



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0351-TRA-PI

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE
PARA LA INVENCIÓN RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS
DIRIGIDOS A BCMA Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS.

LEGEND BIOTECH IRELAND LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-274)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0146-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del doce de marzo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, abogado, portador de la cédula de identidad número 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEGEND BIOTECH IRELAND LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Irlanda, con domicilio en One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:13:42 horas del 10 de julio de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 4 de julio de 2024 el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, apoderado de la empresa **LEGEND BIOTECH IRELAND LIMITED**, solicitó la patente denominada: **RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS DIRIGIDOS A BCMA Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS (Divisional del expediente 2019-0050)** la que se tramitó bajo el número de expediente 2024-0274.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:13:42 horas del 10 de julio de 2024, dispuso en lo conducente, lo siguiente: ... **POR TANTO** Con fundamento en las razones expuestas y citas de ley, se resuelve: **I. RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la patente de invención número 2024-0274, denominada **RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS DIRIGIDOS A BCMA Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS**.

El rechazo de plano se fundamenta en que la solicitud de la patente del expediente principal o madre 2019-0050, presentado el 31 de enero de 2019, fue denegado mediante resolución fundamentada del 16 de mayo de 2024, por lo cual la solicitud divisional ingresó estando en firme la resolución que pone fin al trámite de la solicitud madre.

Inconforme con lo resuelto el licenciado Valverde Gutiérrez presentó recurso de apelación, y expresó como agravios lo siguiente:

Según los lineamientos para la presentación de solicitudes divisionales de patentes en el Registro de Propiedad Industrial, el solicitante puede dividir su solicitud para solventar una objeción de



unidad de invención, entre otros: "Mientras la solicitud de encuentre en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo"

La divisional fue presentada el 04/07/2024 y el recurso de apelación por inadmisión contra el expediente madre el 09/07/2024, por lo que aún no estaba en firme la resolución final del expediente madre.

En materia administrativa rige el principio de seguridad jurídica: ninguna resolución puede considerarse firme mientras exista un recurso pendiente. El actuar del Registro adelantó efectos jurídicos sin esperar la definición del Tribunal, lo cual resulta en un vicio grave de procedimiento.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

1. Mediante el VOTO 0057-2025 (expediente 2024-0301-TRA-PI), dictado a las once horas cuarenta y un minutos del seis de febrero de dos mil veinticinco, el Tribunal admitió por la forma el recurso de apelación por inadmisión (presentado el 9/7/2024) y en cuanto al fondo lo rechazó (se declara improcedente el recurso de apelación por inadmisión), adquiriendo firmeza a la resolución del registro de la solicitud madre (expediente 2019-0050) de las 11:25:31 horas del 16 de mayo de 2024.
2. El 4 de julio de 2024 ingreso el expediente 2024-0274, la solicitud divisional del expediente 2019-0050 para el otorgamiento de la categoría de patente para la invención RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS DIRIGIDOS A BCMA Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS, de la empresa LEGEND BIOTECH IRELAND LIMITED.



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Indica el Registro de la Propiedad Intelectual en el dictado de resolución del recurso de revocatoria (folio 684, párrafo segundo) que en el trámite de la solicitud madre no se presentó recurso alguno, pero sí se presentó recurso de apelación y el registro lo rechazó, por eso se conoció el recurso de apelación por inadmisión; tal imprecisión no genera nulidad debido a que este Tribunal dio curso al recurso de apelación por inadmisión presentado y conoció del presente recurso de apelación, lo que no deja en indefensión a la parte apelante.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. MOMENTO PROCESAL PARA PRESENTAR DIVISIONALES. EFECTOS DE LOS RECURSOS DE IMPUGNACIÓN. En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en el hecho que la presente solicitud de patente fue presentada el 4 de julio de 2024 bajo el expediente 2024-0274, como solicitud divisional del expediente madre 2019-0050, presentado el 31 de enero de 2019, denegada mediante resolución fundamentada del 16 de mayo de 2024, por lo cual la solicitud divisional ingresó estando en firme la resolución que pone fin al trámite de la solicitud madre. Y para poder solicitar la divisional la solicitud madre no puede estar concedida o denegada en firme.

A lo anterior el apelante indica que la resolución del 16 de mayo de 2024 que resolvió el trámite de la solicitud madre no estaba en firme por cuanto se presentó un recurso de apelación por inadmisión en el proceso, por lo tanto, no procede el rechazo de la divisional.



La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N°6867 contempla la posibilidad de hacer la división de una solicitud de patente en dos de sus normas; primero, en el artículo 8.2 según el cual “el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones...” y segundo en el artículo 13.3, que permite al solicitante una vez notificado el informe técnico, que en el plazo de un mes pueda modificar o dividir su solicitud en respuesta a las objeciones planteadas por el examinador. En ambos casos el gestionante está facultado para presentar una solicitud divisional.

Del mismo modo el artículo 19 del Reglamento a la ley citada indica:

Artículo 19.- Examen de fondo

[...]

En caso de división de la solicitud, cada solicitud fraccionaria se organizará como expediente independiente. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completarlas; así como el comprobante de pago de la tasa de presentación de cada una.

