



Inscripción de Patentes

Rama: Derecho Registral.	Descriptor: Documentos Registrables.
Palabras Clave: Solicitud de Inscripción, Jurisprudencia del Tribunal Administrativo.	
Sentencias. Trib. Cont-Adm Sec. IV: 106-2013. Trib. Cont-Adm Sec. VII: 62-2013.	
Fuentes: Normativa y Jurisprudencia.	Fecha de elaboración: 30/10/2014.

El presente documento contiene jurisprudencia sobre la inscripción de patentes, descrita en el artículo 6 de la Ley 6867 sobre Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad, se citan dos votos íntegros del Tribunal Administrativo secciones cuarta y séptima.

Nota: Al final de este documento se anexan los “Documentos de inscripción de patentes Registro Nacional” disponibles en la página del Registro Nacional.

Contenido

NORMATIVA	2
Artículo 6º.- Solicitud.	2
JURISPRUDENCIA	3
1. Patente de invención: Consideraciones generales de la propiedad industrial	3
2. Acto administrativo: Motivación como elemento esencial del acto que aprueba o rechaza patente de invención.....	35

NORMATIVA

Artículo 6º.- Solicitud.

[Ley sobre Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad]ⁱ

1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley.
2. Cuando el solicitante quiera hacer valer la prioridad conferida por una solicitud anterior presentada en otro país, deberá presentar la solicitud dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud que sirve de base para la reivindicación del derecho de prioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Convenio de París de 1967 para la Protección de la Propiedad Industrial. *(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2º aparte c) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*
3. La solicitud contendrá el nombre y medio para recibir notificaciones, el cual podrá ser vía fax, telegrama, dirección electrónica o apartado registral, de conformidad con el Reglamento respectivo y demás datos prescritos en él relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si procede, y el título de la invención. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud deberá ser acompañada de una declaración en la que se justifique el derecho del solicitante a la patente. *(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2º aparte c) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*
4. La descripción deberá especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial.
5. El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección. Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.
6. El resumen comprenderá una síntesis de lo especificado en la descripción, de las reivindicaciones y de los dibujos que hubiere, y en su caso, incluirá la fórmula que mejor caracterice la invención. El resumen permitirá comprender el problema tecnológico y lo esencial de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma. El reglamento precisará los demás requisitos del resumen.
7. El resumen servirá exclusivamente para la información técnica y no será utilizado para interpretar el alcance de la protección.
- 8.- *(Así derogado por el artículo 2º aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*
9. Todas las solicitudes de patentes presentadas ante el Registro, serán clasificadas mediante el uso de la Clasificación Internacional de Patentes.
- 10.- En el caso de que a la fecha en la que se presenta la solicitud, esta no incluya, por lo menos, el nombre del solicitante, la descripción, las reivindicaciones y cualquier dibujo necesario para entender la invención, el Registro de la Propiedad Industrial otorgará como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento total de la prevención correspondiente. *(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2º aparte e) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

JURISPRUDENCIA

1. Patente de invención: Consideraciones generales de la propiedad industrial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr

Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Antiguo Edificio Motorola)

EXPEDIENTE: 11-0 05659-1027 -CA

PROCESO DE CONOCIMIENTO

ACTOR: Pharmacia Corporation

DEMANDADO: El Estado, Junta Administrativa Registro Nacional. Tribunal Registral Administrativo.

No. 106- 2013-IV.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN CUARTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, Edificio Anexo A, a las trece horas del once de noviembre del año dos mil trece.

Proceso de Conocimiento interpuesto por **Pharmacia Corporation**, representado por Luis Diego Castro Chavarría, mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad número uno- seiscientos sesenta y nueve- doscientos veintiocho, en su condición de Apoderado General Judicial, contra **El Estado**, representado en audiencia de juicio por Mariamalia Murillo Kooper, mayor de edad, abogada, casada, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número dos- quinientos ocho- ciento uno, en su condición de Procuradora Adjunta, la **Junta Administrativa del Registro Nacional**, representada por Óscar Abarca Cordero, mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad número uno- mil cuarenta y cuatro- quinientos ochenta y cuatro, en su condición de Apoderado Especial Judicial y el **Tribunal Registral Administrativo** , representado por Hazel Jiménez Zamora, mayor de edad, abogada, casada, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número uno- novecientos cincuenta y siete- quinientos ochenta y cinco, en su condición de Apoderada Especial Judicial.-

RESULTANDO

1.-

Que la parte actora interpone demanda contra el Estado, y solicita en lo conducente, lo siguiente:

- a) La declaratoria de disconformidad y nulidad del dictamen del Dr. Esteban Moya Villalobos de oficio EMV08/0010 y la aclaración al mismo AC/EMV08/0010
- b) La nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 8:07 de 30 de julio de 2009.
- c) La nulidad de la resolución dictada por el Tribunal Registral Administrativo de 9:15 de 10 de febrero de 2010.
- d) El reestablecimiento de la situación del actor a la fecha anterior a la remisión del expediente administrativo 7415 del Registro de la Propiedad Industrial y la asignación de un perito examinador que rinda un nuevo dictámen sobre la solicitud hecha de registro de patente de invención.

e) La declaratoria de que la solicitud de patente de invención cumple con el requisito de unidad de invención.

f) Se ordene al examinador de la oficina de patentes realizar el análisis de requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial para la solicitud de patente de invención.

g) La condena en costas.

En audiencia de juicio, la parte desistió de manera expresa de la pretensión e).

2.-

Que corrido el traslado de rigor mediante resolución de trece horas y cuarenta y ocho minutos del ocho de noviembre de dos mil once, la representación del Estado rechazó la demanda y opuso la defensa de falta de derecho y de litis consorcio pasivo necesaria. **(folios 35 a 66 del expediente judicial)**

3. - Que mediante resolución 922-2012 de ocho horas con cincuenta minutos del veintiocho de mayo de dos mil doce, se declaró con lugar la defensa de litis consorcio pasivo necesaria y se tuvo como parte demandada a la Junta Administrativa del Registro Nacional y al Tribunal Registral Administrativo **(folios 72 a 75 del expediente judicial)**

4.-

Que mediante resoluciones de trece horas y cincuenta y tres minutos del veintiocho de junio de dos mil doce y de catorce horas y cuarenta y siete minutos del nueve de octubre de dos mil doce, se dio traslado de la demanda a la Junta Administrativa del Registro Nacional y al Tribunal Registral Administrativo **(folios 78, 79 121 a 123 del expediente judicial)**

5.-

Que la representación del Tribunal Registral Administrativo rechazó la demanda y opuso la defensa de falta de derecho y falta de legitimación pasiva **(folios 124 a 146 del expediente judicial)**

6.-

Que la representación de la Junta Administrativa del Registro Nacional rechazó la demanda y opuso la defensa de falta de derecho **(folios 147 a 161 del expediente judicial)**

7.-

Que a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del día quince de abril de dos mil trece, se realizó audiencia preliminar en el presente proceso con la presencia de los representantes de las partes. Se señala los hechos controvertidos. Se admite la prueba documental y testimonial. **(folios 169 a 174 125 del expediente judicial)**

8.-

Que a las ocho horas y cincuenta minutos del veinticuatro de octubre del año dos mil trece se realizó audiencia oral y pública en el presente proceso, con la presencia de las partes y sus abogados, y ante el mismo Tribunal que dicta la sentencia.

9.-

Que en el proceso ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas y la sentencia se dicta dentro del plazo establecido al efecto por el numeral 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, previa deliberación y por unanimidad.-

Redacta el Juez **Campos Hidalgo**

CONSIDERANDO

I.-

Sobre la teoría del caso de la parte actora y sus principales razonamientos :

I.I.-

Razonamientos principales:

I.II.-

Que en aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, presentó solicitud de patente número 7415, correspondiente a la fase nacional de una petición en el mismo sentido tramitada ante la oficina de patentes de los Estados Unidos de América, con respecto a una invención denominada "*Piridononas Sustituídas como Modulares de P38 MAP Quinasas*".

I.III.-

Que con motivo de la solicitud de patente dicha, se realizó un estudio de patentabilidad, el cual estima incompleto, habida cuenta que no analizó si la invención contaba con tres elementos esenciales, a saber, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En este sentido indica que el análisis de todos los indicados requisitos era imperativo en aplicación del artículo 13 de la Ley de Patentes y según los parámetros del Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención.

I.IV.-

Que el rechazo del estudio técnico se funda ante todo en una presunta falta de unidad de invención, aún y cuando se indica que no hay suficiencia y claridad.

I.V.-

Que ante el rechazo indicado, se presentó un nuevo juego de reivindicaciones más limitadas y precisas, no obstante lo cual, se denegó, al alegarse que no poseía unidad de invención. Estima que este criterio es incorrecto, habida cuenta que el criterio de unidad de invención no debe ser analizado según la cantidad de invenciones que se reivindican, sino si las mismas comparten un elemento técnico común en el que se basa la patentabilidad.

I.VI.-

Que fundado en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes indica que en caso del uso de la fórmula "*Markush*" hay unidad de invención si todas las alternativas en la misma presentan una propiedad o actividad común y un elemento estructural común. Señala que el término elemento estructural significativo se refiere a los casos en que se comparte una estructura química común, la cual representa una porción grande de sus estructuras o en aquellos casos en que los cuales los compuestos tengan en común una pequeña porción, la estructura compartida constituye una porción estructuralmente distintiva a la luz del estado anterior y la estructura común resulta esencial para la propiedad o actividad común.

I.VII.-

Que el examinador debió haber revisado las reivindicaciones una por una, según era su deber, y no partir de que todas carecen de unidad de invención.

I.VIII.-

Que el examinador incumplió su deber de fundamentar el rechazo de las reivindicaciones presentadas, por lo que se les dejó en situación de indefensión. Indica que la claridad y precisión resultan necesarias para que se demuestre el motivo concreto del rechazo de la invención.

I.IX.-

Que el Tribunal Registral Administrativo no conoció ni analizó los argumentos presentados en el escrito de apelación interpuesto contra la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual.

I.II.-

Teoría del caso: De conformidad con lo indicado por la parte actora, se advierte que la teoría del caso de la parte actora se funda en los alegados vicios de nulidad absoluta del dictamen del Dr. Esteban Moya Villalobos de oficio EMV08/0010 y la aclaración al mismo AC/EMV08/0010 y la consecuente nulidad que deviene en el resto de las conductas públicas objetadas, en tanto estima, que la revisión técnica dicha fue incompleta, errónea y carente de suficiente fundamentación.

I.III.-

Ordenamiento invocado: Además de las normas citadas en el aparte de derecho de su demanda, en sus alegatos escritos y orales, la parte actora funda sus razonamientos en las siguientes normas y resoluciones jurisdiccionales:

I.III.I- Artículos 2.3, 2.5 2.6 , 6, 7 y 13 de la Ley de Patentes.

I.III.II- Artículos 7 a 12 13 Reglamento a la Ley de Patentes.

I.III.III- Parámetros del Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención.

I.III.IV- Voto 62-2013 de la Sección VII del Tribunal Contencioso Administrativo

II.-

Sobre la teoría del caso del Estado y sus principales razonamientos:

II.I.-

Razonamientos principales:

II.I.I- Que la unidad de invención, claridad y suficiencia de la solicitud son requisitos indispensables y previos, por lo que son necesarios para poder iniciar el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. En razón de lo anterior, estima, que la solicitud planteada por la parte actora no permite continuar con el segundo nivel de análisis al no mostrar unidad de invención.

II.I.II- Que no es cierto que el examinador no se refiera a la unidad de invención para todas las reivindicaciones. Indica que las reivindicaciones 38,50, 51 a 67 y de 75 a 77 son dependientes de la 36, por lo que se ven afectadas por la falta de unidad inventiva de ésta. Además señala que no es cierto que el estudio técnico no se refiera a la suficiencia de la solicitud como un todo.

II.I.III.-

Que no es cierto que el examen efectuado no se haya ajustado a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad ni al Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, siendo así que el actor aceptó las observaciones del demandado en sede administrativa.

II.I.IV.-

Que no admite que no se haya indicado las razones por las cuales no se cumplen con los requisitos de patentabilidad, en tanto que los motivos resultan claros. Señala que la negativa coincide con el criterio externado en el Reporte Preliminar Internacional efectuado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual bajo el artículo 31 y siguientes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Ley 7836.

II.I.V.-

Que no es cierto que no se haya analizado en el Registro de la Propiedad Industrial o el Tribunal Registral Administrativo los informes indicados. Señala que las diferencias en las moléculas obtenidas al aplicar cada uno de los sustituyentes son tan grandes que no es posible considerarlas como similares.

II.I.VI.-

Que la interpretación hecha por el estudio objetado con respecto a la inexistencia de unidad inventiva no se refiere a la cantidad de invenciones, sino a las propiedades moleculares obtenidas en cada uno de los supuestos de patentabilidad.

II.I.VII.-

Que la unidad de invención debe estar presente en la patente presentada como un todo y no en forma separada.

II.I.VIII.-

Que de conformidad con el artículo 4 bis del Convenio de París, las patentes otorgadas en un país no obliga a considerar las mismas invenciones como patentables en otro país.

II.I.IX.-

Que dentro de las reivindicaciones existen algunas no patentables, según las diferentes legislaciones, tales como la número 78, métodos de tratamiento en seres humanos y animales.

II.I.X.-

Que ya en la fase internacional se había advertido a la actora que su solicitud no presentaba los requisitos de patentabilidad. En este sentido invoca el informe de examen preliminar internacional sobre el caso e indica que ya a nivel nacional los problemas de la petición del actor se fundan en los temas de claridad, suficiencia de la solicitud y unidad de invención.

II.I.XI.-

Que el Manual de Organización y Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención indica que en el caso de reivindicaciones dependientes, el análisis de la unidad de invención debe realizarse sobre la reivindicación independiente.

II.I.XII.-

Que las nuevas reivindicaciones presentadas por la sociedad actora mantenían el problema de poseer moléculas tan diversas que no sería posible agruparlas entre sí.

II.I.XIII.-

Que muchos de los compuestos que se pueden obtener como producto de lo solicitado no están descritos dentro de la denominada descripción de la invención.

II.I.XIV.-

Que el análisis que da lugar a los actos impugnados sí consideró los supuestos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

II.II.-

Teoría del caso: De conformidad con lo indicado por la parte, se advierte que la teoría del caso del Estado se funda en la legitimidad de las conductas objeto del presente proceso, en tanto considera que las mismas son acordes con lo dispuesto en la normativa aplicable y que obligaba al rechazo de la solicitud de patente hecha por la parte actora.

II.III.-

Ordenamiento invocado: Además de las normas citadas en el aparte de derecho de su demanda, en sus alegatos escritos y orales, la parte funda sus razonamientos en las siguientes normas:

II.III.I.-

Artículo 31 y siguientes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Ley 7836.

II.III.II.-

Artículo 4 bis del Convenio de París.

II.III.III.-

Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención

II.III.IV.-

Artículos 1,2,6, 1.4.b) y 13.1 de la Ley de Patentes.

II.III.V.-

Artículo 9 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

II.III.VI.-

Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial.

III.-

Sobre la teoría del caso de la Junta Administrativa del Registro Nacional y sus principales razonamientos:

III.I.-

Razonamientos principales:

III.I.I- Que el criterio de base para los actos objetados se encuentra conforme a derecho, en tanto que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 6867, ya que éste indica que ante la solicitud de patente debe analizarse además de la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, los requisitos de claridad, suficiencia y unidad de invención.

III.I.II.-

Que el análisis hecho en el informe técnico indica de manera clara los motivos por los cuales es imposible otorgar la patente de invención.

III.I.III.-

Que la Oficina Europea rechazó la invención en la fase internacional.

III.IV.-

Que en el examen preliminar internacional, se indicó que la solicitud de la parte actora presentaba problemas de claridad, suficiencia y unidad de invención, dado que hay un sinnúmero de documentos relevantes que pueden afectar el requisito de novedad, tornando imposible determinar el objeto a proteger, falta soporte para las reivindicaciones y poca divulgación de la solicitud.

III.V.-

Que la parte actora pretende la nulidad de los actos objetados sin demostrar ni acreditar cual es el vicio que fundamenta lo pedido. Indica que de conformidad con el artículo 21 de la Ley 6867, tratándose de una patente de invención, la nulidad sólo procede cuando ésta se haya concedido en contraposición con la normativa existente en la materia.

III.VI.-

Que dentro del expediente administrativo se advierte el respeto al debido proceso administrativo en el procedimiento iniciado con motivo de la solicitud de la parte actora.

III.II.-

Teoría del caso: De conformidad con lo indicado por la parte, se advierte que la teoría del caso de la Junta Administrativa del Registro Nacional es coincidente con la expresada por el Estado con respecto a la conformidad con el ordenamiento de los actos impugnados por la parte actora.

III.III.-

Ordenamiento invocado: Además de las normas citadas en el aparte de derecho de su demanda, en sus alegatos escritos y orales, la parte funda sus razonamientos en las siguientes normas:

III.III.I.-

Artículos 1,2 6,7, 13 y 21 de la Ley de Patentes.

II.III.II.-

Artículos 6 y 9 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

II.III.III.-

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Ley 7836.

IV.-

Sobre la teoría del caso del Tribunal Registral Administrativo y sus principales razonamientos :

IV.I.-

Razonamientos principales:

IV.I.I- Que existen errores en la solicitud de patente de invención en los temas de unidad de invención, claridad y suficiencia que impiden analizar con mayor profundidad la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de lo pedido.

IV.I.II- Que de una lectura del informe objetado se desprende el análisis de los elementos de patentabilidad, siendo así que se hace referencia en él al nivel inventivo, así como a novedad y

aplicación industrial. Indica que el nuevo juego de reivindicaciones presentó las mismas falencias de las primeras reivindicaciones.

IV.I.III- Que no es cierto que el informe indicado no indique las razones para rechazar la patente pedida, dado que se advierte de su lectura, toda la motivación técnica aplicada, sea la imposibilidad de establecer el número de compuestos posibles y la falta de unidad de invención.

IV.I.IV- Que no resulta vinculante que se haya otorgado la patente en otro país.

IV.I.VI- Que el Tribunal realizó un análisis a profundidad de la pruebas, siendo así que en alzada no se aportó elementos de convicción técnicos adicionales.

IV.I.VII- Que además la solicitud presentaba problemas de suficiencia y claridad en razón de la amplitud de la solicitud.

IV.I.VIII- Que del expediente administrativo se advierte el respeto al debido proceso en todo el trámite seguido con motivo de la solicitud de patente de la parte actora.

IV.I.IX- Que lo resuelto por el Registro Nacional fue confirmado a la luz de la sana crítica, y en tanto que no se demostró que los actos objetados estuvieran viciados.

IV.II.-

Teoría del caso: De conformidad con lo indicado por la parte, se advierte que la teoría del caso del Tribunal Registral Administrativo es coincidente con la expresada por el Estado y de la Junta Administrativa del Registro Nacional, con respecto a la conformidad con el ordenamiento de los actos impugnados por la parte actora.

IV.III.-

Ordenamiento invocado: Además de las normas citadas en el aparte de derecho de su demanda, en sus alegatos escritos y orales, la parte funda sus razonamientos en las siguientes normas:

IV.III.I.-

Artículo 4 bis del Convenio de París.

IV.III.II.-

Artículos 1,2 6,7, 13 y 21 de la Ley de Patentes.

IV.III.III.-

Artículo 13 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

IV.III.IV.-

Artículo 2.2 del Manual de Organización y Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención.

V.-

Prueba evacuada a ser tomada en consideración para efectos de la presente resolución: A la prueba ofrecida y aportada por las partes, se le aplica el principio de comunidad de la prueba y se somete al contradictorio para efectos de la presente resolución. Dichos elementos de convicción consisten en lo siguiente:

V.I.-

Prueba documental admitida por el Juez de Trámite en Audiencia Preliminar, en particular el expediente administrativo.

V.II.-

Declaraciones testimoniales de los testigos peritos Señor Jorge Hasbun David (*prueba del actor*) y Esteban Moya Villalobos (*prueba del Registro Nacional*)

V.III.-

No se ordenó prueba para mejor resolver.

VI.-

Del Objeto del proceso: De lo expresado por las partes, tanto en sus pretensiones como argumentos, el objeto del presente proceso estriba en determinar la conformidad con el

ordenamiento jurídico de los actos impugnados por la parte actora, así como la eventual existencia de vicios de nulidad en los mismos.

VII.-

Razonamiento del Tribunal.

VII.I.-

En particular sobre los hechos probados: De esta naturaleza, y de importancia para la resolución del asunto, durante el proceso para este Tribunal han quedado demostrados los siguientes hechos:

VII.I.I- Que el día 13 de agosto de 2004, el señor Luis Pal Hegedus, en su condición de apoderado especial de la empresa "*Pharmacia Corporation*", presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la fase nacional PCT de solicitud de patente de invención denominada "*Reconstitutable Parenteral Composition Containing A Cox-2 inhibitor*". El título original de la invención en la solicitud internacional era "*piridinonas sustituidas como modulares de P38 map quinasas*" (**folio 1 a 5 del tomo I del expediente administrativo**)

VII.I.II- Que en La Gaceta N. 220 del miércoles 10 de noviembre de 2004 fue publicado el edicto correspondiente a la solicitud de patente de invención objeto del presente proceso (**folio 1351 del tomo IV del expediente administrativo**)

VII.I.III- Que con fecha 10 de diciembre de 2007, el representante de la sociedad actora presentó una modificación a las reivindicaciones realizadas (**folio 1368 del tomo IV del expediente administrativo**)

VII.I.IV- Que en virtud de que la sociedad actora realizó el depósito de quinientos veinticinco dólares americanos prevenidos mediante resolución de trece horas con cuarenta y nueve minutos del dieciséis de julio de dos mil ocho del Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio DP-288-11-08 de 24 de noviembre de 2008, del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se dio traslado al Registro de la Propiedad Industrial del informe de fondo realizado al respecto por el Dr. Esteban Moya Villalobos (**folio 1402 del tomo IV del expediente administrativo**)

VII.I.V- Que en el aparte de **inventividad** del estudio realizado por el Dr. Esteban Moya Villalobos, se indicó lo siguiente: "*Las reivindicaciones 36,38,50, 51 a la 67,75 a la 77 podrían tener carácter de invención según el artículo 1 de la Ley 687 ya que corresponden a compuestos químicos siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 6867 y su reglamento para ser considerados como patentables. Las reivindicaciones 78 se refieren a métodos de tratamiento en seres humanos y animales los cuales se excluyen de patentabilidad, por lo cual no son patentables en la legislación costarricense según lo establece el artículo 1 de la Ley 6867*" (**folio 1410 del tomo IV del expediente administrativo**)

VII.I.VI- Que en el aparte de **unidad de invención** del estudio realizado por el Dr. Esteban Moya Villalobos, se indicó lo siguiente: "*La reivindicación independiente 36, hace referencia a una fórmula general (véase fórmula 1), la cual comprende una serie de diferentes compuestos que se pretende proteger, y se agrupan de acuerdo a dicha fórmula general. Esta fórmula general incluye diez sustituyentes, que serán sustituidos por diferentes opciones cada uno. Para cada uno de estos sustituyentes se mencionan entre una y treinta opciones aproximadamente....*"

" Además en dicho aparte se señaló respecto de dicha reivindicación: "... queda completamente claro que la gran diversidad de moléculas que se obtiene al contemplar todas las opciones, presenta variedades de moléculas muy diferentes entre sí como para tratar de agruparlas en una sola invención. También es necesario aclarar que intentar realizar un estudio pretendiendo abarcar una diversidad tan grande de opciones, resulta sumamente complicado, innecesario y sin sentido. Por lo anterior, se concluye que una cantidad tan grande y diversa de compuestos químicos, no pueden agruparse dentro de una misma categoría, por lo que deben agruparse en

subcategorías y presentarse por separado." (folios 1411 y 1412 del tomo IV del expediente administrativo)

VII.I.VII- Que en el aparte de **claridad** del estudio realizado por el Dr. Esteban Moya Villalobos, se indicó lo siguiente: "... Tal y como se expone en la sección 4.2 del presente informe, una cantidad tan grande de posibilidades, no permite delimitar claramente el alcance de la solicitud, por lo que el estudio de las mismas no es claro. En el caso de las reivindicaciones 38, 50, de la 51 a la 67 y de la 75 a la 77, hacen referencia directa a la reivindicación 36, la cual fue discutida previamente en este informe, por lo tanto su estudio a su vez no es claro..." (folio 1413 del tomo IV del expediente administrativo)

VII.I.VIII- Que en el aparte de **suficiencia** del estudio realizado por el Dr. Esteban Moya Villalobos, se indicó lo siguiente: " En la reivindicación 36, se describe una fórmula general, bajo la cual se supone se pueden encasillar los compuestos de la presente solicitud, pero en la descripción de la solicitud no se mencionan, ni se detallan ejemplos o detalles que nos puedan llevar a la conclusión de que todas las posibles moléculas que se deriven de la fórmula general 1 y sus sustituyentes hayan sido invención del solicitante. Además, la innumerable cantidad de compuestos que podrían derivarse deben estar claramente descritos dentro de la Descripción de la invención, anotando la mejor forma de realizar la invención, tal y como se hace con unos pocos compuestos..." (folio 1414 del tomo IV del expediente administrativo)

VII.I.IX- Que en el aparte de **excepciones de patentabilidad** del estudio realizado por el Dr. Esteban Moya Villalobos, se indicó lo siguiente: "Las (sic) reivindicación 78 se refiere a métodos de tratamiento en seres humanos y animales los cuales se excluyen de patentabilidad, por lo cual no son patentables en la legislación costarricense..."

