



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0538-TRA-PI**

**Patente de Invención: “DERIVADOS DE QUINAZOLIN-4 (3H-ONA UTILIZADOS COMO INHIBIDORES DE PI3 CINASA”**

**RESPIVERT LIMITED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 0233-2013)**

**Marcas y otros Signos**

## **VOTO N° 0570-2014**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de julio de dos mil catorce.

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, portador de la cédula de identidad numero 1-0599-0078, en su condición de apoderado especial de la empresa **RESPIVERT LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos del treinta de julio de dos mil trece.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado el día 20 de mayo de 2013 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **RESPIVERT LIMITED**, solicitó la patente de invención de **“DERIVADOS DE QUINAZOLIN-4 (3H-ONA UTILIZADOS COMO INHIBIDORES DE PI3 CINASA”**, solicitud internacional PCT/EP/2010/052015, con



---

fecha de presentación internacional del 19 de octubre de 2010, bajo clasificación internacional A61K 31/519, A16P 11/00, 11/06, 17/00, 19/02, 35/00, C07D 487/04.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas del veintitrés de mayo de dos mil trece, le previene al solicitante haciéndole las siguientes **OBSERVACIONES**: “*(...) I. (...), se le indica al solicitante que debe aportar el poder o copia certificada del mismo, o en su defecto indicar ubicación del poder en los archivos del Registro de la Propiedad Industrial. Tome nota que la indicación que se dio sobre la ubicación del poder en la solicitud inicial, pertenece a JANSSEN PHARMACEUTICAL N.V. y no al titular de la presente solicitud. II.- Debe aportar el faltante de la tasa de presentación por cuanto la misma fue presentada incompleta. EL PLAZO PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN ES DE DOS MESES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN SO PENA DE TENER POR DESISTIDA LA SOLICITUD Y ORDENARSE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. (...).*”

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas siete minutos del treinta de julio de dos mil trece, resolvió; “*(...) I.- Declarar desistida la solicitud de la Patente de Invención “DERIVADOS DE QUINAZOLIN-4 (3H-ONA UTILIZADOS COMO INHIBIDORES DE PI3 CINASA”, (...). II. Ordenar el archivo del expediente administrativo N° 2013-0233. (...).*”

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha seis de agosto de dos mil trece, el Lic. **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **RESPIVERT LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución final antes referida.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas treinta y tres minutos del siete de agosto de dos mil trece, resolvió; “*(...), declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 Arguedas Pérez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

- Que la empresa **RESPIVERT LIMITED** acreditó ante este Tribunal, su legitimación, así como la cancelación de la tasa faltante correspondiente a la presentación de la patente de invención solicitada. (v.f 13 vuelto y del 18 al 21 del expediente de marras.)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar desistida la solicitud de Patente de Invención **“DERIVADOS**

**DE QUINAZOLIN-4 (3H-ONA UTILIZADOS COMO INHIBIDORES DE PI3 CINASA”,** presentada por el apoderado de la empresa **RESPIVERT LIMITED**, al determinarse que el interesado no cumplió con la prevención realizada mediante el auto de las quince horas del veintitrés de mayo de dos mil trece, de conformidad con lo que dispone el artículo 9, 34 y 34 bis de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 y el artículo 16 del Reglamento Decreto ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios manifestó expresamente lo siguiente; “(...,) *Consta presentado en ese Despacho bajo expediente 2012-0264 el poder que acredita mi personería, razón por la que queda ratificado todo lo actuado a la fecha. Acreditada mi personería aporto el ajuste en el pago de los derechos de presentación. Ruego revocar la resolución tomada y en su lugar continuar con las presentes diligencias. (...).*”

**CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas siete minutos del treinta de julio de dos mil trece, le previene al representante de la empresa **RESPIVERT LIMITED**, aportar el poder o copia certificada del mismo, o en su defecto indicar ubicación del poder en los archivos del Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que la indicación que se dio en el escrito de presentación a folio 2 del expediente, pertenecía a JANSSEN PHARMACEUTICAL N.V. y no al titular de la presente solicitud. Asimismo, debía proceder a cancelar el faltante de la tasa de presentación, dado que la misma se encontraba incompleta. Lo anterior, dentro de un plazo de DOS MESES a partir de su notificación, so pena de tenerse por desistida su solicitud y archivar las diligencias de conformidad con el artículo 9, 34 y 34 bis de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y el artículo 16 del Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983.



Ante su incumplimiento, el Registro de la Propiedad Industrial debió proceder como bien lo hizo con la penalidad indicada. No obstante, el gestionante en su escrito de apelación indica expresamente, que el poder que acredita su personería se encuentra en el expediente número **2012-264** y en ese mismo acto acredita el faltante de la tasa de presentación de la solicitud de marras (v.f 13). Sin embargo, no se puede obviar que el apelante debió de haber contestado la prevención que le hiciera el Registro a su debido tiempo, no obstante aunque sus alegaciones se encuentren fuera de plazo, existen elementos que hacen que este Tribunal pueda aplicar el procedimiento de saneamiento.

Del análisis realizado a los autos este Tribunal procede con las diligencias pertinentes a efectos de verificar la autenticidad de la documentación aportada visible del folio 18 al 21 e indicada en el escrito de apelación, por lo que mediante Resolución de las nueve horas del trece de marzo de dos mil catorce, este Órgano de alzada solicitó al Registro de instancia remitir **ad effectum videndi** el Expediente número **2012-264**, y corroborar dicha información.

En base a ese expediente y pese a encontrarse a destiempo el cumplimiento de lo prevenido por el Registro a la solicitante, encuentra este Tribunal que ha sido superada en esta instancia la etapa de admisibilidad que motivó en su momento el archivo de las diligencia, ya que el poder a que hace referencia el recurrente y que lo legitima para presentar este proceso, consta de folio 18 al 21 y es de fecha 16 de marzo de 2011, por lo que al momento de presentar la solicitud dicho poder constaba en la publicidad registral.

Esos elementos permiten que este Tribunal pueda aplicar la política de saneamiento seguida por parte de este Órgano de alzada y tener por subsanados los defectos señalados por el Registro, sean el poder correspondiente y el pago adicional de la tasa respectiva.



Esta política de saneamiento se ha fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, conservación de los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios aplicables que favorecen al administrado según 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, aplicable 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 los requisitos solicitados, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas siete minutos del treinta de julio del dos mil trece, 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.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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** presentado en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, siete minutos del treinta de julio del dos mil trece, 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. Se da



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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.**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*