



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0014-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “COMPUESTOS DIRIGIDOS A BRM Y MÉTODOS DE
USO ASOCIADOS”

ARVINAS OPERATIONS, INC. y GENENTECH, INC., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-527

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0383-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticuatro minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de las empresas **ARVINAS OPERATIONS, INC. y GENENTECH, INC.**, organizadas y constituidas conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliadas respectivamente en 5 Science Park New Haven, Connecticut 06511, y 1 DNA Way South San Francisco, California 94080-4990, EE. UU., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:50:14 horas del 24 de octubre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 3 de noviembre de 2020, el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de **ARVINAS OPERATIONS, INC. y GENENTECH, INC**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“COMPUESTOS DIRIGIDOS A BRM Y MÉTODOS DE USO ASOCIADOS”**

Una vez publicados los avisos respectivos en el diario La República el 31 de marzo de 2021, y en el Diario Oficial La Gaceta 68 del 9 de abril de 2021; transcurrido el plazo de ley no se presentaron oposiciones.

El informe técnico preliminar fase 1, de fecha 7 de julio de 2023, elaborado por la Dra. Lara Aguilar Morales, fue notificado al solicitante el 27 de julio de 2023; el apoderado, presentó la respuesta respectiva el 24 de agosto de 2023. No obstante, mediante auto del 11 de setiembre de 2023, se admitió parcialmente la respuesta al ITP1 para que se aportará el pliego reivindicatorio debidamente numerado (folios 205-217).

El 9 de noviembre de 2023, se recibió debidamente numerado el pliego reivindicatorio, el 31 de mayo de 2024, se emitió el informe técnico preliminar fase 2, el cual fue debidamente notificado al solicitante el 17 de junio 2024 y donde se concluye que:

“Por tanto, con base en los artículos 1 y siguientes y concordantes de la Ley de patentes de invención, dibujos y



modelos industriales y modelos de utilidad, no. 6867, en conformidad con el análisis de los anteriores apartados, se rechaza la materia presentada en las reivindicaciones 1-21 porque no cumplen con los requisitos de patentabilidad exigidos por la legislación vigente como se presentó en los apartados correspondientes.”

Mediante documento adicional 2024/002742 presentado por medio de la plataforma digital WIPO File el 17 de julio de 2024, el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de las empresas solicitantes, solicitó prórroga a efectos de dar respuesta al informe técnico preliminar fase 2 (folio 361 a 363 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 10:16:14 horas del 24 de julio de 2024 (folio 364 expediente principal), tuvo por no admitida la solicitud de prórroga, debido a que se presentó mediante la plataforma digital WIPO Files, siendo improcedente, por cuanto el trámite se inició en formato físico y de esa misma manera debió ser presentada esa solicitud, conforme lo establecido en el artículo 30 inciso f) del Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional y el apartado 10 de los Términos y condiciones para la utilización de la plataforma WIPO File (folios 364 y 365 del expediente de origen).

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 08:50:14 horas del 24 de octubre de 2024, denegó la solicitud presentada considerando lo siguiente:



Se extrae del expediente que si bien el solicitante contestó el informe técnico preliminar fase 2, no contestó la prevención de fondo que le indicaba aportar el pliego reivindicatorio acorde a las enmiendas señaladas en la respuesta a dicho informe; por tanto, siendo que el pliego aportado ya había sido analizado por el examinador; se tiene el informe técnico preliminar fase 2 (ITP2) como informe técnico concluyente (ITC) para efectos de esta resolución.

Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de patentes, este Registro concluye que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **COMPUESTOS DIRIGIDOS A BRM Y MÉTODOS DE USO ASOCIADOS**, y ordenar el archivo del expediente respectivo

Inconforme con lo resuelto, el abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de las empresas gestionantes, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Por medio de la plataforma WIPO FILE, el 17 de julio 2024 se presentó solicitud de prórroga con el propósito de que sus representadas se refirieran al informe técnico fase 2, ya que su domicilio es en el extranjero y se requería de mayor plazo para poder referirse al informe, además de las correspondientes traducciones. De ahí que, la Oficina de Patentes no admitió la solicitud pedida, por cuanto fue presentada por medio de esa plataforma y la solicitud debía



aportarse en formato papel en la misma forma en que ingresó la solicitud de inscripción de la patente.