(folio 1415 del tomo IV del expediente administrativo)

VII.I.X- Que en el aparte de **patentabilidad de acuerdo con documentos relevantes encontrados** del estudio realizado por el Dr. Esteban Moya Villalobos, se indicó lo siguiente: "En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se ven afectados de la siguiente manera:

Tabla 2 Documentos relevantes que afectan los requisitos de patentabilidad

N.	Documento N.	Reinvindicaciones afectados (sic)	Requisitos que afectan
1	WO1991/009848	1-77	Novedad"

(folio 1418 del tomo IV del expediente administrativo)

VII.I.XI- Que en el aparte de **análisis técnico** del estudio realizado por el Dr. Esteban Moya Villalobos, se indicó lo siguiente: " Debido a la gran cantidad de compuestos que pretende proteger esta solicitud, solamente se ilustra de manera somera, que la cantidad de documentos que mencionan piridinonas, y que se encuentran dentro del estado de la técnica, fácilmente pueden presentar documentos que coincidan con los compuestos que se pueden obtener al mezclar los diferentes sustituyentes en la fórmula 1. de la solicitud N. 7415. La solicitud de patente de publicación internacional WO1991/009848 en la página 42 hasta la 46, hace referencia a fórmulas generales, en las cuales al sustituir los diferentes grupos funcionales que mencionan en dicho documento, se pueden obtener algunos de los compuestos de la solicitud N. 7415. Por lo tanto queda claro que realizar un estudio completo de documentos que atenten contra la novedad de la solicitud no es necesario, debido a que sería una búsqueda con pocas restricciones, y por lo tanto sería fácil encontrar documentos que denoten que no hay novedad en la solicitud N. 7415. Además, la solicitud, no cumple con los requisitos de claridad, unidad de invención y suficiencia en la descripción, por lo tanto el estudio de novedad y actividad inventiva, no procede. La presente solicitud al hacer referencia a compuestos químicos,

derivados de piridinonas, que se pretenden utilizar como medicamentos, en el tratamiento de enfermedades que estén relacionadas con los receptores de las P38 MAP quinasas por lo tanto se determina que esta solicitud si tiene aplicación industrial ." (folio 1419 del tomo IV del expediente administrativo)

VII.I.XII- Que en el aparte de **resolución** del estudio realizado por el Dr. Esteban Moya Villalobos, se indicó lo siguiente:

"Tabla 4 Valoración características de patentabilidad de las reivindicaciones

reivindicaciones N.	Característica	SI CUMPLE	NO CUMPLE	No aplica
1-78	Novedad			X
1-78	Nivel inventivo			X
1-78	Aplicación industrial			X"

"Tabla 5 Objeciones de las características de patentabilidad de las reivindicaciones solicitud N. 7415

OBJECIONES A LA PATENTABILIDAD

Falta de	novedad	actividad inventiva	aplicación industrial	materia no patentable	falta de soporte	claridad	unidad de invención
reivindicaciones afectadas 1-77	()	()	()	()	(X)	(X)	(X)
reivindicaciones afectadas 78	()	()	()	(X)	()	()	()"

(folio 1422 del tomo IV del expediente administrativo)

VII.I.XIII- Que el estudio realizado por el Dr. Esteban Moya Villalobos, concluyó lo siguiente: "En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados se rechaza la protección para materia a proteger en las reivindicaciones de la 1 a la 77 por no cumplir los requisitos básicos de patentabilidad de la legislación vigente artículo 2 Ley 6867, se rechaza la protección para materia a proteger en la reivindicación 78 por ser materia exceptuable de patentabilidad en la legislación nacional vigente artículo 1 Ley 6867". El indicado informe fue puesto en conocimiento de la sociedad actora mediante resolución de nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintisiete de noviembre de dos mil ocho. (folio 1423 y 1424 del tomo IV del expediente administrativo, declaración en audiencia de juicio del Dr. Esteban Moya Villalobos)

VII.I.XIV- Que ante petición de la sociedad actora, en minuta de reunión efectuada entre el solicitante y el perito el día 4 de febrero de 2009, se indicó las siguientes consideraciones del solicitante: "1. Análisis de Novedad y nivel inventivo no efectuado. 2. Especificar porque (sic) los documentos mencionados en el informe pericial afectan los requisitos de patentabilidad". Adicionalmente en la indicada minuta se consignó: "Consideraciones del perito: 1. Falta unidad de invención. 2.Reivindicaciones son muy amplias en sus compuestos". En el aparte de la minuta denominado procede, se indicó: "(X) Solicitante acepta modificar reivindicaciones". Finalmente en Observaciones se señaló lo siguiente: "Solicitante ofrece presentar un nuevo juego de reivindicaciones " (folio 1433 del tomo IV del expediente administrativo)

VII.I.XV- Que con fecha 12 de febrero de 2009, la sociedad actora, aportó un nuevo juego de reivindicaciones (**folio 1438 a 1460 del tomo IV del expediente administrativo**)

VII.I.XVI- Que mediante oficio DP-68-05-09 de 28 de mayo de 2009, del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, dio traslado al Registro de la Propiedad Industrial del informe realizado al respecto por el Dr. Esteban Moya Villalobos, acción oficial N° AC/EMV08/0010, ante las modificaciones de las reivindicaciones presentadas por la parte actora (**folio 1462 del tomo IV del expediente administrativo**)

VII.I.XVII- Que el estudio adicional realizado por el Dr. Esteban Moya Villalobos, indicó lo siguiente: *"Como se puede notar, las diferencias en peso molecular, configuración electrónica, configuración tridimensional de las moléculas, entre otros, llevan a la conclusión de que todos los posibles compuestos que abarcan las reivindicaciones no son lo suficientemente parecidos entre sí como para poder agruparlos en una categoría inventiva. Adicionalmente, es importante aclarar que un técnico medio en la materia conoce que las actividades biológicas de los compuestos están íntimamente ligadas con la configuración tridimensional de la molécula y la disposición de la electronegatividad en esa figura tridimensional. Por tanto, tampoco es probable clasificar todas las moléculas reivindicadas de acuerdo a la forma en que interaccionan con el sitio activo de las P38 MAP quinasas. Esta es otra las razones por las que no fue posible encontrar suficientes características técnicas en común como para agrupar todas las moléculas reivindicadas en un solo concepto inventivo. De esta manera se puede demostrar que la presente solicitud no posee unidad de invención".* Adicionalmente indica que *"Sobre lo externado, por el solicitante cabe aclarar que las nuevas reivindicaciones están, en efecto, comprendidas en la descripción inicial, por lo tanto, son sujetas a un nuevo estudio. La unidad de invención y la suficiencia ya fueron analizadas en los párrafos anteriores, por lo que queda claro el por qué la solicitud no cumple con lo estipulado en la ley 6867"* (**folio 1467 del tomo IV del expediente administrativo**)

VII.I.XVIII- Que el estudio del Dr. Moya Villalobos concluye: *"En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones N°. 1 a la 24, porque no se cumplen con los requisitos del artículo 1,2, y 6 de la Ley 6867. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial. La materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme, consignada de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo EMV08/0010."* (**folios 1463 a 1469 del tomo IV del expediente administrativo**)

VII.I.XIX- Que con base en los estudios del Dr. Esteban Moya Villalobos, mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 8:07 de 30 de julio de 2009, se dispuso denegar la solicitud de patente hecha por la parte actora (**folios 1475 a 1479 del tomo IV del expediente administrativo**).

VII.I.XX- Que ante recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 8:07 de 30 de julio de 2009, mediante resolución dictada por el Tribunal Registral Administrativo de 9:15 de 10 de febrero de 2010, se dispuso confirmar lo resuelto (**folios 1489 a 1500 del expediente administrativo**)

VII.I.XXI- Que la resolución dictada por el Tribunal Registral Administrativo de 9:15 de 10 de febrero de 2010, entre otros extremos indicó lo siguiente: *"No lleva razón el recurrente en afirmar que no se analizó correctamente la unidad de invención por cuanto el perito indicó que "Las diferencias en peso molecular, configuración electrónica, configuración tridimensional de las moléculas, entre otros, llevan a la conclusión de que todos los posibles compuestos que abarcan las reivindicaciones no son lo suficientemente parecidos entre sí como para poder agruparlos en una sola categoría inventiva". Existe entonces una explicación técnica sobre la*

unidad de invención y que la patente no la cumple. También debe tener presente el apelante que la unidad de invención es sólo un elemento para llegar a un fin junto con otros como la suficiencia, claridad, que en todo caso vendrían a determinar la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, aspectos que fueron analizados en el primer informe que deben verse en forma coordinada. Además, el dictamen técnico señala que la solicitud contiene faltas a la claridad que contravienen lo dispuesto por el artículo 6 de la citada ley, resaltando este Tribunal, que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por el Dr. Esteban Moya Villalobos, visibles de folios 1404 a 1423 y del 1463 al 1469, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2, 6, 13 y 15 de la Ley de Patentes. CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada "PIRIDINONAS SUSTITUIDAS COMO MODULARES DE P38 MAP QUINASAS", no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en representación de la empresa PHARMACIA CORPORATION, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas con siete minutos del treinta de julio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma". (folios 1489 a 1500 del expediente administrativo)

VII.I.XIX.-

Que en el informe del Dr. Esteban Moya Villalobos no se realizó un análisis de cada reivindicación **(declaración en audiencia de juicio del Dr. Esteban Moya Villalobos y del Dr. Jorge Hasbun David)**

VII.I.XX.-

Que el análisis realizado por el Dr. Esteban Moya Villalobos para el rechazo de la solicitud de la patente se fundó básicamente en su criterio respecto de la falta de claridad y unidad de invención **(declaración en audiencia de juicio del Dr. Esteban Moya Villalobos)**

VII.I.XXI.-

Hechos no probados: No se demostró en juicio que el análisis realizado en los actos objetados fuera conforme al ordenamiento jurídico aplicable.**(los autos)**

VII.II.-

Sobre el análisis general del tema objeto de análisis:

VII.II.I- Consideraciones generales sobre la motivación como elemento del acto administrativo:

La actuación formal de la Administración Pública se materializa en la adopción de actos administrativos, entendidos éstos como las declaraciones unilaterales de voluntad, juicio o conocimiento que se emiten en ejercicio de la función administrativa, generadoras de efectos internos o externos, individuales o generales de alcance normativo o no. Dichos actos pueden tener alcance concreto o general, según sus efectos vayan a uno o varios administrados específicos o que tengan un alcance más indeterminado. En el caso de los actos de alcance concreto, la Ley General de la Administración Pública establece como elementos materiales o sustanciales, la competencia del sujeto que emite el acto, el motivo que le da origen-, (entendido éste como los antecedentes o presupuestos jurídicos o fácticos de la conducta administrativa), el contenido o sea lo que en sí dispone el acto (el cual deberá ser lícito, posible, claro, proporcional y acorde al motivo) y el fin público perseguido con su adopción. Como elementos formales, se considera tanto el procedimiento adoptado para su materialización, como su motivación, sea el

fundamento de la conducta administrativa. Con respecto a este elemento del acto administrativo, se ha definido de la siguiente manera: *"Así, la motivación comprende la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo y, en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto. No es éste desde luego el criterio de la doctrina clásica que limita la motivación a la enunciación de los antecedentes de hecho y de derecho (es decir a la expresión de la causa). Nos parece más adecuado basar el requisito de la motivación en la enunciación de las razones que han determinado el dictado del acto, lo cual permite incluir la exteriorización de otro elemento considerado esencial: la finalidad. Si bien esta conclusión no es reconocida en forma expresa, muchos tratadistas la admiten virtualmente en cuanto afirman que el requisito de la motivación constituye uno de los primeros pasos hacia el reconocimiento del recurso de desviación de poder, pero lo cierto es que al limitar el concepto de motivación a la expresión de la causa, no toda la doctrina advierte la importancia que ella puede tener para acreditar la existencia de un defecto o vicio en el elemento finalidad."* (CASSAGNE, Juan Carlos, *El Acto Administrativo*, Buenos Aires, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, p. 212-213) La doctrina nacional por su parte lo ha expresado de la siguiente manera: *"... es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados 'considerandos' -parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo."* (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Investigaciones Jurídicas S.A Ius Consultec. S.A.2007.) Por su parte, el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública se refiere a este elemento de la siguiente manera: *"Artículo 136.-*

1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; b) Los que resuelvan recursos; c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso; e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y f) Los que deban serlo en virtud de ley. 2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia". Como se advierte de la norma indicada anteriormente el elemento motivación tiene especial relevancia para todos aquellos actos que impacten de manera directa en la esfera jurídica del administrativo y tengan efectos en sus derechos subjetivos e intereses legítimos. Lo anterior, en tanto que como producto de un proceso lógico-jurídico, este elemento resulta consustancial a que el Administrado sepa a qué atenerse frente a la resolución administrativa que deviene en una consecuencia jurídica ante su situación jurídica en particular. Mediante la motivación actúa la mente del funcionario responsable, realizando un encadenamiento entre los hechos de cuya consideración se parte, a fin de subsumirlos en el supuesto de una norma jurídica, con el propósito de razonar la resolución que se debe adoptar en la parte dispositiva del acto, a fin de cumplir un determinado fin público. Consecuencia de lo anterior, es que la motivación se encuentra íntimamente vinculada con el debido proceso administrativo, en tanto que permite conocer las razones que dan fundamento a la decisión administrativa y abre la posibilidad de orientar su impugnación, tanto en sede administrativa como jurisdiccional. En razón de lo anterior, debe entenderse que la motivación debe ser suficiente, comprensiva de los

hechos que dan origen al acto, fundada en criterios técnicos, clara, pública, racional y sostenible en sí misma. Debe consistir en una explicación de la intencionalidad de la administración para tener legitimidad de frente al Administrado y la sociedad misma. Sólo así se podrá comprender de manera fehaciente y transparente los fundamentos de la conducta administrativa, para efectos de su interpretación, aplicación y eventual revisión. En razón de lo indicado, se hace evidente que la motivación es baluarte frente a la arbitrariedad. Así lo ha indicado la doctrina, de la siguiente manera: *“...la motivación permite, en suma, conocer sobre todo la causa y el fin del acto administrativo, pero también el Derecho con el que se pretende legitimar la decisión, y el procedimiento para su adopción. De ahí el carácter fundamental que se asigna a este requisito que excede su condición de mero formalismo, pues se ha dicho, con razón, que “motivar un acto es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de Derecho, que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge y así se explique que estemos ante una importante conquista jurídica, relativamente tardía, del Derecho público, frente a la contraria regla del absolutismo que impedía la motivación de las decisiones del Monarca e incluso judiciales. El proceso de legalización de la justicia y el proceso de legalización de la actividad administrativa concluyen, finalmente, en la exigencia de motivar las sentencias y las resoluciones administrativas, de forma que unas y otras aparezcan como concreción del mandato del legislativo y no como decisiones voluntaristas o arbitrarias”* GARRIDO FALLA, Fernando y FERNÁNDEZ PASTRANA, José. María. “Régimen Jurídico y Procedimiento de las Administraciones Públicas”, Edit. Civitas, 2000, Pág 187. Es claro entonces que mediante la motivación se pone en evidencia si la Administración para la toma de decisiones, tomó en consideración de manera efectiva y exhaustiva los motivos que le dan origen, valoró los elementos de convicción a su alcance, ponderó el necesario cumplimiento del fin público con su decisión y ante todo, si se está ante un acto acorde con la juricidad, en donde se aplicó el correspondiente ordenamiento jurídico. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se ha referido a este elemento de la siguiente manera: *“La motivación se traduce en la fundamentación fáctica y jurídica, con la que la Administración justifica la legalidad y oportunidad del acto que adopta y normalmente se exterioriza en los considerandos del acto. La motivación de las actuaciones de la administración es un requisito que posee una profunda raigambre constitucional, puesto que encuentra fundamento tanto en el principio de legalidad como en el derecho de defensa (artículos 11 y 39 de la Constitución Política y Voto de la Sala Constitucional N° 1522 de las 14:20 horas del 8 de agosto de 1991). Consecuentemente, el acto administrativo cuya motivación se haga depender de la invocación genérica de una ley, es un acto administrativo arbitrario y nulo.”* (Voto 48-1995 de 19 de mayo de 1995) En orden a lo anterior, otra característica de la motivación es la particularidad frente a la generalidad. No será entonces una motivación adecuada y suficiente aquella mera invocación generalizada de hechos, citas o antecedentes sino que se torna imperativo una especificidad propia de análisis para el acto en concreto. Así, certeza y seguridad jurídica son también consecuencias propias de la motivación frente al ejercicio del poder de los servidores públicos. Es evidente que el anterior razonamiento no escapa, sino que se intensifica frente a decisiones administrativas en el campo técnico- especializado. Con mayor razón, un Administrado promedio, frente a la respectiva decisión, debe tener claridad en el motivo de una decisión que le puede incidir directamente. Si bien, lo que se decida pueda partir de un análisis profundo y que en principio escape del conocimiento del lego en la materia, el razonamiento empleado debe contar con las características ut supra para que, o bien, se pueda acceder a otros criterios adicionales para comprender la procedencia, legalidad, aplicabilidad y efectos de la decisión o para que al menos, se pueda comprender que ésta partió de un estudio serio y concienzudo en donde se analizó todos los extremos de la petición que dio origen al procedimiento administrativo con

que se sustentó el respectivo acto administrativo. Así, la especialización de la decisión, no releva a la Administración de su deber de motivación plena, integral, clara y suficiente y más bien, le obliga a ser especialmente cuidadosa en este elemento de su conducta, mediante el apoyo de los profesionales cualificados que tenga a su alcance. Los anteriores razonamientos se deben dimensionar a la luz del denominado "*principio de trascendencia*", en el tanto que el análisis de la suficiencia de la motivación debe atender a si con su ausencia se está incidiendo tanto el fin del acto como en la esfera de derechos del particular o si por el contrario, a pesar de encontrarse defectuosa o parcial, la fundamentación de alguna manera resulta aún así sostén de la conducta administrativa, ya sea porque a pesar de todo, se cumple el fin público, el administrado se encuentra en una situación antijurídica o si existen elementos adicionales que puedan contribuir a determinar los alcances de la voluntad administrativa. Es por esta última razón que el artículo 136 de la LGAP citado anteriormente abre la posibilidad de que la motivación se funde en la referencia explícita de los motivos de la petición respectiva o de dictámenes determinantes en el acto en particular, siempre que se acompañe copia de él. En este sentido, coherente con el principio de que no resulta procedente la nulidad por la nulidad misma, el análisis de motivación debe atender entonces a la condición de suficiencia para el caso en particular, en el entendido de que la misma debe tener intrínseca la eficiencia necesaria para se conozca la razón por la cual se emitió el acto en concreto. En este orden de ideas, el voto **001266-F-S1-2012** de las diez horas cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil doce de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió: "*....debe considerarse que la motivación constituye un elemento formal de todo acto administrativo, de lo que se sigue que cualquier decisión de la Administración debe estar fundamentada, la cual puede ser más o menos detallada según el objeto sobre el cual verse la decisión del órgano competente. En este sentido, existe una intrínseca relación entre motivación y motivo (elemento material objetivo), toda vez que la primera debe permitir el conocimiento del segundo, pero ello en la medida en que resulta esencial para la comprensión y revisión del contenido dispuesto en el acto, y que a la postre define su efecto. Ahora bien, de conformidad con el numeral 136 de la LGAP, la motivación puede ser "sucinta" e incluso "podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas". Claro está, también se dispone en la norma de comentario que en este último supuesto, estas deben ser comunicadas; ello con la finalidad de permitir el conocimiento y la apreciación de los sustentos, fácticos y jurídicos, sobre los que se basa la decisión adoptada. De lo expuesto se sigue que la falta de motivación viciaría el acto en la medida en que resulten incognoscibles las razones por las cuales se dispuso un determinado efecto jurídico (contenido del acto). En la especie, lleva razón el recurrente en cuanto a que el oficio URCO-0785-09 no explicita su fundamentación, sin embargo, en atención a la naturaleza misma de lo que se comunicó, ello resultaba innecesario, toda vez que se ratifica, según la buena fe negocial, el término de la vigencia del contrato originalmente pactada, descartando la expectativa que podía existir en cuanto a la posibilidad de una prórroga". De conformidad con los anteriores razonamientos, todo análisis que haga el Tribunal de la motivación de uno o varios actos en particular, atendiendo a las pretensiones de una parte, no debe obviar las consideraciones hechas sobre los alcances y condiciones de este elemento de la conducta administrativa formal, en atención a determinar si la misma se encuentra o no viciada de nulidad.*

VII.II.II- Consideraciones generales sobre la propiedad industrial: En su acepción básica la propiedad intelectual vincula una serie de derechos patrimoniales y morales que los ordenamientos, reconocen al autor o creador en los ámbitos industriales, científicos y artísticos y a los cuales le brinda reconocimiento y protección frente a terceros. Surge entonces la

propiedad intelectual de la creación de la mente humana, de la inventiva y de su quehacer intelectual. La propiedad intelectual fue reconocida por primera vez en el Convenio de París, firmado en 1883 para la protección de la propiedad industrial, y el Convenio de Berna, firmado en 1886 para la protección de las obras artísticas y literarias. Con posterioridad, en 1893 se crea el BIRPI (por sus siglas en Inglés *United International Bureau for the Protection of Intellectual Property*) para unir ambas protecciones. Muchos años después, se crea la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como producto del Convenio de Estocolmo en 1967, a fin de sustituir al BIRPI. Por su parte, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes ("PCT"), del diecinueve de junio de mil novecientos setenta, permite solicitar protección por patente para una invención simultáneamente en un gran número de países mediante la presentación de una solicitud de patente "internacional", para luego realizar la fase correspondiente en cada país en la que se desee patentar la invención. Estos derechos tienen tres características generales y definitorias, a saber, a) la exclusividad, mediante el cual se garantiza que el reconocido como titular de los derechos es el único que se encuentra legitimado para su explotación o cesión a terceros, b) la territorialidad, en tanto que el titular puede explotar el derecho protegido únicamente en los países que hayan otorgado el título o derecho de protección. c) La limitación temporal y determinada para la explotación del derecho. La propiedad intelectual es un derecho humano reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en nuestro país es una garantía individual establecida en el artículo 47 de la Constitución Política, en tanto dispone lo siguiente: " *Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley*". Dicha disposición data desde la Constitución Federal Centroamericana de 1824, en donde se estableció como atribución del Congreso asegurar a los inventores un derecho exclusivo sobre sus invenciones. En este sentido, la distinción clásica de propiedad intelectual es por una parte, los derechos de autor y conexos, que comprende obras literarias, artísticas y culturales y por otra, la propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones, las marcas, modelos, diseños industriales y las indicaciones geográficas. Con relación a esta última, el canon 1.2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, ratificado por Costa Rica mediante Ley n.º 7484 del 28 de marzo de 1995, indica al respecto que " *La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal*." Con respecto a las patentes, debe entenderse éstas como un derecho que se otorga limitado en el tiempo (generalmente veinte años) para explotar (hacer, usar, vender) lo que se refiere en la patente con exclusión y protección frente a terceros. En este orden de ideas el artículo 27 del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, indica que para que una invención sea patentable, debe poseer novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Con respecto a la característica de novedad, debe entenderse que la invención a patentar debe distinguirse de productos anteriores por poseer algunas características inéditas. El Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente, emitido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual indica al respecto, lo siguiente: " *La novedad es el requisito de patentabilidad más importante de una invención. Es el alma del sistema de patentes. Una invención es nueva si sus elementos esenciales no se encuentran en el "estado de la técnica". En otras palabras, la invención no debe haber sido divulgada previamente a terceras personas. De acuerdo con el Manual Andino de Patentes, "para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención*."Con respecto al

“estado de la técnica” y su relación directa con el concepto de novedad, también se habla de “novedad absoluta” o “novedad relativa”. La novedad absoluta se predica cuando se examina el estado de la técnica a escala mundial. Por eso es común escuchar la expresión “novedad mundial”, en el sentido de que la divulgación previa en cualquier lugar del mundo constituye un antecedente válido a los efectos del estado de la técnica ”. (http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf).

Con relación a la aplicación industrial, se entiende que para que haya invención patentable, debe darse una aplicación práctica, que permita que la invención sea producido o utilizado a nivel industrial o comercial. En este orden de ideas, le indicado Manual señala: *“ Para ser patentable, una invención debe ser lo que algunas jurisdicciones denominan “útil”, como por ejemplo los Estados Unidos de América, o lo que la mayoría llaman “aplicable industrialmente”, como las jurisdicciones europeas, la Comunidad Andina y los países centroamericanos y latinoamericanos en general. Los términos “útil” y “aplicable industrialmente” son parecidos mas no necesariamente sinónimos. Para cumplir con el requisito de utilidad o de aplicación industrial, no es necesario demostrar la superioridad de la invención frente a productos o procesos existentes. Sólo se requiere mostrar bien a nivel de la descripción o de las reivindicaciones que la invención cumple con ciertas funciones especificadas o logra algún resultado por más que sea mínimamente beneficioso”.* Finalmente, respecto del requisito de actividad inventiva, se indica que *“El tercer requisito para la patentabilidad es la “no evidencia” o “non obviousness” en inglés. En algunos países se denomina “no obviedad”, “actividad inventiva”, “nivel inventivo” o “altura inventiva”. De acuerdo con la normativa de la Comunidad Andina, “Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Para cumplir con el requisito de no evidencia, la invención no debe resultar evidente para una persona con conocimientos normales en el campo científico/técnico de la invención, o sea, un experto en la materia. Esto quiere decir que la materia objeto de la invención no será patentable si ese experto en la materia, reuniendo distintos datos conocidos, llega al mismo resultado. La fecha en relación con la que se determinan los aspectos de no evidencia o actividad inventiva varía según la jurisdicción, pero usualmente se remonta a la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de invención. El concepto de no evidencia o actividad inventiva difiere del de novedad en el sentido de que una invención puede ser evidente aunque no haya sido divulgada en forma exacta en el estado de la técnica.³⁹ Dicho de otra manera, el examinador puede considerar que una invención es evidente combinando distintas publicaciones que describen cada una, una parte del conjunto de la invención, aunque la invención sea novedosa (es decir, que no sea anticipada por un único antecedente). El propósito del requisito de no evidencia o actividad inventiva es que sólo se conceda una patente si la invención representa una mejora significativa respecto del estado de la técnica”.* De manera adicional a este marco normativo existe el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y Reglamento del PCT, aprobado por Ley 7836, que establece una unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales. En nuestro país, la legislación nacional que regula la materia, es básicamente, la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867, del veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y tres y sus reformas, vigente a partir del veintiuno de noviembre del dos mil ocho, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 15222, del doce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. De manera complementaria, el Tratado de Libre Comercio suscrito entre los países centroamericanos y los Estados Unidos de Norteamérica, dispuso, en lo que

interesa lo siguiente, sobre el tema: "7. En adición al Artículo 1.3 (Relación con Otros Tratados), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC y acuerdos sobre propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales forman parte". " Artículo 15.9: Patentes 1. Cada Parte otorgará patentes para cualquier invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que la invención sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial . Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones "actividad inventiva" y "susceptible de aplicación industrial" como sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles" respectivamente. 2. Nada en este Capítulo se entenderá como que impide a una Parte excluir de la patentabilidad invenciones según se establece en los Artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo ADPIC" "Artículo 15.11: Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Obligaciones Generales. 1. Cada Parte entiende que los procedimientos y recursos requeridos bajo este Artículo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual son establecidos de acuerdo con: (a) los principios del debido proceso que cada Parte reconoce, y (b) los fundamentos de su propio sistema legal. 2. Este Artículo no impone a las Partes obligación alguna: (a) de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general; o (b) con respecto a la distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general. Las Partes entienden que las decisiones tomadas por una Parte sobre la distribución de los recursos para la observancia no excusarán a la Parte del cumplimiento de este Capítulo. 3. Cada Parte garantizará que las resoluciones judiciales finales o decisiones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual se formularán por escrito y contendrán los elementos de hecho relevantes y los fundamentos legales en que se basan las resoluciones y decisiones. Cada Parte garantizará que dichas resoluciones o decisiones, serán publicadas o, cuando dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del público de alguna otra manera, en un idioma nacional, de manera que sean accesibles a los gobiernos y titulares de derechos. 4. Cada Parte dará publicidad a la información que pueda recopilar respecto a sus esfuerzos de garantizar la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual en el sistema civil, administrativo y penal, incluyendo toda información estadística". (El destacado es nuestro) Con respecto al concepto en particular de invención, el artículo 1 de la mencionada Ley 6867, la define de la siguiente manera: "1.-

Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención ". De manera complementaria, el artículo 2, indica que son patentables, las invenciones que posean las siguientes características : "1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.... 3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. También quedará comprendido en el estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en consideración; pero sólo en la medida en que este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada. El estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en

Costa Rica o, en su caso, dentro del año anterior a la prioridad aplicable, siempre que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

4. La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en procedimiento de concesión de una patente, quedará comprendida en el estado de la técnica, excepto para el caso del solicitante de la patente, o cuando la solicitud en cuestión haya sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente o cuando la publicación se haya hecho indebidamente. 5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente. 6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble. 7. Serán invenciones patentables todos los productos o procedimientos que cumplan los requisitos de patentabilidad dispuestos en la presente ley, sin discriminación por lugar de la invención, campo de tecnología o porque los productos sean importados o producidos en el país". Con respecto a los requisitos de la solicitud, la Ley evidencia una distinción entre requisitos formales y de fondo. En este orden de ideas, como formalidades, la ley pide lo siguiente: "Artículo 6º.-

Solicitud. 1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley. 2. Cuando el solicitante quiera hacer valer la prioridad conferida por una solicitud anterior presentada en otro país, deberá presentar la solicitud dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud que sirve de base para la reivindicación del derecho de prioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Convenio de París de 1967 para la Protección de la Propiedad Industrial. 3. La solicitud contendrá el nombre y medio para recibir notificaciones, el cual podrá ser vía fax, telegrama, dirección electrónica o apartado registral, de conformidad con el Reglamento respectivo y demás datos prescritos en él relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si procede, y el título de la invención. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud deberá ser acompañada de una declaración en la que se justifique el derecho del solicitante a la patente. 4. La descripción deberá especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial". Ante el incumplimiento de los requisitos 1,2 y 3 de lo indicado (no así del 4), se prevee en la Ley, lo siguiente: "Artículo 9.-

Examen de forma. 1.- El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple los requisitos de los párrafos 1.-, 2.- y 3.- del artículo 6 y las disposiciones correspondientes al Reglamento. 2.- En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se le notificará al solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no efectúa la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud."

