

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0159-TRA-PI

**Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención “COMPUESTO DE LACTAMA Y SUS USOS COMO FARMACÉUTICOS”**

**INCYTE CORPORATION, Apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 9103)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO No. 1062-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del ocho de octubre de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INCYTE CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Experimental Station, Building 336, Route 141 & Henry Clay Road, Wilmington, DE 19880, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con veintidós minutos del nueve de enero del dos mil trece.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 03 de mayo de 2007, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la entrada en fase nacional de la patente de invención tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo



el número PCT/US2005/053024, denominada “**COMPUESTO DE LACTAMA Y SUS USOS COMO FARMACÉUTICOS**”.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico Preliminar, de fecha 02 de octubre de 2012, rendido por la Perito designada al efecto, ésta se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 05 de noviembre de 2012, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el Perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante el Informe Técnico Concluyente, de fecha 11 de diciembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas con veintidós minutos del nueve de enero de dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO** *Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...) se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada COMPUESTOS DE LACTAMA Y SUS USOS COMO FARMACÉUTICOS y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFÍQUESE. (...)*”.

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **INCYTE CORPORATION**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 31 de mayo de 2013.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y 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 Mora Cordero, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA.** **CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**.

Bajo tal tesisura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa oponente, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable en este caso anular la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con veintidós minutos del nueve de enero del dos mil trece, por las razones que se dirán.

**SEGUNDO. SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DE LOS DICTAMENES RENDIDOS Y DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** Una vez analizado el expediente venido en alzada, a efecto de determinar su legalidad y, efectuado el análisis de los procedimientos



llevados a cabo por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y asimismo, los aspectos de fondo que llevaron al rechazo de la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada “**COMPUESTO DE LACTAMA Y SUS USOS COMO FARMACÉUTICOS**”, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **INCYTE CORPORATION**, es criterio de este Tribunal, que la resolución final dictada por el Registro **a quo** muestra, una ausencia total de análisis sobre los informes técnicos rendidos y el detalle de las razones por las cuales se rechaza la concesión de la invención solicitada, debiendo haberse realizado en ésta un análisis basado en lo afirmado en el primer informe técnico y las diferencias que no se logran completar en el segundo informe técnico, al haber presentado el solicitante un nuevo juego de reivindicaciones modificando el primero con base en las recomendaciones técnicas dadas por la Perito; resolución final que debe de cumplir con la fundamentación y motivación necesarias para garantizar al administrado una resolución a su solicitud acorde con los lineamientos legales y constitucionales del debido proceso.

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 Ley General de la Administración Pública. 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 resolutiva 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 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, todos de este Tribunal), debiéndose acotar que el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, 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.

La motivación resulta un elemento esencial del acto que aprueba o rechaza una patente de invención. En el caso que nos ocupa, se considera violatorio del debido proceso que la resolución final dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, no haya hecho un análisis de los informes técnicos rendidos y no se encuentre debidamente fundamentada técnicamente, rechaza la solicitud de concesión de la patente presentada de forma muy general. No basta solamente con decir que no cumple con los requisitos de patentabilidad, dando simplemente el fundamento normativo para su rechazo sino también el fundamento y la motivación técnica que dé sustento al rechazo de la concesión por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial. La resolución final de rechazo de concesión de una



patente de invención debe estar fundamentada tanto en un Dictamen técnicamente motivado como jurídicamente corresponde.

La Sección Séptima del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante Voto No. 62-2013-VII de las 16 horas del 12 de setiembre de 2013, al respecto estableció en lo que nos interesa, lo siguiente:

*“(...) En materia de inscripción de patentes de invención la prueba pericial resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decisor competente. En estos supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor -Registro de la Propiedad Industrial- y su superior jerárquico administrativo –Tribunal Registral Administrativo- se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos. Tanto es así que la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, al regular lo concerniente al examen de fondo de la solicitud, estatuye en su numeral 13 inciso 2):*

*“El Registro de la Propiedad Industrial contará con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes, cuyo costo se regirá por las tarifas establecidas al efecto por la Junta Administrativa del Registro Nacional. Asimismo, el Registro podrá requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros o, en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención. En todos los casos, el examinador designado deberá ser independiente, probo y no tener conflicto de intereses; también deberá mantener la confidencialidad de la*



*información bajo examen. Los centros referidos que sean dependientes o que estén financiados por el Estado, y los colegios profesionales, estarán obligados a prestar el asesoramiento requerido. Quienes suscriban informes responderán por su emisión, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley general de la Administración Pública.”*