Por consiguiente, la resolución que declaró inadmisibile la solicitud de prórroga se fundamentó en el inciso f) del artículo 30 del Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional, reformado y publicado el 12 de abril de 2024 en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance 73, al amparo de los términos y condiciones para la utilización de la plataforma WIPO FILE, actualizada desde el 22 de abril de 2024, y que fue aceptada por el gestionante al ingresar a esta plataforma.

Asimismo, esa resolución se encontró acorde a la reforma de una norma reglamentaria de la Dirección de Servicios del Registro Nacional, y notificada mediante el Diario Oficial La Gaceta del 12 de abril del 2024, en la cual se determinó que la forma en que se venía actuando en el expediente administrativo por medio de la plataforma WIPO FILE debía suspenderse, por cuanto a partir de esa fecha, toda actuación debía efectuarse en papel, aun cuando desde el 26 de enero del 2023 toda intervención de su representada dentro del expediente se había realizado por medio electrónico o en esa plataforma; de ahí que, a pesar de tener sentido esa norma para ser aplicada en otras actuaciones de los administrados ante el Registro Nacional, su aplicación en la tramitación de patentes resulta absurda, contraproducente, ilegal e inconstitucional.

Agrega el apelante, que el desacato de esta norma en la presentación de documentos en cualquier Registro que forma parte del Registro Nacional acarrea como consecuencia, el retraso de pocos días en el trámite de inscripción del documento, debido al cambio de digital a



papel o viceversa; sin embargo, en lo que respecta a patentes los efectos son más graves.

La situación surge a partir del auto de traslado del informe técnico fase 2, el cual fue notificado el 17 de junio de 2024, debido a ello, el 17 de julio de 2024 por medio de la plataforma digital WIPO FILE se solicitó prórroga. De ahí que, sus representadas objetaron debidamente dentro del correspondiente plazo el informe técnico fase 2, por medio de la solicitud formal de prórroga, la cual fue rechazada por la autoridad registral al no haberse presentado en formato papel, con base en que la solicitud de la patente presentada en el 2020 se hizo en ese mismo formato; en consecuencia, se evidencia la pérdida del derecho a debatir lo que determinó la examinadora y la sección de patentes del Registro de la Propiedad Intelectual, con relación a las enmiendas necesarias para superar el examen de fondo y así lograr el registro de su patente. Por estos motivos, le compete al Registro de la Propiedad Intelectual, admitir la solicitud y conferir un nuevo plazo para poder referirse a ese informe.

Asimismo, destaca que en el expediente bajo análisis desde hace tres años se dejaron de tramitar documentos en papel; y el hecho de tener por no acreditado un documento al ser presentado en línea y que era el procedimiento normal que se venía realizando en ese período de tiempo e inclusive de esa manera también se contestó el informe técnico fase 1; de ahí que, suprimir el derecho del solicitante de poder referirse al informe técnico fase 2 con el objetivo de obtener la protección de la patente es absurdo y contraproducente a los intereses de la norma reformada.



Con respecto al decreto ejecutivo 44428-MJP del 12 de abril de 2024, mediante el cual se emite el nuevo reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional, con el propósito de aligerar el funcionamiento del Registro Nacional, indica que se realizó ignorando la situación del Registro de la Propiedad Intelectual, lo cual viene a ocasionar dilación, complejidad, ineficiencia y además crea gestiones con requisitos adicionales, y asimismo transgrede directamente la Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos; de ahí que, cuando a la autoridad le resulte evidente la ilegalidad de una norma inferior, se encuentra en la obligación de acatar la de mayor rango que se le oponga.

En ese sentido, el admitir o rechazar una solicitud de prórroga correspondiente al traslado del informe técnico fase 2, así como la respuesta a la resolución de alguno de los registros que conforman el Registro Nacional, no se encuentra regulado por el Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional.

