



RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE 2023-0326-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN EMBÓLICA,
MÉTODO DE PLEGADO Y DISPOSITIVO DE CONFORMACIÓN”

PROTEMBIS GMBH, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-213)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0177-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso extraordinario de revisión planteado por la abogada Paola Castro Montealegre, cédula de identidad 1-1143-0953, vecina de Barrio Dent, Montes de Oca, en su condición de apoderada especial de la empresa **PROTEMBIS GMBH**, sociedad organizada conforme las leyes de Alemania, con domicilio en Pauwelsstr. 17, D-52074, Aachen, Alemania, contra el voto 0410-2023 dictado por este Tribunal a las 11:09 horas del 6 de octubre de 2023.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Este Tribunal mediante el voto 0410-2023 dictado por este Tribunal a las 11:09 horas del 6 de octubre de 2023 dispuso en su parte dispositiva:

“**POR TANTO** [...] se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Paola Castro Montealegre en su condición de apoderada especial de la empresa **PROTEMBIS GMBH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:00:01 horas del 5 de junio de 2023, la que en este acto **SE CONFIRMA** para que se deniegue la solicitud de patente de invención denominada **DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN EMBÓLICA, MÉTODO DE PLEGADO Y DISPOSITIVO DE CONFORMACIÓN**. [...]”

Inconforme con la resolución indicada, mediante escrito presentado ante este Tribunal la abogada Paola Castro Montealegre de calidades y en la representación citada, interpuso recurso extraordinario de revisión contra lo resuelto y argumentó:

1. El voto impugnado 0410-2023, refleja conforme al inciso a) de la Ley General de la Administración pública un manifiesto error de hecho, que deriva de la interpretación de los documentos que constan en el expediente administrativo. El Tribunal a folio 8 del voto citado, remite al criterio del ingeniero examinador Luis Diego Solano Monge, quién equivocadamente –claro está– no pudo hacer la valoración técnica como corresponde, yerro que se ha hecho extensivo en la resolución administrativa del Tribunal, que afirma en lo conducente lo



siguiente: "...y sostiene que no es posible determinar un concepto inventivo único que relacione de manera técnica el grupo de invenciones reclamadas, por lo que la patente carece de unidad de invención".

En el recurso de apelación interpuesto puntualmente en el párrafo primero, el origen de la indebida interpretación obedece a un error material a todas luces involuntario, cuando se atendió la solicitud del último informe de la patente, debido a que se intercambiaron los archivos, presentándose en el presente expediente la documentación correspondiente a otro.

2. El error material obedece a un acto caprichoso, inusual y arbitrario, ya que se solicitó mediante auto de prevención de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos treinta y un segundos, del dieciocho de agosto de dos veintidós, se quitara el membrete de la oficina y se presentaran de nuevo las reivindicaciones sin este membrete, la corrección presentada el cinco de setiembre de dos mil veintidós indujo a su representada a error al presentar reivindicaciones ajenas al expediente similares a otro expediente en trámite de este mismo titular, si el examinador hubiera hecho un análisis integral la prevención hubiera sido aceptada ya que cumplió con lo solicitado de aclarar la redacción de las reivindicaciones, y no se le causaría perjuicio a su representada.

El Tribunal ha tenido conocimiento de lo indicado previo a la emisión del voto impugnado, sin embargo, no lo tomó en consideración, ya que en la resolución indica que dicha tesis no es de recibo "por cuanto el error al que se hace referencia es única y exclusivamente responsabilidad de la solicitante", situación que causa un absoluto



estado de indefensión, pese a que el bloque de legalidad habilita de que el procedimiento administrativo pueda ser enmendado, y una vez que se tenga por acreditada la presentación de la documentación, se puede realizar la revisión por parte de un profesional para que se refiera al componente técnico.

Por una confusión involuntaria, se dejaría en indefensión al titular de la solicitud PCT/EP2017/001097 (PROTEMBIS GMBH) ante la imposibilidad de aplicar la prioridad.

