



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0350-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN  
DENOMINADA “MODULADORES ALOSTÉRICOS DE RECEPTORES  
DE ACETILCOLINA NICOTÍNICOS”**

**MERCK SHARP & DOHME LLC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2018-452)**

**PATENTES DE INVENCIÓN**

**VOTO 0157-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y siete minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, cédula de identidad 1-1018-0975, representando a la empresa **MERCK SHARP & DOHME LLC**, organizada y existente según las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en: 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907 U.S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:13:59 horas del 5 de junio de 2024.

Redacta el juez **Gilbert Bonilla Monge**.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 24/04/2024 el apoderado de la empresa apelante **MERCK SHARP & DOHME LLC**,



mediante la plataforma digital WIPO FILE, presentó solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención denominada **“MODULADORES ALOSTÉRICOS DE RECEPTORES DE ACETILCOLINA NICOTÍNICOS”**, registro 4567, con fundamento en el artículo 17.2 de la Ley de patentes y 22 bis del Reglamento. (folio 146)

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 14:13:59 horas del 5 de junio de 2024, rechazó la solicitud ad portas indicando en lo conducente:

...se le comunica al interesado que no procede admitir lo solicitado, de conformidad con la Directriz DRPI-001-2020 y los términos y condiciones de WIPO FILE.

Conforme al comunicado emitido el 22 de abril de 2024 referente a los términos y condiciones de WIPO FILE se indica lo siguiente: "[...] 4) En trámites iniciados en formato papel, no se recibirá ni dará presentación a documentos en formato digital. [...]".

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ** interpuso recurso de apelación, alegando:

1. El acto administrativo impugnado es nulo de pleno derecho por ser violatorio del principio de legalidad y por ausencia de debida motivación y fundamentación.
2. El auto de no admisión en cuestión se fundamenta en la Directriz DRPI-001-2020 y los términos y condiciones del sistema WIPO FILE. No obstante, lo anterior, esta fundamentación no solo no es apropiada, sino que además no es legal.



3. Por expresa disposición constitucional y legal, el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal es una norma rectora de la ley procesal, y de obligatoria observancia para las autoridades. De manera que, cuando un juez adopta una decisión que desconoce el citado principio, viola el derecho fundamental al debido proceso.
4. En este caso, nos encontramos sin duda ante una situación jurídica consolidada y claramente derechos que se han adquirido de buena fe. No obstante, de una manera que solo puede calificarse como ilegal e improcedente, se emite la decisión impugnada en donde ni siquiera se indican los recursos que tiene el titular de los derechos para controvertir la decisión tal como lo establece nuestra normatividad conforme a los artículos 245 y 247 de la Ley General de la Administración Pública.
5. No es de aplicación la normativa actual al trámite inicial de concesión de la patente. La Directriz RPI-001-2020 tal y como su título lo indica, sólo habilitó en ese momento el sistema de recepción en línea de signos distintivos.
6. El expediente que nos ocupa es un ejemplo claro de esta implementación plena, pues si bien iniciado en 2018 mediante formularios físicos en papel, cuando aún no estaban disponibles los medios electrónicos para la presentación de solicitudes, varias de las actuaciones finales necesarias para culminar en su inscripción se cumplieron y completaron de forma exitosa, según consta en los registros, mediante documentos electrónicos y actuaciones gestionadas a través de la plataforma WIPO FILE.



7. Ahora bien, de una manera que solamente puede calificarse como arbitraria, se emite la decisión impugnada, indicando una normativa que no es aplicable, como ha quedado establecido en la propia resolución que luego resuelve el recurso de revocatoria propuesto utilizando una normativa diferente que, adicionalmente, es posterior a la consolidación de la situación jurídica que nos ocupa, y, adicionalmente, un cambio de términos y condiciones generales de uso de la plataforma WIPO FILE al que pretende dársele fuerza normativa y aplicabilidad de manera completamente irregular frente a una situación que como hemos dicho reiteradamente se encontraba jurídicamente consolidada.
8. Este “comunicado”, manifiesta una restricción de condiciones en el procedimiento administrativo y una modificación en la voluntad de la administración, que inicialmente se había expresado en un sentido más amplio y en la forma de directrices administrativas, no puede ahora ser adoptado y aplicado como lo pretende la administración tal si tuviera fuerza normativa en el acto administrativo impugnado, afectando de manera injustificada e irreparable los derechos de la solicitante de la situación jurídica consolidada que hemos hecho referencia.
9. El procedimiento administrativo es de naturaleza informal, lo que presupone el “in dubio pro actione”, a cuyo tenor la Administración ha de interpretar en forma favorable para el administrado, en el ejercicio del derecho de acción.
10. En consecuencia, solicitamos respetuosamente que las actuaciones impugnadas en el presente asunto sean revocadas,