Adicionalmente, la legislación hace referencia a la unidad de invención de la siguiente manera: " Artículo 7º.- Unidad de la invención. La solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general ". Con respecto a este concepto, resulta de interés citar lo que el Manual de la

OMPI de redacción de solicitudes de patente, estableció con respecto a esta figura: *"El concepto de unidad de la invención se ha discutido en todo este texto. Si un examinador determina que las reivindicaciones en una solicitud de patente carecen de unidad de la invención, se solicitará al agente que elija determinadas reivindicaciones y cancele o elimine las reivindicaciones no elegidas. Sin embargo, se le permitirá que presente otra solicitud de patente con las reivindicaciones no elegidas de la primera solicitud. La regla para la unidad de la invención es esencialmente un mecanismo de regulación de aranceles que impide que las oficinas de patentes deban examinar muchísimas invenciones separadas para un solicitante que ha pagado sólo por el examen de una única invención. Como tal, la objeción de falta de unidad de la invención no es una falla fatal para una solicitud de patente, aunque puede suponer el pago de aranceles adicionales para el cliente, así como una demora adicional."*

Concretamente en el caso de solicitudes de patente de estructuras químicas se indica en el referido Manual lo siguiente: *"Cuando una única reivindicación define alternativas (químicas o no químicas), es decir, el denominado "grupo Markush", se debería considerar que hay unidad de la invención si estas alternativas son de naturaleza similar. Si el grupo Markush es para las alternativas de compuestos químicos, se debe considerar que éstas son de naturaleza similar en las siguientes situaciones: i) todas las alternativas tienen una propiedad o actividad en común, y ii) hay una estructura en común, es decir, todas las alternativas comparten un elemento estructural significativo o todas las alternativas pertenecen a una clase de compuestos químicos reconocida en la técnica a la cual pertenece la invención. "Todas las alternativas comparten un elemento estructural significativo" cuando los compuestos comparten una estructura química en común que ocupa una porción grande de sus estructuras o, cuando los compuestos sólo tienen en común una pequeña porción de sus estructuras, la estructura compartida constituye una porción estructuralmente distinta con respecto al estado de la técnica. El elemento estructural puede ser un componente único o una combinación de componentes individuales vinculados entre sí. Las alternativas pertenecen a una "clase reconocida de compuestos químicos" siempre que haya una expectativa teórica de que los miembros de la clase se comportarán de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada, es decir que cada miembro se pueda sustituir entre sí en la expectativa de que se logre el mismo resultado. Si se puede demostrar que al menos una alternativa de Markush no es novedosa, se debe reconsiderar la unidad de la invención. El agente debe además contemplar los eventuales inconvenientes que las reivindicaciones del tipo Markush pueden tener en determinadas jurisdicciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las reivindicaciones que cubran un rango muy alto de compuestos no deben ser permitidas sino en la medida en que hayan sido reducidas en la práctica y divulgadas en la descripción de la patente". Como requisitos de fondo, la ley prevee lo indicado en los artículos 1 y 2 supracitados, sea novedad, existencia de nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Con respecto del examen de fondo a realizar el artículo 13 señala: "Artículo 13.- Examen de fondo. 1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la invención es patentable, de conformidad con los artículos 1º y 2º, así como si la solicitud satisface el requisito de la unidad de la invención, según el artículo 7º, y si, en su caso, la modificación o la solicitud fraccionada están conformes con lo dispuesto en el artículo 8º. También se examinará si la descripción, las reivindicaciones y los dibujos se ajustan a los requisitos señalados en el artículo 6º, párrafos 2, 3, 4, y 5 y a las disposiciones correspondientes al reglamento " (el destacado es nuestro). Con el fin de cumplir el estudio indicado, y ante la complejidad de las materias de análisis, el párrafo 2 del mismo artículo dispone: "2. El Registro de la Propiedad Industrial contará con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes, cuyo costo se regirá por las tarifas establecidas al efecto por la Junta Administrativa del Registro Nacional. Asimismo, el*

Registro podrá requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros o, en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención. En todos los casos, el examinador designado deberá ser independiente, probo y no tener conflicto de intereses; también deberá mantener la confidencialidad de la información bajo examen. Los centros referidos que sean dependientes o que estén financiados por el Estado, y los colegios profesionales, estarán obligados a prestar el asesoramiento requerido. Quienes suscriban informes responderán por su emisión, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley general de la Administración Pública. Los informes presentados por los centros, las entidades o los expertos consultados, deberán ser remitidos dentro del plazo que fije el Registro de la Propiedad Industrial, según la complejidad del asunto, y contendrán una fundamentación detallada de sus conclusiones ; su costo, fijado conforme con el Reglamento, correrá a cargo del solicitante" . (el destacado es nuestro). Complementario con lo anterior, el párrafo 3 a 5 del artículo 13 indica el procedimiento a seguir con posterioridad, de la siguiente manera: "3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º. 4. Si el solicitante no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara, que pese a la respuesta del solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1, denegará la concesión de la patente. La denegatoria estará fundamentada y será notificada por el Registro al solicitante. 5. En la resolución de fondo se resolverá sobre las oposiciones presentadas". Por su parte, el decreto 15222 de 12 de diciembre de 1983, Reglamento a la Ley de Patentes, establece con mayor precisión los requisitos puramente formales de la solicitud de patente y define el nivel inventivo de la siguiente manera: "Artículo 4º.-

Nivel inventivo. Para determinar si la invención tiene nivel inventivo suficiente, se comparará cada reivindicación con el estado de la técnica considerado en su conjunto. A estos efectos, una reivindicación no sólo se comparará con cada elemento existente en el estado de la técnica, sino también con aquellas combinaciones o yuxtaposiciones de elementos que resultasen obvias o evidentes para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente". Por otra parte, concreta las consideraciones para establecer si se está en presencia de una unidad de invención, de la siguiente manera: " Artículo 13.-

Unidad de la invención. Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de Un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. 2. La misma solicitud podrá incluir una o más reivindicaciones dependiente por cada reivindicación independiente, siempre que en conjunto se cumpla con las condiciones de unidad de la invención. . De manera complementaria, el artículo 19 del reglamento establece el procedimiento a seguir cuando se advierta que existe falta de unidad de invención, de la siguiente manera: "3. Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funde en falta de unidad de la invención, el solicitante deberá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se

organizarán como expedientes independientes. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y acompañar los comprobantes de pago de la tasa de presentación por cada una de las solicitudes fraccionarias, deduciendo el monto de la tasa pagada por la solicitud inicial. caso de división de a solicitud, la norma del párrafo 2º se aplicará a cada una de las solicitudes fraccionarias". Más concretamente, el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, contempla el procedimiento de examen de forma y fondo de la respectiva solicitud e indica el contenido formal a verificar en cada petición en tal sentido y el trámite a seguir. En cuanto a las funciones del examinador de fondo, indica el respectivo Manual, lo siguiente: "a) estudiar la documentación del expediente; b) asignar la correspondiente Clasificación Internacional de Patentes (CIP); c) revisar y analizar la documentación presentada por el solicitante en cumplimiento de un requerimiento formulado en el examen de forma y/o fondo, o que haya sido presentada para complementar la información original con objeto de determinar su admisión como parte del expediente; d) formular nuevos requerimientos de documentación, de ser necesario; e) solicitar la división de la solicitud si se observa falta de unidad; f) recomendar el cambio de modalidad de protección si se estima necesario; g) hacer la búsqueda del estado de la técnica; h) examen de patentabilidad; i) elaboración de informes técnicos; y j) orientación y comunicación al usuario para el cumplimiento de los requisitos técnicos adecuados" Con respecto al procedimiento a seguir en el examen de fondo, el Manual señala lo siguiente: "El examinador de fondo seguirá los siguientes pasos: a) estudiar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, planos, figuras o gráficos (si los hay) o las modificaciones a éstos, enviados por el solicitante inicialmente; b) preparar un informe donde anotará todas las objeciones necesarias, que pueden ser de forma (claridad, concisión, etc.), referentes a materia no patentable, la falta de novedad, de nivel inventivo, de aplicación industrial y de unidad de invención. Debe indicar, para cada objeción, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface y las razones que sustentan la objeción. Por ejemplo, al determinar el estado de la técnica, algunas reivindicaciones se ven afectadas en su novedad, su nivel inventivo o aplicación industrial, mientras que otras no tienen unidad de invención. El examinador debe ser claro al indicar cuáles son las reivindicaciones afectadas por novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de invención, justificando cada uno de los casos; y c) cuando el estudio indique que no se cumplen los requisitos de suficiencia, claridad, concisión, unidad de invención, excepciones a la patentabilidad o que no se cumplen los requisitos de patentabilidad, la Oficina comunicará al solicitante el resultado del examen indicando el tiempo de que dispone para cumplir con este requerimiento (según la legislación de cada país). El solicitante podrá modificar, complementar su solicitud (pero no ampliar las reivindicaciones), o presentar los argumentos que estime necesarios dentro del plazo legal establecido. En todo caso, el solicitante no podrá ampliar el alcance técnico de la solicitud". Con posterioridad a esto, el Manual es prolijo en describir la estrategia a seguir por cada evaluador y los puntos a considerar en su investigación. Con posterioridad, en dicho documento se determina el contenido del informe final a realizar con motivo del estudio de fondo realizado y en tal sentido, se señala: "LAS ACCIONES DEL PRODUCTO DEL EXAMEN. Una vez realizado el examen de fondo de la solicitud, el examinador elaborará los informes técnicos correspondientes. Si el examinador encuentra que la solicitud no es patentable o no cumple con los requisitos establecidos en la legislación nacional, después de analizar la descripción, las reivindicaciones y/o los dibujos, planos figuras o gráficos -si los hubiera-, elaborará la notificación para que el solicitante presente sus argumentos o subsane, si es el caso. El informe debe contener: 1. El nombre del solicitante y/o del apoderado; 2. el número de la solicitud y si fuera el caso, el número de

trámite, el evento, la actuación, el oficio y el número de folio; 3. la motivación del concepto técnico-legal, el cual debe contener al menos los siguientes aspectos: i. la indicación de las partes del expediente en las que se basó el examen, señalando los folios en los que se encuentran; ii. el objeto de la invención; iii. la claridad de la invención; iv. la evaluación de la invención v. la indicación de si se trata de una invención (exclusiones) vi. la unidad de invención; vii. las excepciones a la patentabilidad; viii. las reivindicaciones de uso; ix. reivindicaciones no incluidas en el examen (por falta de claridad total o por ser materia excluida de patentabilidad); x. la determinación del estado de la técnica; xi. la evaluación del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial); y xii. la indicación de los sustentos legales, citando la fuente de referencia y la base normativa ". Adicionalmente entre otras cosas, el indicado Manual prevee una serie de directivas para el análisis de fondo de las solicitudes, así como consideraciones sobre los aspectos técnicos a ponderar. En este sentido, el Manual señala con respecto a las reivindicaciones, lo siguiente: "3.5 El tipo de reivindicaciones. 3.5.1 Reivindicaciones independientes. Una reivindicación independiente define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente. Es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría o en distintas categorías. 3.5.2 Reivindicaciones dependientes. Una reivindicación dependiente es aquella que hace referencia a una anterior y contiene todas las características de aquella (si es posible, se indica este hecho al principio de la reivindicación). En una reivindicación dependiente, la expresión "caracterizado por" debe entenderse como "caracterizado además por". Es decir, si la reivindicación 3 depende de la 2 y ésta de la 1, la reivindicación 3 es la suma de las características de la 1 más la 2 más la 3, ya que por sí sola no tendría significado. Una reivindicación dependiente puede referirse a una o más reivindicaciones independientes, a una o más reivindicaciones dependientes o a reivindicaciones dependientes e independientes al mismo tiempo, siempre que la dependencia sea clara y no existan contradicciones."

De conformidad con las anteriores normas se advierte que una condición sine qua non para que una solicitud de invención pueda ser patentable, es que cumpla los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. En este orden de ideas, ante una solicitud en tal sentido el Registro de la Propiedad Intelectual realiza dos tipos de examen, uno formal y otro de fondo. En el caso del examen formal, el ordenamiento indicado, prevee una revisión de los aspectos de dicha naturaleza que deben constar en el documento solicitado por el Administrado. Dicho análisis resulta preliminar y no obliga aún a conocer la petición en su parte sustantiva, sino que se constriñe a verificar aspectos meramente adjetivos. En el caso del examen de fondo, se debe revisar tanto los requisitos de patentabilidad indicados, como la existencia de unidad de invención. Esta última si bien se realiza en esta etapa, no es un requisito de fondo, en tanto que se ha conceptualizado más bien como un mecanismo de control de que se incorpore en una única solicitud invenciones no vinculadas entre sí. En la búsqueda de homogeneidad regulatoria, en materia de propiedad industrial, se advierte la existencia de senda normativa, tanto de fondo como de forma, que regula de manera profusa tanto la aplicación de los conceptos indicados, como el procedimiento a seguir por el investigador para el análisis medular. El margen de discrecionalidad técnica del aplicador de la normativa e investigador de la solicitud se ve ampliamente reducido ante la definición de los términos más comunes a emplear en la materia y las pautas a seguir en sus estudios. Así en el informe final, es menester indicar al menos un estudio exhaustivo tanto de la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial para el caso en concreto como de la unidad de invención. Como se advierte, el ordenamiento jurídico aplicable en la materia exige una motivación profunda de lo resuelto e impone necesariamente a las instancias técnicas y resolutorias la adopción de conductas claras, detalladas y exhaustivas

que motiven la razón por la cual se aprueba o deniega una solicitud. No es otro propósito el que busca parte de la legislación citada cuando indica que el informe deberá contener una "fundamentación detallada". En razón de lo anterior, una vez trascendido el análisis inicial formal y realizarse el examen de fondo, se torna imperativo necesariamente que el examinador realice un estudio profundo de cada una de las reivindicaciones que se presenta a su conocimiento a la luz de los requisitos indicados y de la necesaria unidad de invención y siempre tomando en consideración la necesidad de claridad y completez en la descripción. Hechas estas consideraciones generales, procede entrar al análisis de fondo de lo pedido por la parte actora.

VIII.III.-

Sobre el análisis concreto del caso objeto de la presente resolución: La parte actora en su demanda invoca que en aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en el año 2004 presentó la solicitud de patente número 7415, correspondiente a la fase nacional de una petición en el mismo sentido tramitada ante la oficina de patentes de los Estados Unidos de América, con respecto a una invención denominada "*Piridinonas Sustituídas como Modulares de P38 MAP Quinasas*". En razón de lo anterior, se realizó estudio de patentabilidad, EMV-08-0010, realizado por el Drr. Esteban Moya Villalobos. Señala la parte que con posterioridad, ante lo determinando en dicho estudio, presentó un nuevo juego de reivindicaciones, las cuales también fueron denegadas mediante acción oficial N° AC/EMV08/0010. Considera el actor que ambos estudios se encuentran incompletos, que no analizaron si la invención contaba con tres elementos esenciales, a saber, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y señala que el examinador debió haber revisado las reivindicaciones una por una, según era su deber, y no partir de que todas carecen de unidad de invención. En este orden de ideas, precisa que el examinador incumplió su deber de fundamentar el rechazo de las reivindicaciones presentadas, por lo que se les dejó en situación de indefensión. Indica que la claridad y precisión resultan necesarias para que se demuestre el motivo concreto del rechazo de la invención. En la contestación de la demanda, los codemandados alegan que la unidad de invención, claridad y suficiencia de la solicitud son requisitos necesarios para poder iniciar el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Rechazan que el examinador no se refiera a la unidad de invención para todas las reivindicaciones e indican una adecuada motivación en tal sentido. Al respecto, este Tribunal ha tenido por demostrado que con motivo de la petición hecha por la sociedad actora, el Dr. Esteban Moya Villalobos realizó el estudio técnico de fondo N. EMV-08-0010 en donde se analizó lo que estimó la falta de unidad de invención de la solicitud realizada y de manera somera se refirió a la falta de claridad y suficiencia de la misma. No obstante, en el aparte de análisis técnico, con respecto a los requisitos de fondo de la petición indicó: " *Debido a la gran cantidad de compuestos que pretende proteger esta solicitud, solamente se ilustra de manera somera, que la cantidad de documentos que mencionan piridinonas, y que se encuentran dentro del estado de la técnica, fácilmente pueden presentar documentos que coincidan con los compuestos que se pueden obtener al mezclar los diferentes sustituyentes en la fórmula 1. de la solicitud N. 7415. La solicitud de patente de publicación internacional WO1991/009848 en la página 42 hasta la 46, hace referencia a fórmulas generales, en las cuales al sustituir los diferentes grupos funcionales que mencionan en dicho documento, se pueden obtener algunos de los compuestos de la solicitud N. 7415. Por lo tanto queda claro que realizar un estudio completo de documentos que atenten contra la novedad de la solicitud no es necesario, debido a que sería una búsqueda con pocas restricciones, y por lo tanto sería fácil encontrar documentos que denoten que no hay novedad en la solicitud N. 7415. Además, la solicitud, no cumple con los requisitos de claridad, unidad de invención y suficiencia en la descripción, por lo tanto el estudio de novedad y actividad inventiva, no*

procede . La presente solicitud al hacer referencia a compuestos químicos, derivados de piridononas, que se pretenden utilizar como medicamentos, en el tratamiento de enfermedades que estén relacionadas con los receptores de las P38 MAP quinasas por lo tanto se determina que esta solicitud si tiene aplicación industrial."

(el destacado es nuestro). Como se advierte el análisis de fondo N. EMV-08-0010 no cumplió a cabalidad con la normativa aplicable a la materia, en tanto que posee serias deficiencias en cuanto a la motivación que el mismo ordenamiento exige para la valoración de la petición realizada. En este orden de ideas, debe recordarse que el artículo 13 de la Ley de Patentes indica que de manera insoslayable en el análisis de fondo " *El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la invención es patentable, de conformidad con los artículos 1º y 2º, así como si la solicitud satisface el requisito de la unidad de la invención...*"

, (el destacado es nuestro) siendo así que además " *Los informes presentados por los centros, las entidades o los expertos consultados, deberán ser remitidos dentro del plazo que fije el Registro de la Propiedad Industrial, según la complejidad del asunto, y contendrán una fundamentación detallada de sus conclusiones.* "

(el destacado es nuestro). Es criterio de este Tribunal que las normas indicadas obligan a un análisis con una fundamentación detallada tanto de los requisitos de patentabilidad como de unidad de invención (este es el sentido de las palabras "así como"), por lo que cualquier análisis omiso, incompleto o superficial sería contrario a lo establecido a la normativa indicada. En igual sentido, las valoraciones hechas por el Dr. Moya Villalobos en su informe en el sentido de que es innecesaria una revisión exhaustiva (dado que indica que sólo se ilustra de manera somera) de documentos que a su criterio, atentan contra la novedad de invención. De manera complementaria, debe tomarse en consideración que el *Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención*, indica claramente que el informe técnico debe contar con. ".... al menos los siguientes aspectos: i. la indicación de las partes del expediente en las que se basó el examen, señalando los folios en los que se encuentran; ii. el objeto de la invención; iii. la claridad de la invención; iv. la evaluación de la invención v. la indicación de si se trata de una invención (exclusiones) vi. la unidad de invención; vii. las excepciones a la patentabilidad; viii. las reivindicaciones de uso; ix. reivindicaciones no incluidas en el examen (por falta de claridad total o por ser materia excluida de patentabilidad); x. la determinación del estado de la técnica; xi. la evaluación del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial); y xii. la indicación de los sustentos legales, citando la fuente de referencia y la base normativa". (el destacado es nuestro). Si bien puede entenderse que el Dr. Moya Villalobos en su criterio partió de la inexistencia de falta de claridad, unidad de invención y suficiencia para no entrar a profundizar en los requisitos de fondo, a criterio de este Tribunal debió dar una motivación de sus razonamientos que comprendiera además los requisitos de patentabilidad con la información que al menos contaba. En este orden de ideas, él no debió dar por supuesto el carácter innecesario de un análisis detallado de los mismos ni ver a la falta de claridad, unidad de invención y suficiencia como una especie de condiciones de admisibilidad no previstas en el ordenamiento jurídico existente. Precisamente un derecho fundamental de la parte solicitante es conocer de manera integral los razonamientos de fondo, debidamente detallados y precisos que dan fundamento al rechazo de su petición, lo cual no se dio de manera clara y suficiente en el análisis de fondo N. EMV-08-0010. Es entonces evidente que si bien, tal y como dicen los codemandados éste informe contiene motivación, la misma resulta absolutamente insuficiente para fundamentar los resultados del análisis hecho, máxime si atendemos que el propio ordenamiento aplicable exige que la misma se "detallada" y no tan escueta o omisa como resulta el informe en cuestión. A mayor abundamiento debe tomarse en consideración que en el aparte 10 denominado "resolución" en donde se indica la valoración de

las características de patentabilidad, se evidencia la inexistencia de un estudio al respecto, al señalarse que "no aplica ", no obstante lo cual, en la parte dispositiva del informe se señala: *"En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados se rechaza la protección para materia a proteger en las reivindicaciones de la 1 a la 77 por no cumplir los requisitos básicos de patentabilidad de la legislación vigente artículo 2 Ley 6867, se rechaza la protección para materia a proteger en la reivindicación 78 por ser materia exceptuable de patentabilidad en la legislación nacional vigente artículo 1 Ley 6867"* (el destacado es nuestro) En razón de lo anterior, resulta aún más claros los vicios del informe indicado, habida cuenta que a pesar de que en la motivación del acto se indicó expresamente que *"... el estudio de novedad y actividad inventiva, no procede"* , en el contenido del acto se señala el incumplimiento de dichos requisitos como fundamento para rechazar la solicitud presentada. En el anterior orden de ideas, se evidencia que dado el indicado rechazo, ante petición de la sociedad actora, en minuta de reunión efectuada entre el solicitante y el perito el día 4 de febrero de 2009, se indicó las siguientes consideraciones del solicitante: *"1. Análisis de Novedad y nivel inventivo no efectuado. 2. Especificar porque los documentos mencionados en el informe pericial afectan los requisitos de patentabilidad"*. Adicionalmente en la indicada minuta se consignó: *"Consideraciones del perito: 1. Falta unidad de invención. 2.Reinvindicaciones son muy amplias en sus compuestos "*. En el aparte de la minuta denominado procede, se indicó: *"(X) Solicitante acepta modificar reivindicaciones"*. Finalmente en Observaciones se señaló lo siguiente: *"Solicitante ofrece presentar un nuevo juego de reivindicaciones"*. Como se advierte, nuevamente el Dr. Moya Villalobos parte del supuesto de que no se ha entrado a conocer aún los requisitos de patentabilidad (a pesar de que fundó el contenido del acto en su presunta ausencia) centrando sus observaciones en su criterio respecto de la falta de unidad de invención. Como consecuencia de lo anterior, la sociedad actora, aportó un nuevo juego de reivindicaciones siendo así que en informe realizado al respecto por el Dr. Esteban Moya Villalobos, acción oficial N° AC/EMV08/0010, las mismas fueron rechazadas. En dicho estudio adicional, el Dr. Moya Villalobos, indicó lo siguiente: *" Como se puede notar, las diferencias en peso molecular, configuración electrónica, configuración tridimensional de las moléculas, entre otros, llevan a la conclusión de que todos los posibles compuestos que abarcan las reivindicaciones no son lo suficientemente parecidos entre sí como para poder agruparlos en una categoría inventiva. Adicionalmente, es importante aclarar que un técnico medio en la materia conoce que las actividades biológicas de los compuestos están íntimamente ligadas con la configuración tridimensional de la molécula y la disposición de la electronegatividad en esa figura tridimensional. Por tanto, tampoco es probable clasificar todas las moléculas reivindicadas de acuerdo a la forma en que interaccionan con el sitio activo de las P38 MAP quinasas. Esta es otra las razones por las que no fue posible encontrar suficientes características técnicas en común como para agrupar todas las moléculas reivindicadas en un solo concepto inventivo. De esta manera se puede demostrar que la presente solicitud no posee unidad de invención"*. Adicionalmente indica que *"Sobre lo externado, por el solicitante cabe aclarar que las nuevas reivindicaciones están, en efecto, comprendidas en la descripción inicial, por lo tanto, son sujetas a un nuevo estudio. La unidad de invención y la suficiencia ya fueron analizadas en los párrafos anteriores, por lo que queda claro el por qué la solicitud no cumple con lo estipulado en la ley 6867"* Como se advierte, nuevamente el Dr. Moya Villalobos centra su análisis en el tema de la unidad de invención y la suficiencia, mas obvia el análisis fundamentado de los requisitos de patentabilidad. A pesar de lo anterior, nuevamente este segundo estudio incurre en una nueva incongruencia entre la motivación y el contenido del acto, al concluir el rechazo con base en el incumplimiento de requisitos de patentabilidad. En este sentido, el informe señala: *"En conformidad con el análisis detallado en los anteriores*

apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones N°. 1 a la 24, porque no se cumplen con los requisitos del artículo 1,2, y 6 de la Ley 6867. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial. La materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme, consignada de la misma forma que en los criterio expuestos en el informe de fondo EMV08/0010.” (El destacado es nuestro). A mayor abundamiento, debe tomarse en consideración que la presentación de las nuevas reivindicaciones hizo referencia no sólo al tema de objeción primordial del Dr. Moya Villalobos, sino también al tema del nivel inventivo y los documentos citados por el examinador como documentos relevantes, cuya referencia no fue analizada con las condiciones de *"fundamentación detallada "* que exige el ordenamiento, siendo así que en el estudio se señala que *"no aplica"*. De conformidad con lo anterior, este Tribunal considera que los documentos de análisis presentan serios vicios en su motivación, tanto por el hecho de que omite el análisis de los requisitos de patentabilidad exigidos por el ordenamiento de consuno con el análisis de unidad de invención, como por la insuficiente, pobre y omisa fundamentación que posee en tal sentido y por la falta de consistencia entre la motivación y el contenido de lo finalmente resuelto. Este Tribunal no omite manifestar que el análisis de fondo con respecto a si existe o no unidad de invención es una materia puramente técnica que no es relevante para efectos de la teoría del caso de la parte actora, en tanto que ésta lo que se funda es en los presuntos vicios de las conductas objetadas por los vicios de motivación que se han tenido por demostrados y pide la realización de un nuevo dictámen, no que se apruebe su solicitud, por lo que el referido tema, quedará a análisis de los profesionales especializados en la materia, según lo que se dispondrá en la presente resolución. Por otra parte respecto del tema debatido respecto de la necesidad de análisis de cada reivindicación y el argumento de que sólo se analizó la reivindicación 36 y no así la 75,76,77 y 78, debe tomarse en consideración lo dispuesto en el Manual de cita al respecto: *"Una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica"*. De conformidad con lo anterior, se evidencia que el análisis de patentabilidad puede quedarse a nivel de reivindicación independiente, habida cuenta que las dependientes de ésta, se ven condicionadas por su el incumplimiento que presente de la características respectivas. No obstante, reafirma lo expresado anteriormente sobre los insuficientes alcances de la motivación del estudio del Dr. Moya Villalobos, lo expresado en el manual de análisis, respecto de la aplicación del criterio de unidad de invención para el caso de análisis. En este sentido se indica: *"El criterio de unidad de la invención debe aplicarse en primer lugar solamente a las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones dependientes. Si las reivindicaciones independientes no interfieren en el estado de la técnica y satisfacen la exigencia de unidad de la invención, no puede aducirse la falta de unidad respecto de las reivindicaciones que dependen de ellas. En particular, es indiferente que la reivindicación dependiente contenga o no otra invención. No obstante, si una reivindicación independiente interfiere en el estado de la técnica, conviene estudiar atentamente si, respecto del carácter inventivo, aún existe un vínculo entre todas las reivindicaciones que dependan de esa reivindicación. En ausencia de ese vínculo, puede haber lugar a formular una objeción por falta de unidad a posteriori"*. De conformidad con lo señalado si el Dr. Moya Villalobos estimaba la inexistencia de unidad de invención en las reivindicaciones dependientes, debió haber aplicado los alcances de la indicada norma al caso en particular tanto en su primer informe como en el definitivo, lo cual no se evidencia realizado respecto de todas y cada una de las nuevas reivindicaciones analizadas en el informe N° AC/EMV08/0010. Si bien la base de su razonamiento y la defensa de los codemandados es la amplitud de la solicitud hecha por la parte actora, ello no releva el deber de una revisión de la

solicitud de patente en su integralidad y con el análisis técnico amplio y puntual que pide el ordenamiento jurídico. Como se ha indicado, todo acto administrativo para ser válido y conforme al ordenamiento jurídico requiere necesariamente una motivación, que acorde con el motivo que da origen al acto, realice una valoración adecuada, suficiente, oportuna y necesaria sobre los diferentes aspectos a valorar. Bien puede ser que en un caso particular, por la índole de la materia, el análisis no requiera mayor profundidad, mas en otros temas, más técnicos, teóricos y con mayores incidencias en la esfera patrimonial de los sujetos necesariamente, la fundamentación debe ser amplia y detallada. Extensión, contenido y calidad pueden llegar a ser necesarios, según sea el tema. En el caso de análisis, a criterio de este Tribunal, tanto por imperativo expreso del ordenamiento, como por la naturaleza misma de la solicitud, en ambos informes técnicos, pero más en el indicado informe N° AC/EMV08/0010 se debió realizar un análisis puntualizado y profundo de las anteriores y las nuevas reivindicaciones presentadas, de manera tal que se pudiera vislumbrar fehacientemente el estudio de los presupuestos previstos por la norma para la decisión de conceder o no una patente de invención. No obstante, en el caso de análisis, lejos de ello, el informe presenta desde las incongruencias indicadas entre la motivación y el contenido del acto, hasta serias omisiones ya señaladas sobre el alcance de lo estudiado. Los vicios de la conducta de los informes técnicos que se han tenido por demostrados afectan de manera directa tanto la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 8:07 de 30 de julio de 2009 como la dictada por el Tribunal Registral Administrativo de 9:15 de 10 de febrero de 2010. Lo anterior, en tanto que ambas se fundan totalmente en dichos criterios para resolver y rechazar la vía recursiva del actor respectivamente, haciendolos parte fundamental de su motivación y sin apartarse en ningún sentido ni complementar lo indicado en su momento por el Dr. Moya Villalobos. No obstante, debe destacarse que en el caso de la resolución del Tribunal Registral Administrativo, el vicio presenta una mayor gravedad. Lo anterior en tanto que el representante de la actora en su recurso de apelación insistió ante dicha instancia de la necesidad de realizar los estudios de los requisitos de patentabilidad, mas el Tribunal, lejos de realizar una fundamentación de fondo sobre la necesidad o no de aplicar dicho estudio, se limita a copiar una cita de la doctrina de dichos requisitos, (Cita de un libro de CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador GENOVESI Luis- KORS Jorge- MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, “Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23), mas sin una valoración de fondo que fundamente la razón por la cual se mantiene el criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial. Nuevamente debe insistirse que un derecho fundamental es el deber de dar una debida motivación a la resolución administrativa que incide en la esfera jurídica de los individuos, siendo así que existe un evidente derecho a que las instancias que agotan la vía administrativa en la vía recursiva y que por consiguiente emiten actos firmes, den su motivación propia cuando mantienen o revocan una decisión del inferior en grado. En el caso de análisis, la cita hecha ni siquiera fundamenta la razón por la cual no se entró a conocer debidamente fundados los requisitos de patentabilidad y por el contrario, se limita enunciarlos y a describir su contenido. En este orden de ideas, debe recordarse que el Tratado de Libre Comercio suscrito entre los países centroamericanos y los Estados Unidos de Norteamérica, dispuso, en lo que interesa *"Cada Parte garantizará que las resoluciones judiciales finales o decisiones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual se formularán por escrito y contendrán los elementos de hecho relevantes y los fundamentos legales en que se basan las resoluciones y decisiones"* (el destacado es nuestro) y que el artículo 13 de la Ley de Patentes indica que de manera insoslayable en el análisis de fondo se requiere *"una fundamentación detallada de sus conclusiones"* , con mayor razón en segunda instancia administrativa se torna imperativo un

análisis concienzudo y pormenorizado de un aspecto cuestionado en el procedimiento administrativo previo por la parte solicitante, lo cual no se dio en la resolución de 9:15 de 10 de febrero de 2010. A fin de garantizar el derecho al debido proceso y a la debida fundamentación de la decisión administrativa, la segunda instancia administrativa debe trascender de ser el tradicional mero confirmador de la decisión de la Administración sin mayor análisis y sin voluntad de verificar si efectivamente el acto se encuentra conforme a derecho, hacia los objetivos reales de su creación, mediante la verificación y análisis del cumplimiento del bloque de legalidad de los actos que se le sometan a su conocimiento. Debe ser un revisor y filtro de los vicios de las conductas administrativas en esa misma sede, a fin de evitar el inicio de procesos judiciales que bien pudieron haberse evitado si los encargados de emitir actos firmes, hubieran realizado conforme a derecho tan elemental labor. De conformidad con lo anterior, se estiman procedentes los argumentos hechos por la parte actora en tal sentido y procede anular las conductas administrativas objetadas.

VIII.IV.-

Sobre otros razonamientos hechos en el proceso:

Si bien los indicados vicios de nulidad dan base para acoger lo pedido por el actor y rechazar los argumentos en tal sentido por los codemandados, resulta procedente hacer referencia a algunos razonamientos expresados en juicio y no analizados o no incorporados como parte de los razonamientos hechos en considerandos anteriores.

VIII.IV.I.-

El Estado indica que el actor aceptó las observaciones hechas por el Dr. Moya Villalobos, siendo prueba de ello las nuevas reivindicaciones. Dicho argumento no se estima de recibo en tanto que ello no subsana los vicios del acto, siendo así que en todo caso, en el segundo estudio del indicado profesional se mantuvo las deficiencias descritas ut supra, siendo esto un tema contemplado en el recurso de apelación de la sociedad actora y no debidamente analizado por el Tribunal Registral Administrativo.

VIII.IV.II.-

El Estado indica que el Dr. Moya Villalobos actuó de conformidad con el Reporte Preliminar Internacional efectuado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual bajo el artículo 31 y siguientes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Ley 7836. Al respecto, dicho argumento debe rechazarse, en tanto que no se advierte norma concreta que desaplique nuestro ordenamiento jurídico administrativo al caso, releve a dicho profesional de una motivación adecuada, suficiente y eficiente en su informe o que prevea la no necesidad de estudio de los requisitos de patentabilidad en situaciones como las de análisis.

VIII.IV.III.-

El Estado indica que de conformidad con el artículo 4 bis del Convenio de París, las patentes otorgadas en un país no obliga a considerar las mismas invenciones como patentables en otro país. Si bien la parte actora expresó en algún momento la existencia de trámites en el extranjero en tal sentido - dado que los actos objetados originalmente se dan en la fase nacional de la solicitud de patente- no se advierte que haya una pretensión de la parte actora para que se aplique de manera directa patentes otorgadas en otro país, ni es la base fundamental de los argumentos de solicitud de nulidad o de las razones por las cuales en esta resolución se están anulando conductas, en el entendido de que el argumento expresado por el Estado lleva razón en tal sentido, en aplicación de la normativa citada ut supra.

VIII.IV.IV.-

El Estado indica que dentro de las reivindicaciones existen algunas no patentables, según las diferentes legislaciones, tales como la número 78, métodos de tratamiento en seres humanos y animales. Al respecto, al no ser este un punto en que se hay objetado por la parte actora y siendo

así que en todo caso los actos objetados están siendo anulados por vicios de motivación, resulta irrelevante profundizar en un aspecto técnico, que en todo caso deberá ser analizado nuevamente, según lo que se resuelve en la presente resolución.

VIII.IV.V.-

Las partes señalan que ya en la fase internacional se había advertido a la actora que su solicitud no presentaba los requisitos de patentabilidad. Al respecto, debe tomarse en consideración que el análisis de legalidad hecho en sentencia parte de los vicios propios de las conductas administrativas objetadas, por lo que cualquier rechazo que se haya realizado en la versión internacional de la solicitud de patente no enerva el deber de ejercer control de legalidad de lo actuado y la necesidad de anular los actos que se estiman contrarios a derecho.

VIII.IV.VI.-

Las partes señalan que el análisis que da lugar a los actos impugnados sí consideró los supuestos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Con relación a este aspecto, tal y como se indicó *ut supra*, si bien en algún momento se hizo referencia a estos requisitos de modo alguno puede ser considerado lo anterior, como una fundamentación suficiente y eficiente de lo resuelto. No basta la simple mención, sino que se requiere una motivación que realice un análisis que la misma normativa califica como detallada y que como se ha indicado no se advierte de los autos.

VIII.IV.VII.-

La Junta Administrativa del Registro Nacional y el Estado indican que la parte actora pretende la nulidad de los actos objetados sin demostrar ni acreditar cual es el vicio que fundamenta lo pedido. Indica que de conformidad con el artículo 21 de la Ley 6867, tratándose de una patente de invención, la nulidad sólo procede cuando ésta se haya concedido en contraposición con la normativa existente en la materia. Al respecto debe rechazarse lo alegado. Por una parte es evidente que la parte invoca vicios en la motivación del acto administrativo como punto fundamental de sus argumentaciones, lo cual es acogido en sentencia. Precisamente el razonamiento empleado con respecto a las omisiones del estudio técnico en cuanto al análisis del fondo de la solicitud de invención, tiene de manera implícita, un cuestionamiento de la motivación del acto administrativo, siendo así que además, se evidencia razonamientos con respecto a la parte dispositiva de lo resuelto, (contenido del acto), el cual como se indicó anteriormente evidencia una incongruencia al fundarse el mismo en la inexistencia del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, a pesar de que se indicó en su momento que "*no aplica* " y se estimó innecesario su análisis pormenorizado. Por otra, lo resuelto en tema de patentes no escapa del control de la conducta administrativa y no está exento de la aplicación de la Ley General de la Administración Pública en materia de elementos del acto administrativo y las nulidades que devienen con motivo de su ausencia o imperfección. No existe norma que exceptúe la Ley 6867 del control de legalidad administrativo y de las competencias propias de este Tribunal en la materia, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

VIII.IV.VIII.-

La Junta Administrativa del Registro Nacional y el Tribunal Registral Administrativo manifiestan que dentro del expediente administrativo se dio el respeto al debido proceso administrativo en el procedimiento iniciado con motivo de la solicitud de la parte actora. Al respecto debe rechazarse este argumento, en tanto que como se ha indicado, parte consustancial del debido proceso es el deber de fundamentar todo acto que de alguna manera tenga un impacto negativo en la esfera jurídica de los Administrados, (art. 136 Ley General de la Administración Pública), lo cual en el presente presente caso no se dio.

VIII.IV.IX.-

El Tribunal Registral Administrativo indica que existen errores en la solicitud de patente de invención en los temas de unidad de invención, claridad y suficiencia que impiden analizar con mayor profundidad la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de lo pedido. Al respecto, tal y como se ha indicado, no se advierte norma alguna que releve al responsable de realizar el respectivo estudio de fondo del deber de realizar el estudio de patentabilidad junto con la unidad de invención y determinar si los mismos existen por un acto con una debida motivación.

VIII.IV.X.-

La parte actora invoca otras falencias que a su criterio poseen los actos objetados. Al corresponder a aspectos técnicos en los cuales existe evidente contradicción entre los dos testigos declarantes en juicio y al resolverse en esta sentencia favorablemente a sus intereses, en cuanto a la nulidad pedida se estima innecesario detallar más allá del exhaustivo análisis realizado sobre los vicios en los elementos motivación y contenido de las conductas objeto del presente proceso.

VIII.V.-

Principales normas que fundamentan lo resuelto por el Tribunal: Tomando en consideración las citas de derecho, resoluciones jurisdiccionales, citas doctrinarias hechas en la presente resolución, las principales normas que dan fundamento al análisis de la presente resolución son las siguientes:

VIII.V .I.-

Artículos 136, 158.1, 165 Ley General de la Administración Pública

VIII.V .II.-

Artículo 4 bis del Convenio de París.

VIII.V .III.-

Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención

VIII.V .IV.-

Artículos 1,2,6, 1.4.b) y 13.1 de la Ley de Patentes.

VIII.V .V.-

Artículo 9 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

VIII.V .VI.-

Artículo 31 y siguientes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Ley 7836.

IX.-

Sobre lo que procede disponer: De conformidad con el análisis realizado en la presente resolución, lo pedido por la parte actora y lo que este Tribunal estima procedente, se debe acoger la pretensión de la siguiente manera:

IX.I- Sobre las nulidades: Se estima procedente anular las siguientes conductas administrativas:

IX.I- Dictámen del Dr. Esteban Moya Villalobos de oficio EMV08/0010 y la aclaración al mismo AC/EMV08/0010

IX.II- Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 8:07 de 30 de julio de 2009.

IX.III- Resolución dictada por el Tribunal Registral Administrativo de 9:15 de 10 de febrero de 2010.

IX.II- Sobre las otras pretensiones:

IX.II.I - Se estima oportuno ordenar el restablecimiento de la situación jurídica de la empresa actora, de manera que, deberá el Registro de la Propiedad Industrial repetir el examen de fondo previsto en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867 a la solicitud tramitada en expediente 7415. Para tal fin se

deberá asignar un nuevo perito examinador que rinda un nuevo dictámen sobre la solicitud hecha de registro de patente de invención, tomando en consideración y aplicando a cabalidad tanto las disposiciones de la indicada Ley, como del Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención , incluido el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Todo lo anterior como medidas necesarias para reestablecer la situación jurídica invocada, de conformidad con los incisos a,c y d del Código Procesal Contencioso Administrativo.

X.-

Sobre las defensas alegadas en juicio: Como parte de sus argumentos de defensa, los codemandados alegaron las siguientes excepciones:

X.I.-

Falta de legitimación pasiva: Esta defensa opuesta por el Tribunal Registral Administrativo debe ser rechazada, en tanto que fue autor del acto firme en este acto impugnado y que confirmó el criterio originalmente objetado y el acto final del Registro de la Propiedad Industrial. Por lo anterior sí le asiste legitimación pasiva, siendo así que fue debidamente integrado al proceso, dada la personería jurídica que posee por mandato de ley.

X.II.-

Falta de derecho : Con base en los razonamientos expresados ut supra, procede rechazar esta defensa opuesta por todas las partes demandadas, en todos sus extremos.

XI.-

Sobre las costas: El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor del numeral 119.2 *ibídem*. En razón de no encontrarse las partes demandadas dentro de los supuestos para que se le exonere de aquellas, procede su condena. No está demás recordar que todo proceso produce gastos para la parte y su reconocimiento para la victoriosa depende de la condena en costas. En este caso para obtener su derecho, la sociedad actora ha concurrido legítimamente a estrados, lo cual obliga a su reconocimiento en sentencia.

POR TANTO

Se rechazan las defensas de falta de legitimación pasiva opuesta por el Tribunal Registral Administrativo y la de falta de derecho formulada por todos los codemandados. En consecuencia se declara procedente todos sus extremos la demanda interpuesta por **Pharmacia Corporation** contra **el Estado, la Junta Administrativa del Registro Nacional y el Tribunal Registral Administrativo**, por lo que se declaran disconformes con el ordenamiento jurídico, y por ende, se anulan las siguientes actuaciones: **a.)** Dictámen del Dr. Esteban Moya Villalobos de oficio EMV08/0010 y la aclaración al mismo AC/EMV08/0010 **b)** Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 8:07 de 30 de julio de 2009 **c)** Resolución dictada por el Tribunal Registral Administrativo de 9:15 de 10 de febrero de 2010. De manera adicional, se ordena el restablecimiento de la situación jurídica de la empresa actora, de manera que, deberá el Registro de la Propiedad Industrial repetir el examen de fondo previsto en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867 a la solicitud tramitada en expediente 7415. Para tal fin se deberá asignar un nuevo perito examinador que rinda un nuevo dictámen sobre la solicitud hecha de registro de patente de invención, tomando en consideración y aplicando a cabalidad tanto las disposiciones de la indicada Ley, como del Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de

Invencción, incluido el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Se condena a los demandados al pago de las costas procesales y personales de la sociedad actora, que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia, una vez firme este fallo.

Rodrigo Alberto Campos Hidalgo
Elias Baltodano Gómez
Carlos Espinoza Salas

2. Acto administrativo: Motivación como elemento esencial del acto que aprueba o rechaza patente de invención

Sentencia 62-2013-VII
Exp. 11-003908-1027-CA

No.62-2013-VII

SECCIÓN SÉTIMA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, Calle Blancos, a las dieciséis horas del doce de setiembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del proceso ordinario contencioso administrativo, establecido por **PFIZER PRODUCTS INC**, representada por sus apoderados generales judiciales, **L**, casado en segundas nupcias, cédula de identidad número [...] y **LP**, cédula número [...], (folios 15 a 16) contra el **ESTADO**, representado por la Procuradora Adjunta **E**, divorciada, cédula número [...] (folio 19), la **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL**, en la persona del Director General del Registro, con facultades de apoderado general judicial **Dagoberto Sibaja Morales**, casado una vez, cédula de identidad número 1-0521-0440 (folios 110 a 111) y el **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, representada por su Presidente, **N**, casada, cédula de identidad número [...]. Figuran como apoderados especiales judiciales de la empresa actora, **S**, casado una vez, cédula de identidad número [...] (folio 188); de la Junta Administrativa del Registro Nacional los siguientes asesores de la Dirección Jurídica de la entidad: **Ó**, soltero, cédula número [...], **L**, casado una vez, cédula de identidad número [...], **A**, soltero, cédula número [...], **H**, casada, cédula [...], **M**, casada, cédula de identidad [...], **G**, divorciada, cédula [...], y **V**, soltera, cédula [...] (folios 107 a 108, 164, 181 a 182) y del Tribunal Registral administrativo, **H**, casada, cédula [...] (folios 146 y 198). Todos los intervinientes son mayores, costarricenses y abogados.

RESULTANDO:

1.-

Que por memorial presentado a este Despacho el seis de julio del dos mil once, **L**, actuando en representación de la empresa Pfizer Products Inc formula demanda contenciosa, para que, con base en los hechos alegados y fundamento de derecho invocado, en sentencia se declare lo siguiente: *"1) La declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico y por ende la nulidad absoluta del dictamen o informe técnico emitido por Dra. A según oficio número AQG08/0016 en cuanto constituye un acto administrativo reflejo de la voluntad de la administración que fue dictado y emitido con evidente error y en contravención de las disposiciones legales vigentes sobre patentes de invención. 2) La declaratoria de*

disconformidad con el ordenamiento jurídico y por ende la nulidad absoluta del segundo dictamen o informe técnico emitido por Dra. Alejandra según oficio número AC/AQG08/0016 por cuanto constituye un acto administrativo reflejo de la voluntad de la administración que fue dictado y emitido con evidente error y en contravención de las disposiciones legales vigentes sobre patentes de invención. 3) La declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico y por ende la nulidad absoluta de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica de las 10:03 horas del 27 de octubre del 2008 que acoge el dictamen o informe técnico rendido por la examinadora Dra. A por cuanto fue dictado y emitido con evidente error en contravención de las disposiciones legales vigentes sobre patentes de invención. 4) La declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico y por ende la nulidad absoluta de la resolución dictada por el Tribunal Registral Administrativo número de voto 989-2009 de las 10:10 horas del 27 de agosto del 2009 que confirma la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:03 horas del 27 de octubre del 2008 y que a su vez acoge el dictamen o informe técnico rendido por la examinadora Dra. A por cuanto fue dictado y emitido con evidente error en contravención de las disposiciones legales vigentes sobre patentes de invención. 5) El restablecimiento de los intereses y de la situación jurídica de mi mandante en la tramitación del expediente administrativo 7716 del Registro de la Propiedad Industrial, a la fecha anterior a la remisión de dicho expediente y su asignación a un perito examinador, con el objetivo de que proceda la administración a la emisión conforme a derecho, de un nuevo dictamen o informe técnico sobre la solicitud de registro de patente de invención. 6) En caso de oponerse a la presente acción, solicito se condene al Estado al pago de las costas procesales y personales que este proceso genere." Dichas pretensiones se mantuvieron durante la Audiencia Preliminar, celebrada el treinta y uno de mayo del dos mil trece y durante la celebración del Juicio oral, realizado el veintisiete de agosto último. (Demanda a folios 1 a 18; y manifestaciones en la Audiencia Preliminar y en Juicio, según registro de audio en discos compactos y minuta visibles a folios 166 a 168 y 196 frente a 197 vuelto, respectivamente.)

2.-

Que luego de conferido el traslado de la demanda al Estado, su representante formuló recurso de revocatoria contra la resolución que le dio curso (de las quince horas treinta y seis minutos del ocho de agosto del dos mil once), para que se integrara la litis, llamándose al proceso a la Junta Administrativa del Registro Nacional. Esta impugnación se rechazó por auto de las once horas del veinticuatro de noviembre de ese mismo año, pero integró la litis según requerimiento de la Procuraduría General de la República. Mediante escrito del diez de octubre del dos mil once, el Estado se opuso a la demanda, formulando para ello la defensa de fondo de falta de derecho. (Auto de curso a folios 17 a 18, impugnación folios 20 a 21, contestación de la demanda a folios 23 a 52 y 54 a 83, y auto de integración de litis a 84 a 85.)

3.-

Que al conferírsele el traslado de la demanda la Junta Administrativa del Registro Nacional, por memorial del doce de marzo del dos mil doce, ésta opuso como defensa previa la falta de integración de la litis -pasiva necesaria-, para que también se llamara al proceso al Tribunal Registral Administrativo, y formuló la defensa de fondo de falta de derecho. (Contestación a folios 87 a 100).