*El contenido de este estudio es totalmente técnico, sustentado en las reglas de la ciencia y de la técnica y como lo indica el numeral 13, inciso 2 de cita, “**contendrá una fundamentación detallada de sus conclusiones**” (el resaltado no es del original); lo que obliga a que se especifique con claridad y precisión las consideraciones que se hagan, ya sea para aprobarlas como para refutarlas. En este sentido, conviene recordar que al tenor de lo dispuesto en los numerales 16 y 158.4 de la Ley General de la Administración Pública, forman parte de la juridicidad -bloque de legalidad- tales reglas (se repite, de la ciencia y de la técnica), no siendo legítimo dictar acto alguno en contra de lo dispuesto en ellas. Nótese que estos informes se integran al acto final y/o definitivo adoptado por la Administración -aceptando o rechazando la solicitud de patente-, y en tal condición se constituyen en el motivo (elemento esencial del acto administrativo, según el artículo 133 de la misma Ley General) de aquellas decisiones, de manera que deben ser “... legítimo(s) y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto”, y por supuesto, también en su fundamentación. Cabe recordar que la **motivación**, es un elemento formal esencial de todo acto administrativo, que consiste:*

*“... en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados ‘considerandos’ -parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración*



*pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo.” (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. Primera edición. Medellín, Colombia 2002. P. 388.)*

*De manera que la motivación debe determinar la aplicación de un concepto a las circunstancias de hecho singulares de que se trate (según desarrollo de la jurisprudencia española, propiamente en la sentencia del 18 de mayo de 1991, RA 4120, aceptando considerando de la apelada, que cita las SSTS de 23 de setiembre de 1969, RA 6078, y 7 de octubre de 1970, RA 4251), citado por el autor Marcos M. Fernando Pablo, en su obra La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S.A. Madrid. 1993, página 190); es decir, se trata de una decisión concreta que liga los hechos con el sustento normativo; de manera que cuando hay una breve alusión a normas generales y hechos inespecíficos, se puede concluir que no hay aporte suficiente de justificación, en la medida en que de ellos no es posible deducir los elementos valorados por la autoridad gubernativa para tomar la decisión, lo cual adquiere la mayor trascendencia cuando se trata de actos limitativos o restrictivos de derechos subjetivos o en los que se impone una sanción al administrado. Por su contenido, se constituye en factor determinante del debido proceso y derecho defensa, cuya ausencia o insuficiencia, produce la nulidad del acto adoptado, que tiene plena aplicación en el ámbito administrativo, según lo señaló la Sala Constitucional a partir de la sentencia 15-90, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa, al enunciar los elementos mínimos de este principio constitucional.*

*“a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a*



*la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada... (El resaltado no es del original.)*

*Es por ello que al tenor del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública resulta exigido para la Administración motivar los actos que imponen obligaciones; limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; resuelvan recursos; los que se dictan con separación del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de los órganos consultivos; los que mantiene la ejecución del que es impugnado; los generales de carácter normativo (reglamentos) y los discrecionales de carácter general. Así, si no hay motivación, se incurre en un vicio de forma que afecta gravemente al acto, viciándolo de nulidad absoluta. (...)"*

Tomando en consideración lo expuesto, en el caso de marras, en la resolución apelada es inexistente cualquier motivación del acto, en relación con las manifestaciones aludidas en líneas atrás, por lo que en definitiva el órgano *a quo* incurrió en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual dispuso rechazar la solicitud de concesión de la patente de invención denominada “**COMPUESTO DE LACTAMA Y SUS USOS COMO FARMACÉUTICOS**”, presentada por la representación de la empresa **INCYTE CORPORATION**, razones por las cuales este Tribunal estima procedente declarar, con fundamento en los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto; la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con veintidós minutos del nueve de enero de dos mil trece, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva



resolución final, en donde en esa oportunidad, conste un cabal pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado tanto técnica como jurídicamente, con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **SE ANULA** todo y actuado a partir, inclusive, de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con veintidós minutos del nueve de enero de dos mil trece, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad, conste un cabal pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado tanto técnica como jurídicamente, con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. 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.**

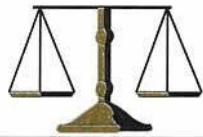
*Zayda Alvarado Miranda*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**NULIDAD**

**TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**