Con respecto al recurso de apelación por inadmisión y los efectos de su presentación la normativa en el Código Procesal Civil indica:

ARTÍCULO 68.- Apelación por inadmisión

68.1 Procedencia y plazo. Procederá el recurso de apelación por inadmisión contra la resolución que deniegue un recurso de apelación.

Deberá presentarse en el acto si se le denegó en audiencia o, dentro del tercer día, si se trata de una resolución escrita.



68.2 Requisitos y procedimiento. La gestión deberá realizarse ante el mismo tribunal que denegó el recurso y expresará con claridad las razones por las cuales se estima ilegal la denegatoria.

Cuando la apelación por inadmisión se refiera a la denegatoria de una apelación que debió admitirse con efecto diferido, el tribunal de primera instancia se limitará a permitir la interposición del recurso de apelación por inadmisión, el que quedará reservado para que sea resuelto y tomado en consideración en el momento en que el superior se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la sentencia definitiva, siempre que subsista el interés del apelante por inadmisión.

Cuando se refiere a la denegatoria de una apelación que debió admitirse en efecto no diferido, alegada la apelación por inadmisión, el tribunal de primera instancia remitirá el expediente al superior de forma inmediata.

68.3 Efectos de la interposición y resolución. La interposición del recurso de apelación por inadmisión no suspende el curso normal del procedimiento, salvo que el tribunal disponga expresamente lo contrario.

Si la apelación fuera improcedente, el superior confirmará el auto denegatorio. Si la declara procedente, revocará el auto denegatorio y admitirá la apelación. Sin necesidad de resolución expresa, las partes deberán comparecer ante el superior a hacer valer sus derechos dentro del quinto día.

Según lo anterior el recurso de apelación por inadmisión se conocerá por el Superior Jerárquico cuando el juez de primera instancia deniega un recurso de apelación. Es un medio para impugnar la



denegatoria ilegal de un recurso de apelación, permitiendo que el tribunal superior revise si la negativa fue correcta o no.

El juicio de admisibilidad revisa si la denegación fue correcta, y si el tribunal superior lo considera erróneo, admite la apelación y ordena la elevación del expediente. La normativa también establece que la apelación por inadmisión no puede ser utilizada para revisar aspectos de fondo, sino solo para corregir errores en la admisibilidad del recurso de apelación.

Su efecto es no suspensivo del proceso principal, la interposición del recurso por inadmisión no suspende el curso del proceso principal. El juez o autoridad administrativa de primera instancia sigue actuando, la decisión mantiene su plena eficacia y puede ejecutarse inmediatamente, bajo el riesgo de que, si el superior le da la razón al apelante, lo actuado posteriormente pueda verse viciado de nulidad.

El efecto no suspensivo o devolutivo, en términos procesales, es el efecto que produce la apelación al pasar o devolver al juez superior el conocimiento de las resoluciones tomadas por el inferior, sin suspender la ejecución de estas, lo que se opone al efecto suspensivo, el cual, suspende la ejecución de lo resuelto por el juez inferior hasta el pronunciamiento del superior, paraliza la ejecución del fallo hasta que decida el tribunal superior.

En el presente caso, de acuerdo al análisis realizado por este Órgano de alzada lo procedente es rechazar el recurso de apelación presentado por la empresa LEGEND BIOTECH IRELAND LIMITED, por cuanto la firmeza de la resolución apelada no se da en el momento de rechazar el recurso de apelación por inadmisión que se dio con el



VOTO 0057-2025 (expediente 2024-0301-TRA-PI), dictado a las once horas cuarenta y un minutos del seis de febrero de dos mil veinticinco, que declaró la improcedencia del recurso de apelación por inadmisión, sino en el momento que venció el plazo para impugnar la resolución de primera instancia, la cual fue dictada el 16 de mayo de 2024.

Para mayor claridad al haber sido declarado improcedente el recurso de apelación por inadmisión, la resolución del juez de primera instancia (a quo) queda en firme porque el tribunal de alzada determina que la denegatoria del recurso de apelación fue correcta. Esto significa que no se encontraron errores en el juicio de admisibilidad realizado por el juez a quo, y, por lo tanto, la resolución inicial no puede ser impugnada ni modificada, adquiriendo firmeza

El 4 de julio de 2024 fecha en que se presentó la solicitud de divisional ya la resolución del rechazo de la solicitud madre estaba en firme ya que fue dictada el 16 de mayo de 2024 y notificada a la parte el 23 de mayo de 2024, y como ya se indicó lo anterior se sustenta en el rechazo del recurso de apelación por inadmisión por parte del Tribunal mediante el citado voto. Debido a lo expuesto, no resultan de recibo sus agravios, ni es posible acceder a su pretensión.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la empresa LEGEND BIOTECH IRELAND LIMITED, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:13:42 horas del 10 de julio de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO



Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa LEGEND BIOTECH IRELAND LIMITED, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:13:42 horas del 10 de julio de 2024, la que en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/CFM

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCIÓN

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.55