



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0634-TRA-PI

Solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada “*SOPORTE DE FUENTE DE COMBUSTIBLE DE UNA PARRILLA ASADORA (O BARBACOA)*”

WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8917)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO No. 251-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0557-0443, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067, USA, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y un minutos del dos de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de febrero de 2007, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, de calidades y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “***SOPORTE DE FUENTE DE COMBUSTIBLE DE UNA PARRILLA ASADORA (O BARBACOA)***”.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones. Asimismo a través del Informe Técnico Preliminar de fecha 02 de diciembre de 2013,



rendido por el examinador designado al efecto, éste se pronunció sobre el fondo de la invención solicitada y dio sus recomendaciones. De dicho informe se dio traslado al solicitante, el que mediante escrito presentado en fecha 27 de marzo de 2014 solicitó prórroga para contestar. El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de fecha 27 de mayo de 2014 otorgó dicha prórroga, con el fin de que el solicitante hiciera las alegaciones correspondientes sobre el informe que se le puso en conocimiento. En razón de que no fue contestado por parte del gestionante dicho informe, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las doce horas con cuarenta y un minutos del dos de julio de dos mil catorce, dispuso en lo conducente lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, como su Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de la Patente de Invención denominada **SOPORTE DE FUENTE DE COMBUSTIBLE DE UNA PARRILLA ASADORA (O BARBACOA)** y ordenar el archivo del expediente respectivo. [...] **NOTIFÍQUESE.** [...]”.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de agosto de 2014, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez** como Apoderado Especial de la empresa **Weber-Stephen Products Co.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, el que fue admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos y omisiones que han provocado la indefensión del interesado, y que han provocado la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que la Autoridad Registral, basada en el análisis de fondo que realizara el examinador Clemente Rogel Montes de Oca, de conformidad con el Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patentes para los Países Centroamericanos y la República Dominicana (CADOPAT), del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), indicó que la invención presentada no es clara y concisa, esto porque las reivindicaciones 1, 19 y 27 no especifican todas las características esenciales de los elementos principales; por lo que recomendó aportar un nuevo juego reivindicatorio de forma clara y objetiva. El aquí gestionante no contestó dicho informe a pesar de la prórroga concedida por el Registro, y en razón de ello esa instancia denegó la solicitud de la Patente de Invención denominada **“SOPORTE DE FUENTE DE COMBUSTIBLE DE UNA PARRILLA ASADORA (O BARBACOA)”**, y ordenó el archivo del expediente respectivo.

Inconforme con dicha resolución, el recurrente apela y alega que en fecha 27 de marzo de 2014 se presentó por parte de sus representada un escrito solicitando una aclaración del informe técnico y para dichos efectos expresamente se pidió una prórroga del plazo y en esa inteligencia debía necesariamente so pena de nulidad, resolverse esa gestión admitiéndola o denegándola, caso contrario se les dejaba en absoluto estado de indefensión, violentándose con ello el debido proceso ya que es obligación de la Administración, resolver todas y cada una de las gestiones que se le presenten mediante una resolución fundada, que en el caso de marras se echa de menos.

Agrega que por resolución del 27 de mayo de 2014 el Registro de origen proveyó la solicitud anterior, resolviendo parcialmente la gestión interpuesta por su representada ya que si bien se otorgó la prórroga solicitada no se hizo pronunciamiento alguno acerca de la aclaración que se pidió con respecto al informe técnico. Ante ello quedó en estado de “pendencia” la aclaración que en su criterio resultaba vital porque sin ella no era posible adecuar, las reivindicaciones 1, 19 y 27 o por el contrario ejercer los medios impugnativos que en derecho procedían en ese caso.



Señala al respecto, que el término en buena técnica de aplicación hermenéutica, tenía que empezar a correr a partir de la resolución que en forma razonada resolviera la gestión de aclaración, ya que esta sigue siendo un derecho al que su representada no renunció. Finalmente, en razón de sus alegatos solicita anular todo lo actuado a partir de la resolución de las 11 horas con 05 minutos del 27 de mayo del 2014, incluyendo la resolución de las 12 horas con 41 minutos del 2 de julio de 2014 que deniega la inscripción de la solicitud de patente y se ordene al Registro de origen resolver la gestión o solicitud de aclaración, admitiéndola o rechazándola de manera expresa. Asimismo en forma razonada se indique que es a partir de ese momento en que correrá cualquier plazo para su representada.

