

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2010-0721-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT “FORMULACIONES DE LIPOSOMAS DE COMPUESTOS DE ACIDO BORÓNICO”**

**ALZA CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 11324)**

**Patentes, dibujos y modelos**

### ***VOTO No. 1139-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas del catorce de diciembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0599-0078, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALZA CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, domiciliada en 1900 Charleston Road, Mountain View, CA, 94039, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de julio de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintidós de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición antes citada, presentó solicitud de inscripción de la patente de invención “**FORMULACIONES DE LIPOSOMAS DE COMPUESTOS DE ÁCIDO BORÓNICO**”

cuyos inventores fueron los señores **Huang**, Anthony, **Luo**, Bing, **Wang**, Jinkang y **Zhang**, Yuanpeng.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las trece horas con veinticinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al representante de la empresa **ALZA CORPORATION**, la presentación del documento de 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 Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (**documento de cesión debidamente legalizado y su traducción**), en virtud de que el mismo no consta en la Fase Internacional, otorgándole al efecto un término de dos meses, para lo cual el interesado solicitó una prórroga del plazo para la presentación de dicho documento, en virtud de encontrarse en proceso de legalización, otorgándosele por parte del Registro dicha prórroga por un plazo de dos meses, mediante resolución de las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil diez.

**TERCERO.** Que por memorial presentado el 26 de julio de 2010, el señor Gastón Baudrit Ruiz aporta documento de cesión legalizado en donde no comparecen la totalidad de los cedentes, por cuanto argumenta el Licenciado Baudrit Ruiz que dicho documento se emitió defectuoso por la Oficina correspondiente y solicita se le conceda una nueva prórroga para aportar el documento de cesión.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de julio de dos mil diez, y analizado el escrito presentado el 26 de julio de 2010, mediante el cual el gestionante solicitó nueva prórroga, resolvió que dicha solicitud resulta improcedente de conformidad con lo establecido en los artículos 14 párrafo 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y

Modelos de Utilidad, No. 6867 y asimismo declaró desistida la solicitud de concesión de la Patente de Invención referida, en razón de considerar que el interesado no cumplió con la prevención realizada y ordenó su archivo, resolución que es apelada y conoce en este acto el Tribunal.

**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 la Jueza Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos con tal carácter de interés para la presente resolución se tienen los siguientes:

**I.-** Que la Patente de Invención **“FORMULACIONES DE LIPOSOMAS DE COMPUESTOS DE ÁCIDO BORONICO”**, fue solicitada ante la Oficina Internacional en fecha 21 de agosto de 2008 (folio 4).

**II.-** Que efectivamente se demuestra que el documento de cesión que consta de folios 140 al 146 fue emitido de forma defectuosa por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América, y que este fue presentado por la aquí apelante dentro del plazo otorgado para dichos efectos.

**III.-** Que mediante documento de cesión los señores **Huang**, Anthony, **Luo**, Bing, **Wang**, Jinkang y **Zhang**, Yuanpeng, todos mayores, científicos, ciudadanos norteamericanos, excepto el último que es canadiense, cedieron los derechos a la empresa **ALZA CORPORATION**, de la Patente de Invención denominada **“FORMULACIONES DE LIPOSOMAS DE COMPUESTOS DE ÁCIDO BORÓNICO”** (folios del 159 al 170).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de julio de dos mil diez, y analizado el escrito presentado el 26 de julio de 2010, mediante el cual el gestionante solicitó nueva prórroga para cumplir con la prevención de mérito, resolvió que dicha solicitud resulta improcedente de conformidad con lo establecido en los artículos 14 párrafo 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y asimismo declaró desistida la solicitud de concesión de la Patente de Invención referida, en razón de considerar que el interesado no cumplió con la prevención realizada y ordenó su archivo.

Considera este Tribunal, que en el caso de análisis consta a folios 159 al 170 del expediente, se comprueba la existencia del documento debidamente legalizado de la cesión de la Patente de Invención solicitada, por parte de los inventores: señores **Huang**, Anthony, **Luo**, Bing, **Wang**, Jinkang y **Zhang**, Yuanpeng a la empresa **ALZA CORPORATION** de la patente de invención denominada **“FORMULACIONES DE LIPOSOMAS DE COMPUESTOS DE ÁCIDO BORÓNICO”**, y por ese motivo, además de rescatar la importancia de las patentes a nivel mundial, como símbolos de desarrollo para un país, es que éste Tribunal, abierto a la visión de dar oportunidad al saneamiento, cuando éste sea posible, estima que debe continuarse con el trámite de la solicitud presentada.

La política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, eficiencia, verdad real, razonabilidad y proporcionalidad, que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito solicitado referente a la cesión de derechos por parte de los inventores a la empresa solicitante de la patente de invención, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALZA CORPORATION**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de julio de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALZA CORPORATION**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de julio de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR.**

**Patentes de Invención**

**TE: Inventor. Transferencia de la Patente de Invención**

**TG: Propiedad Industrial**

**TR: Registro de Patentes de Invención**

**TNR: 00.38.55**