



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0405-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS PERECEDEROS
A BASE DE BIOPOLÍMEROS”

TUFTS UNIVERSITY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2016-468)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0221-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las diez horas con treinta y ocho minutos del quince de mayo de dos
mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor
Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de Heredia, portador de la
cédula de identidad 1-1018-0975, en condición de apoderado
especial de **TUFTS UNIVERSITY**, entidad existente conforme las leyes
de Estados Unidos de América, domiciliada en Ballou Hall Medford,
Massachusetts 02155, Estados Unidos de América, en contra de la
resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
9:00:24 horas del 7 de junio de 2024.



Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento adicional 2024/1034 presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de marzo de 2024, el abogado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de **TUFTS UNIVERSITY**, presentó solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención **“CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS PERECEDEROS A BASE DE BIOPOLÍMEROS”**.

Mediante resolución dictada a las 9:00:24 horas del 7 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró inadmisibile la solicitud de compensación del plazo, por considerar que se gestionó fuera del plazo establecido en el artículo 17 inciso 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante, Ley de patentes de invención).

Inconforme con lo resuelto, el señor **Néstor Morera Víquez**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando en sus agravios lo siguiente:

1. Indica, que en la práctica administrativa el Registro de la Propiedad Intelectual ha interpretado, desde la implementación de la figura de compensación de plazo, que el otorgamiento de la patente se entiende a partir de la emisión de la resolución de inscripción.



2. Señala que no medió ningún aviso, comunicación o notificación para informar debidamente a los usuarios, el Registro de la Propiedad Intelectual ha decidido de manera abrupta cambiar la interpretación afianzada en la práctica administrativa del Despacho en relación con el artículo 17.2 de la Ley de patentes de invención, por lo que se está ante un acto viciado de nulidad.

3. El Registro en esta nueva interpretación se apoya en el voto 0298-2023 del Tribunal Registral Administrativo, no obstante, no se trata de un pronunciamiento emitido de manera general por el Tribunal Registral Administrativo, sino claramente una interpretación en un caso concreto con efecto únicamente inter partes que no puede extrapolarse a otros actores. Además, ni siquiera se emite en el marco de una controversia relacionada con solicitudes de compensación del plazo de vigencia de patentes, sino en el marco de una disputa por razones de solicitudes divisionales.

4. Solicita que de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se le otorgue una audiencia en la que tenga oportunidad de explicar con mayor claridad las razones jurídicas por las cuales la solicitud de compensación oportunamente formulada en el presente expediente debe ser tramitada y resuelta favorablemente.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, que la solicitud de compensación del plazo gestionada por medio del documento adicional 2024/1034, en fecha 21 de marzo de 2024, por parte del representante de la sociedad **TUFTS UNIVERSITY**, fue



presentada fuera del plazo legal estipulado en el artículo 17 inciso 2 de la Ley de patentes de Invención. (visible a folio 123 a 124 del expediente principal)

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El procedimiento administrativo es un procedimiento formal y ordenado que busca emitir actos que deciden sobre derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, el cual responde a un conjunto de principios que lo regulan. El Diccionario Usual del Poder Judicial lo define como: "...conjunto de operaciones de trámite, formalidades y actuaciones internas que, vinculadas entre sí, posibilitan la adopción de la voluntad de la Administración, sea en etapa constitutiva, recursiva o de ejecución." (<https://diccionariouseducativo.poder-judicial.go.cr>)

Al ser un sistema reglado, se establecen plazos para que la Administración actúe y para que los ciudadanos respondan o ejerzan sus derechos, los cuales deben respetarse so pena de que opera la caducidad de estos.



El Tribunal Contencioso Administrativo, en referencia a la caducidad, ha indicado:

[...]

El análisis de la naturaleza de esta figura permite concluir que se trata de un hecho jurídico dentro del procedimiento que se justifica, como un medio de evitar la prolongación excesiva de los procedimientos, en aras de la seguridad jurídica, así como en la necesidad de garantizar la continuidad y eficiencia de la actividad administrativa. Resulta inviable cuando el asunto se encuentre listo para el dictado del acto final. Para que opere, según lo establece la norma aludida, la caducidad requiere de varios elementos. En un primer término, que el asunto haya ingresado en un estado de abandono procesal, esto es, una inactividad. Segundo, que dicho estancamiento sea producto de causas imputables al administrado, cuando haya iniciado a gestión de parte, o bien de la Administración, si fue instaurado de oficio. [...]

(Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta. Sentencia 41 de las dieciséis horas con quince minutos del veintiocho de febrero de dos mil trece. Expediente: 11-003464- 1027-CA)

De esta forma cuando la ley concede un plazo para ejercer un derecho, sin que medie actuación del administrativo dentro del término de tiempo concedido, se produce la pérdida de ese derecho.

Si bien la materia de patentes de invención tiene su ley especial que regula el procedimiento mediante el cual se otorga o deniega la protección a la invención reivindicada, este no escapa de la regulación y aplicación de los principios del procedimiento administrativo en general.



El artículo 17 de la Ley de Patentes de Invención, otorga a las patentes una vigencia de 20 años improrrogables, contados desde la presentación de la solicitud. Asimismo, el artículo en mención prevé una compensación de este plazo para aquellos casos en que se presenten atrasos atribuibles al Registro, al efecto señala la norma:

Artículo 17.- Duración de la protección de la patente

1.- La patente tendrá una vigencia de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial o, para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de cooperación en materia de patentes, desde la fecha de la presentación internacional.

2.- No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 anterior, si el Registro de la Propiedad Industrial demora en otorgar la patente más de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, o si demora más de tres (3) años, contados a partir de la solicitud del examen de fondo de la patente, previsto en el artículo 13 de esta Ley, cualquiera que sea posterior, el titular tendrá derecho a solicitar al Registro de la Propiedad Industrial una compensación en la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá formularse por escrito, dentro de los tres (3) meses siguientes al otorgamiento de la patente.

3.- Al recibir esta solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial deberá compensar el plazo de la patente, en un día por cada día en que se excedan los periodos de tiempo referidos en el párrafo 2. Sin embargo, los períodos de tiempo imputables a acciones del solicitante no se incluirán en la determinación de los



retrasos. No obstante, lo anterior, la compensación total del plazo de la patente nunca podrá exceder de dieciocho meses.

4.- No obstante las disposiciones previstas en el párrafo 1 anterior, para el caso de las patentes vigentes que cubran algún producto farmacéutico, cuando la aprobación del registro sanitario para la primera comercialización de dicho producto farmacéutico en el país, otorgada por el Ministerio de Salud, demore más de tres (3) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro sanitario del producto farmacéutico en el país, el titular de la patente tendrá derecho a solicitar, al Registro de la Propiedad Industrial, una compensación en la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá formularse por escrito, dentro de los tres (3) meses siguientes a la aprobación del registro sanitario para la primera comercialización del producto farmacéutico en el país.

La finalidad de estipular un procedimiento de este tipo radica en reconocer y proteger los derechos de los inventores ante casos de demoras administrativas. El titular tendrá así, como parte de este auxilio administrativo, el derecho subjetivo de solicitar la extensión del plazo de vigencia de la patente de invención, para su aplicación el inciso 2 señala varios requisitos que deben de cumplirse para poder ser acreedor de este derecho:

1. De forma: Se debe presentar por escrito la solicitud ante el Registro de la Propiedad Intelectual.
2. De tiempo: Debe incoarse dentro de los 3 meses siguientes al otorgamiento de la patente.



Para el caso en concreto, se logra determinar que el apelante cumplió con el requerimiento en cuanto a la forma, ya que el señor **Néstor Morera Víquez**, en representación de la compañía **TUFTS UNIVERSITY**, presentó por escrito la gestión de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención denominada **“CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS PERECEDEROS A BASE DE BIOPOLÍMEROS”** (visible a folio 123 a 124 del expediente principal).

En cuanto al requisito temporal o de tiempo, el artículo 17 inciso 2 de la Ley de patentes, es claro en señalar que *“Dicha solicitud deberá formularse por escrito, dentro de los tres (3) meses siguientes al otorgamiento de la patente”*. El inciso señalado es claro al determinar que el término de tres meses se debe computar en el momento en que el Registro de la Propiedad Intelectual otorga la patente de invención.

Conforme al artículo 15 de la Ley de patentes de invención, la resolución fundamentada mediante la cual se concede la protección a la patente de invención es precisamente la resolución de otorgamiento. En tanto, la resolución de inscripción a la que hace referencia el inciso 4 de dicha norma, viene a cumplir una función de mero trámite. Al efecto indica la norma de cita:

Artículo 15.- Otorgamiento de la patente.

1. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que se han cumplido los requisitos y condiciones previsto por esta ley y su reglamento otorgará la patente.
2. El otorgamiento de la patente podrá limitarse a una o algunas de las reivindicaciones presentadas por el solicitante, en cuyo caso se denegará la patente para las reivindicaciones respecto



a las cuales no se cumplan los requisitos de ley.

