

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0327-TRA-PI

Solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada “FENIL-METANONAS SUSTITUIDAS POR HETEROCICLO”

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9258)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO No 1194-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta minutos del cinco de diciembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SPECIAL FRUIT NV**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta minutos del once de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de julio de 2007, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“FENIL-METANONAS SUSTITUIDAS POR HETEROCICLO”**.



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 el Perito designado al efecto, éste se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 19 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, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas con treinta minutos del once de marzo de dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO** *Con sujeción a lo disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se resuelve: I. Aceptar la reivindicación 19 propuesta por el solicitante el diecinueve de noviembre de dos mil doce, la cual se reenumera como reivindicación 1, con la redacción recomendada por el examinador en el Informe Técnico Concluyente. II. Conceder a la compañía F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, la Patente de Invención denominada “FENIL-METANONAS SUSTITUIDAS POR HETEROCICLO” la cual estará vigente y efectiva hasta el día treinta de enero de dos mil veintiséis, concesión número DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE. (...) NOTIFÍQUESE. (...)*”.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de abril de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y una vez conferida la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del 31 de julio de 2013, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso no se le ha dado el trámite que le corresponde ya que se observan causales, defectos y omisiones que pueden provocar la indefensión de los interesados, la invalidez o nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo



legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que la Autoridad Registral, basada en el análisis de fondo que realizara el Dr. German Madrigal Redondo, Examinador Externo de Patentes de ese Registro, acoge parcialmente la solicitud de concesión de patente presentada, aceptando la reivindicación 19 propuesta por el solicitante el 19 de noviembre de 2012, la cual se reenumera como reivindicación 1, con la recomendación hecha por el examinador en el Informe Técnico Concluyente.

Inconforme con dicha resolución, alega el recurrente que las reivindicaciones 1 a 18 y 20 a 22 son desde el punto de vista de su representada total y absolutamente nuevas, inventivas y poseen aplicación industrial y por ello las mismas deben ser concedidas. Manifiesta que el Examinador no analizó la respuesta efectuada con respecto al peritazgo, ni las enmiendas a las reivindicaciones, ya que dicha respuesta demostraba que la presente solicitud es nueva e inventiva sobre los documentos D1 a D4, no se observan en el Informe Técnico Concluyente referencias a sus alegaciones, agrega que el examinador se limitó a plantear de manera general en dicho Informe Técnico Concluyente, los mismos argumentos que había planteado inicialmente en el dictamen pericial inicial.

Señala además, que el Informe de Búsqueda efectuado en la fase PCT de la presente solicitud,



luego de las enmiendas, se estableció la novedad de la solicitud y además el Reporte Preliminar Internacional sobre Patentabilidad señaló que la presente solicitud es nueva e inventiva. Plantea su disconformidad con el análisis hecho por el Perito en cuanto a la unidad, claridad, suficiencia y novedad de la solicitud de patente y solicita a partir de su análisis se declare la nulidad del Examen Pericial rendido por el Dr. German Madrigal Redondo, pues el mismo no se refiere a la respuesta presentada por su representada, en ningún extremo, ni analiza adecuadamente los argumentos esbozados, pues no se manifestó con respecto a los mismos, considerando que no se cumplió con el deber del Examinador de manifestar claramente su posición con respecto a las alegaciones del solicitante.

SEGUNDO. SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL INFORME TÉCNICO CONCLUYENTE RENDIDO 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 **“FENIL-METANONAS SUSTITUIDAS POR HETEROCICLO”**, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, es criterio de este Tribunal, que dentro del plazo del mes otorgado a la parte para referirse al Primer Informe brindado por el Perito, ésta presentó una serie de manifestaciones respecto a la novedad.

En el Informe Concluyente a folio 674 que se refiere a esa característica, el profesional técnico no hace referencia a esas manifestaciones sino que repite lo dicho en el informe preliminar, y solo agrega un párrafo que no se refiere a lo incluido por la parte a folios 591 vuelto, 592, 593 y 594. Tampoco se refiere el Perito, a lo que se dijo por parte del recurrente sobre la unidad de invención a folio 591, y vuelve a repetir lo dicho y solo agrega la valoración de la reivindicación 19. Lo mismo sucede cuando se refiere a los requisitos de claridad y suficiencia.



Bajo ese conocimiento, estima este Tribunal que el perito debe de hacer mención a esas manifestaciones en forma clara y concisa, pues esto determina que efectivamente el examinador tomó en cuenta lo dicho por la parte, a efecto de garantizar el debido proceso y otorgarle una respuesta válida y congruente a sus alegatos que sea entendible para todas las partes que se involucren en este expediente, incluso para esta Instancia.

Por otra parte, debe señalar este Tribunal que la resolución final dictada por el Registro **a quo** muestra, tal como lo indicó el recurrente, *“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. (...)”*. Además esta instancia advierte que la resolución final debe 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 ya que en el Por Tanto de la resolución recurrida, existe incongruencia en cuanto al Informe Técnico y a lo pedido por la parte. El Registro no se refiere ya que no se refiere a las reivindicaciones de la 1 a la 18 y de la 20 a la 22, solo hace mención a la reivindicación 19 que es la única que concede.

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 y se vean cabalmente resueltos.



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.

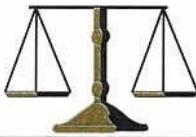
De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la *motivación*, al apuntar con respecto a ésta que: “*(...) constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta 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.

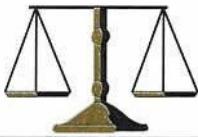
La Sección Séptima del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante Voto No. 62-2013-VII de las 16 horas del 12 de setiembre de 2013, al respecto estableció en lo que nos interesa, lo siguiente:

“(...) 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 “... legitimo(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 discretionales 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, tanto en el Informe Técnico Concluyente como en la resolución apelada es inexistente cualquier motivación del acto, en relación con las manifestaciones aludidas en líneas atrás, dado lo cual, considera este Órgano Contralor de Legalidad, que en definitiva, tanto el técnico nombrado como el Órgano *a quo*, incurrieron en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual dispusieron rechazar parcialmente la solicitud de concesión de la patente de invención denominada ***FENIL-METANONAS SUSTITUIDAS POR HETEROCICLO***, presentada por la representación de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.**

Por lo anterior, 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, del Informe Técnico Concluyente emitido por el Dr. German Madrigal Redondo y como consecuencia de ello, la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta minutos del once de marzo de dos mil trece, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, se proceda con el análisis técnico de lo que corresponda según lo indicado en el Considerando Segundo y demás procedimientos establecidos por ley.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **SE ANULA** todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir, inclusive, del Informe Técnico Concluyente emitido por el Dr. German Madrigal Redondo, y como consecuencia de ello, la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta minutos del once de marzo de dos mil trece. Una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda el Perito a emitir un nuevo Informe Técnico Concluyente que incluya todas



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

las manifestaciones del recurrente, que al efecto se indicaron a partir del informe preliminar. Asimismo deberá el Registro de la Propiedad Industrial emitir una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad, conste un cabal pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado jurídicamente, con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención. 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. **NOTIFIQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98