4.-

Que luego de conferida audiencia a la empresa actora de la defensa previa interpuesta, por resolución número 2000-2012, de las once horas del veintidós de noviembre del dos mil doce, se acogió la defensa previa, llamándose al proceso al Tribunal Registral Administrativo; y se le dio traslado de la demanda a esta entidad por auto de las "seis" (sic) horas cincuenta y ocho

minutos del veintinueve de enero del dos mil trece. (Autos de audiencia a folio 113, resolución de integración de litis a folios 116 a 118 y traslado a folios 123 a 124.

5.-

Que al conferírsele el traslado de la demanda al Tribunal Registral Administrativo, se opuso a la misma mediante escrito del dieciocho de marzo del dos mil trece y formuló la defensa de fondo de falta de derecho. (Contestación a folios 129 a 145.)

6.-

La Audiencia Preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo fue iniciada a partir de las ocho horas treinta y cuatro minutos del treinta y uno de mayo del dos mil trece, a cargo del Juez Tramitador Fabián Núñez Castrillo. En dicha diligencia, el primer punto fue el de otorgarles la oportunidad para conciliar, a lo que se opuso el representante de la Junta Administrativa del Registro Nacional, por no tener poder para ello. Consiguientemente se tuvo por fracasada la misma. Se mantuvieron las pretensiones en la forma en que se habían fijado en la demanda. Por voto número 1093-2013, de las nueve horas treinta y cinco minutos, se rechazó la defensa previa opuesta hasta ese momento por la representación del Estado, de actos no susceptibles de impugnación, referidos a las pretensiones 1 y 2, y se reservó la de caducidad de la acción para ser conocida en sentencia. Se determinaron los hechos controvertidos y se hizo pronunciamiento respecto de toda la prueba ofrecida por las partes intervinientes. Se reservó para la fase de la sentencia la determinación del valor normativo del Manual de Organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. Siendo que se admitió la recepción de la declaración de testigos peritos y funcionaria pública, se pasó el asunto para la Sección de Juicio correspondiente. (Minuta a folios 166 a 168 y respaldo en disco compacto.)

7.-

Que conforme al auto de las once horas dieciocho minutos del primero de octubre del dos mil doce, las partes solicitaron al Juez Conciliador suspender el proceso hasta el tres de diciembre de ese año, para obtener la correspondiente autorización para conciliar en este proceso. Posteriormente, al acreditarse la falta de tal autorización, por decisión de la Junta Directiva del Registro Nacional, en sesión 8614, del seis de noviembre siguiente, por auto de las quince horas tres minutos del diecinueve de diciembre del dos mil doce, del Conciliador, se tuvo como fracasada la conciliación. (Folios 148,150 a 152.)

5.-

Pasado este asunto a la Sección Séptima de este Tribunal, por resolución de las quince horas treinta minutos del cuatro de julio del dos mil trece, se fijó la hora y fecha para la realización del juicio oral y público, a celebrarse a partir de las ocho horas treinta minutos del veintisiete de agosto del año en curso. En la hora y fecha señalada se llevó a cabo el Juicio oral, con la presencia de las partes intervinientes en este proceso: por la parte actora, los abogados L y S, quienes se hicieron acompañar del señor J cédula de identidad número [...], farmacéutico, en condición de consultor, por lo que desistieron de su declaración como testigo-perito; del Estado, la Procuradora Adjunta E; de la Junta Administrativa del Registro Nacional, sus apoderados especiales judiciales Óscar Abarca Cordero y Viviana Hidalgo Yen, quienes se hicieron acompañar del señor G, especialista en farmacia, en condición de consultor y del Tribunal Registral Administrativo, H. Se recibieron las deposiciones de K, cédula de identidad número [...], Directora de la Sección de Patentes del Registro de Propiedad Industrial, prueba común de la actora y de la Junta Administrativa del Registro Nacional y A, cédula número, prueba común de la Junta Administrativa del Registro Nacional y del Tribunal Registral Administrativo, cuyo respaldo se consigna en disco compacto. Las partes rindieron sus conclusiones y, finalmente, el

Tribunal declaró el caso como complejo, conforme al numeral 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Minuta que rola a folios 196 frente a 197 vuelto y respaldo digital) **6.-**

Se dicta esta sentencia, previa deliberación de los integrantes de esta Cámara, dentro del plazo establecido en el numeral 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo. No se observan causales capaces de invalidar lo actuado.

Redacta la Jueza ponente **Fernández Brenes**, con el voto afirmativo de los Jueces **Hess Araya** y **Córdoba Ramírez**.

CONSIDERANDO:

I.-

DE LA PRUEBA NUEVA OFRECIDA POR LA SOCIEDAD ACTORA.-

En la etapa de Juicio oral, celebrado a partir de las ocho horas treinta minutos del veintisiete de agosto último, los representantes de la sociedad actora, presentaron certificación literal de la resolución de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del veintidós de diciembre del dos mil once, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, requiriendo que se admitiese como prueba nueva, y que dispone lo siguiente: *"Vista la solicitud de inscripción de Patentes de Invención denominada **"COMPOSICIÓN PARENTAL RECONSTITUIBLE QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE COX-2"**, presentada por el Licenciado L, en su condición de Apoderado Especial de **PHARMACIA CORPORATION**, y siendo que el informe técnico rendido por el Dr. Franklin Binns Quirós, no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención; lo cual crea indefensión al solicitante; se ordena realizar un nuevo informe técnico y asignar el expediente a uno de los examinadores de fondo institucionales; esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales; (sic) y Modelos de Utilidad. **NOTIFÍQUESE**"*, que rola a folios 193 y 194 del expediente. Conferida la audiencia a los representantes de las instituciones demandadas, se opusieron a la misma, por no cumplir los presupuestos del artículo 50 del Código Procesal Contencioso Administrativo. En efecto, cabe considerar que la prueba debe ser ofrecida o aportada -si es documental- en momentos procesales determinados, a saber, con la demanda, la contestación o la réplica, o, como lo prevé el inciso 1 punto c) del artículo 50 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la que puede presentar la parte actora para combatir las excepciones de fondo formuladas por la parte demandada hasta antes del dictado de la sentencia, entendiendo por tales, las contenidas en el artículo 67 del mismo código de rito, esto es, la cosa juzgada, transacción y prescripción. De manera que, sólo excepcionalmente cabrá la posibilidad de ofrecer **prueba nueva** en el trámite del proceso, conforme a los presupuestos del citado numeral 50 inciso 1) puntos a) y b), a saber, **a)** respecto de los referidos a hechos nuevos, sea, ocurridos con posterioridad a la demanda, contestación y réplica; y, **b)** los documentos que no haya sido posible aportar con anterioridad, por causas que no sean imputables a la parte interesada. El documento que se aporta tiene fecha posterior a la formulación de la demanda, pero es anterior al escrito de réplica de la contestación del Tribunal Registral Administrativo, de fecha del diecinueve de abril del dos mil trece (folios 148 a 149), oportunidad en la que aportó en un disco compacto el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana, que incluso ameritó una audiencia de parte del Juez Tramitador sobre su procedencia (de las diez horas cuarenta y siete minutos del veintiséis de abril del dos mil trece, a folio 150). Advierte este Tribunal que lo que se intenta acreditar con este documento es su valor normativo, coercitividad y vinculatoriedad de su contenido en el trámite de las patentes de

invención ante el Registro de la Propiedad Industrial, en nuestro país. En este sentido, debe de recordarse que, el Juez Tramitador en la Audiencia Preliminar -celebrada el treinta y uno de mayo último- admitió aquél documento -la copia del indicado Manual- y reservó para sentencia, la determinación de su valor jurídico, esto es, si es de carácter general normativo o un mero documento. Es del criterio de este Tribunal, y así ha sido entendido de manera general, que las normas no requieren de prueba para su acreditación, pero en este caso, se trata de un acto interno no publicado en el Diario Oficial La Gaceta, aunque sí lo esté en la página web del Registro Nacional-, de manera que sí cabe ofrecer prueba de su existencia, alcances y aplicación por la Administración. En efecto, se estima que este Manual -de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana-, aún y cuando no ha sido incorporado mediante una ley de la República al ordenamiento nacional, sí goza de la naturaleza jurídica de ser general y normativo, en los términos de artículo 124 en relación con el 6, ambos de la Ley General de la Administración Pública, desde el momento en que el propio Registro Nacional lo tiene como parámetro para los exámenes de fondo, de modo que se entiende es una circular, guía o instructivo interno de la Administración, que orienta la forma como debe de realizarse el examen de fondo y en tal sentido vinculante, y que el administrado tiene derecho a invocar en su beneficio, conforme lo prevé el artículo 122.1 de la Ley General de la Administración Pública. En este sentido, se capacita a los examinadores con fundamento en los lineamientos en ellos contenidos, según lo manifestaron las declarantes en Juicio -K, Directora de la Sección de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial y A, examinadora de fondo de la gestión en cuestión-, así como del documento que se aporta en Juicio. Por tal motivo, estima pertinente y conveniente esta Cámara admitir dicho documento, como prueba para mejor resolver, en los términos previstos en el artículo 331 del Código Procesal Civil en relación con el 82.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

II .-

DE LOS HECHOS PROBADOS.-

De importancia para la resolución de este asunto, se tiene por debidamente demostrado lo siguiente:

- 1.) Que el treinta y uno de mayo y seis de diciembre, ambas fechas del año del dos mil uno, la empresa Pfizer Products Inc presentó ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos solicitud de inscripción de "*Chiral salt resolution* " (sic) -"*Resolución Sal Quiral*"-, del sector tecnológico de industria farmacéutica, con número de publicación internacional WO 02/09909, del cinco de diciembre del dos mil dos y clasificación internacional C07D 487/04, A61K 31/505, A61P 307/06. Dicho trámite se hizo conforme al procedimiento dispuesto en el Tratado Internacional en materia de Patentes (PCT) Capítulo II, para luego ser tramitado en Costa Rica (hecho no controvertido, folios 3 a 64 del expediente administrativo);
- 2.) Que el veintiuno de octubre del dos mil tres, la empresa Pfizer Products Inc presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, solicitud de inscripción de patente de invención denominada "*Polimorfo de Monohidrato de Zoporesta*" con la denominación de la invención en la solicitud internacional de "*Resolución Sal Quiral*", conforme al trámite según el procedimiento de otorgamiento de patente internacional del Tratado Internacional en materia de Patentes (PCT) Capítulo II, constituyéndose la fase nacional de la tramitada a nivel internacional. Esta solicitud se tramita en expediente número 7116 ante la indicada dependencia del Registro Nacional (hecho no controvertido, a folios 1 a 151 y 155 del expediente administrativo);
- 3.) Que dicha gestión se presentó con las copias de los documentos presentados en el trámite internacional, el examen de búsqueda internacional y el reporte preliminar de patentabilidad y

copia de la traducción de las especificaciones, reivindicaciones y resumen de la solicitud internacional, constando la gestión con veintiséis reivindicaciones (a folios 1 a 151 del expediente administrativo);

4.) Que las publicaciones a que se refiere el trámite de inscripción de patente de invención se realizaron según aviso del Registro de la Propiedad Industrial del diez de febrero del dos mil cuatro, en el Diario Oficial La Gaceta números 37, 38 y 39 los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco de febrero del dos mil cuatro, y en el diario de circulación nacional El Heraldillo de la Nueva Era, el diecinueve de febrero del dos mil cuatro. Transcurrido el plazo de ley, no se formularon oposiciones a la solicitud (folios 154 a 162 del expediente administrativo);

5.) Que el catorce de mayo del dos mil ocho, previo a la realización del estudio de fondo correspondiente, el personero de la gestionante solicitó la eliminación de las reivindicaciones de la 18 a la 23 (folio 174 del expediente administrativo);

6.) Que el estudio de fondo relativo a esta solicitud fue realizado por la farmacéutica Doctora A en informe técnico de fondo No. AQG08/0016, teniendo como referencia la Ley 6867 y el Reglamento 15222-MIEM-J, con el siguiente resultado, en lo que interesa: **a.) objeto de la invención:** "No es posible determinar el objeto de la invención, ni la revisión de la clasificación internacional"; **b.) inventividad :** "No es posible la comparación con el arte previo para la evaluación de la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial"; **c.) unidad de invención:** "Se determina que la solicitud en sus reivindicaciones 1 a la 17 y 24 a la 26, no poseen unidad de invención. Estas reivindicaciones refieren a múltiples productos al os que no se logra determinar una relación entre sí. Se recomienda fraccionar la solicitud de tal forma que sea posible definir en forma clara cada invención. Se sugiere hacer la división según los productos de interés que posean soporte en la descripción"; **e.) claridad:** "La divulgación de la investigación debe realizarse de tal forma que se comprenda en forma clara lo que se desea proteger. Las reivindicaciones deben definir la materia en forma clara y concisa, para que se pueda comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad. Las reivindicaciones 1, 14 y 15 comprenden una serie muy grande de posibilidades de compuestos que deben ser fraccionados en varias solicitudes, ya que incluyen tantos compuestos que no es posible determinar en forma clara cuál es el alcance (sic) la invención, ni realizar la comparación con estado de la técnica. / En la reivindicación 9 se utilizan términos imprecisos. Términos como 'aproximadamente' utilizados en esta reivindicación se consideran imprecisos según el artículo 8 inciso 2 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. El alcance y el ámbito de protección de cada reivindicación dejan de ser preciso (sic) y claro (sic) al incluir estos términos. En estos casos se debe sustituir esta expresión por términos precisos, o rangos concretos de valores que a su vez estén sustentables (sic) en la descripción"; **f.) suficiencia :** "Se determina que la solicitud no tiene suficiencia. Se solicita proteger en las reivindicaciones una gran cantidad de compuestos para los cuales no existe información esencial que demuestre la existencia de los compuestos sintetizados"; **g.) excepciones de patentabilidad:** "Las reivindicaciones 18 a la 23 se refieren a un método de tratamiento o procedimiento inhibitorio terapéutico. Estos métodos no son patentables según la legislación costarricense por no poseer aplicación industrial. Estas reivindicaciones por tanto no son aceptadas "; **h.) documentos encontrados para el estudio de patentabilidad:** "No se determina patentabilidad"; **i.) evaluación de los requisitos de patentabilidad según la documentación estudiada:** " No es posible determinar los criterios de patentabilidad"; **j.) análisis técnico:** "Los métodos terapéuticos no son patentables en Costa Rica, por lo que las reivindicaciones de la 18 a la 23 son rechazadas. Estas reivindicaciones no poseen aplicación industrial. / Se deberá proceder a fraccionar la solicitud con el fin de continuar con la determinación de patentabilidad. Las

reivindicaciones independientes 1, 14, (sic) y 15 contemplan la generación de un número excesivo de compuestos que vuelve la comparación con el arte previo imposible. Esta genera una falta de unidad de invención, falta de claridad y falta de soporte en la descripción, los cuales deben ser solventados mediante el fraccionamiento de la solicitud contemplando solo aquellos compuestos con soporte. De no ser fraccionada dichas invenciones se deberá entonces rechazar estas reivindicaciones y todas aquellas que dependen de ellas. / Se deben (sic) además eliminar todo término impreciso de las reivindicaciones para enmendar la claridad y el alcance de todas las reivindicaciones que los contengan"; **k.) resolución:** concluye que las reivindicaciones de la 1 a la 17 y de la 24 a la 26 no aplica lo concerniente a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y de la 18 a la 23, no aplica lo concerniente a novedad y nivel inventivo y no cumple la aplicación industrial; por lo que termina rechazando las reivindicaciones 18 a la 23 y que en el resto, "... se deberá proceder al fraccionamiento de la solicitud para posibilitar el análisis de patentabilidad" (folios 179 a 198 del expediente administrativo);

7.) Que conocido el dictamen pericial anterior, por resolución de las catorce horas veintisiete minutos del diecisiete de junio del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le confirió un plazo de un mes a la sociedad solicitante para que se pronunciase al respecto; lo que le fue notificado el veintitrés de ese mes y año (folio 199 del expediente administrativo);

8.) Que el ocho de julio siguiente, la empresa gestionante solicitó una audiencia o entrevista con la examinadora, a efecto de evacuar dudas sobre el informe rendido; petición que fue concedida por decisión de las trece horas tres minutos del once de julio siguiente (folios 200 y 202 del expediente administrativo);

9.) Que a partir de las siete horas treinta minutos del dieciséis de julio del dos mil ocho se llevó a cabo la audiencia solicitada por la empresa Pfizer Products Inc con la examinadora, A, consignándose en la minuta respectiva las siguientes observaciones: "*Consideraciones del solicitante: Consideran eliminar la reivindicación 1 y que pase la 14 a ser la independiente. Eliminar referencias a tratamientos y mejorar la claridad de la reivindicación 6. Consideraciones del perito: Deben eliminar los compuestos y aquellos que se limiten tengan soporte en la descripción. El solicitante acepta modificar reivindicaciones. El solicitante acepta otras recomendaciones propuestas por el perito. El perito acepta otras recomendaciones propuestas por el solicitante. Observaciones. El perito sugiere que se limiten más los compuestos y reivindicaciones. Por parte del solicitante se pide que se fundamente más los motivos por los cuales el informe pericial resulta negativo*" (folios 205 a 206 del expediente administrativo);

10.) Que el veintitrés de julio del dos mil ocho, el personero de la sociedad gestionante presentó escrito en el que indicaba se hacía "*modificaciones a la descripción y a las reivindicaciones*", con la advertencia de que "*de ninguna manera se amplía el espectro de protección de la solicitud original, ni se pretende proteger cosas distintas de las reivindicaciones originalmente*" presentadas. El memorial detalla veintidós modificaciones o aclaraciones, y en particular, la reivindicación número 16 con una formulación -en apariencia- distinta de la original (folios 207 a 220 del expediente administrativo);

11.) Que en informe técnico de fondo AC/AQG08/0016 la farmacéutica Doctora A revisa la nueva propuesta presentada, rechaza la solicitud porque no se limitaron los compuestos según requerimiento pericial y entrevista, con base en las siguientes observaciones, en lo que es de interés: "*- Según el informe pericial y según la entrevista de fecha 16 de julio del 2008, se expuso la necesidad de limitar el número de compuestos propuestos para las reivindicaciones originales 1, 14, y 15. Las nuevas reivindicaciones 1 y 14 continúan con el mismo problema. Al realizar la comparación con las reivindicaciones originales, es evidente que no se limitaron los*

compuestos, ya que los sustituyentes presentados nuevamente son los mismos presentados originalmente e incluso han sido incorporados nuevos sustituyentes. Si bien es cierto no se limitan las opciones, la redacción de las mismas es mejorada. Dado a que el solicitante no procede modificar según la indicación pericial, la solicitud se considera rechazada en base en el artículo 13 inciso 4 de la ley donde se estipula que si no se efectúan las modificaciones solicitadas se denegará la concesión de la patente. / Se determina además lo siguiente: - En la reivindicación 1 (antigua reivindicación 14) existe agregada materia que como tal no está incluida en la descripción. Los apartados e) y f) no están mencionados en la descripción para el proceso que presenta la reivindicación, sino más bien esta hace mención de un procedimiento que incluye hasta el paso d). Se determina que esta materia agregada no tiene soporte en la descripción. Así mismo (sic) no se describen los sustituyentes agregados a la descripción, por lo que dichos (sic) también son determinados como (sic) con falta de soporte. / + Se efectúa la revisión de claridad en la solicitud y se determina que: / + la reivindicación 5 no fue traducida correctamente, conservando un término en idioma inglés. / - Por otro lado, la reivindicación 9 presenta el término 'inferior', el cual es un término relativo no aceptado ya que no permite comparar la materia con el arte previo; + La reivindicación 17 la cual es nueva, presenta falta de claridad, no indica rangos o vehículos con qué comparar con el estado de la técnica, la reivindicación es muy general e incluye una gran cantidad de posibles composiciones. / + La reivindicación 18 presenta dualidad de conceptos, lo cual no es permitido. Para esta reivindicación no es claro lo que se desea proteger ya que plantea una composición y un mecanismo de de (sic) acción. Además su redacción imposibilita su comprensión. / + La Reivindicación 22 se presenta con dependencia de la número 14. La reivindicación 14 no se refiere a un método, sino a un compuesto, por lo que se determina que la reivindicación 22 tiene falsa dependencia. / - Pese a que no se limitaron los compuestos por parte del solicitante, se intentó determinar en cierto grado el estado de la solicitud en cuanto a la novedad, el nivel inventivo, y la aplicación industrial de algunos pocos de los posibles compuestos. La revisión completa de todas las posibilidades se considera imposible de realizar. Se determina que la solicitud **aparenta** no tener nivel inventivo y novedad para **algunas** reivindicaciones. Se encontró un documento WO9965908 de título DIOXAPHOSHOHORINANES, THEIR PREPARATION AND USE FOR RESOLVING OPTICALLY ACTIVE COMPOUNDS de fecha 21/03/1989, **muy similar** a la solicitud. En este documento, los compuestos propuestos son muy similares a la nueva reivindicación 1 de la solicitud nacional. El documento fue presentado por el solicitante, pero algún motivo iniciaron una nueva solicitud. Pese a ser un documento del mismo solicitante, no se puede obviar que la nueva reivindicación 1 de la solicitud nacional y todas las reivindicaciones que dependen de la misma, no posee novedad, ni nivel inventivo; ya que hay materia existente en el estado de la técnica que la incluye. / Por otro lado se encontró el documento US5378700, denominado FUSED PURIMIDINE DERIVATE, PROCESS FOR PREPARATION OF SAME AN PHARMACEUTICAL PREPARATION COMPRISING SAME AS INGREDIENT de fecha 03/01/1995 el cual presenta una estructura química **similar** a la presentada en la reivindicación 14, en donde al sustituir con algunas de las posibilidades planteadas en el documento y al sustituir con algunas posibilidades de la solicitud, se determina que en **apariencia** la solicitud nacional no posee nivel inventivo. Al menos un compuesto del documento es similar a (sic) al menos uno de la solicitud. / La materia contenida en las reivindicaciones 16, 19, 20 y 21 se encuentra **aparentemente** también incluida en los documentos citados anteriormente. / Se resalta el hecho de que al no realizar la limitación de la solicitud no es posible determinar los criterios en forma completa ya que es una tarea imposible de realizar. La no modificación a la solicitud origina el rechazo de la misma debido a la

imposibilidad de determinar los criterios de patentabilidad en forma completa" (folios 225 a 229 del expediente administrativo, el resaltado no es del original);

12.) Que a las diez horas tres minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud de patente de invención denominada "*Resolución de Sal Quiral*", atendiendo la observación la doctora A, que la deniega, "*ya que no se limitaron los compuestos según lo solicitado en informe pericial y en la entrevista*", sin otra consideración adicional. Esta decisión le fue notificada a la gestionante el veinticuatro de noviembre del dos mil ocho (folios 231 a 234 del expediente administrativo);

13.) Que contra la anterior decisión, Pfizer Products Inc formuló recurso de apelación el veintisiete de noviembre siguiente; el cual fue admitido a las trece horas trece minutos del quince de enero del dos mil nueve. A las diez horas treinta minutos del veintiséis de mayo siguiente, el Tribunal Registral Administrativo le confirió audiencia para presentar sus alegatos y pruebas de descargo (folios 235, 236 y 241 del expediente administrativo);

14.) Que el diecisiete de junio del dos mil nueve, la gestionante presentó escrito de agravios, en el que además de advertir los cambios efectuados según los requerimientos realizados por la examinadora y objetar las observaciones de ésta, cancela de todas las reivindicaciones presentadas a excepción de la número 16, que mantiene como la única reivindicación de esta solicitud de patente de invención; al tenor de lo cual pidió revocar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y concederle la protección de patente de invención (folios 244 a 249 del expediente administrativo);

15.) Que por voto número 989-2009, de las diez horas diez minutos del veintisiete de agosto del dos mil nueve, el Tribunal Registral Administrativo declaró sin lugar la apelación formulada y confirmó la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, de las diez horas tres minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho, al encontrar ajustada a derecho la actuación impugnada. El sustento de esta decisión lo fue el criterio técnico externado por la examinadora, quien indicó que no se habían limitado los compuestos según su propio requerimiento, tratándose de un criterio de experto "*no controvertido*"; e indica que no resulta posible en la etapa procesal en la que se encuentra el asunto, modificar la solicitud (folios 261 a 267 del expediente administrativo);

16.) Que la anterior decisión le fue notificada a Pfizer Products Inc mediante fax el seis de julio del dos mil diez (acta y constancia de notificación a folios 268 y 269 del expediente administrativo);

17.) Que el Manual es utilizado por el Registro de la Propiedad Industrial como lineamiento de carácter general para hacer la evaluación de las solicitudes de patentes de invención, y por ello forma parte del material con que se capacita a los examinadores de fondo y funcionarios de la dependencia administrativa (documento de folios 182 y 183 del expediente judicial y declaraciones en Juicio de K y A, según soporte en disco compacto); y,

18.) Que esta demanda fue interpuesta el seis de julio del dos mil once (sello de recibido a folio 1 del expediente judicial).

III .-

DE LOS HECHOS NO PROBADOS.-

También de importancia para la decisión de este asunto, por no existir pruebas al respecto, se tiene por indemostrado lo siguiente:

1.) Que en el informe técnico AQG08/0016, la examinadora haya hecho referencia de las observaciones de los estudios en trámite internacional, hubiese indicado que se estaba ante fórmulas "*Markush*", así como la forma en que debían de delimitarse o fragmentarse las reivindicaciones de la propuesta inicialmente presentada por Pfizer Products Inc.;

- 2.) Que en los informes técnicos AQG08/0016 y AC/AQG08/0016, la farmacéutica Doctora A haya hecho un análisis de cada una de las reivindicaciones, y en particular, la número 16, en su versión de escrito presentado el veintitrés de julio del dos mil ocho;
- 3.) Si hubo modificación de la propuesta original conforme a las observaciones de la examinadora o si se trata de una nueva propuesta, la que fue presentada el veintitrés de julio del dos mil ocho;
- 4.) Cuáles compuestos eran los originales y cuáles los agregados en la propuesta presentada el veintitrés de julio del dos mil ocho;
- 5.) Si la reivindicación 16 era independiente o dependiente y qué compuesto base contiene en la propuesta presentada el veintitrés de julio del dos mil ocho;
- 6.) Que en la fase de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, Pfizer hubiese presentado una nueva fórmula de la reivindicación 16, modificando la que había presentado el veintitrés de julio del dos mil ocho.

