



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0328-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención “((R)-(E)-2(-4-(2-(5-(1-(3,5-DICLOROPIRIDIN-4-IL)ETOXI)-1H-INDAZOL-3-IL)VINIL)-1H-PIRAZOL-1-IL)ETANOL CRISTALINO”

“ELI LILLY AND COMPANY, Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 2013-0078)

Patentes, dibujos y modelos

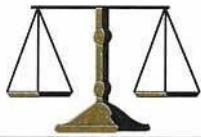
VOTO No. 1201-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cincuenta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Lilly Corporate Center Indianápolis, Indiana 46285 (EU), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 21 de febrero de 2013, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, solicitó la concesión de la Patente de Invención denominada “((R)-(E)-2(-4-(2-(5-(1-(3,5-DICLOROPIRIDIN-4-IL)ETOXI)-1H-INDAZOL-3-IL)VINIL)-1H-

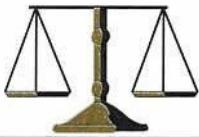


PIRAZOL-1-IL)ETANOL CRISTALINO”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas diez minutos del veintidós de febrero de dos mil trece, la Dra. **Lara Aguilar Morales** en su carácter de Examinadora de Patentes, al analizar el expediente que nos ocupa, concluye que la solicitud no contiene materia patentable en sus reivindicaciones de la 1 a la 8, de acuerdo a la Ley 6867, artículo 1, inciso 2d) pues la materia expuesta no puede considerarse una invención, sino un descubrimiento, debido a las formas cristalinas de compuestos conocidos como polimorfos y que el polimorfismo es una propiedad natural de los compuestos naturales, no se crean ni se inventan, se descubren como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas. La Doctora Aguilar recomienda resolver la solicitud de conformidad con el artículo 1 de la Ley citada y 15 inciso 3 del Reglamento a dicha Ley.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil trece, por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió acoger la recomendación de la Dra. **Aguilar Morales**, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, rechazar de plano la solicitud de la Patente de Invención No. 2013-0078, denominada “**((R)-(E)-2(-4-(2-(5-(1-(3,5-DICLOROPIRIDIN-4-IL)ETOXI)-1H-INDAZOL-3-IL)VINIL)-1H-PIRAZOL-1-IL)ETANOL CRISTALINO”** por no ajustarse lo solicitado, a la materia de patentabilidad exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.a) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867; y asimismo ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, 18 de marzo de 2013, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, interpuso recurso de



apelación contra la resolución citada, y expuso agravios ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las once horas con treinta minutos del treinta de julio de dos mil trece.

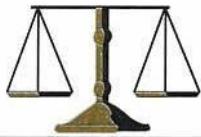
Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las nueve horas treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil trece, resolvió acoger la recomendación de la Dra. **Lara Aguilar Morales**, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, rechazar de plano la solicitud de la Patente de Invención No. 2013-0078, denominada“**((R)-(E)-2-(2-(5-(1-(3,5-DICLOROPIRIDIN-4-IL)ETOXI)-1HNDAZOL-3-IL)VINIL)-1H-PIRAZOL-1-IL)ETANOL CRISTALINO**”, por no ajustarse a lo solicitado, a la materia de patentabilidad exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.a) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867; y asimismo ordena la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

Por su parte la apelante en su escrito de expresión de agravios señala que el Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su resolución de rechazo de plano indicando que la invención es un descubrimiento y por tanto una excepción a la patentabilidad, argumenta que la invención de su representada proporciona un método para tratar cáncer a través de la forma cristalina, por lo que solicita que sea el experto en el estudio de fondo quien determine la



patentabilidad de dicha invención.

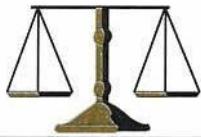
TERCERO. SOBRE LA VALIDEZ DE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCIÓN. La figura del rechazo de plano se encuentra regulada vía Reglamento, propiamente en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, el cual establece lo siguiente:

“(...) 3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

Asimismo, mediante el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 12-2010 del 18 de marzo de 2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria No. 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010), regula en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

*“Artículo 4º—Propósito del cargo. El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, **rechazo de plano** o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro.”* (Lo subrayado y en negrita es nuestro)

“Artículo 5º—Responsabilidades del examinador. El examinador deberá:



a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el rechazo de plano, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada.

[...]

h) Recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de finiquitar el trámite presentado ante el Registro.” (Lo subrayado y en negrita es nuestro)

La Ley de Patentes de Invención y su Reglamento, no desarrollan una norma procedural que regule la figura del rechazo de plano. En materia jurisdiccional el rechazo de plano (rechazo liminar o *in limine*) de una demanda es la facultad que tienen los Jueces para declarar su improcedencia sin necesidad de correr traslado de la misma a la otra parte, luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso judicial que se buscaba iniciar, sin perjuicio de acudirse a otro.

