
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0428-TRA-PI

SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN “CODIFICACIÓN DEL NIVEL DE COEFICIENTE EN UN PROCESO DE CODIFICACIÓN DE VIDEO”

QUALCOMM INCORPORATED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (EXP. DE ORIGEN 2016-423)

VOTO 0004-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y un minutos del diez de enero del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, portadora de la cédula de identidad número: 1-1055-0703, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **QUALCOMM INCORPORATED**, sociedad constituida y organizada conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, 92121-1714, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:41:24 horas del 20 de octubre de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO. Mediante, escrito presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual el día 14 de setiembre de 2016, el abogado

Guillermo Rodríguez Zúñiga, vecino de Santa Ana, San José, portador de la cédula de identidad número 1-1331-0636, en su condición de gestor oficioso de la empresa **QUALCOMM INCORPORATED**, solicitó la concesión de patente de invención denominada **“CODIFICACIÓN DEL NIVEL DE COEFICIENTE EN UN PROCESO DE CODIFICACIÓN DE VIDEO”**.

Se emite informe técnico preliminar fase 1, de fecha 7 de noviembre de 2019, realizado por el Ing. Luis Diego Monge Solano, en el que considera que lo solicitado es un método de codificación de video con compresión, que el pliego reivindicatorio describe materia no considerada invención ya que se refiere a métodos matemáticos en forma de programas de ordenador aislados, una actividad puramente intelectual, además concluye que las reivindicaciones no tienen unidad de invención, sí son claras y tienen suficiencia. (Ver folio 71 del expediente administrativo). Se concede audiencia al solicitante quien enmienda el juego reivindicatorio. (Ver folio 76 del expediente administrativo)

Por medio del informe técnico preliminar fase 2 de fecha 1 de junio de 2020, el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, mantiene el criterio en cuanto a la materia no considerada invención y a la falta de unidad de invención; y no realiza el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial por referirse la invención a materia no considerada patentable. (Ver folio 97 del expediente administrativo). Se concede audiencia al solicitante quién enmienda el juego reivindicatorio. (Ver folio 109 del expediente administrativo).

En el informe técnico concluyente de fecha 15 de marzo de 2021 el examinador Luis Diego Monge Solano, señala que lo solicitado es un método y aparato para compresión de video, hace uso de métodos matemáticos y datos y que permite la transmisión de video optimizando recursos y maximizando la calidad de los datos, por lo que la solicitud ya no contiene materia no patentable. La solicitud tiene unidad

de invención, claridad y suficiencia, por lo que se procede con el análisis sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, determinándose que las reivindicaciones no cuentan con nivel inventivo. (Ver folio 119 del expediente administrativo).

Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 06:41:24 horas del 20 de octubre de 2021, resolvió denegar la solicitud presentada con base en el informe técnico concluyente.

En contra de lo resuelto apela la representante legal de **QUALCOMM INCORPORATED**, y expresa como agravios lo siguiente:

1- Señala que en cuanto a lo que indica el examinador referido al nivel inventivo, en este método no hay necesidad de recuperar datos truncados, esto queda en evidencia al comparar las tablas 1 y 2 de la memoria descriptiva y al consultar la descripción en los párrafos 0043 y 0044 de la misma, no hay información que recuperar, el truncamiento simplemente desplaza parte de los datos del coeficiente del prefijo al sufijo para las entradas que activan códigos más largos para limitar la longitud total de las palabras de código.

2.- Considera que los documentos D1 y D2 no pueden revelar las características descrita ya que la palabra de código de prefijo se decodifica basándose en el número máximo de bits de prefijo. Por tanto, la reivindicación 1 existente muestra nivel inventivo a la vista de esos documentos que además no proveen algún indicio de la solución lograda por la invención que pudiera servir a una persona normalmente versada en la materia para arribar al objeto reivindicado de manera obvia, por lo tanto, las reivindicaciones 1-23 tienen nivel inventivo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrado el siguiente hecho:

1.- Que el 15 de marzo del 2021 fue emitido el Informe Técnico Concluyente, el cual no fue puesto en conocimiento de la accionante.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con este carácter y que resulten de interés para lo que se resolverá en esta resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. SOBRE EL TRÁMITE DE ESTE EXPEDIENTE POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, refiriéndose a este Tribunal Registral Administrativo, dispone que “El Tribunal (...), deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y supletoriamente, lo dispuesto en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, de 2 de mayo de 1978, Capítulo "Del Procedimiento Ordinario", en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables...”

En el mismo sentido, el artículo 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, (Decreto No. 35456-J de 30 de marzo de 2009), establece que sus funciones deben sujetarse:

*“...a los principios de **legalidad, oficiosidad, celeridad, oralidad, economía procesal e informalismo...**”, ajustando su actuación “...al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la Ley; en este Reglamento; y supletoriamente a lo dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, Capítulo Del Procedimiento Ordinario; en el Código Procesal Contencioso Administrativo; en el Código Procesal Civil; en la Ley*

de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales; en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cualquiera otras disposiciones normativas que resulten aplicables.” (agregado el énfasis)

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y observar el **principio de legalidad**, sin cuya presencia la acción estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar la actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente. Y, por otra parte, la legalidad que comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

De este modo, una vez analizado el expediente venido en alzada, a efectos de determinar su legalidad, debe señalarse por parte de este Tribunal, que el Registro de Propiedad Intelectual no dio oportunidad al solicitante de pronunciarse sobre las observaciones del examinador respecto al estado del arte y los requisitos de fondo, a saber, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, plasmados en el informe técnico concluyente de fecha 15 de marzo de 2021.

