



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0412-TRA-PI

Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención INHIBIDORES DE CICLOPROPIL-POLIMERASA

Patentes, dibujos y modelos

Centocor Ortho Biotech Products LP, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2011-0060)

VOTO N° 1093-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Centocor Ortho Biotech Products LP, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y seis minutos del catorce de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de febrero de dos mil once, el Licenciado Baudri Ruiz, 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 INHIBIDORES DE CICLOPROPIL-POLIMERASA.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas cincuenta y seis minutos del catorce de abril de dos mil once, declaró desistida la solicitud ordenando el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil once, el Licenciado Baudrit Ruiz interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. 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, o a la invalidez 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 Alvarado Valverde, 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 tener derecho a una segunda prevención.

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 encuentra establecidas 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 para cumplir, el cual en este caso fue originalmente otorgado por dos meses, según resolución de las catorce horas treinta y tres minutos del dos de febrero de dos mil once (folio 54). 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 contestación parcial y fuera del plazo establecido para ello, 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 no indica en donde está contenido el derecho a una doble prevención que según su dicho se encuentra en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y revisado ese Tratado tampoco encuentra este Tribunal que exista tal derecho en la letra de ese instrumento internacional. 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 el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 Gastón Baudrit Ruiz en representación de la empresa Centocor Ortho Biotech Products LP en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y seis minutos del catorce de abril 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SOLICITUD DEFECTUOSA DE LA PATENTE

TG: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.90