

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0086-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención “UNA COMBINACIÓN ANTITUMORAL QUE COMPRENDE OMBRABULINA, UN DERIVADO DE TAXANO Y UN DERIVADO DE PLATINO”

SANOFI, Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 2012-0636)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 886-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de agosto 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 **SANOFI**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 54 rue La Boétie F-75008, París, Francia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas con diez minutos del diecisiete de diciembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 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 **“UNA COMBINACIÓN ANTITUMORAL QUE**

COMPRENDE OMBRABULINA, UN DERIVADO DE TAXANO Y UN DERIVADO DE PLATINO”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas con treinta minutos del 13 de diciembre de 2012, la Dra. **Marlen Calvo Chaves**, en su carácter de Examinadora de Patentes, indicó que analizado el expediente se observa que la solicitud no contiene materia patentable de acuerdo a la Ley 6867, artículo 1, inciso 2 d) por tratarse de una yuxtaposición de invenciones conocidas y esquemas de dosificación (Reivindicaciones de la No. 1 a la No. 21), y por lo tanto 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 quince horas con diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil doce, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, 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 Invención No. 2012-0636, denominada **“UNA COMBINACIÓN ANTITUMORAL QUE COMPRENDE OMBRABULINA, UN DERIVADO DE TAXANO Y UN DERIVADO DE PLATINO”**, 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 1.2d) 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 16 de enero de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **SANOFI**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este

Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las diez horas con quince minutos del 15 de marzo de 2013.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**.

En el caso bajo examen, se observa que ni al momento de apelar el representante de la empresa recurrente, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, 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, resulta viable en este caso anular la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas con diez minutos del diecisiete de diciembre del dos mil doce, por las razones que se dirán.

SEGUNDO. 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.

Asimismo, existe 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 indica 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)

Como se observa, la Ley de Patentes de Invención ni su Reglamento, desarrolla 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.

En cuanto a los aspectos meramente formales resulta claro s, que la figura no se utiliza con esa característica, ya que para este tipo de objeciones la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y del abandono en caso de incumplimiento de la prevención efectuada.

En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe jurídico por parte de la examinadora de planta. 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 porqué.

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 deben ser igualmente 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 reivindicatorio y que eventualmente podría generar llevarlo al estudio de fondo.



TERCERO. 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 “**UNA COMBINACIÓN ANTITUMORAL QUE COMPRENDE OMBRABULINA, UN DERIVADO DE TAXANO Y UN DERIVADO DE PLATINO**”, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SANOFI**, 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 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 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 decirle al solicitante el porqué es materia no patentable o el porqué se trata de exclusiones de patentabilidad, por ende, la sola

enunciación del fundamento normativo para su rechazo, queda ayuno de motivación técnica dé sustento al rechazo de plano por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial.

En ese sentido, la Sala Constitucional, mediante sentencia de las quince horas treinta minutos del cuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, 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). (...))”

Tomando en consideración lo expuesto y teniendo claro que se trata de un dictamen preliminar, 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 **UNA COMBINACIÓN ANTITUMORAL QUE COMPRENDE OMBRABULINA, UN DERIVADO DE TAXANO Y UN DERIVADO DE PLATINO**”, presentada por la representación de la empresa **SANOFI**, indicando lacónicamente que se trata de una yuxtaposición de invenciones conocidas y esquemas de dosificación sin aclarar la enunciación de los hechos y demás razones que puedan llevar a esa conclusión. Por este motivo 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 quince horas con treinta minutos del trece de diciembre 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 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 quince horas con treinta minutos del trece de diciembre 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 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