IV.-

DE LA DEMANDA FORMULADA.-

Pretende la sociedad actora la anulación de las actuaciones del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica (de las diez horas treinta minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho) y del Tribunal Registral Administrativo (de las diez horas diez minutos del veintisiete de agosto del dos mil nueve), por las que se rechazó su gestión de patente de invención denominada "*Sal Quiral*", por sustentarse en informes o estudios incompletos -oficios AQG08/0016 y AC/AQG08/0016 preparados por la Doctora A-, cuya nulidad también requiere, por estimarlos infundados, no técnicos, escuetos, incompletos y dictados con evidente error, en contravención de las disposiciones legales vigentes sobre patentes de invención, al no analizarse los tres elementos esenciales de este tipo de gestiones, a saber, la novedad, el nivel de invento y la aplicación industrial (artículos 2, 6, 7 y 13 de la Ley 6867; 12 y 13 de su Reglamento y la guía técnica Manual de Organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y República Dominicana). Como consecuencia de la declaración de nulidad, pide el restablecimiento de los intereses y situación jurídica de la compañía en el trámite 7716 del Registro de Propiedad Industrial, para que se repitan los exámenes técnicos de su propuesta. Fundamenta su demanda en lo dispuesto en los numerales 1, 2, 6, 7, 13 y 15 de la Ley 6867; 13 del Reglamento al Tratado de Cooperación en materia de patentes, Ley 7836; 1, 10, 58, 82 y 83 siguientes y concordantes de la Ley 8508, Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, 158, 159, 162, 164, 169, 170, 171, 172, 174 y 175 siguientes y concordantes de la Ley 6227. Respecto del primer informe, alega que carece de fundamentación, al no explicar por qué la gestión carece de unidad de invención, suficiencia y claridad; no determinó porqué los compuestos de algunas posibles reivindicaciones hicieron imposible su estudio; ni tampoco determinó qué número de compuestos es el que resultaba posible para hacer estudio de patentabilidad, inventó terminología, tal como "*no aplica*" o "*inventividad*", situación que le dejó en estado de indefensión, al no saber cómo completar o modificar su solicitud; y en relación al segundo informe, hace los siguientes reparos: **a.)** Que no tuvo en consideración las aclaraciones realizadas en la audiencia celebrada el dieciséis de julio del dos mil ocho con la examinadora (modificación de las reivindicaciones, eliminándose la 1 y que la 14 pasaba a ser independiente, eliminación de las referencias de tratamientos; mejora de la reivindicación 6; limitación de compuestos y reivindicaciones) según documento presentado el veintitrés de ese mismo mes y año; **b.)** Que el informe es inmotivado, vago e impreciso al utilizar conceptos imprecisos y generales, lo que lo hace infundado, circunstancia que le deja en estado de indefensión, por cuanto se rechazó todo el requerimiento por vicios en las reivindicaciones 1, 14

y 15, cuando se podían y debían analizar de manera separada cada una de ellas, en los términos en que lo permite el artículo 15 de la Ley 6867; sin que hubiese hecho el estudio de patentabilidad de todas las reivindicaciones, y sin indicarse cuáles de las reivindicaciones carecían de nivel inventivo. Insiste que el análisis de todas las reivindicaciones, una por una es un requisito "*sine qua nom*" en cualquier examen técnico de patentes de invención, y no hacerlo, genera indefensión, de manera que constatada esta situación, es motivo suficiente para acoger la nulidad reclamada. Añade que el proceso de patentamiento es activo y dinámico, de manera que, "*Si el Estado, a través del examinador de la Oficina de Patentes, no fundamenta debidamente su denegatoria el solicitante no podrá saber de qué forma debe ajustar su solicitud para que la misma sea aceptada por el examinador. Las patentes son descripciones técnicas, en muchos casos muy complejas, donde se describe la invención. Las objeciones deben ser igualmente técnicas y detalladas para que cumplan su función de mostrar al solicitante el motivo preciso por el que su invención no es considerada patentable y que éste pueda hacer sus modificaciones que se ajusten al requerimiento del examinador.*"

Al tenor de lo anterior, al haber incumplido su deber de fundamentar el rechazo, solicita que dicho examen técnico sea anulado, para que sea realizado de nuevo; **c.)** Que confunde novedad con nivel inventivo al rechazar la solicitud por este último factor, señalando que existe arte previo que los afecta, lo que más bien refiere a la novedad, lo que denota un examen no congruente y a su juicio, un desconocimiento total de la Ley 6867, específicamente en cuanto a la evaluación de los requisitos de patentabilidad por la examinadora. Acusa que esta situación le dejó en indefensión por rechazo de su solicitud por motivos técnicamente incorrectos; **d.)** Que carece de fundamentación, al no dar razones o criterios técnicos en los cuales sustenta sus aseveraciones e incurre en grave error al indicar que la gestión carece de novedad, al sustentarse en los documentos **D1** - WO99/65908 COMPUESTOS DERIVADOS DEL PIRROLO[2,3,d]PIRIMIDINA. **D2** -.US-5,378,700 COMPUESTOS DERIVADOS DEL ANILLO PIRIMIDÍNICO FUSIONADO ., por no tratarse de la misma divulgación o contenido de la materia de la patente solicitada, y reitera que en estos casos no se analizó cada una de las reivindicaciones formuladas. Agrega que, "*Para determinar el nivel inventivo en una solicitud de patente de invención, es común recurrir al método problema-solución. Lo anterior se entiende a partir de que se debe evaluar el estado de la técnica más cercano (sic) y el problema técnico que se intenta resolver. Si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia entonces no tendría nivel inventivo. Para este análisis, la examinadora tiene la obligación legal y la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo al haber alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar el estado de la técnica más cercano (en este caso, a lo sumo, lo descrito en los documentos D1 y D2 mencionados como encontrados por la examinadora) para resolver el problema técnico. Según todas las fuentes técnicas y profesionales consultadas, el caso presente, tiene como arista una fundamentación meramente técnica, pero fácilmente interpretada por un técnico medio versado en la materia. El problema que se pretende resolver es la resolución óptica de sales quirales de una mezcla racémica de compuestos precursores en la producción de diferentes formas enantioméricas de compuestos derivados del pirrolo[2,3,d]pirimidina. El arte previo hace referencia a mezclas racémicas de compuestos derivados de pirrolo[2,3,d]pirimidina pero no existe indicación alguna que motive al técnico medio a seleccionar enantiómeros individuales ni su método de síntesis. / Uno de los enantiómeros reivindicados (específicamente el sexto de la reivindicación 16): el **3-((3R,4R)-4-metil-3-[metil(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino]-piperidin-1-il)-3-oxo-propionitrilo** posee sorpresivamente un alto grado de especificidad en la inhibición selectiva de la quinasa Jak3. Actualmente el compuesto está siendo evaluado en fase 3 clínica como inmunosupresor para el rechazo de trasplante renal y en el tratamiento de*

artritis reumatoide. Por lo anterior, sin duda alguna dicho compuesto goza de nivel inventivo" (el resaltado es del original); e.) Que debió de haberse aprobado la nueva reivindicación 16, la cual no está afectada por el problema de la unidad de invención y su novedad no se encuentra comprometida por los documentos antes referidos, dado que la referencia a que se hace en el D1 es a compuestos en forma genérica, pero no describe ninguno de los compuestos descritos en esa reivindicación, dado que "describe (una) serie de doce compuestos muy específicos no divulgados anteriormente en el estado del arte o de la técnica." Alega que la unidad de invención " no se quebranta meramente por la existencia de múltiples compuestos resultantes, pues de conformidad con las reglas y directrices citadas, se ha establecido que el análisis de la unidad lo que debe determinar es la existencia de una estructura común compartida por todas las alternativas que se brindan. / En dicho sentido, conviene subrayar que para este caso en particular se cumple tal condición, pues en efecto existe una estructura común compartida por todas las alternativas que se brindan en la reivindicación número uno y siguientes. Esta estructura común y sus alternativas **es justamente lo que se pretende proteger** y sobre la cual se debió analizar en el estudio de fondo. Con base en lo anterior, se sostiene que los compuestos de las reivindicaciones comparten propiedades en común y por lo tanto gozan de unidad de invención" (el resaltado es del original); f.) Que este informe fue realizado fuera del plazo del mes, lo que le impidió hacer nuevas observaciones, rectificaciones y aclaraciones; lo que alega como una situación de indefensión en su contra. Adicionalmente, alega que ha sufrido un retraso indebido en la tramitación de su asunto, que le ha provocado serios perjuicios a la compañía, en atención a que en caso de otorgarse la patente, sería por un plazo de veinte años, contados a partir de la interposición de su gestión internacional -veintinueve de mayo del dos mil dos-, plazo que vencería el veintinueve de mayo del dos mil veintidós; y finalmente respecto de la decisión del Tribunal Registral Administrativo -989-2009, notificada el seis de julio del dos mil diez-, indica que no conoció ni analizó los argumentos presentados en su impugnación, sino que únicamente se amparó en los estudios de fondo de la examinadora, lo que la hace infundada también, ya que ni siquiera analizó el criterio técnico cuestionado. (Escrito de demanda a folios 1 a 12; réplicas a folios 114 a 115 y 148 a 149 y alegato de conclusiones, soporte digital en disco compacto.)

V.-

DE LA POSICIÓN DE LAS DEMANDADAS.-

Por ser coincidentes, se reseñan las manifestaciones externadas por las instituciones demandadas, las cuales se opusieron a la demanda, al estimar que la actuación administrativa impugnada es conforme con el ordenamiento jurídico, con fundamento en las siguientes consideraciones: a.) Que el denominado "Reporte de Patentabilidad" realizado en la fase de tramitación internacional de la solicitud de la compañía actora, a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PTC) no es vinculante para la fase de tramitación nacional, pues cada legislación determina las condiciones de patentabilidad en su territorio, lo anterior, según lo dispone dicho tratado en el inciso 1) de su artículo 33. Además, en modo alguno otorga una patente internacional al solicitante, sino que es un trámite necesario cuando el inventor pretender la inscripción de su invento en uno o varios países contratantes del acuerdo. Y aún y cuando la compañía actora cumplió con ese trámite internacional, llaman la atención de que a folio 58 del expediente administrativo número 7116, consta Informe en que se objetaron varias reivindicaciones -concretamente las número 1 a 5 y 14- por sus problemas de Claridad, Suficiencia y Utilidad de Invención, dada la amplitud y falta de apoyo o soporte con la descripción del invento, imposibilitando una búsqueda que cubriera todo el ámbito de protección y con ello el análisis de la propuesta, lo que igualmente fue señalado por la Doctora A. Posterior a ese trámite internacional, la actora procedió a presentar su solicitud ante el

Registro de Propiedad Intelectual en el país (veintiuno de octubre del dos mil tres); **b.)** Que el procedimiento ante este tipo de gestiones es el siguiente: examen de forma por parte del registrador verificando el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6 de la Ley 6867 y las respectivas correcciones, esto según lo prescribe el artículo 9 de la Ley de Patentes de Invención; publicación de la solicitud por tres veces en el Diario Oficial y una vez en un Diario de circulación nacional y presentación de oposiciones en el mes siguiente a la primera publicación; examen del fondo por parte de un profesional y experto en la rama correspondiente, de conformidad con el ordinal 13 de la Ley número 6867, comprobando si la invención es novedosa, tiene nivel inventivo y aplicación industrial, igualmente si la solicitud satisface el requisito de unidad de la invención según los artículos 1, 2 y 7 del mismo cuerpo legal. También se analizará si la descripción, reivindicaciones y los dibujos de la solicitud cumplen con lo ordenado en el numeral 6 Ídem; plazo de un mes para correcciones, modificaciones o división de la solicitud; resolución de rechazo o aprobación y su respectiva inscripción. Es en la etapa nacional que se alegan las nulidades administrativas; **c.)** Que no toda invención puede ser patentada, sino aquella que cumpla con los requisitos normativos correspondientes, que son de tipo sustantivo -la novedad del invento, el nivel inventivo o no obiedad de la creación y la aplicación industrial, conforme al artículo 2 Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad- y otros de naturaleza formal (artículo 1 inciso 2), 3) y 4, 6, 7 y 8 de la Ley 6867 y 5 a 13 del Reglamento de esta Ley, Decreto Ejecutivo 15222). Se requiere así presentar la gestión en un documento técnico en el que se debe explicar el invento que consta de una descripción (*"pretende clarificar el problema que se trata de resolver, analizando el estado de la técnica anterior y sus antecedentes más próximos, con la explicación de la solución, que aporta la invención, valiéndose de descripciones generales y detalladas así como de dibujos, de forma tal que puedan ser efectiva y fácilmente comprendidos y ejecutable por un experto medio en la materia que se trate"*), las reivindicaciones (*"que definen el ámbito o alcance de la protección concedida, con base en la descripción y proporcionales a esta, pues constituyen la redacción del invento como si fuese "una cebolla" y van desde las más generales (denominadas independientes), cuya función es la determinación de las características esenciales de la invención que determinan su alcance y de su protección, hasta las más específicas (o dependientes) que definen características o modos de realización particulares"*) y un resumen de todo. Finalmente, al tenor de los artículos 7 de la Ley 6867 y 13 del Decreto Ejecutivo 15222, la solicitud debe poseer un único concepto inventivo por lo cual, sólo puede referirse a una sola invención o a un grupo de estas que posea un vínculo técnico entre sus componentes, esto es, **"Unidad de la Invención"**. Estos son aspectos que se verifican mediante la presentación de una solicitud y su debida tramitación en un procedimiento administrativo ante la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Intelectual, en un estudio preparado por el examinador que comprenda todas las objeciones necesarias, que **pueden ser de forma o de fondo**: -claridad, concisión, etc.-, referentes a materia no patentable, la falta de novedad, de nivel inventivo, de aplicación industrial y de unidad de invención. Dicho informe deberá comprender los siguientes puntos: examen de las excepciones de patentabilidad (artículo 2 de la Ley de Patentes); análisis de la descripción, su claridad y suficiencia y si existe aplicación del objeto inventivo; estudio de las reivindicaciones, su contenido, concisión, el soporte y relación con la descripción, ampliaciones; unidad de la Invención y finalmente, los requisitos de patentabilidad. En caso de que la solicitud no cumpla requisitos de claridad, suficiencia y unidad de solicitud de la patente, se le notificará al petente para que corrija o complete la documentación aportada (artículo 13 de la Ley 6867); **d.)** Advierte la representación de la Junta Administrativa del Registro Nacional que el estudio realizado por la Doctora A es uno solo, dado en diferentes etapas, siendo que en

el caso, Pfizer Products Inc. cumplió todos los requisitos formales, mas no los de fondo; **e.)** Que la Doctora Acumplió las disposiciones legales, reglamentarias e incluso las guías recomendadas en el Manual al elaborar los estudios técnicos cuestionados; y en este sentido, hizo su análisis conforme a los requisitos establecidos en el citado numeral 13 de la Ley 6867 (adecuación al principio de legalidad). Así, en el primer informe técnico no pudo hacer el estudio de fondo de la solicitud -requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial-, por carecer la propuesta de requisitos también de fondo, establecidos en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención y en el Manual, tales como la falta de claridad y precisión, problemas de concisión, soporte y unidad de invención, además de falta de suficiencia, por estarse ante la presencia de reivindicaciones de tipo "Markush" (*"expresión genérica de un grupo de elementos que guardan relación entre sí alguna relación física o química"*), requisitos sustanciales previos para el análisis de los otros elementos de fondo, lo que se puso en conocimiento de la interesada a fin de que fraccionara su propuesta, eliminara las imprecisiones y dejara los compuestos con soporte. No se le rechazó la gestión, sino que se solicitó su modificación y aclaración, indispensable para el estudio de patentabilidad, el cual no se podía hacer sin el fraccionamiento indicado; **f.)** Que la solicitud de Pfizer Products Inc. desde un inicio presentó vicios o incumplimientos de requisitos formales y de fondo indispensables para entrar a valorar su patentabilidad, los cuales no fueron debidamente subsanados en las diversas oportunidades procedimentales previstas para ello. Esa situación hizo que le fuera imposible a la examinadora analizar los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial por cuanto, la invención fue mal planteada. En razón de lo anterior, se adujo que *"la examinadora quien es experta en la materia, al estudiar todos los documentos conjuntamente con la descripción y las reivindicaciones, no pudo determinar el objeto de la invención, es decir, no se desprende de la solicitud en forma clara cuál es el problema técnico y la solución técnica que lo resuelve"* y se agregó *"... no se aportó la suficiente información técnica que le permita a una persona con conocimiento medio en esta materia, ejecutar el invento o definir el aporte que se hace, dada la cantidad de compuestos mencionados."* Sostiene la representación estatal que *"En ese sentido, la Dra. A consideró -entre otras cosas- la inexistencia de una relación técnica entre el conjunto de invenciones encontrado en la solicitud, por ello, solicitó una modificación que era indispensable para el análisis de patentabilidad, el cual, no podía realizarse sin proceder al -fraccionamiento indicado-, lo cual, se desprende de todo el informe N° AQG08/0016 y específicamente del folio 187 del Expediente Administrativo";* **g.)** Que se le confirió oportunidad a la compañía accionante para corregir su propuesta, ya fuese dividiéndola en varias solicitudes, renunciando a ellas, o modificando el ámbito de tutela. Incluso -de buena fe- se llevó a cabo una audiencia -celebrada el dieciséis de junio del dos mil ocho-, en que se acordó que debía eliminarse la reivindicación 1 y pasar la 14 como independiente, eliminar la referencia a los tratamientos y mejorar la claridad de la reivindicación 6, además de limitar los compuestos y darles soporte con la descripción. Aún cuando se mejoró la redacción de la nueva solicitud, la accionante incurrió en nuevos desperfectos. La nueva propuesta presenta nuevamente una gran cantidad de compuestos y agrega otros, cuando conforme al Informe número AQGO8/0016 y la entrevista debía limitarlos. Lo anterior implicó una ampliación a su solicitud original, cuestión prohibida por el artículo 8 de la Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad. Además de los elementos agregados tampoco se encontró soporte en la reivindicación en contravención de los numerales 6 y 7 de la Ley de referencia. Siguió faltando claridad en la solicitud, muchas en idioma inglés, se utilizaron términos imprecisos (*"inferior"*), no presentó rangos o vehículos para comparar las reivindicaciones con el estado de la técnica, se da dualidad de los conceptos a proteger en una sola reivindicación y hasta algunas presentan *"falsa dependencia"*; **h.)** Que en el segundo informe la examinadora detalló los motivos del

rechazo, siendo la razón esencial que la invención continuó sin guardar la unidad y claridad prevenida y gracias a la mejora en la redacción, la examinadora de fondo se "aventuró" a realizar un somero examen de patentabilidad, específicamente en relación con el criterio de novedad, al encontrar en el estado de la técnica documentos que incluían compuestos y estructuras similares a las planteadas. No obstante se aclara que dicho análisis fue parcial dada la cantidad y amplitud de la invención propuesta, sobre lo cual, resaltó lo siguiente: *"... al no realizarse la limitación de la solicitud no es posible determinar los criterios en forma completa ya que es una tarea imposible de realizar. La no modificación a la solicitud origina el rechazo de la misma debido a la imposibilidad de determinar los criterios de patentabilidad en forma completa."*

No obstante ello, logró detallar lo siguiente: **i.-**

incorporó reivindicaciones relacionadas con métodos terapéuticos, los cuales se encuentran excluidos de la patentabilidad al tenor del inciso b) del artículo 4 de la Ley 6867, por lo que fueron debidamente rechazadas -folio 190 del expediente administrativo-; **ii.-**

las reivindicaciones 1 a 17 y 24 a 26 incumplen requisito de unidad inventiva, en tanto se refieren a tal cantidad de productos que no se logra determinar un vínculo entre sí; **iii.-**

las reivindicaciones 24 a 26 parecen compuestos aislados; **iv.-**

en la propuesta de enmienda analizó las nuevas reivindicaciones 1 y 14 de la solicitud, en las cuales, además del cambio de redacción se agregaron elementos que no fueron incluidos en la primera solicitud; **v.-**

que las referencias a los documentos D1 y D2 resultan conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 6867, en tanto refiere a que el estado de la técnica *"... comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable."* Consecuentemente, la invención no tuvo el planteamiento adecuado y por ello, no fue posible ni su aprobación ni la realización de un análisis como el pretendido por la parte actora; **i.)** Que la actora incurre en un error al alegar indefensión por no habersele otorgado oportunidad para defenderse del informe AC/AQG08/0016, por cuanto se le había dado la oportunidad para subsanar sus errores y omisiones. La Administración aplicó el plazo legal establecido, sin que pueda ampliarlo a su discreción. Si el documento presentado era una nueva gestión, no era el momento procesal para ello, excediendo las disposiciones legales vigentes en cuanto a este tema, ya que no podía pretender seguir modificando su gestión. Finalmente, se le dio la respectiva oportunidad de impugnación de aquel rechazo, lo que denota que no se le deja en indefensión; **j.)** Que el Tribunal Registral Administrativo valoró los argumentos de la actora, pero las pretensiones de esa impugnación excedían las disposiciones legales vigentes, dado que no era el momento procesal oportuno para continuar modificando la solicitud presentada -ese momento fue cuando se le confirió el plazo del mes para solventar la gestión- por lo que se estaba ante una fase precluida. Así, fue en aquella oportunidad, y no en la fase de apelación, que debía haber cancelado todas las reivindicaciones y mantenido la número 16, a efecto de que la examinadora realizase su análisis. Se recalca la negativa de la actora en limitar su solicitud cuando tuvo oportunidad para ello; y **k.)** Que aún y cuando es posible compensar en alguna medida el tiempo transcurrido con ocasión de los atrasos en la gestión, por un plazo no mayor de dieciocho meses, conforme a gestión del interesado -conforme lo indicó la Sala Primera en pronunciamiento número 883-F-S1-2011, de las nueve horas cinco minutos del veintiocho de julio del dos mil once-, es lo cierto que la actora no hizo tal gestión. Además no puede obviarse que la solicitud posee una serie de defectos formales de planteamiento de invención, que debían ser corregidos y no se hizo. Al tenor de las anteriores consideraciones, la representación de la Junta Administrativa del Registro Nacional estima que los argumentos

esgrimidos por la parte actora se limitan a solo apreciaciones subjetivas, en oposición al dictamen técnico y de fondo brindado por la examinadora, sin demostrar las objeciones que hizo, ya que no existe ningún elemento capaz de acarrear la nulidad alegada ni el trámite realizado. Finalmente advierten los personeros de las entidades accionadas que el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención al que hace referencia el actor, al momento de los hechos no era una norma incorporada al ordenamiento jurídico nacional, sino que ello ocurrió hasta el año dos mil diez, y que se constituía en aquel entonces en una guía para conformar una cultura homogénea en la tramitación de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de patente a nivel Centroamericano y República Dominicana, respetándose la independencia y diferencias de cada país. (Contestación de la demanda, por parte del Estado a folios 23 a 52 y 54 a 83; de la Junta Administrativa a folios 87 a 106 y del Tribunal Registral Administrativo, a folios 129 a 145 y las manifestaciones de sus representantes en su alegato de conclusiones, soporte en disco compacto.

VI.-

DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ADUCIDA.- Habiéndose formulado esta defensa, se indica que al tenor del artículo 66 inciso k) del Código Procesal Contencioso Administrativo se define como previa, en atención a que, de ser procedente, ello se traduciría en la inadmisibilidad de la demanda; motivo por el cual, se aboca esta Autoridad a su análisis. La formulación de esta defensa se sustentó en que el acto definitivo -voto 989-2009, de las diez horas diez minutos del veintisiete de agosto del dos mil nueve del Tribunal Registral Administrativo- fue notificado a la sociedad actora -Pfizer Products Inc- mediante fax el seis de julio del dos mil diez, siendo que las entidades demandadas fueron notificadas de la demanda con posterioridad al plazo anual dispuesto en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así, al Estado el doce de junio del dos mil doce; a la Junta Administrativa del Registro Nacional, el treinta de enero del dos mil doce y al Tribunal Registral Administrativo, el seis de febrero del dos mil trece. Es precisamente por el sustento de la alegación que se hace que se estima necesario distinguir entre los institutos jurídicos de la caducidad de la acción y el de la prescripción. Respecto del primero -la **caducidad**-, de manera sencilla, podemos entenderlo como **el plazo establecido en la norma legal de orden procesal para interponer legítimamente -en tiempo- un proceso**. Así, “... para que pueda hablarse de caducidad, es preciso que con anterioridad se haya producido un determinado efecto jurídico, es preciso que haya surgido una determinada situación jurídica de posibilidad axiológica, cuya falta de ejercicio en una forma determinada produzca su extinción.” (PÉREZ VARGAS, Víctor. *Derecho Privado*, San José, Litografía e Imprenta LIL, S.A, 3ª edición, 1994, p. 203); y agrega este autor “... cuando nos encontramos frente a una hipótesis de caducidad tenemos como supuesto una carga de perentoria observancia de un término rígido (la rigidez del término, ..., es otra diferencia frente a la prescripción) para el cumplimiento específico de un acto (normalmente se trata de un derecho potestativo) con la consecuencia de que el derecho se pierde (efecto extintivo) si el acto de ejercicio no es cumplido dentro del término prefijado o (lo que es lo mismo) si es cumplido extemporáneamente.” (*Op. cit.*, p.p. 203-204). De igual manera, Santoro Passarelli enuncia algunos elementos diferenciadores al indicar: “A nuestro entender, la razón y el fundamento de la caducidad difieren de los de la prescripción en que la caducidad no depende, como la prescripción, del hecho subjetivo de la inercia del titular del derecho durante cierto tiempo, sino exclusivamente del hecho objetivo de la falta de ejercicio del derecho en el tiempo establecido, y en que se inspira no ya en la existencia de conformar la situación de derecho a la situación de hecho que dura un cierto tiempo considerado suficiente, a este propósito, por la ley, sino más bien en la de limitar en el tiempo el ejercicio de un derecho (...) cuando el diligente ejercicio del mismo se estima conveniente para un interés individual o superior.”

(SANTORO PASARELLI, Francesco. Doctrinas Generales del Derecho Civil, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1964, p. 135.) Por su parte, la **prescripción**, también denominada “**extintiva**”, “**negativa**” o “**liberatoria**”-, en razón de sus efectos, es creada precisamente para tutelar el orden social y la seguridad en las relaciones jurídicas, por cuanto, aún cuando, en principio, el ideal de justicia se cierne como materia prima en todas las normas jurídicas, en algunas oportunidades cede a favor de otras aspiraciones, tales como el de la seguridad jurídica. Así, es bajo el influjo de este principio, que el instituto de la prescripción encuentra sentido, porque permite rehusar brindar tutela a aquél, que ostentando un derecho subjetivo, ha dejado transcurrir un determinado lapso sin gestionar, en modo alguno, su resguardo. Es, en suma, **una sanción a la inacción del titular**, pues la Jurisdicción, ante protesta del obligado, del no ejercicio del derecho en el plazo establecido en la ley, una vez constatado, debe declarar prescrito el reclamo. Al tenor de lo anterior, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 43-97, de las catorce horas cuarenta minutos del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, hizo el siguiente cuadro comparativo, respecto de estos dos institutos:

"V.-

La prescripción extintiva y la caducidad son instituciones jurídicas afines, que tienen de común que el tiempo actúa de causa extintiva de derechos, sin embargo, ambos se distinguen profundamente tanto por su fundamento como por sus efectos. La prescripción afecta a derechos que han nacido con vida, en principio ilimitada, y sólo por su inactividad durante un plazo, generalmente prolongado, pueden quedar extinguidos. La caducidad por su parte, afecta a derechos que la ley o la voluntad de particulares concede con vida ya limitada de antemano para su ejercicio, por lo que se extinguirán fatalmente cuando haya transcurrido el plazo. Opera pues, por el mero transcurso del tiempo que le ha sido fijado, pudiendo ser tenida en cuenta de oficio por el juez, a diferencia de la prescripción en que debe ser alegada en forma de excepción por el que pretende beneficiarse de sus efectos, ya que mientras no se invoque, el derecho ejercitado, aún después de la prescripción despliega su eficacia. La caducidad hace referencia a la duración del mismo derecho, de manera que su transcurso provoca la decadencia o extinción y con ello la de la acción que del mismo dimana; por el contrario, la prescripción hace referencia a la acción y se funda en la necesidad de seguridad jurídica, como sanción a la inactividad por parte del titular de un derecho que no ejercita la acción que le es inherente. Se puede afirmar que en la prescripción el derecho se pierde porque se ha extinguido la acción, y en la caducidad, por el contrario, desaparece la acción por haberse extinguido el derecho, por el transcurso del plazo de duración que tenía fijado. La prescripción extintiva tiene su fundamento en la necesidad de poner término a las situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos y en la presunción de abandono por parte de su titular, por ello cabe hacer prueba de que este abandono o inactividad no ha existido, es decir ser interrumpida, y por lo mismo sólo puede estimarse a instancia de parte. Por su parte, la caducidad se funda exclusivamente en la necesidad de dar seguridad al tráfico jurídico, y por lo tanto no admite en ningún caso la interrupción del tiempo cuyo simple transcurso la origina."

Como se observa a simple vista, estas distinciones tienen importantes consecuencias jurídico-procesales, no siendo una mera distinción semántica o conceptual su definición. En el caso de la caducidad -revisable incluso de oficio-, en lo concerniente a la **dimensión temporal**, ello está regulado en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que establece un plazo de un año contado a partir de la comunicación al interesado, para interponer la correspondiente demanda contenciosa administrativa, a modo de plazo fatal de caducidad, haciéndose la salvedad de que, tratándose de conducta formal con nulidad absoluta, se puede impugnar, mientras perduren sus efectos (artículo 40 del citado Código de rito). La excepción a

esta regla se configura únicamente en tutela del dominio público, en que no se sujeta a plazo alguno, por la aplicación de la cláusula general de imprescriptibilidad de ese tipo de bienes según se deriva del canon 261 del Código Civil. En el asunto que nos ocupa, en efecto se tiene que el acto definitivo -voto 989-2009, de las diez horas diez minutos del veintisiete de agosto del dos mil nueve del Tribunal Registral Administrativo- fue notificado a la sociedad actora -Pfizer Products Inc- mediante fax el seis de julio del dos mil diez (hecho probado 16.), y este proceso fue interpuesto el seis de julio del dos mil once (hecho probado 18.) En este sentido, debe de indicarse que no resulta relevante a los efectos de resolver la defensa interpuesta, la fecha en que fueron notificadas las entidades demandadas en este proceso -lo que sí procedería si se estuviese ante una alegación de prescripción, que en todo caso, valga aclarar no sería el supuesto aplicable en este caso-; sino únicamente si se cumplió o no el plazo fatal del año, establecido en la norma de referencia -se repite- **para que en tiempo el interesado presentase la demanda que nos ocupa-**, o en su defecto, determinarse si se está ante nulidad absoluta del acto formal impugnado, si perduran sus efectos continuados, conforme la previsión del artículo 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Interesa resaltar que al no contener la Ley General de la Administración Pública disposición expresa en lo concerniente al cómputo de los plazos, ni tampoco el Código Procesal que regula esta Jurisdicción, resulta de aplicación supletoria el artículo 145 del Código Procesal Civil, que expresamente dispone "*Salvo que este Código determine otro punto de partida, los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquél en el que hubiere quedado notificada la resolución respectiva a todas las partes*", a lo que se debe entender que, a falta de disposición en contrario -de orden legal- el plazo corre a partir del día siguiente de la notificación respectiva. Como sólo se debía de notificar a Pfizer Products Inc del rechazo de la apelación que formuló, y habiendo sido ésta notificada el seis de julio del dos mil diez del acto definitivo, entonces el plazo anual corre del siete de julio del dos mil diez al siete de julio del dos mil once. Al tenor de lo cual, se constata que no había vencido el plazo de caducidad de la acción establecido en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo; lo que obliga al rechazo de esta defensa previa, y se continúa con el análisis de fondo de la situación planteada.

VII.-

DEL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION.-

La inscripción de patentes industriales forma parte de la tutela de la propiedad intelectual, que otorga la exclusividad de su uso y aprovechamiento por un tiempo determinado de la invención reconocida o patentada. Tradicionalmente se ha regulado esta materia como una especie del genérico instituto de la propiedad; así, la tutela de la propiedad intelectual se funda en una consideración económica -la necesidad de procurar al autor un lucro remunerador de su trabajo- y otra de orden jurídica -la que las producciones de la inteligencia son una derivación y una emanación de la personalidad, por lo tanto, deben pertenecer al autor en virtud del acto de creación espiritual- (Diez-Picazo, Gullón. Sistema de Derecho Civil . Volumen III. Editorial Tecnos. Tercera edición. Madrid, página 234); pero se aclara que lo anterior, sólo por un plazo de tiempo limitado, conforme a las respectivas regulaciones de la materia. Su régimen está sustentado en nuestro país, conforme a la previsión constitucional de su artículo 47 y el desarrollo que se hace en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867, del veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y tres y sus reformas, vigente a partir del veintiuno de noviembre del dos mil ocho, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 15222, del doce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. Pero en esta materia también existen múltiples convenios o instrumentos internacionales de protección, tales como la Convención de París para la protección de la Propiedad Intelectual, de mil novecientos ochenta y tres, el Acuerdo de Estrasburgo, en materia de patentes; el Acuerdo

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - Anexo 1 del Acuerdo por el que se establece la OMC-, aprobado por la Ley número 7475, publicado en La Gaceta del veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Alcance 40 de La Gaceta del veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Resulta de interés en este asunto el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (conocido de manera genérico como "PCT"), elaborado en Washington el diecinueve de junio de mil novecientos setenta, enmendado el veintiocho de setiembre de mil novecientos setenta y nueve, y modificado el tres de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro y tres de octubre del dos mil uno, que entró en vigencia el primero de abril del año dos mil dos, ratificado por Costa Rica mediante Ley número 7836, del veintidós de octubre de mil novecientos ochenta y ocho; por cuanto las actuaciones impugnadas tienen su origen en una gestión que se inició con fundamento en este tratado internacional. Al tenor de este cuerpo normativo se permite solicitar protección por patente para una invención simultáneamente en un gran número de países mediante la presentación de una solicitud de patente "*internacional*", para luego realizar la fase correspondiente en cada país en la que se desee patentar la invención. Puede presentar una solicitud de esta índole todo aquel que sea nacional o residente de un Estado Contratante. Tal solicitud se presenta generalmente ante la oficina nacional de patentes del Estado Contratante del que el solicitante es nacional o residente o, a elección del solicitante, ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. Si el solicitante es nacional o residente de un Estado Contratante que es Parte en el Convenio sobre la Patente Europea, el Protocolo de Harare sobre Patentes y Diseños Industriales (Protocolo de Harare), el Acuerdo revisado de Bangui por el que se establece una Organización Africana de la Propiedad Intelectual o el Convenio sobre la Patente Eurasiática, la solicitud internacional también puede presentarse ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) o la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO), respectivamente. La solicitud Internacional se somete luego a lo que se llama una "*búsqueda internacional*". Esa búsqueda la lleva a cabo una de las principales oficinas de patentes designada por la Asamblea del PCT como Administración encargada de la búsqueda internacional. La búsqueda da lugar a un "*informe de búsqueda internacional*" que consiste en una enumeración de citas de los documentos publicados que pueden afectar a la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud internacional. Al mismo tiempo, la Administración encargada de la búsqueda internacional prepara una opinión por escrito sobre la patentabilidad y lo comunica junto con la opinión por escrito al solicitante. Éste puede decidir el retiro de su solicitud, particularmente si, como consecuencia del informe o de la opinión, la concesión de la patente resulta poco probable. Si la solicitud internacional no ha sido retirada, la [Oficina Internacional la publica](#) junto con el informe de búsqueda internacional. La opinión por escrito no se publica. Este procedimiento ofrece grandes ventajas al solicitante, a las oficinas de patentes y al público en general: **Primero:** el solicitante dispone de hasta dieciocho meses más que los que tendría mediante otro procedimiento distinto al del PCT para reflexionar sobre la conveniencia de buscar protección en países extranjeros, nombrar un mandatario local en cada país extranjero, preparar las traducciones necesarias y pagar las tasas nacionales; se le garantiza que si su solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, no podrá ser rechazada por razones de forma por ninguna de las oficinas designadas durante la fase nacional de la tramitación de la solicitud; sobre la base del informe de búsqueda internacional o de la opinión por escrito, el solicitante puede evaluar con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de patentabilidad de su invención; asimismo, durante el examen preliminar internacional, el solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional para ponerla en orden antes de su tramitación por las oficinas designadas; **Segundo:** el trabajo de búsqueda y examen

de las oficinas de patentes puede verse considerablemente reducido o prácticamente eliminado gracias al informe de búsqueda internacional, la opinión por escrito y, cuando proceda, el informe de examen preliminar internacional que acompaña a la solicitud internacional; y **Tercero:** como cada solicitud internacional se publica junto con un informe de búsqueda internacional, cualquier tercero está en mejores condiciones de formarse una opinión fundada sobre la patentabilidad de la invención reivindicada. Debe quedar claro que el procedimiento de PCT **no otorga ni concede** patentes, simplemente produce una opinión escrita u informe del examen preliminar positivo o negativo de la solicitud y como alegaron las entidades demandadas, no resulta vinculante lo considerado en la fase internacional para la fase nacional. Respecto de esta segunda fase -la nacional-, en nuestro país -Costa Rica- el trámite y presupuestos para la inscripción de una patente de invención están contenidos en la ley y reglamento de referencia -supra indicadas-. En este sentido, llevan razón las entidades demandadas al señalar que las gestiones de patente de invención deben cumplir una serie de requisitos, tanto **formales**, como de **fondo**. En relación a los primeros, éstos están establecidas en el artículo 6 de la citada Ley número 6887 -por referencia expresa del 9 de ese cuerpo normativo-, de manera que toda solicitud de patente de invención deberá contener los siguientes requerimientos en lo que interesa para este caso:

"1. ... una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley."

Una vez verificado el cumplimiento de lo indicado, procede, a cargo del gestionante, la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, por tres días consecutivos y una vez en un diario de circulación nacional, confiriendo un plazo de tres meses contados a partir de la última publicación, para que cualquier interesado formule oposiciones (relación de los numerales 10 y 12 de la Ley 6867.) En este caso, no se formuló ninguna oposición, por lo que correspondía realizar el examen de fondo respectivo (artículo 12 inciso 3) de la Ley 8687). Este estudio debe ser realizado por un profesional y experto en la rama correspondiente, de conformidad con el ordinal 13 de la Ley número 6867, comprobando si la invención es decir, si es **novedosa (novedad)**, tiene **nivel inventivo** y **aplicación industrial** (inciso 1 del artículo 2 de la Ley). Este análisis no es posible de realizar si la solicitud no presenta también otros requisitos, que en cierto modo se pueden llamar de "*forma-fondo*", al estar referidos al contenido de la solicitud, y que son precisamente los que permiten hacer el estudio de los otros tres factores enunciados, y que también están establecidos en la ley de referencia: **unidad de la invención**, según los artículos 1, 2 y 7 del mismo cuerpo legal y 13 del Decreto Ejecutivo 15222, al tenor de lo cual, la solicitud debe poseer un único concepto inventivo por lo cual, sólo puede referirse a una sola invención o a un grupo de éstas que posea un vínculo técnico entre sus componentes; **suficiencia** y **claridad** para ser evaluada por "*... una persona versada en la materia técnica correspondiente ...*"

En caso de que la solicitud no cumpla requisitos de claridad, suficiencia y unidad de solicitud de la patente, se le notificará al petente para que corrija o complete la documentación aportada, dentro del mes siguiente (artículo 13 inciso 3) de la Ley 6867). Si el actor no cumple con lo prevenido, se denegará la patente (inciso 4) del mismo numeral de referencia).

VIII.-

DE LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO ESENCIAL DEL ACTO QUE APRUEBA O RECHAZA UNA PATENTE DE INVENCION.-

En materia de inscripción de patentes de invención la prueba pericial resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente

conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decisor competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor -Registro de la Propiedad Industrial- y su superior jerárquico administrativo -Tribunal Registral Administrativo- se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos. Tanto es así que la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, al regular lo concerniente al examen de fondo de la solicitud, estatuye en su numeral 13 inciso 2):

"El Registro de la Propiedad Industrial contará con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes, cuyo costo se regirá por las tarifas establecidas al efecto por la Junta Administrativa del Registro Nacional. Asimismo, el Registro podrá requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros o, en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención. En todos los casos, el examinador designado deberá ser independiente, probo y no tener conflicto de intereses; también deberá mantener la confidencialidad de la información bajo examen. Los centros referidos que sean dependientes o que estén financiados por el Estado, y los colegios profesionales, estarán obligados a prestar el asesoramiento requerido. Quienes suscriban informes responderán por su emisión, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley general de la Administración Pública."

El contenido de este estudio es totalmente técnico, sustentado en las reglas de la ciencia y de la técnica y como lo indica el numeral 13. inciso 2 de cita, **"contendrá una fundamentación detallada de sus conclusiones "** (el resaltado no es del original); lo que obliga a que se especifique con claridad y precisión las consideraciones que se hagan, ya sea para aprobarlas como para refutarlas. En este sentido, conviene recordar que al tenor de lo dispuesto en los numerales 16 y 158.4 de la Ley General de la Administración Pública, forman parte de la juridicidad -bloque de legalidad- tales reglas (se repite, de la ciencia y de la técnica), no siendo legítimo dictar acto alguno en contra de lo dispuesto en ellas. Nótese que estos informes se integran al acto final y/o definitivo adoptado por la Administración -aceptando o rechazando la solicitud de patente-, y en tal condición se constituyen en el motivo (elemento esencial del acto administrativo, según el artículo 133 de la misma Ley General) de aquellas decisiones, de manera que deben ser *"... legítimo(s) y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto"*, y por supuesto, también en su fundamentación. Cabe recordar que la **motivación**, es un **e lemento formal esencial de todo acto administrativo**, que consiste

"... en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados 'considerandos' -parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo." (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. Primera edición. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.)

De manera que la motivación debe **determinar la aplicación de un concepto a las circunstancias de hecho singulares de que se trate** (según desarrollo de la jurisprudencia española, propiamente en la sentencia del 18 de mayo de 1991, RA 4120, aceptando

considerando de la apelada, que cita las SSTs de 23 de setiembre de 1969, RA 6078, y 7 de octubre de 1970, RA 4251, citado por el autor Marcos M. Fernando Pablo, en su obra La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, página 190); es decir, se trata de una decisión concreta, que liga los hechos con el sustento normativo; de manera que cuando hay una breve alusión a normas generales y hechos inespecíficos, se puede concluir que no hay aporte suficiente de justificación, en la medida en que de ellos no es posible deducir los elementos valorados por la autoridad gubernativa para tomar la decisión, lo cual adquiere la mayor trascendencia cuando se trata de actos limitativos o restrictivos de derechos subjetivos o en los que se impone una sanción al administrado. Por su contenido, se constituye en factor determinante del debido proceso y derecho de defensa, cuya ausencia o insuficiencia, produce la nulidad del acto adoptado, que tiene plena aplicación en el ámbito administrativo, según lo señaló la Sala Constitucional a partir de la sentencia 15-90, de las dieciséis horas cuarenta y cinco horas del cinco de enero de mil novecientos noventa, al enunciar los elementos mínimos de este principio constitucional

"(...) 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 ...*" (El resaltado no es del original.)

Es por ello que al tenor del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, resulta exigido para la Administración motivar los actos que imponen obligaciones; limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; resuelvan recursos; los que se dictan con separación del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de los órganos consultivos; los que mantienen la ejecución del que es impugnado; los generales de carácter normativo (reglamentos) y los discrecionales de carácter general. Así, **si no hay motivación, se incurre en un vicio de forma que afecta gravemente al acto, viciándolo de nulidad absoluta**. Téngase en consideración que en esta materia resulta de plena aplicación lo dispuesto en el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes, de las Oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana, en tanto establece los parámetros y lineamientos en la forma en que realizar su informe el examinador de fondo de las solicitudes de patentes de invención; lo anterior, en atención a lo ya indicado anteriormente, en el sentido de que es la propia Administración accionada, propiamente el Registro de la Propiedad Industrial, la que lo puso a disposición de los gestionantes, sus funcionarios, y por supuesto, de quienes realizan tales evaluaciones. En ese cuerpo normativo se establecen las "Directivas para el examen de fondo", en el Capítulo III, con las siguientes indicaciones:

"2. FUNCIONES DEL EXAMINADOR DE FONDO:

- a) *estudiar la documentación del expediente*
- b) *asignar la correspondiente Clasificación Internacional de Patentes (CIP)*;
- c) *revisar y analizar la documentación presentada por el solicitante en cumplimiento de un requerimiento formulado en el examen de forma y/o fondo, o que haya sido presentada para complementar la información original con objeto de determinar su admisión como parte del expediente*;
- d) *formular nuevos requerimientos de documentación, de ser necesario*;
- e) *solicitar la división de la solicitud si se observa falta de unidad*;
- f) *recomendar el cambio de modalidad de protección si se estima necesario*;

- g) hacer la búsqueda del estado de la técnica;
- h) examen de patentabilidad;
- i) elaboración de informes técnicos, y
- j) orientación y comunicación al usuario para el cumplimiento de los requisitos técnicos adecuados."

Asimismo, se detalla la forma cómo debe de hacerse el procedimiento de examen de patentabilidad (artículo 3 -siguiente del anterior-), en lo que resulta de interés para este asunto:

"3.1 Generalidades

El examinador de fondo seguirá los siguientes pasos:

- a) estudiar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, planos, figuras o gráficos (si los hay) o las modificaciones a éstos, enviados por el solicitante inicialmente;
- b) preparar un informe donde anotará todas las objeciones necesarias que pueden ser de forma (claridad, concisión, etc.), referentes a materia no patentable, la falta de novedad, de nivel inventivo, de aplicación industrial y de unidad de invención. **Debe indicar, para cada objeción, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface y las razones que sustentan la objeción.** Por ejemplo, al determinar el estado de la técnica, algunas reivindicaciones se ven afectadas en su novedad, su nivel inventivo o aplicación industrial, mientras que otras no tienen unidad de invención. El examinador **debe ser claro al indicar cuáles son las reivindicaciones afectadas por novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de invención, justificando cada uno de los casos; y**
- c) cuando el estudio indique no se cumplen los requisitos de suficiencia, claridad y concisión, unidad de invención, excepciones a la patentabilidad o que no se cumplen los requisitos de patentabilidad, la Oficina comunicará al solicitante el resultado del examen indicando el tiempo que dispone para cumplir con este requerimiento (según la legislación de cada país). El solicitante podrá modificar, completar su solicitud (pero no ampliar las reivindicaciones), o presentar los argumentos que estime necesarios dentro del plazo legal establecido. En todo caso, el solicitante no podrá ampliar el alcance técnico de la solicitud.

3.2 La estrategia

(...)

3.2.2 Comprobar si es una invención y si no está excluida de patentabilidad

*El examinador determinará si el objeto que se requiere patentar está comprendido en el significado de invención en la legislación nacional, y de ser el caso, si las reivindicaciones contienen materia excluida de protección según la legislación de cada país. Nota: **en la práctica esta actividad se realiza conjuntamente con el análisis de las reivindicaciones.***

El examinador de fondo debe realizar todas las objeciones necesarias, referentes a materia no patentable.

El examinador de fondo debe indicar, para cada objeción, la parte de la solicitud que es deficiente, el requisito legal que no satisface, y las razones que sustentan la objeción. El examinador debe indicar claramente cuáles son las reivindicaciones que incluyen materia no patentable y justificar cada caso.

Estas deficiencias se dan a conocer al solicitante mediante una comunicación (notificación), indicándole el tiempo que tiene para cumplir con esterequerimiento de acuerdo con la legislación nacional de cada país.

3.2.3 El análisis de las reivindicaciones

El examinador de fondo debe comenzar el análisis de la solicitud por las reivindicaciones, para determinar si éstas identifican completamente la invención, de acuerdo con los siguientes pasos:

i . verificar la forma de las reivindicaciones

- ii. *identificar las categorías de las reivindicaciones*
- iii. *identificar las reivindicaciones independientes*
- iv. *identificar las reivindicaciones dependientes*
- v. *determinar la claridad, el contenido y el alcance de las reivindicaciones:*
- vi. *determinar la unidad de la invención "a priori"*
- vii. *identificar si toda la materia contenida dentro de las reivindicaciones se puede considerar como invención de acuerdo con el concepto de invención incluido en la legislación nacional, de ser el caso; e*
- viii. *identificar, dentro de las reivindicaciones, las invenciones no patentables.* " (El resaltado no es del original.)

Deben tenerse estas precisiones como manifestación de la motivación del examen de fondo de las solicitudes de patente de invención, que no vienen a añadir nada de lo que la exigencia del elemento presupone desde su enunciación en el Derecho Administrativo. Es decir, siendo que se trata de materia técnica, científica y especializada, debe ser **claro, preciso y completo**, sin posibilidad de vaguedad en su contenido. Sobre las anteriores consideraciones, se analiza la situación planteada en esta demanda.

IX.-

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. Luego de una revisión y ponderación de lo actuado por la Administración en el trámite de la solicitud de patente de invención formulada por la empresa Pfizer Products Inc. que se tramita en expediente 7116, denominada "*Polimorfo de Monohidrato de Zoporesta*" (con la denominación de la invención en la solicitud internacional de "*Resolución Sal Quiral*", presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de octubre del dos mil tres (hecho probado 1.), concluye esta Cámara de Juzgadores que lleva razón la accionante en sus consideraciones.

Primero: En el informe técnico AQG08/0016, de la examinadora de fondo -A- se requirió a la solicitante, "... *proceder al fraccionamiento de la solicitud para posibilitar el análisis de fondo*"; lo anterior, por cuanto señaló que las reivindicaciones 1 a la 17 y la 24 no cumplían el elemento de **unidad de invención**, por que "*refieren a múltiples productos a los que no se logra determinar una relación entre sí*"; e hizo objeciones respecto de la falta de **claridad de las reivindicaciones** 1, 14 y 15, porque que comprendían "*una serie muy grande de posibilidades de compuestos que deben ser fraccionados en varias solicitudes, ya que incluyen tantos compuestos que no es posible determinar en forma clara cuál es el alcance (sic) de la invención, ni realizar la comparación con el estado de la técnica*"; y también la reivindicación número 9, porque usó términos imprecisos "*aproximadamente*". Respecto del elemento de **suficiencia**, indicó que no se cumplió, en razón de que "*Se solicita proteger en las reivindicaciones una gran cantidad de compuestos para los cuales no existe información esencial que demuestre la existencia de los compuestos sintetizados*" y rechaza las reivindicaciones de la 18 a la 23, por referirse a métodos terapéuticos, no patentables conforme a la legislación nacional, sin atender que previamente la propia gestionante había "*renunciado*" continuar el trámite respecto de ellas. Termina indicando que "*no aplica*" la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial respecto de las reivindicaciones 1 a la 17 y 23 a la 26. (hecho probado 7.). De la lectura íntegra de este informe, se advierte que su contenido es realmente escueto y general, sin precisarse en cada una de las reivindicaciones, cuál es la objeción en particular que se hace y cómo debe de solventarla el gestionante a efecto de tener por aprobada su solicitud. Nótese que se indica que la propuesta "*no es clara*" o "*no hay unidad de invención*", de manera general de algunas reivindicaciones, pero no en detalle de cada una de ellas porqué o cuáles son los factores o elementos que llevaron a la examinadora a tal conclusión, y que la propuesta no tiene suficiencia pero respecto de toda ella, sin detallarse -se

repite- con "*claridad y precisión*" en cada una de ellas. Es hasta el momento en que se contesta esta demanda, que la Administración -en el escrito de contestación de las diversas entidades demandadas y en juicio aclara la examinadora, A- indica que se está ante fórmulas "*Markush*" (expresión genérica de un grupo de elementos que guardan alguna relación entre sí, ya sea física o química), lo que supone un alto grado de complejidad, pero no obstante esa circunstancia, no se indicó en que grado se daba esa imprecisión, falta de claridad y de suficiencia de la propuesta, y la forma en que debía de delimitarse o fragmentarse la propuesta. Nótese además, ni siquiera se identificaron cuáles de las reivindicaciones presentadas eran independientes y cuales dependientes y respecto de cual. Por esa razón, entiende esta Cámara que al conocer la empresa gestionante de estas observaciones, de inmediato solicitara una entrevista con la examinadora (hecho probado 8.), la cual fue concedida y realizada el dieciséis de julio del dos mil ocho (hecho probado 9.), en la que se clarificaron las observaciones anteriores, esto es, en la forma en que debía de corregirse la solicitud, llegándose a acuerdos concretos, consignados en la minuta respectiva:

"Consideraciones del solicitante: Consideran eliminar la reivindicación 1 y que pase la 14 a ser la independiente. Eliminar referencias a tratamientos y mejorar la claridad de la reivindicación 6. Consideraciones del perito: Deben eliminar los compuestos y aquellos que se limiten tengan soporte en la descripción. El solicitante acepta modificar reivindicaciones. El solicitante acepta otras recomendaciones propuestas por el perito. El perito acepta otras recomendaciones propuestas por el solicitante. Observaciones. El perito sugiere que se limiten más los compuestos y reivindicaciones. Por parte del solicitante se pide que se fundamente más los motivos por los cuales el informe pericial resulta negativo" (hecho probado 10.)

