



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0380-TRA-PI-

Solicitud de inscripción de Patente de Invención “DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO”

ARENA PHARMACEUTICALS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2013-0097)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 386-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veinte de mayo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC.**, compañía organizada bajo las leyes de California, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas del diecisiete de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que en fecha 5 de Marzo de 2013, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos sesenta y nueve- cero



doscientos veintiocho, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **ARENA PHARMACEUTICALS INC**, solicitó la concesión de la Patente de Invención denominada **“DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO”**.

II. Que mediante resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas del primero de abril del dos mil trece, se le indicó al solicitante de la Patente de Invención propuesta que *“debe aclarar por cuanto la presente solicitud es una DIVISIONAL, siendo entonces que debe indicar cuáles son las reivindicaciones del expediente 9098 que se desea proteger.”*, a lo que le fue contestado que las reivindicaciones que se desean proteger son las presentadas junto con la solicitud inicial.

III. Que mediante resolución dictada a las catorce horas del diecisiete de abril de dos mil trece, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió: **“I- RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la Patente de Invención número 2013-0097 denominada “DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO”. II. Ordenar la devolución del 50 de la tasa de presentación pagada. (...)NOTIFIQUESE”**

IV. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de abril de 2013, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, como Apoderado Especial de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución antes citada y siendo que se declaró sin lugar el recurso de revocatoria mediante resolución de las nueve horas cuarenta minutos del seis de mayo de dos mil trece, por esa circunstancia conoció este Tribunal del recurso de apelación.



V. Que mediante el **Voto N°1193-2013** de las ocho horas con treinta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil trece, de este Tribunal se resolvió suspender el conocimiento del Recurso de Apelación planteado por el Apoderado Especial de la compañía **ARENA PHARMACEUTICALS INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del diecisiete de abril de dos mil trece, hasta que el Registro de la Propiedad Industrial resolviera el expediente N° 9098 y una vez cumplido lo anterior se continuarían con los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final.

VI. Que el Registro de la Propiedad Industrial dictó resolución a las once horas treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil trece, del expediente 9098 de la Patente de Invención denominada **“DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON ESTE”**.

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

Redacta la Juez Mora Cordero y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que al haberse dictado resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las once horas treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil trece, es que procede levantar la suspensión decretada y ordenar se continúe con el trámite de rigor en el presente asunto, correspondiendo la fase de estudio y resolución, dado que conforme el



procedimiento reglamentario establecido en esta sede ya se confirieron las audiencias respectivas.

SEGUNDO. CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. De la forma que se va a resolver este proceso, no se hace mención de hechos probados y no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, procedió a rechazar de plano la solicitud divisional de la Patente de Invención **“DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO”**, indicando que el solicitante pretende que se le tramite como divisional una solicitud en la que coinciden en forma exacta la descripción, resumen y reivindicaciones que componen la solicitud originaria, la cual se encuentra en estudio de fondo, observando que no se trata de una solicitud con tal característica sino más bien, una segunda presentación de una solicitud ya tramitada en esta Oficina por lo que resulta improcedente volver a analizar características en una solicitud divisional que son idénticas a las analizadas en la solicitud originaria. Por lo que conforme al artículo 15 inciso 3 del Reglamento de la Ley Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, se debe proceder a rechazar de plano la solicitud y concede la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC.**, manifestó que en el expediente 9098 constan tres juegos de reivindicaciones. El primer juego de reivindicaciones corresponde al presentado en fecha 10 de mayo del 2007, el que no ha sido objeto de ningún examen de patentabilidad por parte de esa oficina, además constan aparte de las reivindicaciones referidas con anterioridad dos juegos más de reivindicaciones, un juego de reivindicaciones de fecha 12 de marzo del 2012



las cuales fueron examinadas por parte de esta autoridad y posteriormente un juego de reivindicaciones presentado el 22 de marzo del 2013 junto a la respuesta al examen de fondo.

Aclara también el recurrente que las reivindicaciones que se desean proteger por parte de su mandante para la presente solicitud corresponde a las presentadas al expediente 9098 en fecha 10 de mayo del 2007 y que no han sido objeto de ningún examen de patentabilidad, por lo que solicita revocar la resolución impugnada para que la presente solicitud pueda seguir con su tramitación normal y sea objeto de un examen de patentabilidad de conformidad con la ley.

CUARTO. SOBRE LA VALIDEZ DE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCIÓN. La figura del rechazo de plano se encuentra regulada vía Reglamento, propiamente en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, el cual establece lo siguiente:

“(…) 3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

Existe además el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 12-2010 del 18 de marzo de 2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria No. 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010), que establece en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

“Artículo 4º—Propósito del cargo. El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación



*profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, **rechazo de plano** o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro.” (Lo subrayado y en negrita es nuestro)*

*“Artículo 5°—**Responsabilidades del examinador.** El examinador deberá:*

*a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el **rechazo de plano**, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada.*

[...]

h) Recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de finiquitar el trámite presentado ante el Registro.” (Lo subrayado y en negrita es nuestro)

No existe en nuestra Ley de Patentes de Invención ni en su Reglamento, una norma procedimental que regule la figura del rechazo de plano. En materia jurisdiccional el rechazo de plano (rechazo liminar o *in limine*) de una demanda es la facultad que tienen los Jueces para declarar su improcedencia sin necesidad de correr traslado de la misma a la otra parte, luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso judicial que se buscaba iniciar, sin perjuicio de acudir a otro.



En materia administrativa podríamos parafrasear que el rechazo de plano de una solicitud es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente a una solicitud del administrado (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

Sin embargo, la Oficina de Patentes debe utilizar la figura únicamente cuando resulta evidente que se trata de casos de materia no patentable (sea que la ley no considera como invenciones) y asimismo, las exclusiones de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención. Resulta claro además, que la figura no se utiliza para el rechazo por aspectos formales, ya que para cuestiones formales la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y del abandono en caso de incumplimiento de la prevención efectuada.

Es criterio de este Tribunal que, la Oficina de Patentes no se encuentra obligada a notificar el Dictamen o mejor dicho la recomendación, porque se debe tener claro que se trata de un análisis preliminar que se hace, es decir no es el examen de fondo que establece el artículo 13 de la Ley de Patentes. Sin embargo, esa recomendación debe ser debidamente fundamentada y motivada por el Perito de Planta, para rechazar de plano la patente de invención solicitada. En ese sentido, lo que debe hacer el Registro es notificar la resolución de rechazo de plano dictada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe estar fundamentada en la recomendación emitida por el Perito de Planta, si a bien lo tiene la Oficina, y si es que decide rechazar de plano la solicitud por los motivos allí dados, y asimismo motivar el acto administrativo acorde con lo establecido por la ley para tales efectos. Dicha falta de notificación de la recomendación emitida por el Perito, no genera indefensión, en razón de que el administrado va a tener la posibilidad de recurrir la resolución dictada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad



Industrial, mediante los recursos establecidos al efectos por la ley (sean los recursos de revocatoria ante la propia Oficia y el de apelación en subsidio para ante este Tribunal); y si se presenta recurso de revocatoria contra ésta, se fundamenta debidamente, y se modifica de alguna u otra forma el cuerpo reivindicatorio de forma satisfactoria, debe existir la flexibilidad necesaria de parte de la Oficina, para continuar con el trámite correspondiente hasta efectuar el examen de fondo.

QUINTO. SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL DICTAMEN RENDIDO Y DE LA RESOLUCION APELADA. Una vez analizado el expediente venido en alzada, a efecto de determinar su legalidad y, efectuado el estudio de los procedimientos llevados a cabo por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y asimismo los aspectos de fondo que determinaron al rechazo de plano de la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada **“DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO”**, presentada por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en representación de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC.**, es criterio de este Tribunal, que la resolución final dictada por el Registro **a quo**, no contiene los elementos que conforme a la técnica, la lógica de la ciencia condujeron a un rechazo de plano y que por la naturaleza del acto debe de cumplir con la fundamentación y motivación necesarias para garantizar al administrado una resolución 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.

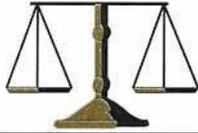
Dentro de tales elementos se encuentran el *motivo*, el *contenido* y el *fin*, estando debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública. En lo que respecta al *motivo*, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial no se encuentre debidamente fundamentado técnicamente, debiendo apoyarse en el criterio técnico correspondiente que le permita al citado Registro indicar las características de la patente que se encontraba en estudio de fondo, esto con el fin de motivar la resolución correspondiente. No basta solamente con decir que *“Si bien en este momento procesal el solicitante está facultado para presentar una solicitud divisional, se observa en este caso que no se trata de una solicitud con tal característica sin más bien, una segunda presentación de una solicitud ya tramitada en esta Oficina, por lo que resulta improcedente volver a analizar características técnicas en una solicitud divisional que son idénticas a las analizadas en la solicitud originaria”*, sino que hay que decirle al solicitante el porqué es materia no patentable o el porqué se trata de exclusiones de patentabilidad, entrando a analizar el cuerpo reivindicatorio, si bien no profundamente, ya que no se trata del Examen de Fondo de la patente, si de forma que quede claramente establecido el porqué se trata de este tipo de aspectos, no dando simplemente el fundamento normativo para su rechazo sino también el fundamento y la motivación técnica que dé sustento al rechazo de plano por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial. La resolución de rechazo de plano debe estar debidamente fundamentada apoyándose tanto en un Dictamen técnico motivado como también 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. 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).

Tomando en consideración lo expuesto, resulta más que claro que para llegar a una determinación como lo hizo la primera instancia, se requiere que los fundamentos de hecho, sean de carácter técnico o bien formales estén definidos para que el solicitante pueda conocer las razones que motivan el rechazo de plano de su petición. El Registro de la Propiedad Industrial no señala en forma concreta porqué se está ante una patente ya presentada y conocida en esa instancia y no ante una divisional según lo pretendido por los recurrentes, por lo que en definitiva el órgano *a quo* incurrió en un vicio grave al no fundamentar el acto administrativo, por el cual dispuso no conocer la solicitud de concesión de la patente de invención denominada **“DERIVADOS DE 3-FENIL-PIRAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR SEROTONINERGICO 5 HT 2 A UTILES PARA EL TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS CON EL**

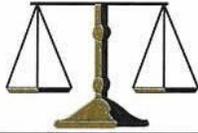


MISMO”, presentada por la representación de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS INC.**, lo que este Tribunal estima procedente declarar, con fundamento en los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, y con el propósito de enderezar los 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, de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del diecisiete de abril de dos mil trece, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un dictamen preliminar por parte del Perito y una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad, conste un pronunciamiento fundamentado y motivado tanto técnica como jurídicamente, con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **SE ANULA** todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del diecisiete de abril de dos mil trece, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un dictamen preliminar por parte del Perito y una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad, conste un cabal



pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado tanto técnica como jurídicamente, con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

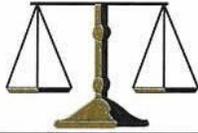
Norma Ureña Boza

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