

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1003-TRA-PI**

**Solicitud de otorgamiento de patente por la vía del PCT para un SISTEMA DE HISTORIAL MÉDICO**

**Steven Charles Cohn, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 0060-2012)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO N° 0441-2013***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en representación del señor Steven Charles Cohn, quien usa un solo apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor, empresario, vecino de Nueva York, Estados Unidos de América, titular del pasaporte de su país número Z ocho tres cero tres siete dos ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las trece horas del diez de julio de dos mil doce.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha siete de febrero de dos mil doce, el Licenciado Gómez Robleto, representando al señor Cohn, pide la entrada en fase nacional y concesión del título de patente de invención a la solicitud tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) bajo el número PCT/US2010/040618, denominada SISTEMA DE HISTORIAL MÉDICO.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas del diez de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud, ordenando la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha trece de agosto de dos mil doce, el Licenciado Gómez Robleto, en su condición dicha, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las diez horas diecisiete minutos del catorce de agosto de dos mil doce.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y se han observado causales, defectos u omisiones que pueden provocar la indefensión de los interesados o invalidez de lo actuado. Se dicta esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL, AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción pedida, indicando que la materia solicitada está referida a un programa de ordenador, y por ende no se considera como invención en la legislación nacional, quedando excluido de protección jurídica a través del sistema de patentes, artículo 1, inciso 2, sub-inciso a) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley

de Patentes). Por su parte el apelante indicó que a dicho programa de ordenador ya le fue concedida la patente en su país de origen, por lo que deberá también otorgársele en Costa Rica, único agravio con el cual fundamenta su recurso de apelación.

No obstante el único agravio planteado, 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, se considera que lo jurídicamente correcto es anular la resolución final venida en alzada, por las razones que se dirán, todo de acuerdo a lo establecido por el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública.

**SEGUNDO. SOBRE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PATENTE PARA UNA INVENCION.** La figura del rechazo de plano se encuentra regulada por vía reglamentaria, propiamente en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), 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.”*

Existe además el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento N° 12-2010 de 18 de marzo de 2010, correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria N° 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.” (lo subrayado y en negrita 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.” (lo subrayado y en negrita es nuestro).*

No existe en nuestra Ley de Patentes una norma procedimental que regule la figura del rechazo de plano. En materia jurisdiccional ésta figura procesal (rechazo liminar o **in limine**), aplicada a una demanda, es la facultad que tiene el juzgador 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 conocida a través del proceso judicial que se buscaba iniciar, sin perjuicio de poder acudir a otro.

En materia administrativa podríamos parafrasear indicando 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 lo pedido por el administrado (en este caso una

solicitud de concesión de la categoría de patente para lo que el peticionario considera una invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que el asunto planteado sea analizado a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

La Oficina de Patentes debe utilizar la figura únicamente cuando resulta evidente que lo solicitado se trata de un caso de materia no patentable, ya sea porque la Ley no considera lo pedido como invención, porque refiere su protección jurídica a un régimen especial, o porque, aun siendo considerado una invención, la Ley costarricense le excluye del otorgamiento de patente, según lo establecido en el artículo 1 incisos 2, 3 y 4 de la Ley de Patentes. Resulta claro además, que la figura no se utiliza para el rechazo por aspectos formales, ya que para estas cuestiones la Oficina debe realizar una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y abandono en caso de incumplimiento de la prevención efectuada.

Es criterio de este Tribunal que la Oficina de Patentes no se encuentra obligada a notificar la recomendación, porque se debe tener claro que se trata de un análisis preliminar que se hace, es decir, no es el examen de fondo que establece el artículo 13 de la Ley de Patentes. Sin embargo, esa recomendación debe ser debidamente fundamentada y motivada por el perito de planta, para rechazar de plano la patente de invención solicitada. En ese sentido, lo que debe hacer el Registro es notificar la resolución de rechazo de plano dictada por la Oficina de Patentes, la cual debe estar fundamentada en la recomendación emitida por el perito de planta, recomendación que su vez debe ser motivada de conformidad con lo que determina la ley para tales efectos. Dicha falta de notificación de la recomendación emitida por el perito no genera indefensión, en razón de que el administrado va a tener la posibilidad de recurrir la resolución dictada por la Oficina de Patentes, mediante los recursos establecidos, revocatoria ante la propia Oficina y apelación para ante este Tribunal; y si se presenta recurso de revocatoria contra ésta, que se fundamenta debidamente y se modifica de alguna u otra forma el cuerpo reivindicatorio de forma satisfactoria, debe existir la flexibilidad necesaria de parte de la Oficina para continuar con el trámite correspondiente hasta efectuar el examen de fondo.

**TERCERO. SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCION APELADA.** Una vez analizado el expediente venido en alzada, a efecto de determinar su legalidad, y revisado el procedimiento llevado a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, y asimismo los aspectos de fondo que llevaron al rechazo de plano de la solicitud de concesión de la categoría de patente para la invención denominada SISTEMA DE HISTORIAL MÉDICO, es criterio de este Tribunal que la resolución final dictada por el Registro **a quo** muestra 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 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 N° 001-2003 de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también en dicho sentido los Votos N° 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y N° 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 el que, sin recomendación rendida por perito, se rechaza de plano la solicitud de patente presentada, bajo una argumentación muy general. No basta solamente con indicar que se trata de materia no patentable, hay que decirle al solicitante el porqué de lo resuelto, entrando a analizar el cuerpo reivindicatorio, si bien no profundamente, ya que no se trata del examen de fondo de la

patente, si de forma en que quede claramente establecido el porqué se aplica el rechazo de plano, no dando simplemente el fundamento normativo para su rechazo sino también el fundamento y la motivación técnica que dé sustento al rechazo liminar por parte del Registro de la Propiedad Industrial. La resolución de rechazo de plano debe estar fundamentada en un dictamen técnicamente motivado como jurídicamente corresponde.

Tomando en consideración lo expuesto tenemos que en la resolución apelada es insuficiente la motivación del acto, en relación con las consideraciones hechas 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, 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 final venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una recomendación fundada por parte de perito, y a su vez una nueva resolución final, en donde conste un cabal pronunciamiento debidamente fundado 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 lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas del diez de julio de dos mil doce, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir recomendación por parte de perito y una nueva resolución final, en donde



conste un cabal pronunciamiento debidamente fundado y motivado tanto técnica como jurídicamente, con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención, 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 Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**

## **DESCRIPTORES**

### **NULIDAD**

**TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**