

---

## **RECURSO DE REVISIÓN**

**EXPEDIENTE 2021-0243-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA  
“COMPOSICIÓN FUNGICIDA NATURAL”**

**GRIFFITH LABORATORIES INTERNATIONAL, INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2015-0504)**

**PATENTES DE INVENCIÓN**

## **VOTO 0060-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas siete minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de revisión interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, abogada, cédula de identidad 1-1331-0307, en su carácter de apoderada especial de **GRIFFITH LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.**, una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Illinois, Estados Unidos, domiciliada en One Griffith Center, Alsip, Illinois 60803-3495, Estados Unidos de América, contra el voto 0358-2021, dictado por este Tribunal a las 09:08 horas del 20 de agosto de 2021.

**Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante voto 0358-2021, de las 09:08 horas del 20 de agosto de 2021, este Tribunal dispuso declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de **GRIFFITH LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:34:22 horas del 10 de mayo del 2021, la que en ese acto se confirmó.

Inconforme con la resolución indicada, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 9 de febrero de 2022, la licenciada Laura Valverde Cordero de calidades y en la representación citada, interpuso recurso de revisión contra lo resuelto y argumentó que el Tribunal Registral Administrativo "...no se refirió a los supuestos fácticos relevantes con lo cual incurrió en error evidente y manifiesto..." lo que justifica la interposición del recurso según lo que establece el artículo 353 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública, al existir un error de hecho por no analizar el nuevo pliego de reivindicaciones aportado. Solicitó el nombramiento de un nuevo perito para que analice el nuevo pliego de reivindicaciones y así cumplir con el debido proceso; además solicitó audiencia oral para que los investigadores expresen argumentos sobre la patente solicitada y la suspensión del acto administrativo, según lo regula el artículo 146 de la Ley General citada.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL RECURSO DE REVISIÓN.** Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos administrativos, que como bien se sabe, han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador en la Ley General de la Administración Pública, en dos categorías: **ordinarios** (revocatoria y apelación) y **extraordinarios** (revisión).

En cuanto a la naturaleza y alcances en particular del recurso de revisión, el profesor Eduardo Ortiz Ortiz señalaba:

Los recursos extraordinarios son los que sólo pueden tener lugar, por motivos tasados por ley y perfectamente precisados. En términos tales que cuando no se dan esos motivos, no es posible establecer esos recursos. El recurso de revisión siempre ha sido extraordinario tanto en lo judicial como en lo administrativo porque sólo cabe, como el de casación, por motivos taxativamente fijados por ley. Fuera de los casos previstos no hay posibilidad de recurso de revisión aun cuando pueda haber la conciencia clara de que ha habido una infracción grave. Si no encaja dentro de las hipótesis previstas

no hay posibilidad de recurso de revisión. (Citado por: Quirós Coronado, Roberto. (1996). *Ley General de la Administración Pública concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional*. San José, Costa Rica: Editorial ASELEX S.A., p. 407)

Partiendo de la cita doctrinaria transcrita, el recurso de revisión es de carácter extraordinario o excepcional, por cuanto solo procede en los supuestos expresamente previstos por la ley y, se debe agregar, que se da contra actos administrativos firmes, pero que presentan razonables dudas de validez, según los supuestos señalados taxativamente en el artículo 353 de la LGAP:

1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;
- b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;
- c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y
- d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.

Ahora bien, tal como lo apuntó la Procuraduría General de la República (por ejemplo, en sus dictámenes C-274-98, del 16 de diciembre de 1998, y C-157-2003, del 3 de junio de 2003), los supuestos para dar cabida al recurso de revisión, previstos en el artículo 353 de la LGAP, coinciden con los estipulados por la legislación española como motivos de admisión de un recurso de esa naturaleza. De esa manera y siempre de conformidad con la Procuraduría, con

---

sustento en los criterios del tratadista español Jesús González Pérez (véase: *Los recursos administrativos y económico-administrativos*. (1975). Madrid, España: Editorial Cívitas S.A., pp. 299- 306), sobre cada uno de los motivos debe señalarse lo siguiente:

En cuanto al primero de los motivos, el error de hecho debe darse, no respecto de los supuestos normativos aplicables, sino de los supuestos de hecho, no bastando que se dé, simplemente, el error, sino que debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; además, debe proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste.

En el segundo, los nuevos documentos a los que se refiere la norma deben tener tal importancia en la decisión del asunto que, de haberse incorporado al expediente, el resultado habría sido, necesariamente distinto, pero esto siempre que la parte no los conociese, o que no hubiere podido aportarlos oportunamente al expediente.

