
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0545-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN “DERIVADOS QUE CONTIENE ANTRAQUINONA COMO PRODUCTOS AGRÍCOLAS BIOQUÍMICOS”

MARRONE BIO INNOVATIONS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2012-170)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0055-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintitrés minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad 1-1018-975, en su condición de apoderado especial administrativo de **MARRONE BIO INNOVATIONS, INC**, domiciliada en 2121 Second Street Suite 107b, Davis, CA 95618 Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:37:06 horas del 12 de setiembre de 2019.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS, INC**, solicita se inscriba la patente de invención “**DERIVADOS QUE CONTIENE ANTRAQUINONA COMO PRODUCTOS AGRÍCOLAS**”

BIOQUÍMICOS”, cuyos inventores son los señores Huazhang Huang y Campbell Brian, el primero de nacionalidad china y el segundo estadounidense.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 12:37:06 horas del 12 de setiembre de 2019, resolvió denegar la solicitud de patente por no cumplir con los requisitos de patentabilidad, a saber: claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo, ordenando su archivo.

Inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS, INC**, interpuso recurso de apelación y entre sus agravios solicitó que se ordene la realización de un nuevo peritaje que proporcione mayores luces al Tribunal sobre la materia de la presente invención. Acorde con lo solicitado este Tribunal ordenó la realización de ese segundo peritaje, el cual una vez adjunto al expediente por la perito nombrada, le fue notificado al representante de la empresa gestionante mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver, la que por razones de salud del señor Morera Viquez, no fue atendida en tiempo y, por esa circunstancia, solicita la nulidad de esa notificación y se le otorgue un nuevo plazo para referirse a este informe.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos de esta naturaleza los siguientes:

- 1- Mediante acta de notificación de las 8:30 horas del 04 de diciembre del 2020, el Tribunal Registral Administrativo notifica vía fax a la empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS, INC**, la resolución de audiencia de prueba para mejor resolver, la cual consiste en el informe técnico pericial rendido en esta segunda instancia por la doctora Alejandra Quintana Guzmán. (folios 79 y 80 del legajo de apelación).
- 2- Que, desde el 22 de noviembre hasta el 05 de diciembre del 2020, el licenciado Néstor Morera Viquez, apoderado especial de la empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS, INC**, se encontraba en cuarentena bajo orden sanitaria del

Ministerio de Salud por ser caso positivo para Covid-19. (folios 92 al 101 del legajo de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser considerados para la resolución del presente proceso.

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

En el mismo sentido, el artículo 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, (Decreto No. 35456-J de 30 de marzo de 2009), establece que sus funciones deben sujetarse “...a los principios de **legalidad, oficiosidad, celeridad, oralidad, economía procesal e informalismo...**”, ajustando su actuación “...al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la Ley; en este Reglamento; y supletoriamente a lo dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, Capítulo Del Procedimiento Ordinario; en el Código Procesal Contencioso Administrativo; en el Código Procesal Civil; en la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales; en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cualquiera otras disposiciones normativas que resulten aplicables.” (agregado el énfasis).

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

De este modo, una vez analizado el expediente y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal advierte que las últimas manifestaciones hechas por el representante de la empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS INC.**, a folios 83 al 101 del legajo de apelación, están fundamentadas en razón de su salud, ya que fue contagiado de la enfermedad de COVID 19, la que, es de conocimiento general que constituye una enfermedad grave que ha alcanzado niveles pandémicos a nivel mundial y que la persona que la sufre debe asumir sus consecuencias en forma aislada de las demás. Ante esta justificación, que para este Tribunal es válida y en aplicación del principio de legalidad que exige que las conductas estatales posean un contenido justo, razonable y proporcional, además, en resguardo no solo de los principios a los que debe sujetarse este Tribunal de conformidad con lo indicado líneas arriba, sino también de los principios constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa (artículos 39 y 41), se ordena anular la notificación de la resolución de audiencia de prueba para mejor resolver de las 8:30 horas del 04 de diciembre del 2020, notificada en esa misma fecha, con el fin de que el interesado se manifieste respecto del informe pericial realizado por la doctora Alejandra Quintana Guzmán, y evitar con ello, un estado de indefensión, especialmente al tratarse de un trámite que puede conllevar a la terminación del proceso de inscripción de la patente solicitada.

