

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0079-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención “METODOS DE TRATAMIENTO DE CANCER DE VEJIGA “

ABRAXIS BIOSCIENCE LLC, Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 2012-0619)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 707-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del siete de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 11755 Wilshire Boulevard, Suite 2100 Los Angeles California 90025 (US), en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las trece horas con treinta y un minutos del once de diciembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de diciembre de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la concesión de la Patente

de Invención denominada **“METODOS DE TRATAMIENTO DE CÁNCER DE VEJIGA”**.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas con cuarenta minutos del diez de diciembre de dos mil doce, el Dr. **Oscar Mata Ávila**, en su carácter de Examinador de Patentes, recomendó que analizado el expediente que nos ocupa, 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 (Reivindicaciones de la #1 a la #27).

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas treinta y un minutos del once de diciembre de dos mil doce, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió acoger la recomendación del Dr. **Oscar Mata Ávila**, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, rechazar de plano la solicitud de la Patente de Invención No. 2012-0619, denominada **“MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE CÁNCER DE VEJIGA”**, 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 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 el 15 de enero de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y habiendo expuesto agravios ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil trece.

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las trece horas treinta y un minutos del once de diciembre de dos mil doce, resolvió acoger la recomendación del Dr. **Oscar Mata Ávila**, y con base en los fundamentos normativos dados por éste, rechazar de plano la solicitud de la Patente de Invención No. 2012-0619, denominada “**MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE CÁNCER DE VEJIGA**”, 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 Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867; y asimismo ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

Por su parte el apelante en su escrito de expresión de agravios señala que el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de rechazo de plano fundamenta la misma con base en el artículo 15 inciso 3) del Reglamento a la Ley de Patentes el cual señala que en caso de solicitudes manifiestamente infundadas el Registro procederá a rechazarlas de plano, siendo que el Registro comete un error de procedimiento, por cuanto se desprende que la situación que pretende regular dicho artículo es la presentación de solicitudes que no contengan información suficiente, razón por la cual dicha norma no puede ser interpretada para un rechazo de fondo de una solicitud de patente, sino únicamente para solicitudes con graves errores puramente formales.

TERCERO. SOBRE LA VALIDEZ DE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCION. 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.

Existe además 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.”* (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 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 materia administrativa podríamos parafrasear 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 materia 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 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 para cuestiones formales la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y del 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 el Dictamen o mejor dicho la recomendación que a su vez debe ser debidamente fundamentada y motivada por el Perito de Planta, para rechazar de plano la patente de invención solicitada, lo que debe hacer es notificar la resolución de rechazo de plano dictada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe estar fundamentada en la recomendación emitida por el 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. 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 del Registro de la Propiedad Industrial, mediante los recursos establecidos al efectos por la ley (sean los recursos de revocatoria ante la propia Oficia y el de apelación en subsidio para ante este Tribunal); y si se presenta recurso de revocatoria contra ésta, 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.

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 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 plano de la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada **“MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE CÁNCER DE**

VEJIGA”, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC** 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 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 el Perito no se encuentre debidamente fundamentado técnicamente, 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 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, si de forma que quede claramente establecido el porqué se trata de este tipo de aspectos, no dando simplemente el fundamento normativo para su rechazo sino también el fundamento y la motivación técnica que dé sustento al rechazo de plano por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial. La resolución de rechazo de plano debe estar

fundamentada tanto en un Dictamen técnicamente motivado como jurídicamente corresponde.

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)

En el caso de marras, tanto en el dictamen rendido por el perito como en la resolución apelada es inexistente cualquier motivación del acto, 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 “**MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE CÁNCER DE VEJIGA**”, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC**, 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta minutos del diez de diciembre de dos mil doce, donde el Dr. **Oscar Mata Ávila**, Examinador 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 dictamen por parte del Perito y 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, 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 y actuado a partir, inclusive, de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta minutos del diez de diciembre de dos mil doce, donde el Dr. **Oscar**



Mata Ávila, Examinador 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 dictamen por parte del Perito y 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, 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. 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