2. La resolución que emitió el Registro de Propiedad Intelectual respecto a la inadmisibilidad de la solicitud de prórroga y que ocasiona la denegatoria de la solicitud de la patente, por considerar que no fue contestado el traslado del informe técnico fase 2, en esta se suprimen los principios de economía procesal e informalismo según lo establece el artículo 224 de la Ley General de Administración Pública, por cuanto al denegar la admisibilidad de la solicitud se da por informado de su interposición y al mismo tiempo lo declara inadmisibile por un motivo de forma, como lo admitió formalmente en la resolución.



Además, se provoca un gran perjuicio con relación al derecho de defensa de sus representadas, siendo un derecho constitucional de defensa y debido proceso, comprendido en el artículo 41 de la Constitución Política, que otorga el derecho de poder continuar con el trámite de inscripción de la patente pretendida, sin dejar de lado, el quebrantamiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la sanción, los cuales guardan relación con el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

En consecuencia, no es posible identificar cual es el bien jurídico tutelado que su representada infringió al utilizar el sistema WIPO FILE, como tampoco se justifica razonable o proporcional la sanción, por cuanto es imposible determinar el bien jurídico que se quebranta al emplear su representada el sistema digital desarrollado y puesto a disposición de los administrados por el Registro de la Propiedad Intelectual, con el propósito de llevar a cabo el trámite de los expedientes administrativos en línea y que se venía usando desde hace tres años; al mismo tiempo, la autoridad registral pudo haber prevenido a su representada el aparente error de forma y otorgar plazo para su enmienda.

3. Señaló el recurrente, que sus representadas aportaron la correspondiente contestación al informe técnico fase 2, ya que existe un interés real y efectivo de lograr enmendar el proceso en discusión, para continuar con el trámite de registro de la patente de invención solicitada.

Finalmente, en vista de las manifestaciones y principios indicados,



solicitó se admita el recurso interpuesto en contra de la resolución recurrida y la respuesta al informe técnico fase 2.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho relevante para lo que debe ser resuelto, que el documento adicional 2024/002742, presentado el 17 de julio de 2024, por parte del representante de las empresas ARVINAS OPERATIONS, INC. y GENENTECH, INC., no cumplió con lo establecido en el artículo 30 inciso f) del Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional y el numeral 10 de los Términos y condiciones para la utilización de la plataforma WIPO File.

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

CUARTO. 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 objeto de la presente inconformidad se basa en que el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró inadmisibile la solicitud de prórroga para contestar el informe técnico preliminar fase 2, debido a que el escrito fue presentado por medio de la plataforma digital WIPO File el 17 de julio de 2024, por lo cual se incumplió con los requisitos establecidos en el artículo 30 inciso f) del Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional y el numeral 10 de los Términos y condiciones para la



utilización de la plataforma WIPO File.

Al respecto, merece de importancia traer a colación la aplicación de la normativa que rige la tramitación de expedientes por la vía digital, que en lo de interés disponen:

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.

[...]

De la norma transcrita se infiere la aplicación del artículo 48 del mismo reglamento que señala:

Artículo 48-Sobre el registro en el portal digital. La persona usuaria deberá registrarse de forma gratuita. quedando sujeta a la aceptación de las políticas, términos y condiciones establecidos por el RN.

(El subrayado no corresponde al texto original)

El citado cuerpo normativo es claro al establecer los requisitos para tramitar los documentos de expedientes de forma digital, y además no



hace excepciones para casos particulares, pues esto atentaría contra el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos administrativos.

Al 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 04-012014-0007-CO)

Así las cosas, el Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro



Nacional, fue publicado el 12 de abril de 2024 en el Diario Oficial La Gaceta, por ende, puesto en conocimiento de manera general; de ahí que, su aplicación es de acatamiento obligatorio, por lo que, el gestionante debió estar al corriente de la normativa vigente, máxime que se encontraba ejerciendo una representación dentro de un trámite administrativo en materia de propiedad intelectual.