En virtud de lo indicado, cita la jurisprudencia judicial de la Sala Primera No. 116-2010, en el sentido de que: “La discrecionalidad, se da cuando el ordenamiento jurídico prevé alternativas u opciones, todas lícitas, cuya libre escogencia encomienda a la Administración. Esto implica, a su vez el respeto a los límites aplicables como el principio de interdicción de la arbitrariedad, las reglas de la ciencia, la lógica y la técnica, entre otros”. Queda de relieve en el criterio de la Sala Primera que las Administraciones Públicas tienen un margen de actuación conferido por el ordenamiento jurídico, como son el principio de interdicción de la arbitrariedad, de justicia, de lógica y de conveniencia.

3. En el presente caso, resulta incuestionable que el Tribunal ha podido y aún puede producto del presente recurso de revisión revertir la tesis de la improcedencia de la inscripción de la patente, por cuanto las valoraciones de fondo parten de premisas inexactas; no obstante, si se realizan los análisis técnicos a partir de la documentación, se podrá llegar a la solución más favorable para su representada.

Solicita revisar las conductas indicadas y proceder a la declaratoria de nulidad absoluta del voto 0410-2023; y, por consiguiente, se



proceda a remitir el expediente administrativo al Registro de la Propiedad Intelectual, ordenándole que se realice una nueva revisión de la documentación técnica para determinar la procedencia del registro de la patente. Todo ello, por estar ante uno de los supuestos que determina el artículo 353, a) de la Ley General de la Administración Pública.

SEGUNDO. EN CUANTO AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. 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 administrativos, que como bien se sabe, han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador en la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), en dos categorías: ordinarios (revocatoria y apelación) y extraordinarios (revisión).

En cuanto a la naturaleza y alcances en particular del recurso de revisión en particular, se ha indicado:

Los recursos extraordinarios son los que solo pueden tener lugar, por motivos tasados por ley y perfectamente precisados. En términos tales que cuando no se dan esos motivos, no es posible establecer esos recursos. El recurso de revisión siempre ha sido extraordinario tanto en lo judicial como en lo administrativo porque solo cabe, como el de casación, por motivos taxativamente fijados por ley. Fuera de los casos previstos no hay posibilidad de recurso de revisión aun cuando pueda haber la conciencia clara de que ha habido una infracción grave. Si no encaja dentro de las hipótesis previstas no hay



posibilidad de recurso de revisión. (Quirós Coronado, R. (1996). *Ley General de la Administración Pública concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional*. Costa Rica: Editorial ASELEX S.A., p. 407).

Partiendo de la cita doctrina transcrita, el recurso de revisión es de carácter extraordinario o excepcional, por cuanto solo procede en los supuestos expresamente previstos por la ley; además, se da contra actos administrativos firmes, pero que se presentan razonables dudas de validez, según los supuestos señalados taxativamente en el artículo 353 de la LGAP, que al efecto señala:

1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
 - a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente
 - b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;
 - c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y
 - d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato cohecho, violencia u otra maquinación



fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.

Además, se debe acotar que conforme artículo 354 de la citada ley, el recurso de revisión debe interponerse, en el primer supuesto, dentro del año siguiente a la notificación del acto impugnado; en el segundo, dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de los documentos o desde la posibilidad de aportarlos; y en los dos restantes, dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia firme que lo funde.

Ahora bien, tal como lo apuntó la Procuraduría General de la República (por ejemplo, en sus dictámenes C-274-98, del 16 de diciembre de 1998, y C-157-2003, del 3 de junio de 2003), los supuestos para dar cabida al recurso de revisión, previstos en el artículo 353 de la LGAP, coinciden con los estipulados por la legislación española como motivos de admisión de un recurso de esa naturaleza. De esa manera y siempre de conformidad con la Procuraduría, con sustento en los criterios del tratadista español Jesús González Pérez (véase los recursos administrativos y económico-administrativos. (1975). Madrid, España: Editorial Civitas S.A., pp. 299 y 306), sobre cada uno de los motivos debe señalarse lo siguiente:

En cuanto a los primeros de los motivos, el error de hecho debe darse, no respecto de los supuestos normativos aplicables, sino de los supuestos de hecho, no bastando que se dé, simplemente, el error, sino que debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; además, debe proceder de los mismos



documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste.

