

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0063-TRA-PI

SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA “FORMAS CRISTALINAS DE UN MODULADOR DEL RECEPTOR ANGROGÉNICO”

SLOAN-KETTERING INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH y ARAGON PHARMACEUTICALS, INC., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP.DE ORIGEN 2014-0549)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0126-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintidós minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Víctor Vargas Valenzuela, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0355-0794, en su condición de apoderado especial de las empresas **SLOAN-KETTERING INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH y ARAGON PHARMACEUTICALS, INC.**, sociedades organizadas y existentes bajo las leyes de Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:11:11 del 23 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 1 de diciembre de 2014 el señor Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y en la representación citada, solicitó la patente de invención denominada **“FORMAS CRISTALINAS DE UN**

MODULADOR DEL RECEPTOR ANGROGÉNICO” y mediante resolución de las 14:11:11 del 23 de noviembre, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud por no cumplir con los requisitos legales para su inscripción.

Inconforme con lo resuelto, el señor Víctor Vargas Valenzuela, apeló y en lo que interesa, por la forma en que se resuelve el asunto, expuso como agravios lo siguiente:

1. La señora examinadora comete un error pues en el informe concluyente 1 indica que las reivindicaciones 1 a 3 cumplen con claridad y están sustentadas en la descripción; no obstante en el informe concluyente 2 señala falta de claridad. Esta falta se determina en un momento procesal que causa perjuicio a su representada porque ya no puede enmendar las reivindicaciones. Por ello se deben anular los informes concluyentes 1 y 2 y darle la oportunidad de presentar un nuevo pliego de reivindicaciones.
2. Debido a un error de digitación en el pliego aportado como respuesta al informe técnico fase 2, en la reivindicación 1 no se incluyó el valor del pico 16, $0 \pm 0.1^\circ$, 2-theta, pasando del valor 12,1, $\pm 0.1^\circ$ 2-Theta, directamente al valor 16,7, $\pm 0.1^\circ$, 2-Theta. Pese a ello, en el informe técnico concluyente 1 la examinadora reconoce la claridad y suficiencia de la reivindicación 1; sin embargo, en la respuesta al informe concluyente 1 -que señaló nuevos documentos D4-D5- se presentó la misma reivindicación 1, con el mismo error de digitación, que no se revisó porque la examinadora no indicó nada al respecto.
3. Al no poder contestar el informe concluyente 2, se causa indefensión pues ya no es posible enmendar el error de digitación apuntado. La examinadora indujo a error a su representada al no advertir sobre ese error en el primer informe concluyente emitido y se percató de ello hasta en el segundo informe concluyente.

Ante esta instancia, el apelante presenta el pliego de reivindicaciones con la corrección del error en la reivindicación 1.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se advierten hechos de tal naturaleza por la forma en que se resuelve este asunto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia **se observan vicios en sus elementos esenciales** que causan nulidad en lo resuelto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS INCORRECTO POR PARTE DEL REGISTRO DURANTE EL EXAMEN DE FONDO DE LA SOLICITUD. Mediante resolución de las 14:11:11 del 23 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente solicitada, pero en los informes técnicos se produjeron errores que producen indefensión al solicitante.

En la respuesta al informe técnico preliminar fase 1, según consta a folio 203 del expediente principal, la reivindicación 1 incluye el **pico de difracción $16,0 \pm 0,1^\circ$ 2-theta**. No obstante, en la respuesta al informe técnico preliminar fase 2 se omite tal pico, según se observa a folio 246 del expediente principal; indica el apelante en su recurso que esta omisión se debió a un error de digitación.

Pese a lo anterior, en el primer informe técnico concluyente, emitido el 15 de marzo de 2021, la examinadora señala: “las reivindicaciones 1 a 3 y 6 a 14, cumplen con el requisito de claridad”. En ese momento la examinadora no observó la omisión del pico de difracción $16, 0 \pm 0,1^\circ$ 2-theta. De este informe concluyente, se da traslado al solicitante para que se refiera a los nuevos documentos señalados (D3 a D5) y que afectan el nivel inventivo de la solicitud.

En el segundo informe técnico concluyente, emitido el 17 de setiembre de 2022

(folio 320 a 326) la examinadora señala la falta de claridad de la reivindicación 1, debido a que no se indica el pico de difracción $16, 0 \pm 0,1^\circ$ 2-theta. Es en este preciso momento donde se le causa indefensión al solicitante pues ya no tiene oportunidad para referirse a tal omisión, pese a que la reivindicación está redactada igual a la analizada en el primer informe técnico concluyente, en el que no se le señaló la falta de claridad por ese motivo. Además, el análisis del expediente permite determinar que el pico de difracción señalado sí consta en la reivindicación 1 del pliego aportado en respuesta al informe técnico preliminar fase 1, tal como se indicó (ver folio 203).

En forma reiterada la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 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 *ibídem*, 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). (El subrayado no corresponde al texto original).

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y atender, no solamente el debido proceso, sino que tiene que observar el principio de legalidad, relacionado con aquel y cuya desatención implica que la actuación estatal devendría ilegal e injusta. Este principio de legalidad 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. A su vez, 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 la jurisprudencia y normativa citada, se infiere que en resguardo del principio del debido proceso y del derecho de defensa, para las gestiones administrativas a las que se les de curso, el Registro deberá procurar que el administrado sea oído y tenga la oportunidad de presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes, a fin de evitarle un estado de indefensión.

Considera este órgano de alzada que, en este caso específico, el hecho de no haber señalado en el primer informe concluyente la objeción de claridad sobre la reivindicación 1, le negó a la compañía apelante la posibilidad de corregir el pliego de reivindicaciones aportado. Tal circunstancia configura un quebranto de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa, puesto que la

Administración, a la luz de la jurisprudencia y normativa citadas, tiene el deber de comunicar en tiempo al solicitante las objeciones que encuentre en el examen de fondo de la solicitud.

Una vez examinado el expediente y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, así como de los dos informes técnicos concluyentes emitidos, debido a que la examinadora no señaló la omisión del pico de difracción $16, 0 \pm 0,1^\circ$ 2-theta, en el informe concluyente 1 con lo que indujo a error al solicitante, porque de haberse señalado, el solicitante habría podido percatarse de la omisión y corregir lo correspondiente, tal como lo hizo con el recurso de apelación.

Por haberse quebrantado los principios de debido proceso y el derecho de defensa, según lo expuesto *supra*, para enderezar los procedimientos, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:11:11 del 23 de noviembre de 2022, así como de los dos informes técnicos concluyentes emitidos, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, la examinadora emita el informe concluyente tomando en cuenta que el pico de difracción $16, 0 \pm 0,1^\circ$ 2-theta, que se omitió por error de digitación y que consta en la respuesta al informe técnico preliminar fase 1 así como en el pliego reivindicatorio aportado junto con el recurso de apelación; una vez emitido ese informe, se deberá continuar con el proceso correspondiente.

Debido a la nulidad declarada, pierde interés conocer el fondo del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **NULIDAD** de

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:11:11 del 23 de noviembre de 2022, así como los dos informes técnicos concluyentes emitidos de 2022. En su lugar, proceda ese Registro a emitir un nuevo informe técnico concluyente tomando en cuenta que el pico de difracción $16, 0 \pm 0,1^\circ$ 2-theta, que se omitió por error de digitación y que consta en la respuesta al informe técnico preliminar fase 1 así como en el pliego reivindicatorio aportado junto con el recurso de apelación; una vez emitido ese informe, se deberá continuar con el proceso correspondiente. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Descriptores

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TNR: 00.59.53

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98