



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0469-TRA-PI

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA MOLÉCULAS DE UNIÓN A PD-1 Y MÉTODOS DE USO
DE LAS MISMAS

MACROGENICS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-245 (DIVISIONAL 2022-194)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0229-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticuatro minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MACROGENICS, INC.**, organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada 9704 Medical Center Drive Rockville, MD 20850, EE. UU., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:06:25 horas del 28 de agosto de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de junio de 2025, el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **MOLÉCULAS DE UNIÓN A PD-1 Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS**, divisional de la solicitud tramitada en el expediente 2020-0194.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución final dictada a las 08:06:25 horas del 28 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó que la solicitud divisional presentada también corresponde a una fracción de la solicitud 2018-0062 (solicitud madre) y en tal condición, todas comparten la solicitud internacional PCT/US2016/044430 del 28 de julio de 2016. Asimismo, rechazó de plano la solicitud divisional presentada, sustentado en que no se cumplen los supuestos legales señalados en los artículos 8.2 de la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes) y 15.3 del Reglamento a la misma ley (decreto ejecutivo 15222-MIEM-J), debido a que fue interpuesta el 13 de junio de 2025, fecha en la que el proceso administrativo de concesión de la solicitud madre ya había culminado pues la resolución final correspondiente adquirió firmeza el 18 de junio de 2024, por lo cual ordenó la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **MACROGENICS, INC.**, apeló y expresó en sus agravios lo siguiente:



1. El Registro hace una interpretación errónea del artículo 8 inciso 2 de la Ley de Patentes, pues considera que solo es posible dividir una solicitud cuando la solicitud madre se encuentre pendiente de resolución definitiva; razonamiento que resulta en exceso formalista y no se encuentra en la Ley de patentes ni en su reglamento de forma expresa; no obstante esta normativa no impone una limitación temporal expresa, sino una limitación material, respecto a que la solicitud divisional no amplíe el contenido técnico de la solicitud original; la autoridad administrativa no puede imponer restricciones no previstas por el legislador.

2. Se presenta una indebida aplicación de la jurisprudencia y confusión en los preceptos jurídicos, por cuanto en la resolución recurrida como parte de su fundamento señaló el voto 244-2020 emitido por el Tribunal Registral Administrativo, argumento que no guarda relación con el caso en estudio, ya que la solicitud 2022-0194 se encuentra en curso, por lo que se mantiene un expediente activo del cual puede provenir una nueva solicitud divisional. En consecuencia, mientras exista al menos una solicitud derivada en trámite, el derecho del solicitante a dividir nuevamente su solicitud permanece vigente.

3. De conformidad con el artículo 22 del Reglamento a la Ley de patentes, el trámite de la solicitud madre finaliza hasta la emisión y firmeza del acto de registro, por tal razón la solicitud continúa en trámite administrativo, pues la solicitud 2022-0194 todavía no ha sido resuelta en firme, lo que le otorga la posibilidad de presentar divisionales derivadas de ella.



4. El voto 441-2013 dictado por el Tribunal Registral Administrativo, establece que el rechazo de plano procede únicamente cuando existe una improcedencia manifiesta, por lo que la discusión jurídica sobre la admisibilidad de divisionales derivadas es justamente objeto de interpretación técnica y doctrinal, por lo cual el rechazo sin análisis sustantivo se configura en una vulneración al debido proceso y del principio de legalidad; en consecuencia no lleva razón el Registro en aplicar esta figura procesal.

5. Las normas que regulan el procedimiento de patentes deben interpretarse de forma favorable al solicitante cuando existan dudas razonables o vacíos normativos, privilegiando la protección efectiva del derecho de invención sobre interpretaciones excesivamente formales.

Solicitó que se revoque la resolución impugnada y se ordene continuar con el trámite administrativo de la solicitud divisional.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos de tal carácter los siguientes:

1. La solicitud divisional tramitada en el expediente **2025-0245** tiene como fecha de presentación 13 de junio de 2025. En el formulario de solicitud se indica que corresponde a una solicitud divisional de la tramitada en el expediente 2022-0194 (folio 1 a 5 del expediente principal).
2. La solicitud tramitada en el expediente **2022-0194** se encuentra en trámite de inscripción y también es divisional de la tramitada en el expediente 2018-0062 (folio 16 del legajo de



apelación). Además, consta en la consulta web del Registro Nacional que se encuentra en examen de fondo sin que se haya emitido ninguno de los informes técnicos respectivos.

