



## **RESOLUCION FINAL**

**Expediente N° 2013-0622-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada: “COMPOSICIONES LIMPIADORAS EN LA FORMA DE UNA TABLETA”**

**COLGATE PALMOLIVE COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 7941)**

**Patentes y otros signos**

## ***VOTO N° 0225-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del seis de marzo de dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Antonio Oreamuno Blanco**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 2-387-840, en su condición de apoderado especial de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas quince minutos del cinco de agosto del dos mil trece.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el once de agosto de dos mil cinco, el Lic. **Oreamuno Blanco**, Abogado, en su condición de apoderado especial de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados de Delaware, Estados Unidos de América y domiciliada en 300 Park Avenue, New York Estados Unidos de América y domiciliada en 300 Park Avenue, solicitó la inscripción de la Patente de Invención denominada



**“COMPOSICIONES LIMPIADORAS EN LA FORMA DE UNA TABLETA”, bajo número de solicitud internacional PCT/US2004/001988, fecha de presentación internacional del 23 de enero del 2004, con fecha de prioridad del 27 de enero del 2003, publicación internacional del 19 de agosto del 2004 y bajo la clasificación C11D3/10.**

**SEGUNDO.** Mediante el auto de las diez horas cuarenta minutos del cuatro de marzo del dos mil trece, dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, se le pone en conocimiento al solicitante sobre el informe técnico rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos y la Junta Administrativa del Registro Nacional, del 15 de mayo de 2007, tramitado bajo el expediente número 7941 y siendo que el mismo señala que la solicitud carece de novedad y actividad inventiva en relación al documento 1 encontrado en el estado de la técnica, se le sugiere al solicitante modificar el capítulo reivindicatorio apeguándose a la materia aceptada en la intención de otorgamiento por la oficina de Patentes Europeas. En base a ello, se le previene al solicitante para que en el plazo de **UN MES** contado a partir del día siguiente a la notificación, manifieste lo que tenga a bien. (v.f 116 y 117).

Asimismo la parte mediante documento con fecha de presentación del 04 de abril de 2013, solicitó se le otorgara prórroga para contestar, para lo cual el Registro de instancia mediante el auto de las nueve horas, cuarenta y ocho minutos del cinco de abril de dos mil trece, le concede la prórroga solicitada por un plazo de **QUINCE DÍAS HÁBILES** para que este se pronuncie, notificación realizada el 05 de abril de 2013. (119 al y 121)

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado el 19 de abril de 2013 el Lic. **Oreamuno Blanco**, representante de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, procede a contestar lo prevenido por el Registro de instancia. Documentación que fue conocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el 22 de abril de 2013, bajo petición número P01/01159/CR/2013. Dicho Instituto resolvió que las reivindicaciones contienen falta de claridad y en consecuencia procede su rechazo.



**CUARTO.** Mediante resolución dictada a las ocho horas quince minutos del cinco de agosto del dos mil trece, la Oficina de Patentes de Invención, resolvió; “(...) *I. Denegar la solicitud de la Patente de Invención denominada COMPOSICIONES LIMPIADORAS EN LA FORMA DE UNA TABLETA, y ordena el archivo del expediente respectivo. (...).*” La anterior, **notificada el día 14 de agosto de 2013.**

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 20 de agosto de 2013, el Lic. **Antonio Oreamuno Blanco**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes referida y en razón de ello es que conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pueden provocar la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados los siguientes:

**1.-** Informe Técnico de Fondo rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 22 de abril de 2013, bajo petición número P01/01159/CR/2013. (v.f 143 al 145).

**2.-** Auto de las catorce horas seis minutos del cuatro de julio del dos mil trece, dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, rendido por el Registrador Lic. Daniel Marengo Bolaños. (v.f 146)



**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** De la forma que se va a resolver este proceso, no se hace mención de hechos no demostrados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, procedió a denegar la solicitud de la Patente de Invención denominada “**COMPOSICIONES LIMPIADORAS EN LA FORMA DE UNA TABLETA**”, por cuanto de acuerdo al informe técnico rendido se determinó que la solicitud contiene falta de claridad, en razón de que se observan términos ambiguos y poco concisos, como también se identifican errores tipográficos tanto en la descripción como en las reivindicaciones, además se observan inconsistencias en las reivindicaciones, ya que no se reclama una tableta de limpieza de varias capas. Por lo que conforme al artículo 13 de la Ley Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, se debe proceder a denegar dicha solicitud.

Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, Lic. Oreamuno Blanco, manifestó expresamente en lo de interés lo siguiente; *“(....) Se debe señalar que esta solicitud se resolvió en su momento como bien se indica, por modificación al pliego reivindicatorio, sustentado en la descripción, que cuenta con correcciones significativas pero no presentan menoscabo a la unidad inventiva ni ampliación a lo divulgado. (...)*

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** 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 haya rechazado la solicitud de la Patente de Invención denominada **“COMPOSICIONES LIMPIADORAS EN LA FORMA DE UNA TABLETA”**, presentada por la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, sin haber realizado un análisis completo de los elementos que establece nuestra legislación en materia patentable, y así determinar de manera específicas las razones por medio del cual procedió su rechazó.

Aunado a ello, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante **Voto No. 07390-2003** del 22 de julio de 2003, respecto de la motivación de los actos administrativo, en lo que nos interesa, afirmó:

*“..., IV.- Sobre la motivación del acto administrativo.- Reiteradamente ha reconocido este Tribunal que existe para la Administración Pública la obligación de motivar los actos descritos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual constituye un elemento integrante del debido proceso y en virtud de tal requerimiento, se hace necesario que la Administración brinde un criterio razonable respecto a los actos y resoluciones administrativas que adopte. Sobre este particular la Sala Constitucional ha reconocido lo siguiente:*

*"En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los*



*actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos". (Sentencia número 07924-99 de las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve)*

En atención a ello este Tribunal ha determinado que la resolución venida en alzada no se encuentra debidamente fundamentada, por cuanto el Informe Técnico Concluyente rendido por el Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual, el 22 de abril de 2013, bajo petición número P01/01159/CR/2013 (v.f 143 al 145), es omiso en cuanto al análisis de la suficiencia y de la unidad de la invención, que son elementos necesarios para determinar si la Patente de Invención **“COMPOSICIONES LIMPIADORAS EN LA FORMA DE UNA TABLETA”**, presentada por la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Obsérvese, que el citado dictamen hace referencia únicamente a aspectos de claridad, que incluso son retomados por el Registrador Daniel Marengo Bolaños, de la Oficina de Patentes de Invención, quien mediante el auto de las catorce horas seis minutos del cuatro de julio del dos mil trece, procede a manifestar que por esos errores tipográficos el Registro de instancia, debe ajustarse a ellos y denegar la solicitud presentada, pronunciamiento que escapa del procedimiento normal de una patente y que por el principio del debido proceso debió darse la audiencia respectiva.

Para este Tribunal de alzada, el Informe Concluyente no es claro, dado que el mismo es omiso en cuanto a la valoración de los elementos y requisitos establecidos en el artículo 2, punto 1 de la Ley Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que en lo de interés indica: *“(...) 1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. (...).”* Bajo ese conocimiento, la resolución final dictada por



el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas quince minutos del cinco de agosto del dos mil trece, se ha sustentado en un informe técnico que no cumple con los requerimientos de Ley, y tampoco hace una valoración específica de las razones por las cuales rechaza esa solicitud, lo que hace que igualmente en el informe técnico esta Resolución no sea clara, es omisa en cuanto a un análisis profundo tomando en consideración los informes técnicos constantes en autos y su criterio, a efecto de determinar si realmente procede o no la inscripción de esta Patente de Invención, o si requería de mayores elementos para ello.

Careciendo el acto administrativo del razonamiento lógico jurídico por el cual se procedió con el rechazo de la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“COMPOSICIONES LIMPIADORAS EN LA FORMA DE UNA TABLETA”**, presentada por la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, y 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 a declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas quince minutos del cinco de agosto del dos mil trece. Lo anterior con fundamento en todo lo expuesto, y 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). Con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto, el Registro de instancia debe emitir un nuevo pronunciamiento tomando en consideración las anteriores argumentaciones, así como lo establecido en los artículos 13, punto 4 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Finalmente, cabe señalar por parte de este Órgano de alzada, que por la forma en que se va a resolver este proceso, no se hace pronunciamiento respecto de las manifestaciones externadas por la parte en este proceso.



**QUINTO. 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**

Con fundamento en las consideraciones y normativas que anteceden, se declara la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas quince minutos del cinco de agosto del dos mil trece. Lo anterior con fundamento en todo lo expuesto, y 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). Con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto; el Registro de instancia debe emitir un nuevo pronunciamiento tomando en consideración las anteriores argumentaciones, así como lo establecido en los artículos 13, punto 4 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*