SEGUNDO. SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL INFORME TÉCNICO CONCLUYENTE RENDIDO Y DE LA RESOLUCION APELADA. Una vez analizado el expediente venido en alzada a efecto de determinar su legalidad, y efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y asimismo los aspectos de fondo que llevaron al rechazo de la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada ***“SOPORTE DE FUENTE DE COMBUSTIBLE DE UNA PARRILLA ASADORA (O BARBACOA)”***, presentada por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**, es criterio de este Tribunal que el Registro omitió pronunciarse sobre un aspecto medular y que fue señalado por el solicitante. Dentro del plazo del mes otorgado a la parte para referirse al informe brindado por el examinador, ésta presentó una solicitud prórroga, que fue otorgada; asimismo solicitó a folio 271 una aclaración sobre cuál era el término que debe ser corregido a lo largo del capítulo descriptivo y del capítulo reivindicatorio que se menciona en el apartado “Respuesta” de la segunda página del informe que nos ocupa. Esa solicitud no fue resuelta por la Administración Registral, lo que constituye un vicio en el procedimiento que puede causar indefensión a la parte aquí recurrente.

Además este Tribunal estima que analizada la resolución final dictada por el Registro, ésta se basa en un informe técnico que no analiza con profundidad la invención solicitada, que adolece de motivación, de falta de información y de estudio.



Esa resolución muestra, una ausencia total de análisis sobre el informe técnico rendido y el detalle de las razones por las cuales se rechaza la concesión de la invención pedida. Además, no cumple con la fundamentación y motivación necesarias para garantizar al administrado una resolución a su solicitud, acorde con los lineamientos legales y constitucionales del debido proceso.

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 y se vean cabalmente resueltos.

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.

La motivación resulta un elemento esencial del acto que aprueba o rechaza una patente de invención. En el caso que nos ocupa, se considera violatorio del debido proceso que la resolución final dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, se base en un informe que también adolece de motivación, de falta de información y de análisis. Además la omisión de no hacer un estudio exhaustivo de lo rogado, de no fundamentar técnicamente, y que rechaza la solicitud de concesión de la patente presentada de forma muy general. No basta solamente con decir que no cumple con los requisitos de patentabilidad, dando simplemente el fundamento normativo para su rechazo, sino también se debe dar el fundamento y la motivación técnica que dé sustento al rechazo de la concesión por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial. La resolución final de rechazo de concesión de una patente de invención debe estar fundamentada tanto en un dictamen técnicamente motivado como jurídicamente corresponde.

La Sección Séptima del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante Voto No. 62-2013-VII de las 16 horas del 12 de setiembre de 2013, al respecto estableció en lo que nos interesa, lo siguiente:



“[...] 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 estos 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. [...]”

Tomando en consideración lo expuesto, tanto en el informe técnico como en la resolución apelada es inexistente cualquier motivación del acto, en relación con las manifestaciones aludidas en líneas atrás, dado lo cual, considera este Órgano Contralor de Legalidad, que en definitiva tanto el examinador como el Registro de la Propiedad Industrial incurrieron en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual dispusieron rechazar la solicitud de concesión de la patente de invención denominada **“SOPORTE DE FUENTE DE COMBUSTIBLE DE UNA PARRILLA ASADORA (O BARBACOA)”**, presentada por la representación de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**

Por lo anterior, 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 resuelto y actuado a partir, inclusive, del informe técnico emitido por el examinador **Clemente Rogel Montes de Oca**, que consta a partir del folio 267, y como consecuencia de ello, la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y un minutos del dos de julio de dos mil catorce, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, se proceda con el análisis técnico de lo que corresponda según lo indicado en el Considerando Segundo y demás procedimientos establecidos por ley.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **SE ANULA** todo lo actuado a partir inclusive, del informe técnico emitido por el examinador **Clemente Rogel Montes de Oca**, que consta a partir del folio 267, y como consecuencia de ello, la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y un minutos del dos de julio de dos mil catorce. Una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda el examinador a emitir un nuevo informe técnico que incluya todas las manifestaciones del recurrente, que al efecto se indicaron a partir del informe preliminar. Asimismo deberá el Registro de la Propiedad Industrial emitir una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad, conste un cabal pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado jurídicamente, con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98