El Reglamento a Ley de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (decreto ejecutivo 15222-MIEM-J del 12 de diciembre de 1983) en su artículo 19 regula la elaboración del examen de fondo de las solicitudes de registro de patentes. Indica en sus incisos 4, 7 y 8 lo siguiente:

“Artículo 19. Examen de fondo.

[...]

4. Una vez que la solicitud pase a estudio de fondo, el examinador utilizará el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. En una primera fase, valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley. En caso de observarse alguna deficiencia, se elaborará la prevención correspondiente, que deberá ser contestada en el plazo de un mes siguiente a la notificación respectiva. [...]

7.- Una vez superadas las objeciones en cuanto a unidad de invención, claridad y suficiencia, **en una segunda fase**, el examinador analizará los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Concluido el informe técnico y consistiendo éste en una denegatoria o concesión parcial de la solicitud presentada, la administración lo notificará al solicitante y a petición de éste se llevará a cabo una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación del traslado del informe técnico. Esta vista será de carácter facultativo. (...)

8- Una vez realizadas las manifestaciones al examinador deberá responder dentro del plazo máximo indicado en el inciso 1 de este artículo. Emitido el dictamen final, el Registro de Propiedad Industrial procederá a dictar la resolución correspondiente debidamente fundamentada, con base en lo indicado en informe técnico y demás documentos que conforman el expediente, la cual tendrá recurso de revocatoria y de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, N° 8039...”

Una vez analizado en forma íntegra el expediente venido en alzada, advierte este Tribunal que en el trámite que dio el Registro a la solicitud de patente luego de emitir los 2 informes preliminares, el gestionante enmienda el juego reivindicatorio (ver folios 76 y 102 del expediente administrativo); posteriormente se emite el informe técnico concluyente el día 15 de marzo del 2021, y es hasta este momento que el examinador puede emitir criterio respecto a los requisitos de fondo (ver folio 119 del expediente administrativo) y con fundamento en ese informe concluyente, el Registro de la Propiedad Intelectual deniega la concesión de la patente solicitada, mediante resolución final 06:41:24 horas del 20 de octubre de 2021 (folio 126 del expediente administrativo) omitiendo darle audiencia de ese informe concluyente a la parte solicitante.

La excepción a la regla, en cuanto a la notificación del informe técnico concluyente, es el resultado de jurisprudencia emitida por este Tribunal en el sentido de que, cuando se citen en este informe, nuevos documentos, debe darse audiencia a la parte sobre tales elementos, supuesto que se cumple en este caso.

De lo anterior se infiere que en resguardo del principio del debido proceso y del derecho de defensa, el Registro **debió notificar a la solicitante de la patente el informe técnico concluyente**, a fin de evitarle un estado de indefensión, especialmente al tratarse de un trámite que puede traerle consecuencias de índole jurídica, tal y como en forma reiterada lo ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien ha sido enfática en indicar; respecto del debido proceso, lo siguiente:

“...este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41

de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateralidad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: 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. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 Ibidem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública..." (Sala Constitucional. Voto No. 15-1990 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990).

Dado lo anterior, analizado el acto administrativo de primera instancia, se observan vicios en sus elementos esenciales, por lo cual debe proceder el Registro de Propiedad Intelectual a dar traslado a la empresa solicitante **QUALCOMM INCORPORATED**, del informe técnico concluyente de fecha 15 de marzo de 2021, con el fin de que el gestionante se pronuncie como en derecho corresponde.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo expuesto, sin entrar a conocer el fondo del asunto, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad y ser de su competencia el vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, al constatar la omisión indicada, considera

esta instancia que lo procedente es declarar la **NULIDAD** de la resolución dictada a las 06:41:24 horas del 20 de octubre de 2021 y de todo lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual a partir de esta, por haberse dictado en evidente indefensión de la parte apelante. Lo anterior con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se cumpla con el debido proceso, dando traslado a la empresa **QUALCOMM INCORPORATED**, del informe técnico concluyente de fecha 15 de marzo de 2021, a efectos de que pueda pronunciarse al respecto.

POR TANTO

Con fundamento en las normas y jurisprudencia citadas, se declara la **NULIDAD** de la resolución de las 06:41:24 horas del 20 de octubre de 2021, y de todo lo resuelto y actuado por el Registro de Propiedad Intelectual a partir de esta, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se cumpla con el debido proceso, dando traslado del informe técnico concluyente a la empresa solicitante **QUALCOMM INCORPORATED** y posteriormente proceda en su lugar ese Registro a dictar una nueva resolución final. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 18/03/2022 03:05 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 18/03/2022 02:58 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 18/03/2022 03:02 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 18/03/2022 02:57 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/03/2022 02:58 PM
Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA
TNR: 00.35.98