

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1036-TRA-PI

Solicitud de patente denominada “*METODO DE TRATAMIENTO*”

GLAXO WELLCOME MANUFACTURING PTE. LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 403-2012)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO No 360-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, casado, Abogado, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-800-402, en representación de la empresa **GLAXO WELLCOME MANUFACTURING PTE. LTD.**, una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Singapur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio de 2012, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “***METODO DE TRATAMIENTO***”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta minutos del cuatro de setiembre de dos mil doce, la **Dra. Marlen Calvo Chaves, Examinadora de Patentes de**

Invencción del Registro de la Propiedad Industrial, recomienda resolver la solicitud indicada de conformidad con lo establecido en los artículos 1 de la Ley de Patentes y el inciso 3 del artículo 15 de su Reglamento, indicando que “... Analizado el expediente 2013-0403 (...) se observa que la solicitud no contiene materia patentable de acuerdo a la Ley 6867, artículo 1, inciso 4b), por tratarse de un método de tratamiento y esquemas de dosificación (Reivindicaciones de la #1 a la #28). / Por lo tanto se recomienda resolver la solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 1 de la Ley citada y 15 inciso 3 del Reglamento a dicha ley...”

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil doce, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invencción, resolvió acoger la recomendación de la Dra. **Marlen Calvo Chaves**, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, rechazar de plano la solicitud de la Patente de Invencción No. 2012-0403, denominada “**MÉTODO DE TRATAMIENTO**”, 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 1.4.b) de la Ley de Patentes de Invencción, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867; y asimismo ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en la condición indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso 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 la Juez Díaz Díaz, 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 previo que realizara la Dr. Marlen Calvo Chaves, Examinadora de Patentes de ese Registro, rechaza de plano la solicitud por considerar que la misma no contiene materia patentable de conformidad con lo establecido en el artículo 1, inciso 4. b) de la Ley 6867.

Inconforme, alega el recurrente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, toda solicitud de patente debe ser calificada por la forma y por el fondo, luego de lo cual el examinador determinará si la invención propuesta es patentable o no. Advierte que en el artículo 1, inciso 4 b); que fundamenta el rechazo de su solicitud, no se establece el rechazo de plano de la solicitud, por cuanto, de ser procedente este debe producirse después del examen de fondo. Incluso, en ese supuesto, el artículo 13.3 de esa ley exige la notificación al solicitante para que presente sus observaciones en el plazo de un mes. De conformidad con dichos agravios, afirma el recurrente que en el trámite de su solicitud, no se siguió el procedimiento de rechazo establecido en la Ley 6867 y por ello solicita se autorice continuar con el trámite de la misma.

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

*“... 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.”* (El énfasis es nuestro)

Asimismo, dicha figura fue incluida en 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), que establece en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

*“Artículo 4°—**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.”* (El énfasis es nuestro)

*“Artículo 5°—**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.” (el énfasis es nuestro)

Sin embargo, no existe en nuestra Ley de Patentes de Invención ni en su Reglamento, una norma procedimental que desarrolle 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 el traslado de ésta a la otra parte, luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso judicial que se buscaba iniciar, sin perjuicio de acudir a otro.

En este mismo sentido, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 292 dispone que la Administración correspondiente debe rechazar de plano aquellas peticiones que resulten “...extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes...” Es por ello que, en materia administrativa podríamos parafrasear que, el **rechazo de plano** de una solicitud del administrado es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente (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 materia planteada en ella sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

Por lo expuesto, es evidente que, esta es una figura que debe ser utilizada por la Oficina de Patentes en forma restringida, reservándola en forma exclusiva a aquellos casos en los cuales es claro que lo solicitado es materia no patentable (sea que la ley no considera como invenciones) y; asimismo, las exclusiones de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención. Es propio indicar que la figura no se utiliza para el rechazo por aspectos formales, ya que ante el incumplimiento de formalidades la Oficina realiza una prevención, y

posteriormente utiliza la figura del **desistimiento** y del **abandono**, en caso de que no sea satisfecha la prevención efectuada.