En el segundo, los nuevos documentos a los que se refiere la norma deben tener tal importancia en la decisión del asunto que, de haberse incorporado al expediente, el resultado habría sido, necesariamente distinto, pero esto siempre que la parte no los conociese, o que no hubiere podido aportarlos oportunamente al expediente.

En cuanto a la tercera causal, los documentos o testimonios declarados falsos deben haber sido tomados en consideración para fijar los supuestos de hecho de la motivación del acto, permitiendo tener por probados ciertos hechos que en realidad provocaron una resolución distinta; en este caso, la falsedad debe estar declarada en firme de manera posterior al procedimiento, o bien, si es anterior el recurrente debe comprobar que ignoraba esa falsedad.

Finalmente, en el último de los supuestos, importa que cualquiera de los delitos que estipula la norma, hayan sido declarados como tales por resolución penal firme.

Entonces, partiendo de tales bases dogmáticas, con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y en su Reglamento Operativo, decreto ejecutivo 43747 MJP de 12 de julio del 2022, publicado en Diario Oficial La Gaceta 210 de 3 de noviembre del 2022, que remiten



expresamente a la Ley General de la Administración Pública, este órgano de alzada debe ajustar las actuaciones del 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 citada; consecuentemente en lo que concierne al recurso de revisión, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 353 y 354 de la ley indicada; por lo que sí procede el recurso de revisión contra las Tribunal Registral Administrativo, pero se debe aclarar que su conocimiento será 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 de 2004).

Con relación a lo expuesto y examinado lo alegado por la representación de la empresa apelante PROTEMBIS GMBH, quien presentó recurso extraordinario de revisión contra el voto 0410-2023 dictado por este Tribunal a las 11:09 horas del 6 de octubre de 2023, el cual confirma la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:00:01 horas del 5 de julio de 2023, que deniega la solicitud de patente de invención denominada DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN EMBÓLICA, MÉTODO DE PLEGADO Y DISPOSITIVO DE CONFORMACIÓN, en dicho recurso la apelante se fundamenta básicamente en el auto de prevención dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:54:31 horas del 18 de agosto de 2022, mediante el cual le solicitó aportar el pliego



reivindicatorio enmendado, sin marcas, ni señas, numerado y preferiblemente sin membretes, según consta a folios 317 a 318 del expediente principal y al momento de presentarlo por un error involuntario se aportó un juego reivindicatorio ajeno al del presente expediente (folios 320 a 321 del expediente principal).

Destaca en el recurso aludido que ese error material involuntario obedece a un acto caprichoso, inusual y arbitrario del auto de prevención, por lo que el examinador Luis Diego Solano Monge, equivocadamente no pudo hacer la valoración técnica como corresponde, yerro que se ha hecho extensivo en la resolución administrativa del Tribunal, que afirma en lo conducente lo siguiente: “...y sostiene que no es posible determinar un concepto inventivo único que relacione de manera técnica el grupo de invenciones reclamadas, por lo que la patente carece de unidad de invención”.

Además señala que este Tribunal ha tenido conocimiento de lo indicado previo a la emisión del voto impugnado, sin embargo, no lo tomó en consideración, ya que en la resolución indica que dicha tesis no es de recibo “por cuanto el error al que se hace referencia es única y exclusivamente responsabilidad de la solicitante”, situación que causa un absoluto estado de indefensión, pese a que el bloque de legalidad habilita de que el procedimiento administrativo pueda ser enmendado, y una vez que se tenga por acreditada la presentación de la documentación, se puede realizar la revisión por parte de un profesional para que se refiera al componente técnico.

Como puede apreciarse el recurso de revisión planteado por la representación de la empresa solicitante y apelante se basa en ese



error material involuntario provocado por la respuesta a la prevención mencionada y, además, porque este Tribunal teniendo pleno conocimiento de dicho error antes de emitir el voto impugnado, no toma en consideración los argumentos de su representada.

