, en el sentido de que los casos no queden abiertos sin límite y especialmente en materia registral porque la prioridad constituye el eje central de los registros, de tal manera que no se pueden mantener prioridades indefinidamente, sin completar el trámite de ley; resultando por tal motivo la sanción impuesta expresamente ordenada por la ley. Conforme a las

consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Zinfandel Pharmaceuticals, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil once, 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**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SOLICITUD DEFECTUOSA DE LA PATENTE

TG: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.90