dando lugar al trámite y concesión de la solicitud de compensación del plazo de vigencia en la patente otorgada a mi representada e inscrita oportunamente mediante resolución del 24 de enero de 2024, dejando sus garantías incólumes y dispuestas para su ejercicio, pues la actuación se ha cumplido en tiempo y en forma, de acuerdo con la normatividad aplicable y no debe el administrado tener que cargar con modificaciones en la opinión de la administración que se han adoptado con posterioridad a la consolidación jurídica de sus derechos y garantías, ni tampoco con la manera inadecuada en la que la administración haya ejercido su gestión, pues no puede perderse de vista que para el administrado se presume siempre legal y legítima.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Como claramente lo indicó el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución que se recurre, el trámite de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención denominada “MODULADORES ALOSTÉRICOS DE RECEPTORES DE ACETILCOLINA NICOTÍNICOS”, registro 4567, no fue admitido como consecuencia de la aplicación de la normativa que rige la tramitación de expedientes por la vía digital, que para el



caso concreto son el artículo 30 inciso f) del Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional, decreto ejecutivo 42835-MJP, y los Términos y Condiciones para la Utilización de la Plataforma WIPO FILE, apartado 10.

Dicha normativa indica, en lo que interesa:

**Artículo 30-Requisitos para la presentación digital de documentos a tramitar en los Registros de Bienes Muebles, Inmobiliario, Personas Jurídicas y Propiedad Intelectual.** Previo cumplimiento por parte de la persona usuaria de lo establecido en el artículo 48 de este reglamento, todo documento que se presente digitalmente, para su recepción debe cumplir con lo siguiente:

[...]

f) Que ninguno de sus documentos asociados, haya sido previamente presentado en formato físico.

[...]

Considera esta instancia que la norma citada es muy clara en cuanto a los requisitos para tramitar los expedientes en la vía administrativa de forma digital, y no se pueden hacer excepciones para casos particulares, esto atentaría contra el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos administrativos.

A este respecto, la Sala Constitucional, en respuesta a consulta legislativa facultativa de constitucionalidad resolución 2005-00398, indicó:

El principio de la inderogabilidad singular es muy propio y particular de la potestad administrativa reglamentaria, esto es, de la facultad de todo jerarca administrativo de dictar



reglamentos internos de organización o servicio, o bien, del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones reglamentarias ejecutivas de una ley, sector del ordenamiento jurídico en el que funge como un límite sustancial al ejercicio de esa prerrogativa. En nuestro medio jurídico, el principio fue importado del Derecho Administrativo al Derecho Parlamentario, con todos los inconvenientes que, eventualmente, puede implicar en este último ámbito. En efecto, la inderogabilidad singular de los reglamentos administrativos surgió como un instituto para garantizar que una norma administrativa de alcance general y abstracto no sea excepcionada o desaplicada casuísticamente, esto es, para determinados casos particulares, todo en resguardo del principio constitucional de la igualdad de los destinatarios –efectos externos– frente a la misma (artículo 33 de la Constitución Política).

(Resolución de las 12:10 horas del 21 de enero de 2005, expediente O4-012014-0007-CO)

Este reglamento fue de conocimiento general puesto que se publicó el 12 de abril de 2024 en el Diario Oficial del Estado Costarricense y es obligación de los litigantes en la materia estar al tanto de la normativa vigente, que este caso busca un orden tanto para la administración como para el administrado.

Con la apelación se busca una desaplicación de la normativa indicada, lo cual transgrede el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos y, de forma más general pero no menos importante, el principio de legalidad que rige la actividad de la administración y que está contenido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración



Pública. Así, los agravios no pueden ser acogidos por ser improcedentes.

**POR TANTO**

Se declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, representando a la empresa **MERCK SHARP & DOHME LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:13:59 horas del 5 de junio de 2024, la cual se confirma. 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 que una el expediente principal al legajo de apelación por inadmisión, artículo 48 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. NOTIFÍQUESE.

**Karen Quesada Bermudez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA ACTOS DEL REGISTRO  
NACIONAL EN MATERIA SUSTANTIVA

TG: ÁREAS DE COMPETENCIA

TNR: OO.31.39

RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL

TG: REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: OO.51.735