



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0812-TRA-PI

Solicitud de patente denominada “MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS”

INCYTE CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 0514-2013)

Patentes, Dibujos y Modelos Industriales

VOTO No. 423-2014

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

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, Abogado, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **INCYTE CORPORATION**, una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y ocho minutos del nueve octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de octubre de 2013, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS”**, que es una solicitud divisional del expediente **No. 9485**.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y ocho minutos del nueve de octubre de dos mil trece el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió: “...**I- RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la Patente de Invención número **2013-0514**, denominada “**MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS (DIVISIONAL EXP. 9485)**”. **II.** Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada...”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Mora Cordero, 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. La Autoridad Registral considera que el solicitante pretende se le tramite la divisional de una solicitud en la cual coinciden en forma exacta la descripción, resumen y reivindicaciones que componen la solicitud



originaria, la cual se encuentra en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, siendo improcedente que sean analizadas nuevamente las características técnicas de esta última en la divisional. En razón de ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15,3 del Reglamento a la Ley de Patentes procede a rechazar de plano y ordena la devolución del 50% de la tasa pagada por el interesado.

Inconforme el recurrente, en escrito presentado ante este Tribunal el 25 de febrero de 2014, expone sus alegatos sobre el fondo de la resolución venida en Alzada. No obstante, este Órgano no se pronuncia respecto de ellos, toda vez que los mismos carecen de interés por los motivos que más adelante se desarrollarán.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. DE LA VALIDEZ DE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCION. La figura del rechazo de plano de las solicitudes de patente se encuentra regulada; vía Reglamento, 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)

Sin embargo, no existe en nuestra Ley de Patentes de Invención ni en su Reglamento, una norma procedimental 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 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 evidente 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. Resulta claro además, 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.

CUARTO. SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCION APELADA. Una vez analizado el expediente venido en Alzada, a efecto de determinar su legalidad, es criterio de este Tribunal, que la resolución bajo estudio muestra una ausencia total de análisis sobre el tema de la figura del rechazo de plano en materia de patentes, el cual 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.

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*, 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.

En este mismo sentido se ha pronunciado la Sección Séptima del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el **Voto No. 62-2013-VII** de las 16 horas del 12 de setiembre de 2013:

*“...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** [...]; 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.** (...)” (Voto No. 62-2013-VII de las 16 horas del 12 de setiembre de 2013 de la Sección Séptima del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda)*

De tal manera, queda claro entonces que **la motivación** resulta ser un elemento esencial del acto que aprueba o rechaza una patente de invención. En el caso de marras, la resolución



apelada carece de cualquier motivación del acto, dado lo cual, considera este Órgano Contralor de Legalidad, la Autoridad Registral 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 ***“MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS”***, presentada por la empresa **INCYTE CORPORATION**.

No basta solamente con decir *que las características técnicas de la solicitud divisional son idénticas a las de la originaria*, se debe indicar en la resolución cuál es la solicitud de patente que es similar a la presentada e incluso indicar cuál fue el resultado de esa solicitud originaria. Se debe decir al interesado el porqué se llega a esa conclusión, si bien no profundamente ya que no se trata de un Examen de Fondo, sí de manera tal que quede claramente establecido el motivo y no limitando el análisis a simplemente citar el fundamento normativo para su rechazo. Esto es, el rechazo de plano de una solicitud, por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, debe hacerse mediante una resolución final fundamentada tanto jurídica como técnicamente.

Por lo expuesto, 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; estima este Tribunal que lo procedente es declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y ocho minutos del nueve de octubre de dos mil trece, en la cual se deniega la solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 15 inciso 3) del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, 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 denominada ***“MODULADORES DE 2,3-***



DIOXIGENASA INDOLAMINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMO”, presentada por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **INCYTE CORPORATION**, con el 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 de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y ocho minutos del nueve de octubre de dos mil trece, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir 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 denominada ***“MODULADORES DE 2,3-DIOXIGENASA INDOLAMINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMO***”, presentada por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **INCYTE CORPORATION**, con el 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