Respecto a lo anterior, cabe mencionar que antes del auto de prevención dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:54:31 horas del 18 de agosto de 2022, este le había concedido una prórroga de 10 días hábiles a la representación de la empresa solicitante de la patente, mediante auto de las 11:08:58 horas del 5 de julio de 2022 (folio 309 del expediente principal) para que diera contestación al traslado del informe técnico preliminar Fase 2, el cual se le hizo mediante auto de las 10:12:58 horas del 30 de mayo de 2022 (folio 305 del expediente principal), siendo que dicha contestación la realizó mediante escrito presentado ante el Registro, el 12 de agosto de 2023 (folios 311 a 316 del expediente principal), y es posterior a la contestación del informe técnico preliminar Fase 2, que la autoridad registral dicta el auto de prevención de las 08:54:31 horas del 18 de agosto de 2022, donde le previno:

[...] En vista del documento presentado en fecha 16 de agosto de 2022, mediante el cual se contesta el traslado del informe técnico, se constata que se hicieron correcciones y modificaciones al pliego reivindicatorio, por lo cual se le solicita aportar el pliego de reivindicaciones enmendado, en el cual las reivindicaciones deberán estar debidamente numeradas, sin que contenga ningún tipo de marcas ni señas. (Preferiblemente en hoja blanca sin membretes). Al efecto se le conceden **diez días hábiles** a partir de la notificación correspondiente al amparo de



lo establecido en el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública [...]

Respecto a lo indicado, es importante resaltar que la representación de la recurrente en sus agravios argumenta que al momento de dar contestación a dicho auto de prevención por error involuntario presentaron un juego reivindicatorio ajeno al expediente y fueron analizadas por el experto en la materia el ingeniero Luis Diego Monge Solano, y subraya que si este hubiera hecho un examen integral de la solicitud, la prevención hubiera sido aceptada ya que cumplió con lo solicitado de aclarar la redacción de las reivindicaciones y no se le causaría perjuicio a su representada, no obstante, pese a lo alegado por la recurrente, estima esta instancia que el Registro de la Propiedad Intelectual, lo único que hizo mediante auto emitido a las 08:54:31 horas del 18 de agosto de 2022, fue que al observar que en la contestación que hizo la solicitante y ahora apelante al informe técnico preliminar Fase 2 (folio 311 a 316) se le hicieron correcciones y modificaciones al pliego reivindicatorio, por lo que le previno al solicitante que por cuestión de orden y claridad para el momento de realizar el estudio correspondiente procediera: a aportar el pliego de reivindicaciones enmendado, en el cual las reivindicaciones tenían que estar debidamente numeradas, como puede observarse en ningún momento el Registro indujo a la apelante a modificar el contenido de fondo, si bien presentó un juego reivindicatorio de 26 reivindicaciones con modificaciones (folio 319 a 321 vuelto del expediente principal) es una cuestión que compete directamente a la apelante.

Así las cosas, de ninguna forma se le está causando indefensión a la empresa recurrente con el requerimiento que le hizo el Registro de la



Propiedad Intelectual mediante el auto de prevención dictado a las 08:54:31 horas del 18 de agosto de 2022, ni tampoco este Tribunal ha actuado ocasionando perjuicio o indefensión alguna a la apelante, por el contrario, en el voto 0410-2023 dictado a las once horas con nueve minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, esta instancia deja claro en la resolución impugnada que el error involuntario al que hace alusión de forma reiterada la apelante en el recurso extraordinario de revisión es única y exclusivamente su responsabilidad, pues el examinador ingeniero Luis Diego Monge Solano, como puede apreciarse del expediente analizó el pliego de 26 reivindicaciones presentado con la contestación que hizo la solicitante y ahora apelante al (auto de prevención de las 08:54:31 horas del 18 de agosto de 2022), el cual se relaciona con la contestación al informe técnico preliminar Fase 2, estableciendo que la solicitud de patente de invención denominada DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN EMBÓLICA, MÉTODO DE PLEGADO Y DISPOSITIVO DE CONFORMACIÓN, no cumplía con los requisitos de unidad de invención y claridad, por lo que consideró que las reivindicaciones 5 a 26 quedaban fuera de análisis de los requisitos de patentabilidad y determinó que se analizarían solamente las reivindicaciones 1 a 4 al ser claras y concisas con relación a la materia que se estaba analizando, pero que no cumplían con el requisito de nivel inventivo, criterio en el que se fundamentó el Registro de la Propiedad Intelectual para denegar la solicitud de concesión de la patente de invención referida, mediante resolución final dictada a las 10:00:01 del 5 de junio de 2023 y que este Tribunal confirmó mediante el voto impugnado 0410-2024 dictado a 11:09 horas del 6 de octubre de 2023.



