
RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE 2019-0320-TRA-PI

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE POR LA VÍA PCT PARA LA INVENCION “PLANTA Y SEMILLA DE MAÍZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGÉNICO MON89034 Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO”

MONSANTO TECHNOLOGY LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 10461)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0342-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de revisión interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Santa Ana, Centro Empresarial Fórum, Edificio C, oficina 1C1, cédula de identidad 104330939, en su condición de apoderado especial de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Missouri, domiciliada en St. Louis, 800 North Lindbergh, Estados Unidos de América, respecto del Voto 0351-2016, dictado por este Tribunal a las 14:05 horas del 31 de mayo de 2016.

Redacta la jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. EL 26 de noviembre de 2008, la representación de la empresa apelante solicitó la inscripción como patente de la invención

“PLANTA Y SEMILLA DE MAÍZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGÉNICO MON89034 Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO”.

Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 08:00 horas del 10 de febrero de 2015, denegó la solicitud de patente de invención indicada.

Que este Tribunal, mediante el Voto 0351-2016, dictado a las 14:05 horas del 31 de mayo de 2016, dispuso “...*se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Alejandra Castro Bonilla, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del diez de febrero de dos mil quince, la que en este acto se confirma...*”.

Inconforme con el voto antes mencionado, mediante escrito enviado vía fax a las 18:19:00 horas del 11 de junio de 2019, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, presenta recurso extraordinario de revisión, contra lo resuelto, argumentando que esta instancia al analizar la figura de los eventos transgénicos sitúa erróneamente la invención en la categoría de variedad vegetal, remitiéndola a la Ley 8631 de Protección de Obtenciones Vegetales, razón por la cual se aprecia la confusión existente por parte del Registro de Propiedad Industrial y el Tribunal respecto a un evento transgénico, una patente de planta y una variedad vegetal. Sustentando dicho proceso en la evidente falta de la configuración de los elementos constitutivos del acto administrativo como son: a) la obligatoriedad de remisión a la Ley de Biodiversidad 7780 en su artículo 80 y b) el incumplimiento del artículo antes indicado, por tales motivos el acto administrativo es evidentemente dictado por un órgano no competente, al no seguir con los procedimientos previstos en la ley, careciendo de las formalidades materiales y los trámites legales exigidos, por lo cual la conformación del acto administrativo no goza de validez siendo absolutamente nulo e inexistente.

SEGUNDO. EN CUANTO AL RECURSO DE REVISIÓN. Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos administrativos, que como bien se sabe, han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador en la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), en dos categorías: **ordinarios (revocatoria y apelación) y extraordinarios (revisión).**

Refiriéndose a la naturaleza y alcances en particular del recurso de revisión, el profesor Eduardo Ortiz Ortiz señalaba:

“(...) Los recursos extraordinarios son los que sólo pueden tener lugar, por motivos tasados por ley y perfectamente precisados. En términos tales que cuando no se dan esos motivos, no es posible establecer esos recursos. El recurso de revisión siempre ha sido extraordinario tanto en lo judicial como en lo administrativo porque sólo cabe, como el de Casación, por motivos taxativamente fijados por ley. Fuera de los casos previstos no hay posibilidad de recurso de revisión aún cuando pueda haber la conciencia clara de que ha habido una infracción grave. Si no encaja dentro de las hipótesis previstas no hay posibilidad de recurso de revisión. (...)”. (Citado por Roberto QUIRÓS CORONADO, **Ley General de la Administración Pública concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional, Editorial ASELEX S.A., San José, Costa Rica, 1996, p. 407.** (El subrayado no es del original).

Y en mismo sentido se han manifestado los profesores españoles Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández:

“(...) Configurado con carácter extraordinario, en la medida en que sólo procede en los concretos supuestos previstos por la Ley y en base a motivos igualmente tasados por ella (...), constituye, en principio, más que un recurso propiamente dicho, un remedio

excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza, pero de cuya legalidad se duda en base a datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento en que fueron dictados.” (Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1977, pág. 446).

Partiendo de las citas doctrinarias transcritas, se desprende que el recurso de revisión es de carácter extraordinario o excepcional, por cuanto sólo procede en los supuestos expresamente previstos por la ley y, se debe agregar, que se da contra actos administrativos firmes, pero que presentan razonables dudas de validez, según los supuestos señalados taxativamente en el artículo 353 de la LGAP:

“1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;*
- b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;*
- c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y*
- d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.”*

...debiéndose acotar que conforme al artículo 354 de la citada, el *recurso de revisión* debe interponerse, en el primer supuesto, “dentro del año siguiente a la notificación del acto impugnado”; en el segundo, “dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de los documentos o desde la posibilidad de aportarlos”; y en los dos restantes, “dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia firme que los funde”.