En materia administrativa podríamos interpretar que el rechazo de plano de una solicitud es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente a una solicitud del administrado (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la solicitud planteada sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

La Oficina de Patentes debe utilizar la figura únicamente cuando resulta evidente que se trata de casos de materia no patentable (sea que la ley no considera como invenciones) y asimismo,

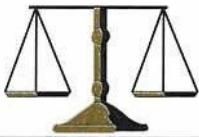


las exclusiones de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 1º de la Ley de Patentes de Invención.

En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe técnico por parte de la examinadora de planta, por no ajustarse lo solicitado, a la materia de patentabilidad exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.a) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867.

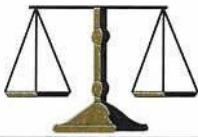
Es criterio de este Tribunal que para aplicar esta figura, el acto que así lo dicte debe ser absolutamente claro en cuanto a las razones que lo motivan, a efectos que el solicitante conozca el porqué de la decisión y si para ello se respalda en un criterio técnico este a su vez debe indicar ese porque. Otro aspecto a considerar en esta hipótesis es si el dictamen emitido en esta fase debe de notificarse o no a la parte. En ese sentido debe señalarse, que este dictamen o recomendación no tiene la autoridad registral la obligación de notificarlo, pues se está en una fase previa no de fondo. Lo que si resulta vital para la validez y eficacia de lo que se resuelva es que dicho dictamen sea claro para que el examinador tenga los elementos suficientes para definir si la figura del rechazo de plano opera y le faculta así ordenarlo.

Cabe reiterar que el acto administrativo que se dicte en esos términos debe ser comprensivo para el solicitante, quien tiene la potestad de recurrirlo o no. Bajo este contexto no se le genera ninguna indefensión a la parte, dado que, como se indicó tiene abierta la posibilidad de exponer su disconformidad ante la primera y segunda instancia. Puede agregarse a este discernimiento, que vía revocatoria, el solicitante tiene la opción de adecuar de alguna u otra forma el cuerpo reivindicitorio y que eventualmente podría generar llevarlo al estudio de fondo.



CUARTO. SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL DICTAMEN RENDIDO Y DE LA RESOLUCION APELADA. Una vez analizado el expediente venido en alzada, a efecto de determinar su legalidad y, efectuado el estudio de los procedimientos llevados a cabo por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, y asimismo los aspectos de fondo que determinaron el rechazo de plano de la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada“((R)-(E)-2-(4-(2-(5-(1-(3,5-DICLOROPIRIDIN-4-IL)ETOXI)-1H-INDAZOL-3-IL)VINIL)-1H-PIRAZOL-1-IL)ETANOL CRISTALINO”, presentada por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, es criterio de este Tribunal, que tanto el dictamen rendido por la Perito como la resolución final dictada por el Registro **a quo** muestran, una deficiencia en el análisis de los elementos que sustentan el rechazo de plano de la solicitud. Como se apuntó líneas atrás, ambos actos deben cumplir con la fundamentación y motivación necesarias para garantizar al administrado una resolución 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. **111-2003** 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 el dictamen rendido por la Perito no se encuentre técnicamente fundamentado, rechaza de plano la solicitud de patente presentada de forma muy general.

No basta solamente con decir que se trata de materia no patentable o que se trata de exclusiones de patentabilidad, hay que explicar al solicitante porqué el invento es materia no patentable, porqué se trata de exclusiones de patentabilidad, es decir por qué las reivindicaciones aportadas se concluye que el objeto de invención de un “descubrimiento”



considerado aisladamente. Por ende, la sola enunciación del fundamento normativo para su rechazo, deja ayuno de motivación técnica que dé sustento al rechazo de plano por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial.

Siendo que el dictamen rendido por la perito como en la resolución apelada adolece de motivación, 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 de plano la solicitud de concesión de la patente de invención denominada “((R)-(E)-2-(4-(2-(5-(1-(3,5-DICLOROPIRIDIN-4-IL)ETOXI)-1H-INDAZOL-3-IL)VINIL)-1H-PIRAZOL-1-IL)ETANOL CRISTALINO”, presentada por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY,METODOS DE TERAPIA COMBINADA PARA TRATAR ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS**”, 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 actuado a partir, inclusive, de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil trece, donde la Dra. **Lara Aguilar Morales**, Examinadora de Patentes, recomienda resolver la solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 1 de la Ley de Patentes de Invención, No. 6867 y 15 inciso 3) de su Reglamento, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda conforme a derecho a motivar el acto administrativo en el que se expongan los argumentos por los cuales consideran procedente el rechazo de plano, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **SE ANULA** todo lo actuado a partir, inclusive, de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil trece donde la Dra. **Lara Aguilar Morales**, Examinadora de Patentes, recomienda resolver la solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 1 de la Ley de Patentes de Invención, No. 6867 y 15 inciso 3) de su Reglamento, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un nuevo acto, en donde, conste un pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado, 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.**

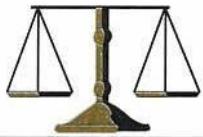
Norma Ureña Boza

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