

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0166-TRA-PI

Solicitud de patente denominada “NUEVAS FORMAS DE IFAXIMINA Y USOS DE LAS MISMAS”

SALIX PHARMACEUTICALS LTD, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 0620-2012)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO N° 0894-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veinte de agosto de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **SALIX PHARMACEUTICALS LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas diez minutos del catorce de enero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de diciembre de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“NUEVAS FORMAS DE IFAXIMINA Y USOS DE LAS MISMAS.”**



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas veintiún minutos del once de diciembre de dos mil doce, la **Dra. Laura Aguilar Morales, Examinadora de Patentes de Invención** 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 “(...) *la solicitud no contiene materia patentable en sus reivindicaciones de la 1 a la 27, de acuerdo a la ley 6867 el artículo 1, inciso 2ª por tratarse de descubrimientos; los polimorfos que se están tratando de proteger no se pueden considerar invenciones pues un polimorfo es una propiedad natural de los compuestos, estos no se crean o inventan, se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas; (...)*” (Doc. v. f 40 de expediente)

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas diez minutos del catorce de enero de dos mil trece, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió rechazar de plano la presente solicitud, según la recomendación de la **Dra. Laura Aguilar Morales** y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, sobre la Patente de Invención número 2012-0620, denominada “**NUEVAS FORMAS DE IFAXIMINA Y USOS DE LAS MISMAS**” por no ajustarse a 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 punto 2, inciso a) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867; y asimismo ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada. (Doc. v. f 47 de expediente)

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, 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 se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren provocar la indefensión de los interesados, o 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 desde el 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. El conflicto surge a partir de que la Autoridad Registral, basada en el análisis previo que realizara la Dra. Laura Aguilar Morales, examinadora de patentes de invención 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 punto 2, inciso a) de la Ley 6867.

Inconforme, alega el recurrente en términos generales que el Registro de la Propiedad Industrial comete un error de procedimiento, y que además hace una interpretación inadecuada del artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes en la cual basa su resolución, por cuanto el legislador estableció para el rechazo de fondo de una solicitud el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención. El permitir el rechazo basados en la aplicación del artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley, las solicitudes en general podrían ser objeto de rechazos infundados, que no estudian de fondo la materia a patentar, y que además no darían oportunidad a las solicitudes a enmendar sus reivindicaciones y lograr con ello la protección de extremos de las mismas que si son de amparo legal según



la legislación vigente. Por lo que la solicitud cumplió con los requisitos formales de ley, y siendo que la misma contiene materia que puede ser protegida solicita se ordene al Registro de la Propiedad Industrial revoque la resolución que rechaza de plano la presente solicitud, y se proceda con el estudio de fondo de la presente solicitud.

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 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 4º—**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 eliminar 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 la 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 “**NUEVAS FORMAS DE RIFAXIMINA Y USOS DE LAS MISMAS**”, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SALIX PHARMACEUTICALS 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 la 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.

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 **“NUEVAS FORMAS DE RIFAXIMINA Y USOS DE LAS MISMAS”**, presentada por el representante de la empresa **SALIX PHARMACEUTICALS 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 veintiún minutos del once de diciembre de dos mil doce, en la cual la Dra. **Laura Aguilar Morales**, 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 veintiún minutos del once de diciembre de dos mil doce, donde la **Dra. Laura Aguilar Morales**, 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