Ahora bien, tal y como lo apuntó la Procuraduría General de la República (por ejemplo, en sus Dictámenes C-274-98, del 16 de diciembre de 1998, y C-157-2003, del 3 de junio de 2003), los supuestos para dar cabida al *recurso de revisión*, previstos en el artículo 353 de la LGAP, coinciden con los estipulados por la legislación española como motivos de admisión de un recurso de esa naturaleza. De esa manera y siempre de conformidad con la Procuraduría, con sustento en los criterios del tratadista español Jesús González Pérez (véase “*Los recursos administrativos y económico-administrativos*”, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1975, pp. 299- 306), sobre cada uno de los motivos debe señalarse lo siguiente:

- En cuanto al primero de los motivos, el error de hecho debe darse, no respecto de los supuestos normativos aplicables, sino de los supuestos de hecho, no bastando que se dé, simplemente, el error, sino que debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; además, debe proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste.
- En el segundo, los nuevos documentos a los que se refiere la norma deben tener tal importancia en la decisión del asunto que, de haberse incorporado al expediente, el resultado habría sido, necesariamente distinto, pero esto siempre que la parte no los conociese, o que no hubiere podido aportarlos oportunamente al expediente.

-
- En cuanto a la tercera causal, los documentos o testimonios declarados falsos deben haber sido tomados en consideración para fijar los supuestos de hecho de la motivación del acto, permitiendo tener por probados ciertos hechos que en realidad provocaron una resolución distinta; en este caso, la falsedad debe estar declarada en firme de manera posterior al procedimiento, o bien, si es anterior el recurrente debe comprobar que ignoraba esa falsedad.
 - Finalmente, en el último de los supuestos, importa que cualquiera de los delitos que estipula la norma, hayan sido declarados como tales por resolución penal firme.

El hecho de que “...los procedimientos en materia de Registros Públicos...” se encuentren exceptuados de la aplicación del Libro II de la LGAP (véase su artículo 367.2), que es en donde se ubican las normas recién citadas, no quiere decir que, en el contexto normativo de este Tribunal, pierdan valor las conclusiones a las que se ha arribado líneas atrás.

Eso se debe a que ahí se retrata el régimen recursivo que, con sus consabidas diferencias y matices según el recurso de que se trate, se regula en la normativa especial de carácter registral, que en lo que se refiere a este Tribunal, sería la resultante de lo estipulado en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 8039, del 12 de octubre de 2000 y en el Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo 35456-J, del 31 de agosto de 2009), que remiten expresamente a la citada LGAP, debiéndose mencionar, adicionalmente el Dictamen C-374-2004, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre de 2004, en donde se confirmó claramente la posibilidad de que se interpongan recursos de revisión en contra de lo resuelto por este Tribunal.

No obstante, lo anterior, en realidad los citados textos normativos sólo regulan lo referente a los recursos administrativos ordinarios (“revocatoria” y “apelación”), sin contemplar la posibilidad de interponer recursos extraordinarios (“revisión”). Sin embargo, al tenor de lo dispuesto en los

artículos 9 y 364, inciso 2) de la LGAP, como en caso de laguna en la regulación de una determinada materia de derecho administrativo, para su integración debe recurrirse en primer término, a lo dispuesto en el resto del ordenamiento administrativo escrito, y de no hallarse una solución expresa, en tal caso la citada Ley General resulta aplicable. Consecuentemente, en lo que concierne al recurso de revisión, este Tribunal debe estarse a lo dispuesto en los artículos 353 y 354 de la ley antes citada.

En el caso bajo estudio, una vez analizados los argumentos expuestos por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en cuanto a que el acto administrativo voto 0351-2016, emitido por este Tribunal, no goza de validez siendo absolutamente nulo e inexistente, hemos de indicar que dicha manifestación no se configura dentro de los supuestos que expresamente establece el artículo 353 de la LGAP, de manera que el acto dictado por este Órgano de Alzada cumple con todos los elementos que conforman el acto administrativo.

Sobre este punto en particular, es necesario recordar que el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad, destinada a producir efectos jurídicos, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de petición, como derecho fundamental constitucional. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran *el motivo, el contenido y el fin*, estando debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la LGAP. En lo que respecta al *motivo*, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de la Administración Pública de *fundamentar o motivar* debidamente los actos que le compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Números 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 de abril del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la motivación, al apuntar con respecto a ésta que: ***“(...) constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración***

se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo (...). Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye base esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutive del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto (...)” (Considerando Segundo, Voto No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos No. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y No. 111-2003 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, todos de este Tribunal), debiéndose acotar que el artículo 136 de la LGAP, detalla los actos administrativos que deben ser motivados, *incluyendo dentro de tales actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos*. En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera que la resolución recurrida se encuentra debidamente fundamentada, por lo que no concurre ilegalidad alguna, razón por la cual no existe nulidad en el acto administrativo dictado, como lo expuso el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, por el contrario, existe competencia y dicha resolución se dictó formalmente dentro de los parámetros del principio de legalidad.