En cuanto a la tercera causal, los documentos o testimonios declarados falsos deben haber sido tomados en consideración para fijar los supuestos de hecho de la motivación del acto, permitiendo tener por probados ciertos hechos que en realidad provocaron una resolución distinta; en este caso, la falsedad debe estar declarada en firme de manera posterior al procedimiento, o bien, si es anterior el recurrente debe comprobar que ignoraba esa falsedad.

Finalmente, en el último de los supuestos, importa que cualquiera de los delitos que estipula la norma, hayan sido declarados como tales por resolución penal firme.

Entonces, partiendo de tales bases dogmáticas, si con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 y en su Reglamento Operativo (Decreto Ejecutivo 35456-J, del 31 de agosto de 2009), que remiten expresamente a la Ley General de la Administración Pública, este órgano de alzada debe

ajustar sus actuaciones al procedimiento y a las normas de funcionamiento establecidas, primero en su normativa propia, y luego de manera supletoria en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, consecuentemente, en lo que concierne al recurso de revisión, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 353 y 354 de la ley antes citada; por lo que sí procede el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta este Tribunal Registral Administrativo, pero se debe aclarar que su conocimiento será asumido por este mismo Tribunal, por tratarse de un órgano de desconcentración máxima, con personalidad instrumental e independencia funcional y administrativa (todo esto de acuerdo con el numeral 19 de la citada Ley de procedimientos de observancia), y por tratarse en definitiva de la jerarquía máxima de la institución (véase en igual sentido el dictamen C-374-2004, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre de 2004).

En el presente caso, la apelante indica que concurre el supuesto del inciso a) del artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública; no obstante, considera este Tribunal que no se configura ningún error de hecho en la resolución final puesto que se analizaron los elementos aportados, los cuales se referían a un nuevo pliego de reivindicaciones que, como bien se explicó en ese voto, no puede ser admisibles en fase recursiva porque se debe respetar el principio de doble instancia.

El voto aquí recurrido explica con claridad el momento procesal para presentar el pliego de reivindicaciones cuando señala:

Por lo tanto, las etapas procesales en las que se pueden modificar las reivindicaciones son:

- ✓ en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo
- ✓ antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo
- ✓ dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley

El artículo 19 incisos 4, 7 y 8 del reglamento citado también expone de forma clara las facilidades con las que cuenta el solicitante para enmendar las reivindicaciones presentadas una vez que el examinador haya realizado observaciones en torno a la patente de invención solicitada:

4. [...] 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... [...]

8. Una vez realizadas las manifestaciones al informe técnico por parte del solicitante, el 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. (El subrayado no corresponde al texto original).

[...]

La enmienda a las reivindicaciones propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto, debido a que la apelación debe versar sobre los argumentos dados en la resolución final dictada por el Registro, resolución

---

que se sustentó en el juego reivindicatorio presentado en la solicitud inicial. Por ello, sus agravios no son de recibo por cuanto todos ellos giran en torno al nuevo pliego de reivindicaciones aportado con la respuesta a la audiencia otorgada por este Tribunal.

En ese sentido no se puede pretender que un nuevo pliego de reivindicaciones aportado con el recurso de apelación pueda ser valorado en segunda instancia, debido a que esos documentos requieren el estudio por parte de un experto medio en la materia, farmacéutico o químico en este caso particular, y el Tribunal no puede revisar los argumentos del recurso sin el dictamen respectivo que debe versar sobre las reivindicaciones presentadas ante el órgano competente de primera instancia administrativa, sea el Registro de la Propiedad Intelectual.

No es posible nombrar un nuevo perito ni otorgar audiencia con los inventores para que en segunda instancia analicen elementos que no fueron aportados en el momento procesal que legamente corresponde. El solicitante de la patente tuvo la oportunidad de enmendar el pliego de reivindicaciones en las etapas preliminares al informe técnico concluyente, después del informe técnico de fase 1 y de fase 2, por lo que no puede alegar violación alguna al debido proceso en la resolución que rechaza el recurso de apelación planteado.

Debido a lo anterior, este Tribunal no encuentra ninguna violación o que se deba valorar algún error de hecho cometido en la tramitación de este proceso, que conlleve a una ilegalidad o nulidad del voto 0358-2021, dictado por este Tribunal a las 09:08 horas del 20 de agosto de 2021, como tampoco alguna actuación de parte del Registro de la Propiedad Intelectual que se deba anular.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de

revisión interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, en su carácter de apoderada especial de **GRIFFITH LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.**, respecto del voto 0358-2021, dictado por este Tribunal a las 09:08 horas del 20 de agosto de 2021, el cual en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/03/2022 01:59 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/03/2022 07:19 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/03/2022 03:37 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/03/2022 02:00 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/03/2022 02:15 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**RECURSO DE REVISION CONTRA FALLO DEL TRA**

**TG: PROCESO DE RESOLUCIÓN DEL TRA**

**TNR. 00.35.75**