



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0221-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención “MODULADORES CANABINOIDES DE TETRAHIDRO-INDAZOL”

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8701)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 298-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del diez de mayo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, cédula de identidad 1-0599-078 en su condición de apoderado de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, domiciliada en Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 18 horas del 21 de noviembre de 2008.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de octubre del 2006, el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, de calidades y condición dicha, presentó solicitud de inscripción la **Patente de Invención “MODULADORES CANABINOIDES DE TETRAHIDRO-INDAZOL”**, para lo cual el registro de la Propiedad Industrial autorizo el edicto de ley.

II. Que en resolución de las 09:59 horas del 9 de setiembre del 2008, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se le comunicó al solicitante retirar y publicar el edicto de ley en el Diario Oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional, así como la comprobación



dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución, del pago de todas las publicaciones relacionadas, así mismo que aportara el original o copia certificada de la publicación en un diario de circulación nacional, bajo apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud y archivarse el expediente en caso de no cumplir con lo prevenido, todo de conformidad con los artículos 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y 17 de su Reglamento, prevención notificada al interesado el 17 de octubre de 2008.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 18 horas del 21 de noviembre de 2008, declara desistida la relacionada solicitud y ordena el archivo del expediente, resolución a la que se le presento recurso de revocatoria con apelación en subsidio por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, y siendo que por resolución de las 14:16 horas del 15 de diciembre de 2008 se declaró sin lugar el recurso de revocatoria y se admite el recurso de apelación por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. Que este Tribunal mediante Voto No. 180-2013 dictado a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil trece, resolvió **suspender el dictado de la resolución final que da por agotada la vía administrativa**, en el trámite de recurso de apelación interpuesto por la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 18 horas del 21 de noviembre de 2008, hasta que la Sala Constitucional resolviera la Acción de Inconstitucionalidad No. 09-10205-0007-CO interpuesta por el licenciado Gastón Baudrit Ruiz en su condición de apoderado de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, por estarse cuestionando los artículos 10, 33, y 40 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983; acción de inconstitucionalidad que fue declarada sin lugar mediante el Voto 6414-12.



V. 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que este Tribunal mediante Voto No. 180-2013 dictado a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil trece, resolvió **suspender el dictado de la resolución final que da por agotada la vía administrativa**, en el trámite de recurso de apelación interpuesto por la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 18 horas del 21 de noviembre de 2008, hasta que la Sala Constitucional resolviera la Acción de Inconstitucionalidad No. 09-10205-0007-CO interpuesta por el licenciado Gastón Baudrit Ruiz en su condición de apoderado de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. [dentro de este expediente]**, por estarse cuestionando los artículos 10, 33, y 40 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983; y siendo que acción de inconstitucionalidad fue declarada sin lugar mediante el Voto 6414-12, es que procede levantar la suspensión decretada y ordenar se continúe con el trámite de rigor en el presente asunto, correspondiendo la fase de estudio y resolución, dado que conforme el procedimiento reglamentario establecido en esta sede ya se confirieron las audiencias respectivas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:



1.- Que el 13 de noviembre del 2008 la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, canceló la publicación del aviso de ley correspondiente a la solicitud de patente 8701, en la Imprenta Nacional. (ver folio 398) y las publicaciones se realizaron en las gacetas N° 227, 228 y 229 de los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2008 (ver folios 391, 392 y 393).

2.- Que el 14 de noviembre del 2008 la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, canceló la publicación del aviso de ley correspondiente a la solicitud de patente 8701, en el Diario de circulación Nacional (ver folio 399) y la publicación se realizó el 19 de noviembre de 2008 (ver folio 406).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra esta Autoridad hechos con tal carácter que tengan relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución debidamente notificada, le solicitó al apelante cumplir con el retiro y publicación del edicto de ley en el Diario Oficial la Gaceta y en otro diario de circulación nacional, así como cumplir con lo estipulado en los artículos 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y 17 de su Reglamento, circunstancia que el Registro consideró que no fue cumplida por lo que procede a declarar desistida las diligencias de inscripción de la Patente de Invención propuesta, y en consecuencia ordena el archivo del expediente.

Por su parte, la apelante inconforme con lo decidido en la resolución venida en alzada, manifiesta la inconstitucionalidad de los artículos 10, 33 y 40 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, por lo que debe rectificarse el error procedimental, al haberse efectuado el pago de las publicaciones dentro del mes siguiente al recibo de la notificación del edicto, se ordene la continuación de las presentes diligencias.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Con relación a lo anterior, conforme lo establece el artículo 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y



Modelos de Utilidad, que al haberse cumplido todos los requisitos del artículo 9º, párrafo 1, se notificará al solicitante para que compruebe dentro del mes siguiente el pago de la tasa de publicación de la solicitud, y si en el plazo indicado no se comprueba el pago de dicha tasa, la solicitud se tendrá por desistida, debiendo realizar la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, por tres días consecutivos, y por lo menos una vez en un medio de comunicación colectiva escrito de circulación nacional.

En el caso concreto, se constata a folio noventa y uno del expediente que la solicitante quedó notificada el 17 de octubre del 2008, para que de conformidad con el numeral citado, proceda a retirar de ese Registro y publicar en La Gaceta, el aviso correspondiente al registro de la patente solicitada.

Se ha tenido como hechos debidamente demostrados que el 13 de noviembre del 2008 se canceló la publicación del aviso de ley en la Imprenta Nacional, y en el diario de circulación nacional, La Prensa Libre se canceló el 14 de noviembre del 2008, el mencionado aviso, de lo que resulta claro que se cumplió con el pago de la tasa de publicación que menciona el citado artículo dentro del mes siguiente, así como las publicaciones que se derivan de dicho pago.

Se observa que el único yerro del solicitante fue no haber comunicado al Registro de la Propiedad Industrial del cumplimiento del requisito, sin embargo al ser las patentes de invención a nivel mundial, símbolos de desarrollo para un país, es que éste Órgano Colegiado, abierto a la visión de dar oportunidad al saneamiento, cuando éste sea posible, y en virtud que efectivamente se cumplió con el pago de la tasa de publicación y que además fueron realizadas las correspondientes publicaciones, es que opta por aplicar la política de saneamiento en el presente asunto.

Otro elemento que sustenta esta política lo encuentra el Tribunal en los principios de celeridad, economía procesal, eficiencia, verdad real, razonabilidad y proporcionalidad, sustentados en lo estipulado por los artículos 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, lo cual favorece el fin público que encierra para el desarrollo las patentes.

Por lo anterior conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito solicitado referente al pago de la tasa correspondiente a la publicación de la solicitud, y tenido como un hecho debidamente demostrado, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 18 horas del 21 de noviembre de 2008, 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.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 18 horas del 21 de noviembre de 2008, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente a la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **MODULADORES CANABINOIDES DE**



TETRAHIDRO-INDAZOL si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Solicitud de inscripción de patente

TE: Publicación de la solicitud de inscripción de patente

TG: Inscripción de patente

TNR: 00.42.25