Según lo indicado por el representante de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, en cuanto a la evidente falta en la configuración de los elementos constitutivos del acto administrativo, es importante mencionar como se desprende del informe técnico concluyente lo siguiente:

“ (...) Sobre lo expresado por el solicitante, pese a lo expuesto en el punto IV, indicando que las reivindicaciones de la 1 a la 20 contienen materia no considerada como no

invención, se continua con el análisis de dicho expediente ; por lo que el corpus reivindicatorio en su totalidad no es claro por dos razones principales: la primera es la falta de claridad y la segunda es la falta de concisión y ambigüedad.(...) Igualmente la información aportada por el solicitante es sobre un evento específico y las reivindicaciones son generales porque refiere a plantas que contienen parte de las secuencias, también contienen métodos de combinación del evento con otras variedades de maíz y plantas, la combinación de genes (...) Los genes y proteínas de Bacillus Thuringiensis son conocidos, por lo que la afirmación de que dichos genes no se conocen son inexactas, igualmente como el mismo solicitante señala el maíz y su genoma se conocen y la inserción del genoma de Bacillus Thuringiensis en maíz también se conoce (...) El presente evento transgénico de maíz Zea mayz MON89034 fue generado a través de un proceso de integración aleatorio de selección del evento transgénico MON 38850 construyendo una única integración en el genoma de la planta, al ser un proceso aleatorio demuestra su preexistencia en la naturaleza por lo cual no es novedoso y es considerado un descubrimiento, esto afecta la novedad de las reivindicaciones de la 1 a la 20.(...) A lo anterior debe sumarse que un experto medio en la técnica conoce la técnica de integración de un exogen dentro del genoma de plantas el algodón y maíz por ejemplo, luego su ampliación y replicación para poder seleccionar de manera deductiva la planta con las características deseadas, esta selección es de material preexistente en la naturaleza previa a la fecha de prioridad ya que es imposible que por medio de una selección de material genético generado de forma aleatoria y desconocido de previo como el solicitante señala pueda coincidir la fecha de prioridad de la solicitud con la fecha de medición y reconocimiento deductivo de las características deseadas de la planta a partir de varios eventos sembrados simultáneamente, por tanto no hay inventividad en la selección arbitraria de una planta según sus características deseadas ya que esta técnica se emplea desde hace muchas generaciones en sus distintas variantes (...) La unión 5 3 entre el TADN y el genómico se muestran en las secuencias N^o 1 y N^o 2, la construcción de un vector único de un constructo para la expresión de proteínas en una planta de maíz transgénico a partir de eventos

aleatorios es parte del campo de acción de un experto medio en la materia, igualmente el problema planteado de mejorar plantas de maíz que sean más resistentes al ataque de insectos por la expresión de alfa toxinas de B Turgensis es anticipado por D1 a D3, por tanto es común al experto medio generar plantas con nuevos vectores introducidos e hibridarlos para obtener una mejora técnica. La solución planteada de reintroducción por medio de un solo T ADN los genes que expresan CRYIA y CRY 2AB mediante la cotransformación del genoma de MON38850 es anticipada por el arte y obvia para el experto medio”

Así que, el experto en la materia tomando en consideración todos los aspectos técnicos concluye que la materia que se reclama posee exclusiones de patentabilidad porque implican la protección de genes o fragmentos de genes, y/otro material genético y/ o biológico que son parte esencial de plantas y animales, por tanto, no protegibles ya que se consideran descubrimientos de la naturaleza, y materia conocida en el arte previo. Además, porque no cumplen con los requisitos claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, tal y como quedó establecido en los informes emitidos.

Como se logra constatar tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, resuelven bajo el principio de legalidad, el debido proceso, emitiendo el acto con todas las formalidades para su configuración.

Dado lo anterior, este Tribunal no encuentra ninguna violación en cuanto a valorar algún error cometido en la tramitación de este proceso, que conlleve a una ilegalidad y/o nulidad del voto 0351-2016, dictado por este Órgano a las 14:05 horas del 31 de mayo de 2016, como tampoco alguna actuación de parte del Registro de la Propiedad Industrial que se deba anular.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de revisión

interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, en contra del **Voto 0351-2016**, dictado por este Tribunal a las catorce horas cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el cual, en este acto *se confirma*. En consecuencia, se devuelve el expediente al Juez Tramitador para lo que corresponda. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

RECURSO DE REVISION CONTRA FALLO DEL TRA

TG: FALLO DEL TRA

TNR. 00.35.84