En este sentido, conforme se aprecia en el expediente bajo análisis, la representación de las gestionantes desatendió lo establecido en el inciso f) del artículo 30 del reglamento citado, en razón de que el documento adicional 2024/002742 fue presentado a través de la plataforma digital WIPO File el 17 de julio de 2024, el cual concierne a la solicitud de prórroga a efectos de dar respuesta al informe técnico preliminar fase 2, y que resultó inadmisibile, por cuanto lo correspondiente era su presentación en formato físico, como se realizó la solicitud inicial para la concesión de patente de invención seguida en el expediente bajo análisis.

Ahora bien, con respecto a los agravios señalados por el apelante, estos no pueden ser atendidos ya que resultan improcedentes, debido a que la administración registral en la esfera de sus competencias, debe someter su actuar al 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, y en este sentido, no podría la sede registral desatender la normativa que rige la materia, que es de acatamiento obligatorio y con mucho más razón, todo aquel cambio que por disposición legal o reglamentaria ha sido reformado en aras de los cambios y necesidades que en este caso buscan un orden tanto para la



administración como para el administrado.

Por otra parte, acerca de que la autoridad registral resolvió con fundamento en una reforma reglamentaria de la Dirección de Servicios del Registro Nacional, y que refiere a la manera en que se venía actuando en los expedientes respecto de los documentos digitales o físicos, la cual señala el apelante que para el caso de la tramitación en patentes resulta absurda, contraproducente, ilegal e inconstitucional. De lo anterior, considera este Tribunal importante hacer eco de lo señalado por la Sala Constitucional, quien ha reconocido expresamente como parte integral del debido proceso y del derecho de defensa, el deber de la Administración de motivar los actos administrativos, en especial aquellos que imponen sanciones, o bien que restringen, supriman o denieguen derechos a los administrados; en sentencia 10794-2007 de las 11:58 horas del 27 de julio de 2007, señaló lo siguiente:

IV.- SOBRE LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. La declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la Administración Pública al dictado o emanación del acto administrativo es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa. Al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la Administración Pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de ésta. Precisamente, por lo anterior es que la debida motivación del acto forma parte del debido proceso, puesto que “la notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los motivos en que ella se funde”, forma



parte de esas garantías fundamentales. El principio general es la obligación de motivar todos los actos administrativos, dado que, dimana de la observación y aplicación de principio de legalidad por parte de los entes y órganos públicos. Desde la perspectiva del administrado, la motivación supone una mayor protección de sus derechos, puesto que, del cumplimiento efectivo de la obligación de motivar por parte de la respectiva administración, depende que conozca los antecedentes y razones que justificaron el acto administrativo para efectos de su impugnación.

[...]

Por su parte, no podemos olvidar lo que al respecto estipula la Ley General de la Administración Pública, específicamente en el capítulo tercero que regula lo concerniente a los elementos esenciales para la validez y eficacia del acto administrativo, que entre otros puntos señala, la importancia de cumplir con el deber de motivar los actos dictados por la Administración, y este motivo debe estar fundamentado. El artículo 133 de la ley citada, dispone:

1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto.
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento.

Bajo este conocimiento, este Tribunal concluye que la resolución dictada por el a quo, se encuentra ajustada a derecho, pues existe



suficiente relación entre los hechos probados, la norma jurídica y técnica que sustentan la resolución; además, su contenido, es decir, la parte dispositiva determina en forma congruente los efectos jurídicos de lo resuelto.

En lo que respecta al fin, el cual es la satisfacción del interés común mediante el ejercicio de sus potestades, las cuales deben ajustarse al principio de legalidad que como fue señalado anteriormente se encuentran consagrados en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, como medio para brindar seguridad jurídica al administrado.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que lo decidido por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustado a derecho.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de las empresas ARVINAS OPERATIONS, INC. y GENENTECH, INC., en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de las empresas



ARVINAS OPERATIONS, INC. y GENENTECH, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:50:14 horas del 24 de octubre 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: CONCESIÓN DE LA PATENTE

TE: DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55