3. La resolución que otorgue o que deniegue en todo o en parte la patente deberá estar fundamentada.

4. Cuando la resolución sea favorable a la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la patente, entregará al solicitante un certificado del otorgamiento y un ejemplar de la patente; y publicará una reseña de la resolución en el Diario Oficial.

Así que una vez que se realice el examen de forma y de fondo, el Registro deberá emitir la resolución que concede u otorga la protección a la patente. Posterior a la resolución de otorgamiento y con fundamento en ella, es que se dicta la orden de inscripción, emisión del certificado y publicación respectiva, siendo esta última una resolución de trámite.

Con el fin de clarificar este tema, es que se recurre a la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:

[...]

Conviene entonces, para resolver el presente caso, establecer la diferencia entre un acto administrativo "definitivo", y los actos administrativos "de trámite". Los primeros, son aquellos que deciden por el fondo el punto sometido a conocimiento de la Administración, "... y produce efecto externo creando una relación entre la Administración y las demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva definen el negocio planteado a la



administración, sin supeditar su efecto a condiciones o plazos suspensivos..." (Ortiz Ortiz, Eduardo. "Materia y Objeto del Contencioso Administrativo". Revista de Ciencias Jurídicas No. 5. Universidad de Costa Rica, San José, 1965, pág. 89). Por el contrario, los actos de trámite no declaran ningún derecho ni establecen deberes, ya que su naturaleza es puramente instrumental, preparatoria del acto definitivo, se limitan a integrar el procedimiento anterior al acto final, y en consecuencia por sí mismos no pueden producir efectos jurídicos, "...su verdadera naturaleza está en el hecho de que no es el acto que resuelve sobre la pretensión del particular, ni satisface la necesidad pública en forma directa y autónoma, sino el acto que, para ello, depende de otro que sí puede alcanzar ese resultado..." (Ortiz Ortiz, Eduardo, op. cit. pág. 85), y únicamente pueden ser impugnados directamente, en los supuestos en que pongan fin al procedimiento o tornen imposible su continuación. (**Resolución 00049-1993, del 5 de agosto de 1993, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia**)

En el caso bajo análisis y de conformidad con lo supra citado, es que es posible determinar que la resolución que concedió la protección a la invención reivindicada, dictada a las 09:48:29 horas del 4 de septiembre de 2023 (visible a folio 97 a 107 del expediente principal), es el acto definitivo, mientras que la resolución de inscripción de las 15:06:08 del 21 de diciembre de 2023 (visible a folio 113 del expediente principal) corresponde a un acto de trámite, instrumental y procedimental, que sirve para ordenar la inscripción de la patente y expedir el certificado respectivo. Asimismo, que el apelante, presentó la solicitud de compensación del plazo hasta el 21 de marzo de 2024



(visible a folio 124 del expediente principal), no cumpliendo con el requisito temporal señalado por el numeral 17 inciso 2 de la Ley de Patentes.

El apelante manifiesta en sus agravios que en la práctica administrativa el Registro ha interpretado, que el otorgamiento de la patente se entiende a partir de la emisión de la resolución de inscripción, lo cual no tiene ningún sustento legal, tal y como se ha analizado en párrafos anteriores. Tanto la ley como la doctrina judicial establecen que el derecho a compensación se activa con la resolución de concesión.

Por otra parte, no aporta evidencia que sustente su decir, con respecto a que el Registro cambió la interpretación del artículo 17 inciso 2 de la Ley de Patentes, siendo que los autos demuestran que la actuación registral se encuentra ajustada a la legalidad de los actos, que se impugnan por esta vía.

Con respecto a la aplicación de lo resuelto mediante el Voto 0298-2023 de este Tribunal, si bien es cierto que las resoluciones dictadas por este Tribunal son únicamente de aplicación obligatoria para el caso concreto que resuelven, sirven como un precedente administrativo, y es de esta forma en que el Registro de origen cita el voto en mención.

En cuanto a la solicitud de una audiencia oral, este órgano de alzada considera que el asunto al ser de pleno derecho no amerita la celebración de las diligencias orales solicitadas, por tal motivo es que se deniega.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de **TUFTS UNIVERSITY**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de **TUFTS UNIVERSITY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 9:00:24 horas del 7 de junio de 2024, la 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

RECURSO DE APELACIÓN CONTRAS ACTOS DEL REGISTRO
NACIONAL EN MATERIA SUSTANTIVA.

T.G.: Áreas de competencia

T.N.R.: 00.31.39

INVENCION TG. PATENTES DE INVENCION
TNR. 00.38.15