



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1221-TRA-PI**

**Solicitud de patente de invención denominada “MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER”**

**ABRAXIS BIOSCIENCE LLC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-0528)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

***VOTO No. 678-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo del dos mil trece***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, nacionalidad costarricense, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **ABRAXIS BIOSCIENCE LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, con domicilio en 11755 Wilshire Boulevard, Suite 21000 Los Ángeles, California 90025 (US), contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las catorce horas, cincuenta minutos del siete de noviembre del dos mil doce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de octubre del dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER**”.



**SEGUNDO.** Los edictos correspondientes a la solicitud de la patente supra citada, fueron publicados en el diario La República el día veinticuatro de octubre del dos mil doce, y en el diario oficial La Gaceta números doscientos once, doscientos doce y doscientos trece, los días uno, dos y cinco de noviembre del dos mil doce, concediéndose tres meses para oír oposiciones a partir de la tercera publicación, no se presentó oposición en contra de la referida solicitud de patente.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada a las trece horas, treinta minutos del cinco de noviembre del dos mil doce, la Dra. Marlen Calvo Chaves, Examinadora de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, recomienda resolver la solicitud indicada de conformidad con lo establecido en los artículos 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 y el inciso 3 del artículo 15 de su Reglamento.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, cincuenta minutos del siete de noviembre del dos mil doce, dispuso anular la resolución de las 14:20 horas del 17 de octubre del 2012 y la notificación efectuada el 19 de octubre del 2012, y rechaza de plano la solicitud de la Patentes de Invención número **2012-0528** denominada “**MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER**”.

**QUINTO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de noviembre del dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las nueve horas, veinte minutos del veintidós de noviembre del dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.



**SEXTO.** 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 invalidez 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 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 previo que realizara la Dra. Marlen Calvo Chaves, Examinadora de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, rechaza de plano la solicitud por considerar que la misma no contiene materia patentable por tratarse de métodos de tratamiento, de diagnóstico y esquemas de dosificación (Reivindicación de la No. 1 a la No. 23), de conformidad con lo establecido en el artículo 1, inciso 4 b) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867. Fundamenta dicho rechazo en el artículo 1 de la Ley citada y artículo 15 inciso 3 del Reglamento a dicha ley.

Inconforme con lo resuelto, el recurrente alega ante el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido de que dicho Registro comete un error de procedimiento, además de una interpretación inadecuada del artículo 15 del Reglamento a la Ley de Patentes en la cual basa su resolución. Lo anterior por cuanto, de la lectura íntegra de dicho artículo, se desprende que la situación que pretende regular ese precepto legal, es la presentación de



solicitudes infundadas que no contengan información suficiente, ya sea el nombre del solicitante, dirección del mandatario, falta de pago de la tasa de presentación y los documentos relacionados, a saber la memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen de la solicitud. Dicho artículo es muy claro y no puede ser para un rechazo de fondo de una solicitud de patente, sino para solicitudes con graves errores puramente formales, pues el legislador estableció que para el rechazo de fondo de una solicitud, el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención es el que debe ser aplicado.

Nótese que el permitir este tipo de rechazos basados en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, las solicitudes en general podrían ser objeto de rechazos infundados, que no estudian de fondo la materia a patentar, y que además, no darían oportunidad a los solicitantes de patentes enmendar las reivindicaciones de sus solicitudes y lograr con ello, la protección de extremos de las mismas que sí son de amparo legal según la legislación vigente. Solicita al Tribunal ordene al Registro de la Propiedad Industrial revocar la resolución que rechaza de plano la solicitud de patente, ordenando además, que las reivindicaciones enmendadas sea enviadas al estudio de fondo que ordena la Ley de Patentes, ya que esto es un derecho que la ley le concede al solicitante.

**TERCERO. SOBRE LA VALIDEZ DE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCION.** 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 4°—**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.

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, sea 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 Oficina 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.

**CUARTO. 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 análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, y asimismo los aspectos de fondo que llevaron al rechazo de plano de la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada “**MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER**”, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC**, es criterio de este Tribunal, que tanto el dictamen rendido por la Perito como la resolución final dictada por el **a quo** muestran, *una ausencia total de análisis sobre el tema de la figura del rechazo de plano en materia de patentes, que también debe de cumplir 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.

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 el Dictamen rendido por el Perito no se encuentre debidamente fundamentado técnicamente, rechaza de plano la solicitud de patente presentada de forma muy general. No basta solamente con decir que se trata de materia no patentable o que se trata de exclusiones de patentabilidad, 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 fundamentada tanto en un Dictamen técnicamente motivado como jurídicamente corresponde.

Tomando en consideración lo expuesto y teniendo claro que se trata de un dictamen preliminar, en el caso de marras, tanto en el dictamen rendido por la perito como en la resolución apelada es inexistente cualquier motivación del acto, en relación con las manifestaciones aludidas en líneas atrás, por lo que en definitiva el *a quo* incurrió en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual dispuso rechazar de plano la solicitud de concesión de la patente de invención denominada “**MÉTODOS PARA TRATAR EL CANCER**”, presentada por la representación de la empresa **ABRAXIS BIOSCIENCE 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 resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas, cincuenta minutos del siete de noviembre del dos mil doce, donde la Dra. **Marlen Calvo Chaves**, Examinadora de Patentes, recomienda resolver la solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 1 de la Ley de Patentes de Invención, No. 6867 y 15 inciso 3) de su Reglamento, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un nuevo dictamen 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

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **SE ANULA** todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las catorce horas, cincuenta minutos del siete de noviembre del dos mil doce, donde la **Dra. Marlen Calvo Chaves**, Examinadora de Patentes, recomienda resolver la solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 1 de la Ley de Patentes de Invención, No. 6867 y 15 inciso 3) de su Reglamento, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un nuevo dictamen 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. 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.**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**NULIDAD**

**TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**