Llama la atención que luego de realizada esa audiencia, el propio día del vencimiento del plazo conferido para ese fin, la sociedad gestionante presentó un escrito con veintidós reivindicaciones -el original contenía veintiséis-, que se indica, son conformes a los requerimientos hechos previamente (hecho probado 10.). Se entiende que no se pueda realizar el estudio de los tres elementos que componen la patentabilidad de una invención -estos son, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial-, si no se tiene una propuesta clara, suficiente, concisa y con unidad de invención, pero dentro de las funciones propias del examinador de fondo está, en el caso de que se observen tales deficiencias en la propuesta, el orientar al gestionante en los cambios que debe realizar a efecto de poder hacer el examen de fondo completo, como lo exige el artículo 13 de la Ley 6867, e impone el deber de motivación del acto administrativo y las transcritas normas del Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes, de las Oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. Téngase en consideración -adicionalmente- que el plazo para enmendar la propuesta conforme a los requerimientos del examinador, es realmente corto -un mes- a partir de su conocimiento. Nótese que no se hizo ninguna observación detallada de la reivindicación 16 en este informe. Claramente, según lo enunciado, se advierte que un informe impreciso y vago provoca una situación de indefensión a quien le afecta, en este caso, a la empresa gestionante de la patente de invención en cuestión.

Segundo: Para esta Autoridad Jurisdiccional presenta mayores y evidentes irregularidades el segundo informe técnico -AC/AQG08/0016-. En efecto, la examinadora, nuevamente de manera genérica, rechaza la propuesta al indicar que no se delimitaron los compuestos en las reivindicaciones 1 y 14 según su propio requerimiento. Adicionalmente, se hicieron las siguientes indicaciones: respecto de la reivindicación número 1, que no contenía materiales en su descripción; problemas de claridad en la reivindicación número 5 -por uso de idioma inglés-, número 9 -uso de concepto general ("*inferior*")-; la 17 -no especifica por qué-, la número 18 -por dualidad de conceptos, que la hace incomprensible-, la número 22 -por una falsa dependencia de

la 14-; por lo que agrega que es imposible de realizar la revisión completa de todas las posibilidades. Y finaliza indicando que en "**apariencia**" no tiene nivel inventivo y novedad para "**algunas**" reivindicaciones, por haber encontrado dos documentos que -se repite- "**en apariencia**" contiene algunos compuestos de la reivindicación 14, y que también **podría** extenderse esa situación respecto de las reivindicaciones 16, 19, 20 y 21 (hecho probado 12.). Cabe considerar al respecto que en efecto, al tenor de lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 13 de la Ley 6867, si el gestionante no cumple con lo prevenido, procede la denegatoria de la patente. Pero es que en este caso, no resulta posible aseverar, con absoluta certeza, siquiera el contenido del escrito presentado por la empresa Pfizer Products Inc. el veintitrés de julio del dos mil ocho, al amparo del indicado informe; y tampoco resulta posible aseverar que se haya revisado la gestión en cuestión en los términos exigidos por la normativa que regula la materia, según se indicó líneas atrás. En este sentido, del contenido de este informe se suscitan muchas interrogantes, que en este tipo de dictámenes ello no es posible. A simple vista no se observa un análisis de cada una de las reivindicaciones, una por una, con el detalle y precisión de su contenido, siquiera, se sabe a estas alturas del proceso, cuáles de las veintidós reivindicaciones eran dependientes y cuáles independientes. Al no existir claridad en las observaciones del primer informe, tampoco se puede observar si la gestionante cumplió los requerimientos realizados en aquella ocasión, los que tampoco se detallan en este informe, de manera que no se sabe si hubo modificación de la propuesta original conforme a las observaciones de la examinadora o si se trata de una nueva propuesta, la que fue presentada el veintitrés de julio del dos mil ocho. Nótese que no sabemos cuáles compuestos eran los originales y cuáles los agregados en la propuesta presentada el veintitrés de julio del dos mil ocho. No se hizo ninguna observación de falta de cumplimiento de los requisitos llamados de "**forma-fondo**" de este tipo de gestiones (claridad, suficiencia, concisión, unidad de invención) respecto de la reivindicación 16, y no obstante ello, de manera poco clara y precisa se le hace una objeción respecto de la falta de novedad y nivel inventivo, sin explicar el compuesto igual encontrado en los documentos de referencia, lo que también hace incongruente el contenido del informe. Cabe preguntarse ¿Cómo logró la examinadora encontrar similitudes de compuestos si en principio la propuesta no es clara ni suficiente ni tiene unidad de invención? A simple vista se observa -y sin que pueda constituir criterio concluyente, por tratarse de materia técnica que no posee este Tribunal- que la propuesta de la reivindicación 16 en el escrito de presentación al Registro de la Propiedad Industrial (folio 145 del expediente administrativo) es diversa a la presentada en el escrito de enmienda (folio 217 del expediente administrativo), sin embargo, no se sabe si ello es así o no, en sentido técnico y científico, dado que la examinadora no hizo pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido y composición. Al igual que la examinadora reprochó en la propuesta el uso de términos indefinidos o indeterminados o vagos, ello tampoco es posible en un informe técnico, y es lo cierto que dicho reporte está lleno de tales vocablos, que no dan certeza alguna en su dictamen, podría ser que sea pero también que no, no pudiendo fallarse con ningún grado de certeza en esta materia con ocasión a aquél informe. O hay o no hay nivel inventivo, no por posibles similitudes, sino porque es o no el mismo compuesto el referido en documentación anterior, y ello no fue determinado.

Tercero : Este grado de incerteza se tradujo en que al momento de conocer el Tribunal Registral Administrativo la apelación formulada por la gestionante -Pfizer Products Inc.- haya indicado que a ese momento no era posible hacer ajustes y modificaciones en la solicitud, claro, por cuanto los vicios alegados de falta de motivación del informe técnico rendido por la examinadora -AQG08/0016 y AC/AQG08/0016- hacían evidente que la examinadora no se había pronunciado respecto del contenido de la reivindicación 16, conforme a la propuesta presentada el veintitrés de julio del dos mil ocho. Nótese que en ante esa instancia, la empresa

interesada no presentó una nueva propuesta, como parece dar a entender la Administración, simplemente desistió de parte de su gestión, manteniéndola únicamente respecto de la reivindicación 16; lo cual es absolutamente posible en cualquier tipo de gestión, inclusive la de trámite de inscripción de patente de invención, al tenor de lo cual, debía de revisar la apelación formulada solo respecto de ese punto que se mantenía. Si el examen de fondo hubiese estado completo, en los términos exigidos en el derecho aplicable -de manera genérica, la exigencia de motivación de todo acto administrativo, así como la regulación especial, artículo 13 de la Ley 6867 y numerales 2 y 3 del Capítulo II del Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los países centroamericanos y de la República Dominicana- no habría tenido ningún problema el Tribunal Registral de resolver la impugnación formulada, únicamente respecto del único punto en que mantenía interés la gestionante. Obviamente con los elementos que constan en aquel informe -en particular del segundo, por haberse modificado la propuesta original- no resulta posible resolverla; se insiste, por suscitarse de su contenido, muchas interrogantes en relación a la enmienda presentada. Pero hizo mal dicha instancia en confirmar el rechazo de la solicitud, sobre la base de un informe vago e incompleto, debiendo de haberlo anulado para poder resolverla con criterio técnico-científico suficiente y absoluto.

X.-

DE LA INCONFORMIDAD DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA IMPUGNADA.-

Al tenor de las anteriores consideraciones, concluye esta Cámara que la actuación formal impugnada en este proceso resulta a todas luces disconforme con el ordenamiento jurídico, tanto las relativas al rechazo de la patente de invención de la empresa Pfizer Products Inc. -dictadas por la Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas del veintisiete de octubre del dos mil ocho (hecho probado 13.) como la del Tribunal Registral Administrativo, voto número 989-2009, de las diez horas diez minutos del veintisiete de agosto del dos mil nueve, que confirmó la anterior decisión-, como los informes técnicos AQG08/0016 y AC/AQG08/0016 preparados por la examinadora A, que se constituyeron en su fundamentación y motivo -elementos esenciales de todo acto de la motivación-; al ser evidente que éstos últimos fueron dictados en desatención de las exigencias que rigen la materia; procediendo -en consecuencia- su nulidad, como se requiere en las pretensiones 1 a 4 de la demanda. En razón del desistimiento formulado por la empresa gestionante de las reivindicaciones de la 1 a la 15 y de la 17 a la 22 de la solicitud de patente de invención, conforme a escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de julio del dos mil ocho, según expresa manifestación en escrito presentado el diecisiete de junio del dos mil nueve ante el Tribunal Registral Administrativo (hecho probado 14.) procede el restablecimiento de la situación jurídica de la sociedad actora, de manera que, anulados los dos informes técnicos de la gestión tramitada en expediente 7116, deberá el Registro de la Propiedad Industrial repetir el examen de fondo previsto en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867, referida únicamente a la reivindicación 16, conforme a su reformulación presentada al Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de julio del dos mil ocho. En cuanto al retraso en el trámite de esta gestión en sede administrativo, no se requirió en la demanda hacer ningún pronunciamiento de parte de este Tribunal, y más parece una breve referencia de lo que ha acontecido en el tiempo -presentación de la gestión desde el veintiuno de octubre del dos mil tres, que se termina rechazando por decisión del veintinueve de octubre del dos mil ocho (acto final), que se confirma por voto del veintisiete de agosto del dos mil nueve (acto definitivo), la que se notifica a la interesada, casi un año después, esto es el seis de julio del dos mil diez-, y que le resta para el disfrute de la patente, ante un eventual otorgamiento. Pero se repite, no se pidió hacer ningún pronunciamiento respecto de esta situación.

XI.-

DE LOS PRESUPUESTOS DE FONDO DE LA ACCIÓN.- Al contestarse la demanda, las representaciones de las entidades demandadas -todas sin excepción- formularon como defensa de fondo, la de falta de derecho y el Tribunal Registral Administrativo, también alegó la defensa de falta de legitimación *ad causam* pasiva. Debe recordarse que conforme a la doctrina procesal y la jurisprudencia contenciosa (en este sentido, puede consultarse la sentencia de casación 34-1961, de las diez horas veinte minutos del veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y uno), se reconocen como presupuestos sustanciales para el dictado de toda sentencia, los relativos a la legitimación de las partes intervinientes, el interés en la resolución del conflicto y el derecho; los cuales son revisables aún de oficio por todo juzgador si no fueren formuladas por los demandados en un proceso jurisdiccional y en ese orden riguroso. En cuanto al primer elemento, debe recordarse que la legitimación puede verse en una doble dimensión, *ad processum* y *ad causam*, donde la primera atiende a la capacidad procesal de los intervinientes, cuya falta produce la inadmisibilidad de la acción y la segunda a la determinación de si se da o no la relación jurídica alegada; que en tal nivel, se constituye en un presupuesto de fondo de todo proceso jurisdiccional y como tal, su análisis resulta obligado para los Juzgadores, se repite, incluso de oficio si no se opone la respectiva excepción (de falta de legitimación activa y/o pasiva). En este último caso, atiende a la *"...específica situación jurídica material en la que se encuentra un sujeto, o pluralidad de sujetos, en relación con lo que se constituye el objeto litigioso de un determinado proceso; la legitimación, en definitiva, nos va a indicar en cada caso quiénes son los verdaderos titulares de la relación material que se intenta dilucidar en el ámbito del proceso; quiénes los sujetos cuya participación procesal es necesaria para que la Sentencia resulte "eficaz".*" (Gimeno Sendra, Vicente; Saborío Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José y González-Cuellar Serrano, Nicolás. Derecho Procesal Administrativo Costarricense. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162.) De manera, que se trata de la aptitud de los sujetos intervinientes para ser parte en un proceso de esta naturaleza; la que deriva o se origina de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de los mismos en relación directa con la conducta administrativa impugnada. Así, *"... un sujeto queda legitimado en un procedimiento o en un determinado proceso por virtud de la afectación previa sufrida en sus intereses o derechos cualificados"* (Jiménez Meza, Manrique. El nuevo proceso contencioso administrativo. Obra Colectiva. Poder Judicial. Escuela Judicial. San José. Costa Rica. p. 79.) Si las partes intervinientes carecen de legitimación, se puede concluir que el desarrollo de todo el proceso no servirá para solucionar el conflicto intersubjetivo en concreto planteado en estrados judiciales, porque esa falta determinará la inexistencia de la relación jurídica entre éstas. En esta jurisdicción -contencioso-administrativa- son tutelables las *"situaciones jurídicas de toda persona"*, clarifica el inciso 1) del numeral primero del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación con las diversas manifestaciones de la conducta administrativa, de manera que para obtener una tutela judicial efectiva y de fondo en un proceso contencioso, se requiere ser titular de un derecho subjetivo o de al menos *"un interés legítimo"* (artículo 49 de la Constitución Política) del administrado, derivado u originado en una relación jurídico administrativa; y respecto de los cuales, se puede pedir la declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico, anulación, modificación o adaptación de la conducta administrativa, el restablecimiento, reconocimiento o declaración de una situación jurídica, la fijación de límites y reglas impuestos por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de potestades administrativas, la condena de hacer alguna conducta determinada, la condena de abstención de una conducta y la condena de daños y perjuicios (artículo 42 del citado Código Procesal). Este presupuesto debe ser entendido en una doble dimensión, a saber, la **legitimación activa**, relativa a quien o quienes figuran como actores, referida cabalmente a la

supuesta titularidad del derecho subjetivo o interés legítimo alegado infringido, que se concibe como la idoneidad para realizar actos de ejercicio del poder de acción que le faculta exigir la satisfacción de una determinada prestación u objeto; y por su parte, **la legitimación pasiva**, en relación a la parte demandada, que se manifiesta como la aptitud para soportar el ejercicio de dicho poder. Se enfrenta así, un derecho subjetivo o interés legítimo frente a potestades o competencias públicas. Finalmente, cobra importancia referirse a los conceptos claves para determinar si se cumple o no este presupuesto de fondo, a saber el de derecho subjetivo y de interés legítimo. El primero, ha sido definido en la doctrina nacional como *"... aquel poder de obrar válidamente dentro de ciertos límites, y/o de ser beneficiario de la conducta pública, exigiendo del Poder Público (y en concreto de la Administración), por un medio coactivo, si es preciso, la conducta concreta y específica correspondiente, otorgada por el Ordenamiento Jurídico a ese o esos sujetos para la satisfacción de sus fines e intereses."*

(González Camacho, Óscar Eduardo. La Justicia Administrativa. Tomo II. El Control Judicial de la Inactividad Administrativa. Editorial Investigaciones Jurídicas Sociedad Anónima. San José. Costa Rica. p.178.) Por su parte, el segundo, es sustancial, no procesal, en tanto forma parte de la esfera jurídica material del administrado, que *"debe llevar aparejado un beneficio como consecuencia de la eliminación de la actuación administrativa, o un perjuicio derivado de su mantenimiento, beneficio o perjuicio que pueden ser, tanto materiales o jurídicos, como de índole moral, religioso, científico o económico (257 LGAP)"* (Gimeno Sendra, Vicente; Saborío Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José y González-Cuellar Serrano, Nicolás. Op. Cit. p. 185); y como tal, requiere ser legítimo, esto es, resulta imprescindible que esté amparado, aunque sea de manera indirecta, en el ordenamiento jurídico. Éste ha sido el sentido en el que se ha pronunciado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, al señalar: *"... Se hace necesario en consecuencia reiterar el concepto de legitimación que descansa, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, en la necesaria correspondencia que ha de existir entre el actor demandante y el titular del derecho o interés legítimo pretendido. Constituye como se sabe, un presupuesto esencial de la relación jurídico procesal, imprescindible para una sentencia estimatoria. La ostenta, por lo general, aquella persona (física, jurídica, pública o privada), que sufre una lesión a consecuencia de una conducta administrativa (activa u omisiva), contra la que protesta ante el Juez, en requerimiento de la protección de su situación jurídica o de aquella que pertenece al colectivo que integra. Deriva, como se puede ver, del vínculo o relación que se mantiene con la pretensión procesal formulada."* (Sentencia número 11-F-S1-2012, de las nueve horas veinticinco minutos del doce de enero del dos mil doce.)

Obviamente el análisis de este importante presupuesto de fondo de la demanda debe dejarse para sentencia, en tanto es hasta ese momento que se puede comprobar si se da la supuesta titularidad -del derecho subjetivo o interés legítimo- aducida en la interposición de la acción. En este caso, este presupuesto se cumple, primero respecto de la sociedad actora (*legitimación activa*) por cuanto, la actora es la persona jurídica Pfizer Products Inc., la cual presentó una solicitud de inscripción de patente de invención ante el Registro de la Propiedad Industrial, que fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial y confirmada esa decisión por el Tribunal Registral Administrativo. En este sentido, debe entenderse que la actuación de las tres instituciones demandadas se encuentra sustentada en lo dispuesto en el numeral 12.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, llamándose al proceso al Estado, a la Junta Administrativa del Registro Público de la Propiedad y al Tribunal Registral Administrativo, al ser las dos últimas, órganos adscritos al Ministerio de Justicia y Gracia, dotados con personalidad jurídica instrumental, al tenor de lo dispuesto en los numerales 3 de la Ley 5695 y 9 de la Ley 8039, pero ambas carecen de patrimonio propio. De manera que se cumple el presupuesto de la legitimación pasiva, procediendo el rechazo de esta defensa opuesta por el

Tribunal Registral Administrativo. Por otra parte, es incuestionable que el tema en discusión reviste **interés actual** para las partes intervinientes en razón de la pretensión de la demanda, no existiendo ni arreglo conciliatorio ni tampoco gestión de desistimiento de la acción. Y por último, es con fundamento en las consideraciones dadas en esta decisión, que se determina la procedencia de la demanda en todos los extremos, debiéndose rechazar la defensa de falta de derecho opuesta por todas las accionadas.

XII.-

DE LAS COSTAS. - El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales son impuestas al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor de lo dispuesto en esa misma norma, en concordancia con el numeral 119.2 *ibídem*. La dispensa de esta condena solo es viable en los siguientes supuestos: **a.)** cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar; **b.)** cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria; o bien, **c.)** cuando se incurra en *plus petitio*, esto es, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva sea de un quince por ciento (15%) o más, a no ser que las bases de la demanda sean expresamente consideradas provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos (ordinal 194 *ibídem*). En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se impone el pago de ambas costas -procesales y personales derivadas de este proceso- a las entidades accionadas, que deberán de pagar de manera solidaria.

POR TANTO:

Se acoge el documento aportado como prueba para mejor nueva en la fase de Juicio por la representación de la sociedad actora. Se rechaza la defensa de caducidad de la acción formulada por la representación del Estado. De igual manera se rechazan la defensa de falta de legitimación opuesta por el Tribunal Registral Administrativo y la de falta de derecho formulada por todas las entidades demandadas. En consecuencia se declara **PROCEDENTE todos sus extremos** la demanda interpuesta por Pfizer Products Inc contra el Estado, la Junta Administrativa del Registro Nacional y el Tribunal Registral Administrativo, por lo que se declaran disconformes con el ordenamiento jurídico, y por ende, se anulan las siguientes actuaciones: **a.)** de las diez horas del veintisiete de octubre del dos mil ocho, dictada por la Registro de la Propiedad Industrial; **b.)** el voto número 989-2009, de las diez horas diez minutos del veintisiete de agosto del dos mil nueve, del Tribunal Registral Administrativo; y, **c.)** los informes técnicos AQG08/0016 y AC/AQG08/0016 preparados por la examinadora A. Se ordena el restablecimiento de la situación jurídica de la empresa actora, de manera que, deberá el Registro de la Propiedad Industrial repetir el examen de fondo previsto en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867 a la solicitud tramitada en expediente 7116, referido únicamente a la reivindicación 16, conforme a su reformulación presentada a esa dependencia el veintitrés de julio del dos mil ocho. Se condena de manera solidaria a las entidades demandadas al pago de las costas procesales y personales de la sociedad actora, que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia, una vez firme este fallo.

Silvia Consuelo Fernández Brenes

Christian Hess Araya

Felipe Córdoba Ramírez

11-003908-1027-CA

Proceso de conocimiento contencioso administrativo

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios, elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, de normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final del documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos, según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza las citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos (Nº 6683), reproduce libremente las leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de esta ley. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

ⁱ Asamblea Legislativa. Ley 6867 del 25/04/1983. Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad. Versión de la norma: 5 de 5 del 21/11/2008. Colección de leyes y decretos: Año: 1983. Semestre: 1. Tomo: 1. Página: 110.



Patente de Invención☐

Diseño Industrial☐

Modelo de Utilidad☐

N° de Solicitud

USO EXCLUSIVO RPI

Fecha de Presentación

Sello de Recibido

USO EXCLUSIVO RPI

USO EXCLUSIVO RPI

TITULO O DENOMINACION DE LA INVENCION

DATOS DEL SOLICITANTE

Solicitante Inventor☐Solicitante Titular☐

Nombre:

Identificación:

Nacionalidad:

Estado civil:

Domicilio:

DATOS DEL INVENTOR

Nombre:

Nacionalidad:

Domicilio:

DATOS DEL REPRESENTANTE

APODERADO☐GESTOR☐

Nombre:

Identificación:

Nacionalidad:

Domicilio:

Lugar o medio para notificaciones:

Persona autorizada para retirar notificaciones en el RPI:

Identificación:

DIVISIONAL DE LA SOLICITUD		
Número	Figura Jurídica	Fecha de Presentación
		____/____/____

PRIORIDAD RECLAMADA		
País	Fecha de Presentación	N° Serie
	____/____/____	
	____/____/____	
	____/____/____	

Solicita ingreso a fase nacional	☐	N° de solicitud internacional

Clasificación Internacional	Sector tecnológico

Observaciones:

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO	LUGAR Y FECHA

AUTENTICACION	TIMBRES



DATOS DEL INVENTOR
Nombre:
Nacionalidad:
Domicilio:

DATOS DEL INVENTOR
Nombre:
Nacionalidad:
Domicilio:

DATOS DEL INVENTOR
Nombre:
Nacionalidad:
Domicilio:

DATOS DEL INVENTOR
Nombre:
Nacionalidad:
Domicilio:

DATOS DEL INVENTOR
Nombre:
Nacionalidad:
Domicilio:

DATOS DEL INVENTOR
Nombre:
Nacionalidad:
Domicilio:

DATOS DEL INVENTOR
Nombre:
Nacionalidad:
Domicilio:

DATOS DEL SOLICITANTE			
Solicitante Inventor	☐	Solicitante Titular	☐
Nombre:			
Identificación:			
Nacionalidad:			
Estado civil:			
Domicilio:			

DATOS DEL SOLICITANTE			
Solicitante Inventor	☐	Solicitante Titular	☐
Nombre:			
Identificación:			
Nacionalidad:			
Estado civil:			
Domicilio:			

DATOS DEL SOLICITANTE			
Solicitante Inventor	☐	Solicitante Titular	☐
Nombre:			
Identificación:			
Nacionalidad:			
Estado civil:			
Domicilio:			

DATOS DEL SOLICITANTE			
Solicitante Inventor	☐	Solicitante Titular	☐
Nombre:			
Identificación:			
Nacionalidad:			
Estado civil:			
Domicilio:			

DATOS DEL SOLICITANTE			
Solicitante Inventor	☐	Solicitante Titular	☐
Nombre:			
Identificación:			
Nacionalidad:			
Estado civil:			
Domicilio:			

OFICINA DE PATENTES

REQUISITOS PARA SOLICITUDES DE DISEÑOS INDUSTRIALES

Se debe redactar una solicitud autenticada por un Abogado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Ley N° 6867 y 39 del Reglamento.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

Nombre y calidades del representante
Nombre y calidades de la empresa
Nombre y calidades de los creadores
Título del Diseño Industrial
Descripción del Diseño Industrial
Resumen
Dibujos (5 representaciones gráficas diferentes)
Traducción descripción, resumen
Fecha y Lugar de Prioridad
Clasificación internacional de Diseños
Lugar de Notificaciones
Autenticación de la firma

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Poder
Gestoría (Pagaré)
Cesión (legalizada)
Traducción de la cesión
Certificado de solicitud país de origen
Traducción certificado país de origen
Timbre del Colegio de Abogados (¢250)
Timbre de Archivo Nacional (¢20)
Comprobante de pago de tasa (\$75)

Horario de consulta: Lunes, Miércoles y Viernes de 8 a.m. a 12 m.d.

OFICINA DE PATENTES

REQUISITOS PARA SOLICITUDES DE PATENTES SISTEMA PCT

Se debe redactar una solicitud autenticada por un Abogado de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Ley N° 6867 y su Reglamento.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

Nombre y calidades del representante
Nombre y calidades de la empresa
Nombre y calidades de los inventores
Título de la Patente
Traducción Descripción de la invención
Traducción Reivindicaciones
Traducción Resumen
Dibujos
Sector Tecnológico
No. Solicitud Internacional
Fecha de Solicitud Internacional
Fecha y Lugar de Prioridad
Indicación de entrada a Fase Nacional (Cap. I o II)
Lugar de Notificaciones
Autenticación de la firma

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Poder
Gestoría (Pagaré)
Traducción anexos Examen Prelim. Int.
Timbre de Archivo Nacional
Timbre del Colegio de Abogados
Comprobante de pago de tasa (\$500)

Horario de consulta: Lunes, Miércoles y Viernes de 8 a.m. a 12 m.d.

OFICINA DE PATENTES

REQUISITOS PARA SOLICITUDES DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD SISTEMA NACIONAL

Se debe redactar una solicitud autenticada por un Abogado de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Ley N° 6867 y su Reglamento.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

Nombre y calidades del representante
Nombre y calidades de la empresa
Nombre y calidades de los inventores
Título de la Patente
Descripción de la invención
Reivindicaciones
Resumen
Dibujos
Traducción descripción, reivindicaciones, resumen
Sector Tecnológico
Fecha y Lugar de Prioridad
Clasificación internacional de Patentes
Lugar de Notificaciones
Autenticación de la firma

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Poder
Gestoría (Pagaré)
Cesión (legalizada)
Traducción de la cesión
Certificado de solicitud país de origen
Traducción certificado país de origen
Timbre del Colegio de Abogados (¢250)
Timbre de Archivo Nacional (¢20)
Comprobante de pago de tasa (*)

(*) Tasa: \$500 Patentes / \$75 Modelos de Utilidad.

Horario de consulta: Lunes, Miércoles y Viernes de 8 a.m. a 12 m.d.