Otro elemento a considerar, en el caso específico de los rechazos de plano de solicitudes manifiestamente infundadas, es que la Oficina de Patentes no se encuentra obligada a notificar el Dictamen o mejor dicho la recomendación elaborada por el Perito de Planta; que a su vez debe ser debidamente motivada, lo que debe hacer es notificar la resolución final de rechazo de plano dictada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe estar basada; claro está, en esa recomendación del Perito de Planta, si a bien lo tiene la Oficina, y si es que decide rechazar de plano la solicitud por los motivos allí dados, y asimismo motivar el acto administrativo acorde con lo establecido por la ley para tales efectos. Cabe indicar que falta de notificación de la recomendación emitida por el Perito, no genera indefensión, porque el administrado va a tener la posibilidad de recurrir la resolución dictada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, mediante los recursos establecidos al efectos por la ley (sean los recursos de revocatoria ante la propia Oficina y el de apelación en subsidio para ante este Tribunal). Pudiendo ocurrir que, si se presenta recurso de revocatoria, fundamentando la parte su solicitud y modificando de alguna u otra forma el cuerpo reivindicatorio de forma satisfactoria, la Oficina de Patentes debe actuar con la flexibilidad necesaria para continuar con el trámite correspondiente hasta efectuar el examen de fondo.

CUARTO. SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL DICTAMEN RENDIDO Y DE LA RESOLUCION APELADA. Una vez analizado el expediente en cuanto a los procedimientos llevados a cabo por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, así como los aspectos de fondo que llevaron al rechazo de plano de la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada **“MÉTODO DE TRATAMIENTO”**, presentada por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **GLAXO WELLCOME MANUFACTURING PTE. LTD.**, es criterio de este Tribunal, que tanto el dictamen rendido por el Perito como la resolución final dictada por el Registro **a quo** muestran, una ausencia total de análisis sobre el tema de la figura del rechazo de plano en materia de patentes, que también

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 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 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 entonces, un elemento esencial del acto que aprueba o rechaza patente de invención. En el caso que nos ocupa, se considera violatorio del debido proceso que el Dictamen rendido por el Perito, el cual rechaza de plano la solicitud de patente, no se encuentre técnicamente fundamentado, sino que está elaborado 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 decirle al solicitante el porqué es materia no patentable o el porqué se trata de exclusiones de patentabilidad, entrando a analizar el cuerpo reivindicatorio, si bien no profundamente, ya que no se trata del Examen de Fondo de la patente, sí de manera tal que quede claramente establecido el porqué se trata de este tipo de aspectos, no dando simplemente el fundamento normativo para su rechazo sino también una manifestación concreta, que ligue los hechos con el fundamento normativo, que dé sustento al rechazo de plano por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial.

Respecto de la motivación de los actos administrativo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante **Voto No. 07390-2003** del 22 de julio de 2003, en lo que nos interesa, afirmó:

“...IV.- Sobre la motivación del acto administrativo.- Reiteradamente ha reconocido este Tribunal que existe para la Administración Pública la obligación de motivar los actos descritos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual constituye un elemento integrante del debido proceso y en virtud de tal requerimiento, se hace necesario que la Administración brinde un criterio

razonable respecto a los actos y resoluciones administrativas que adopte. Sobre este particular la Sala Constitucional ha reconocido lo siguiente:

"En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos". (Sentencia número 07924-99 de las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve)

En el mismo sentido mediante sentencia de las quince horas treinta minutos del cuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve se dispuso en lo conducente:

"IV.-Sobre la motivación del acto administrativo: Reiteradamente ha dicho la Sala en su jurisprudencia que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa, puesto que implica la obligación de otorgar al administrado un discurso justificativo que acompañe a un acto de un poder público que -como en este caso- deniegue una gestión interpuesta ante la Administración. Se trata de un medio de control democrático y difuso, ejercido por el administrado sobre la no arbitrariedad del modo en que se ejercen las potestades públicas, habida cuenta que en la exigencia constitucional de motivación de los actos administrativos se descubre así una función supraprocesal de este instituto, que sitúa tal exigencia entre las consecuencias del principio constitucional del que es expresión, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los actos públicos.

