



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2013-0145-TRA-PI-700-14

**Solicitud de inscripción de Patente: FORMULACIONES DE GLIFOSATO DE POTASIO
MONSANTO TECHNOLOGY LLC, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 6864)

PATENTES.

VOTO N° 223-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del diez de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Ureña Ferrero**, vecino de San José, cédula de identidad número uno novecientos uno cuatrocientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del catorce de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 18 de diciembre de 2002, por el Licenciado Harry Wohlstein Rubinstein portador de la cédula de identidad número uno trescientos cuarenta y uno doscientos ochenta y siete, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC** sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes Delaware Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**FORMULACIONES DE GLIFOSATO DE POTASIO**”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención de las catorce horas del catorce de julio de dos mil catorce, resolvió: “*Denegar la solicitud de Patente*”



de Invención denominada FORMULACIONES DE GLIFOSATO DE POTASIO y ordenar el archivo del expediente respectivo.

TERCERO. Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de agosto de 2014, el Licenciado **Federico Ureña Ferrero**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, interpuso recurso de apelación y por resolución de las diez horas veintiséis minutos del dos de setiembre de dos mil catorce, dictada por el a quo se resuelve admitir el recurso de apelación.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Se tuvo por demostrado que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, no otorgó el plazo de dos meses que estipula la ley para presentar la traducción solicitada por el apoderado de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce



horas del catorce de julio de dos mil catorce trece, señaló que con base en el informe técnico emitido por la examinadora Ph.D Jessica Valverde Canossa en cuanto a la claridad, la invención presenta problemas de traducción y a su vez omite términos en la versión en español, y que además existen incongruencias por lo que la solicitud no cumple con el principio de claridad, resolviendo denegar la solicitud de patente solicitada.

Por su parte el apelante en su escrito de expresión de agravios señala que el Registro de la Propiedad Industrial le otorgó a su representada un plazo de 10 días hábiles para aportar una traducción oficial solicitada debido a la falta de claridad encontradas por la examinadora, que debido a la imposibilidad material para cumplir con dicha petición en un período tan corto de tiempo, su representada aportó una traducción mejorada y revisada a efecto de subsanar lo requerido, siendo que el Registro se limita sin tener criterios técnicos a ignorar la misma y procede a confirmar lo originalmente indicado por la perito no dando la oportunidad a su representada para que se pudiera referir a la nueva traducción aportada, limitando su derecho a que se pudieran evaluar nuevamente las objeciones presentadas desde un inicio, por lo que considera que existe indefensión al haberse otorgado un plazo totalmente irracional para poder realizar una traducción tan compleja.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el presente expediente, cabe advertir por parte de este Órgano de alzada, que la Administración Registral no solo debe resguardar los principios registrales, sino también aplicar otros que se encuentran dentro del principio de legalidad y que son atinentes al acto administrativo propiamente. Sobre este punto en particular es necesario recordar, que el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad, destinada a producir efectos jurídicos, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de petición como derecho fundamental constitucional. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico.



Dentro de tales elementos se encuentran el **motivo**, el **contenido** y el **fin**, estando debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública.

En lo que respecta al **motivo**, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de la Administración Pública de **fundamentar o motivar** debidamente los actos que le compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Números 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 de abril del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la **motivación**, al apuntar con respecto a ésta que: *“(...) constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo (...) Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye base esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutive del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto (...)”* (Considerando Segundo, Voto No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos No. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y No. 111 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, todos de este Tribunal), debiéndose acotar que el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, detalla los actos administrativos que deben ser motivados, incluyendo dentro de tales actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos.



En este sentido, la motivación resulta un elemento esencial del acto que aprueba o rechaza una gestión administrativa. En el caso que nos ocupa, se considera violatorio del debido proceso, que el Registro no haya otorgado el plazo de dos meses que estipula la ley para presentar la traducción solicitada por el apoderado de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, obsérvese que la examinadora en su informe técnico indica a folio 765 del expediente que en cuanto al requisito de claridad y concretamente en cuanto a la traducción solicita a la parte una traducción oficial de la solicitud debido a la gran cantidad de errores de traducción que afectan el fondo de la misma, conforme a la Ley de Traducciones e Interpretaciones oficiales, siendo que la parte solicita el día trece de junio del dos mil doce (folio 780), expresamente al Registro de Patentes, se otorgue el plazo de dos meses para poder aportar la traducción oficial, advirtiendo que para una traducción oficial se requiere de un profesional certificado y en el caso en particular por la terminología específica de carácter químico tendría que ser muy especializada y compleja, siendo que el Registro mediante resolución de las diez horas cincuenta y seis minutos del veinticuatro de julio de dos mil doce realiza la prevención a la solicitante por un plazo de quince días, no obstante que conforme al artículo 51bis.3 del **Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes** establece un plazo de dos meses, en lo que interesa dicha normativa señala lo siguiente: “(...) 51bis.3 *Oportunidad de satisfacer las exigencias nacionales: a) Si cualquiera de las exigencias mencionadas en la Regla 51bis.1.a)i) a iv) y c) a e), o cualquier otra exigencia de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.1) o 2), no se hubiese satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, la Oficina designada requerirá al solicitante para que cumpla la exigencia dentro de un plazo que no será inferior a dos meses desde la fecha del requerimiento....*” (lo resaltado en negrita no corresponde a su original), dándose un incumplimiento por parte del Registro de Patentes de Invención en cuanto al otorgamiento del plazo de dos meses. Mediante el informe técnico concluyente la examinadora Dra Jéssica Valverde Canossa indica que el desgloce según observaciones del ITP:4.3.1.-3 no fue solventado, y por su parte el a quo en la resolución recurrida con base en los informes técnicos emitidos por la examinadora resuelve denegar la solicitud de patente del caso que nos ocupa.



Al respecto observa este Órgano Colegiado sin entrar a conocer el fondo de la solicitud de patente denominada “**FORMULACIONES DE GLIFOSATO DE POTASIO**”, que el acto administrativo no se encuentra debidamente motivado.

En atención a ello este Tribunal ha determinado que la resolución venida en alza no se encuentra debidamente fundamentada, por cuanto el Registro no otorgó el plazo de dos meses que señala la ley, y como consecuencia de ello la examinadora no tuvo en cuenta en su análisis la traducción oficial tal y como se había requerido, lesionando además el principio constitucional del debido proceso y por ende el derecho de defensa de la solicitante.

En el caso de marras, tanto en el dictamen rendido por la perito como en la resolución apelada adolece de motivación, en relación con las manifestaciones aludidas en líneas atrás, por lo que en definitiva el órgano *a quo* incurrió en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual dispuso denegar la solicitud de concesión de la patente de invención denominada “**FORMULACIONES DE GLIFOSATO DE POTASIO**”, presentada por el Licenciado Harry Wohlstein Rubinstein, en representación de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, razones por las cuales este Tribunal estima procedente declarar, con fundamento en los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto; la nulidad de todo lo actuado a partir, inclusive, del Informe Técnico No. JVC-002/09-2011 visible a folios 758 a 776 del expediente suscrito por la Dra Jéssica Valverde Canossa, Examinadora de Patentes, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda conforme a derecho a motivar el acto administrativo en el que se expongan los argumentos por los cuales consideran procedente la denegatoria de la solicitud de patente del caso, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras.



CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar con fundamento en todo lo expuesto, los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública y por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto; **la nulidad** de todo lo actuado a partir del Informe Técnico No. JVC-002/09-2011 visible a folios 758 a 776 del expediente, suscrito por la Dra Jéssica Valverde Canossa, Examinadora de Patentes, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un nuevo acto, en donde, conste un pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora