



RESOLUCION DEFINITIVA

RECURSO DE REVISIÓN

Expediente N° 2011-0751-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT denominada “*CONJUGADOS DE POLÍMERO CON ANTIGENICIDAD DISMINUIDA, METODOS DE PREPARACIÓN Y USOS DE LOS MISMOS*”

MOUNTAIN VIEW PHARMACEUTICAL, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7776)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO No. 405-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas del veintidós de abril de dos mil trece.

Recurso de Revisión presentado por el **Licenciado Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-434-595, en representación de la empresa **MOUNTAIN VIEW PHARMACEUTICAL, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, respecto del **Voto N° 1057-2012**, dictado por este Tribunal a las 10:05 horas, del 2 de noviembre de 2012.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, dieciocho minutos del quince de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “***CONJUGADOS DE POLÍMERO CON ANTIGENICIDAD DISMINUIDA, METODOS DE PREPARACIÓN Y USOS DE LOS MISMOS***”, presentada por el Licenciado Guzmán Ortiz en la representación indicada.



SEGUNDO. Que este Tribunal, mediante **Voto No. 1057-2012** de las diez horas, cinco minutos del dos de noviembre de dos mil doce, resolvió el recurso de apelación contra la indicada resolución, presentado por el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, avalando el criterio del Registro y por ende confirmando la resolución recurrida. Que el relacionado Voto le fue debidamente notificado el día 05 de marzo de 2013 y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 06 de marzo de 2013, el Licenciado Guzmán Ortiz presentó un **Recurso de Revisión** respecto de lo resuelto en el **Voto N° 1057-2012**, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

Redacta el Juez Arguedas Pérez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO AL RÉGIMEN RECURSIVO EN GENERAL Y LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL REGISTRAL. Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos que han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador –en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Civil–, en dos categorías, a saber: **recursos ordinarios** (revocatoria y apelación) y **recursos extraordinarios** (casación y revisión).

En el caso del **recurso de revisión**, que es el que aquí interesa, hay que señalar que en esta sede administrativa se trata de un recurso extraordinario o excepcional que se da contra actos administrativos firmes, cuando presentan razonables dudas de validez, que se fundamenta en el artículo 353 de la indicada Ley General y procede exclusivamente en los supuestos previstos en forma taxativa en dicha norma, y para lo que nos interesa en este asunto el siguiente:

“...a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente,...”



Con relación a dicha causal, hay que señalar, que el **error de hecho** al que se refiere debe recaer en los supuestos fácticos o circunstancias relevantes que habrían sido interpretados de manera equivocada; asimismo, que no basta que haya ocurrido el error, sino que éste debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; y que debe inferirse o proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste ni de declaraciones jurisdiccionales.

Así las cosas, si con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), este Órgano de Alzada debe ajustar sus actuaciones al procedimiento y a las normas de funcionamiento establecidas, primero en su normativa propia, y luego de manera supletoria en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, de donde se deduce que, de cumplirse alguno de los supuestos contemplados en el artículo 353 de esa Ley General, **sí procede el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta este Tribunal Registral Administrativo**, debiéndose aclarar que **su conocimiento debe ser asumido por este mismo Tribunal**, por tratarse de un órgano de desconcentración máxima, con personalidad instrumental e independencia funcional y administrativa (todo esto de acuerdo con el numeral 19 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia), y por tratarse en definitiva de la jerarquía máxima de la institución (Véase en igual sentido el dictamen **C-374-2004**, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre del 2004).

SEGUNDO. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN EL CASO BAJO ESTUDIO. En el caso bajo examen, en su solicitud de revisión, la representación de la empresa **MOUNTAIN VIEW PHARMACEUTICAL, INC.**, expone el siguiente argumento:

“...En la página OCHO del PUNTO CUARTO de la resolución que recurro (voto 1057-2012) se indica:



“(...) Distinto sería si la parte recurrente solicitara ante este Órgano Superior, la realización de un nuevo estudio pericial a efecto de que el perito examinador valore nuevamente su solicitud con base en las enmiendas originales (..)

El error de hecho arriba puntualizado y base del presente recurso de revisión es que el NUEVO ESTUDIO PERICIAL A EFECTO DE QUE EL PERITO EXAMINADOR VALORE LA SOLICITUD CON BASE EN LAS ENMIENDAS ORIGINALES fue debidamente solicitado en el escrito de fundamentación de la apelación en el penúltimo párrafo del mismo y que me permito transcribir:

“Con base en el artículo 23 de la Ley 8039 y el artículo 26 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral solicitamos se convoque por cuenta de mi representada a un experto en la materia para la valoración de las aclaraciones que aquí se hace, así como de los dictámenes rendidos por la perito conocida en autos”

(...) esta solicitud le abre a la compañía que represento la posibilidad de que se oiga un nuevo criterio respecto de su solicitud de patente (...) Este derecho, oportunamente solicitado le está siendo negado por un error de hecho y es por esta razón que se incoa el presente recurso...”

Analizadas estas manifestaciones con una visión de conjunto de la resolución recurrida, estima este Tribunal que, si bien es cierto, la representación de la empresa solicitante efectivamente solicitó un nuevo peritaje; sin embargo, tal como se indica en el párrafo que transcribe, en esa solicitud se pretende una valoración de su solicitud de patente en donde se evalúen las aclaraciones vertidas en ese mismo escrito, (visible a folio 364 de este expediente).

Dentro de las aclaraciones que ahí se hacen, propone una nueva reforma de las reivindicaciones que ya había modificado en el escrito de contestación a la audiencia que se le diera con ocasión del Informe del Estudio de Fondo, tal como fue indicado por este Tribunal en la resolución cuya revisión se solicita, al respecto véase el Considerando Cuarto, (folio 415 del expediente).



A mayor abundamiento respecto de esta solicitud de nuevo peritaje, en el penúltimo párrafo del escrito de fundamentación de la apelación, que el recurrente no cita, pero es el párrafo siguiente del que transcribe el Licenciado Guzmán Ortiz en su recurso de revisión, manifiesta:

“Asimismo solicito se tomen en consideración al momento de la valoración del fondo los expedientes de registro de esta patente concedidos en Estados Unidos de Norteamérica, Corea del Sur y Nueva Zelanda.”

Esto implica que, la representación recurrente no solo pretende un nuevo estudio de fondo referido a las nuevas reformas al pliego reivindicatorio sino que, en ese nuevo peritaje se valoren los *expedientes de registro de esta patente concedidos en Estados Unidos de Norteamérica, Corea del Sur y Nueva Zelanda.*

Dicha pretensión, a todas luces resulta improcedente, por cuanto, tal como se le indicó en la resolución que nos ocupa, en el procedimiento de registro establecido en nuestra Ley de Patentes, el momento procesal oportuno para proponer enmiendas al pliego reivindicatorio es únicamente en Primera Instancia, es decir ante la Autoridad Registral, una vez que el perito asignado ha vertido el Informe del Estudio de Fondo y sea conferida la Audiencia de ley a la parte interesada. Ello implica que no puede pretenderse en Segunda Instancia una nueva variación de las reivindicaciones.

Cabe advertir, tal como lo indicó este Órgano Superior en la resolución recurrida, que es atendible por este Tribunal de Alzada la solicitud de un nuevo estudio pericial, siempre que esté referido al juego reivindicatorio original, no respecto de una nueva modificación al mismo, presupuesto que en este caso no se da.

Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 353 de la Ley General de Administración Pública, el *Recurso de Revisión* bajo examen **no se ajusta al presupuesto del inciso a)**, alegado por el recurrente, y por ello, se declara sin lugar el recurso de revisión presentado



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el ***Recurso de Revisión*** presentado por el **Licenciado Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **MOUNTAIN VIEW PHARMACEUTICAL, INC.**, contra el **Voto N° 1057-2012**, dictado por este Tribunal a las diez horas, cinco minutos del dos de noviembre de dos mil doce, el cual se confirma. En consecuencia, se devuelve el expediente a la Jueza Tramitadora para lo que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

RECURSO DE REVISION CONTRA FALLO DEL TRA

TG: FALLO DEL TRA

TNR. 00.35.84