V.- El concepto mismo de motivación desde la perspectiva constitucional no puede ser asimilado a los simples requisitos de forma, por faltar en éstos y ser esencial en aquélla el significado, sentido o intención justificativa de toda motivación con relevancia jurídica. De esta manera, la motivación del acto administrativo como discurso justificativo de una decisión, se presenta más próxima a la motivación de la sentencia de lo que pudiera pensarse. Así, la justificación de una decisión conduce a justificar su contenido, lo cual permite desligar la motivación de "los motivos" (elemento del acto). Aunque por supuesto la motivación de la sentencia y la del acto administrativo difieren profundamente, se trata de una diferencia que no tiene mayor relevancia en lo que se refiere a las condiciones de ejercicio de cada tipo de poder jurídico, en un Estado democrático de derecho que pretenda realizar una sociedad democrática. La motivación del acto administrativo implica entonces que el mismo debe contener al menos la sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho, habida cuenta que el administrado necesariamente debe conocer las acciones u omisiones por las cuales ha de ser sancionado o simplemente se

le deniega una gestión que pueda afectar la esfera de sus intereses legítimos o incluso de sus derechos subjetivos y la normativa que se le aplica.

V.- Caso concreto.- A la luz de las consideraciones expuestas y aplicándolas al caso bajo examen se arriba a la conclusión de que se han vulnerado los derechos constitucionales del amparado. (...) Lo anterior por cuanto, en el caso concreto se tiene que la resolución referida, pese a los argumentos que expone el recurrido en su informe, únicamente se fundamenta en la recomendación realizada por el Consejo Nacional de Migración (...) la cual sin mayor profundidad indica: *“que la solicitud de residencia del interesado no se ajusta a los presupuestos de la Ley General de Migración y Extranjería”* (folio 63), todo ello en detrimento del Derecho de la Constitución, y del deber de los funcionarios públicos de motivar sus decisiones en los términos del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública. En efecto, aunque el recurrido alega bajo juramento que los actos cuestionados gozan de motivación, de la lectura integral de tales resoluciones se infiere lo contrario, habida cuenta que se omitieron señalar las razones de hecho y de derecho por las cuales se tomó esa decisión.

VI.- Conclusión.- De conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden se acredita una violación al derecho de defensa y debido proceso en perjuicio del amparado en razón de la deficiente motivación del acto administrativo que le rechazó su condición migratoria, de allí que se imponga la estimatoria de este recurso ordenando anular la resolución (...), sin perjuicio de que con posterioridad la Administración corrija el vicio que se tiene por acreditado en este pronunciamiento...” (Voto No. 07390-03 dictado a las 15:28 horas del 22 de julio de 2003 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)

Así las cosas, en el caso de marras, tanto el dictamen rendido por la perito como la resolución apelada están ausentes de motivación; no hay una relación clara de los elementos de la solicitud que llevan a considerar que conforme lo indica la norma, constituye materia no patentable, dado lo cual, considera este Órgano Contralor de Legalidad 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 **“MÉTODO DE TRATAMIENTO”**, presentada por la representación de la empresa **GLAXO WELLCOME MANUFACTURING PTE. LTD.**, razones por las cuales se 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 el Registro de la Propiedad

Industrial, a las diez horas con treinta minutos del cuatro de setiembre de dos mil doce, en la cual la Dra. **Marlen Calvo Chaves**, Examinadora de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, 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 a realizar el estudio conforme en derecho corresponde, tomando en consideración lo aquí expuesto, 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 diez horas con treinta minutos del cuatro de setiembre de dos mil doce, donde la **Dra. Marlen Calvo Chaves**, 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 realizar el estudio conforme en derecho corresponde, debidamente 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