Este criterio ha sido señalado en forma reiterada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien ha sido enfática en indicar; respecto del debido proceso, lo siguiente:

*“...este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateralidad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) **Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento;** ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 *Ibidem*, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública ...” (Sala Constitucional. Voto No. 15-1990 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, el énfasis ha sido agregado).*

De conformidad con el análisis del expediente venido en alzada, sin entrar a conocer el fondo del asunto, para este Tribunal resulta importante aclarar que en el tema de nulidades procesales (aquellas que se refieren a los vicios que se producen en el trámite del proceso y se regulan por lo estipulado en el artículo 33 del Código Procesal Civil), debe advertirse que

las hay de carácter absoluto o relativo. En cuanto a las primeras, se ha determinado que deben decretarse únicamente cuando se causa indefensión o se viola el curso normal del procedimiento (en realidad se trata de un único supuesto, pues la violación al curso normal del procedimiento se traduce en una indefensión, artículo 32 del Código Procesal Civil). Aún en estas hipótesis, la nulidad absoluta debe evitarse, de ser posible la corrección del vicio, desde luego, sin causar indefensión a las partes. Por su naturaleza, en los casos en que deba decretarse como la única alternativa, el juzgador puede hacerlo de oficio, siempre considerando que su decreto (de la nulidad), será siempre la excepción a la regla, de ahí que deba tratarse siempre de conservar los actos procesales, salvo que no se pueda evitar la indefensión.

Sobre el caso que nos ocupa, la representación de la empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS INC.** a folios 83 al 101 del legajo de apelación, permite concluir a este Tribunal que desde el 22 de noviembre hasta el 05 de diciembre del 2020, el licenciado Néstor Morera Víquez, apoderado especial de la empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS, INC**, se encontraba en cuarentena bajo orden sanitaria del Ministerio de Salud por ser caso positivo para coronavirus (Covid-19), siendo una situación de fuerza mayor como consecuencia inequívoca del suceso provocador de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional generada por esta enfermedad, razón por la que se admite la nulidad de notificación.

Debe indicarse además que, aunque la nulidad pedida no se fundamentó con el recurso de apelación (artículo 33.1 del Código Procesal Civil), este Tribunal valoró admitir la nulidad de notificación, ya que el fundamento que alegó el abogado Morera Víquez a la luz de la coyuntura que se vive en nuestro país, es válido, conforme así se ha precisado por el Ministerio de Salud, al ser una enfermedad altamente contagiosa y mortal.

La prueba aportada efectivamente determina que cuando se le notificó al representante de **MARRONE BIO INNOVATIONS INC.**, este se encontraba con una orden de aislamiento.

Basado en este argumento, se considera que es posible para este caso en concreto, anular la notificación de la resolución de las 8:30 horas del 04 de diciembre del 2020, sea la audiencia de prueba para mejor resolver realizada por el Tribunal y volver a notificar al interesado el informe pericial emitido por la doctora Alejandra Quintana Guzmán. Nótese que, debido a la emergencia mundial expuesta, la administración registral debe plantear respuestas acordes a los nuevos desafíos y buscar soluciones razonables que, compatibilicen los derechos de todos los involucrados, resguardando en la mayor medida posible el derecho de defensa y acceso a la justicia. Son estos tiempos a los que nos estamos enfrentando que exigen la máxima diligencia de todos los involucrados para contribuir a un mejor funcionamiento del servicio público.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara la **nulidad** de la notificación de la resolución de audiencia de prueba para mejor resolver dictada por este Tribunal a las 08:30 horas del 04 de diciembre del 2020, a efecto de que sea nuevamente notificada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara la **nulidad** de la notificación de la resolución de audiencia de prueba para mejor resolver dictada por el juez tramitador a las 08:30 horas del 04 de diciembre del 2020, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se garantice el debido proceso. Para ello, pase el expediente a la oficina de notificación, con el fin de notificar nuevamente la resolución indicada. **-NOTIFÍQUESE-**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

UNIDAD DE LA INVENCION

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TNR: 00.59.76