Con relación a los argumentos expuestos, este Tribunal no encuentra ninguna violación o que se deba valorar algún error de hecho que se haya cometido en la tramitación de este proceso, es decir, no se observa que de la confrontación del acto impugnado y la documentación que consta en el expediente se haya incurrido en un manifiesto error de hecho que conlleve a una ilegalidad o nulidad del voto 0410-2023 dictado por este Tribunal a las 11:09 horas del 6 de octubre de 2023, como tampoco alguna actuación de parte del Registro de la Propiedad Intelectual que se deba anular.

Debido a lo anterior, a este órgano no le compete acentuar su análisis en un error de hecho conforme lo establecido en el inciso a) del artículo 353 de la LGAP, tal y como lo pretende la empresa solicitante y ahora apelante PROTEMBIS GMBH, pues la disconformidad que alega la empresa solicitante y apelante en los agravios planteados no encaja dentro de la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 353 citado, por lo que no hay posibilidad de que proceda el recurso extraordinario de revisión, pues de la documentación que consta en el expediente queda claro que el Registro de la Propiedad Intelectual en ningún momento hizo incurrir a la solicitante y ahora apelante en confusión alguna, ni tampoco este Tribunal al momento de resolver el presente caso, dado que el presentar un juego reivindicatorio de 26 reivindicaciones con modificaciones es responsabilidad de la solicitante y ahora apelante no de la autoridad registral y mucho menos de esta instancia.

En cuanto al agravio que plantea la recurrente, sobre que el bloque de legalidad habilita que el procedimiento administrativo pueda ser enmendado, y una vez que se tenga por acreditada la presentación de la documentación, se puede realizar la revisión por parte de un



profesional para que se refiera al componente técnico, en el presente caso, respecto a este agravio, es importante señalar que la apelante en el recurso extraordinario de revisión reitera lo ocurrido con el auto de prevención dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:54:31 horas del 18 de agosto de 2022, mediante el cual le solicitó aportar el pliego reivindicatorio enmendado, sin marcas, ni señas, numerado y preferiblemente sin membretes, y que al momento de presentarlo por un error involuntario se aportó un juego reivindicatorio ajeno al del expediente, de modo que la recurrente tal y como se indicó líneas arriba fue quien presentó el pliego reivindicatorio de 26 reivindicaciones las cuales fueron valoradas por el examinador Luis Diego Monge Solano, de manera que, de la confrontación del acto recurrido y la documentación que consta en el expediente no encuentra este Tribunal que haya que llevar acabo algún tipo de enmienda, debido a que lo alegado por la apelante en virtud de las consideraciones expuestas no configura en el supuesto del inciso a) del artículo 353 de la LGAP.

TERCERO. SOBRE LO QUEBE DE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso extraordinario de revisión planteado por la empresa PROTEMBIS GMBH, en contra del voto 0410-2023 dictado por este Tribunal a las 11:09 horas del 6 de octubre de 2023.

POR TANTO

Por los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso extraordinario de revisión planteado por la abogada Paola Castro Montealegre, en su condición



de apoderada especial de la empresa **PROTEMBIS GMBH**, en contra del voto 0410-2023 dictado por este Tribunal a las 11:09 horas del 6 de octubre de 2023, el que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB.



DESCRIPTORES.

RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL FALLO DEL TRA

TG: PROCESO DE RESOLUCIÓN DEL TRA

TNR: 003575