3. La solicitud tramitada en el expediente **2018-0062** está registrada desde el 11 de octubre de 2024 (folio 17 del legajo de apelación). Además, consta en la consulta web del Registro Nacional que fue concedida el 18 de junio de 2024.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos de tal naturaleza que se deban señalar para la resolución del presente asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, este órgano de alzada advierte la existencia de vicios en sus elementos esenciales, que causan nulidades, invalidez o indefensión que es necesario sanear, conforme a los argumentos que se exponen a continuación.

QUINTO. RESPECTO A LA FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. Efectuado el estudio de las actuaciones desplegadas por el Registro de la Propiedad Intelectual en torno a la solicitud de patente de invención denominada **MOLÉCULAS DE UNIÓN A PD-1 Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS**, este órgano de alzada determina que el Registro incurrió en una errada interpretación del sustento técnico-procesal que sirvió de base para rechazar la solicitud propuesta, toda vez que fundamentó el rechazo de plano tomando como parámetro temporal de referencia la fecha de concesión de la solicitud originaria inicial (madre), solicitud número



2018-0062, dictada el 18 de junio de 2024, aduciendo que al haber concluido este trámite la presente gestión es improcedente.

Sin embargo, tal razonamiento constituye un error conceptual y procesal evidente respecto a la solicitud divisional derivada, por cuanto el dato jurídicamente relevante de la solicitud madre u originaria (2018-0062) es la prioridad reclamada, a efectos de determinar el estado de la técnica y el sustento de la solicitud divisional, en cuanto a la descripción detallada de la invención y que no haya ampliación de la materia reivindicada originalmente.

Debido a lo anterior, observa este Tribunal que, tal como lo señaló el Registro de origen, la solicitud tramitada en el expediente 2025-245, proviene de otra solicitud divisional, la tramitada en el expediente 2022-0194, presentada el 3 de mayo de 2022, la cual, tal como quedó demostrado se encuentra en fase de examen de fondo, sin que a la fecha de presentación de esta nueva gestión (2025-245) el 13 de junio de 2025, se haya emitido alguno de los informes técnicos correspondientes; en consecuencia al haber sido presentada la solicitud divisional 2025-245 antes de la culminación del procedimiento relativo a la solicitud 2022-0194, el presupuesto temporal exigido por la normativa reglamentaria se encuentra formalmente satisfecho, por lo que el rechazo de plano por ese motivo resulta improcedente.

En consecuencia, el examen de vigencia temporal para determinar la procedencia de una división voluntaria no debe computarse respecto a la solicitud inicial ya resuelta, sino respecto a la solicitud intermedia (2022-194) de la cual se desprende directamente el nuevo trámite,



en este caso la solicitud 2025-245, pues no existe norma legal que impida fraccionar voluntariamente una solicitud divisional, siempre que se trata efectivamente de una fracción de la materia reclamada; esto significa que no puede ser la misma materia analizada en la solicitud madre originaria ni en la divisional de la que proviene.

Para determinar si la materia pretendida en la nueva solicitud 2025-245, efectivamente corresponde a una división del objeto inventivo de la solicitud divisional 2022-194, y para constatar que no exista una ampliación indebida de la materia reclamada originalmente en la solicitud madre (2018-0062), es necesario un análisis preliminar de naturaleza estrictamente técnica que dé sustento al rechazo de plano en este caso.

El rechazo de plano de la solicitud por parte del Registro debe hacerse mediante una resolución fundamentada tanto jurídica como técnicamente; no obstante, en el presente caso, si bien la autoridad registral hizo alusión a los artículos 8.2 de la Ley de patentes y 15.3 de su Reglamento, omitió basarse en un examen técnico-cronológico veraz, al desatender la vigencia de la solicitud intermedia (2022-194), por lo que dictó un acto carente de sustento, pues no consta en el expediente un documento de carácter técnico que indique que la materia reclamada en la presente solicitud no corresponda realmente a una división de aquella solicitud fraccionada previamente, o que se trate de materia ya analizada en la solicitud originaria o en la misma divisional de la que proviene, vicio en el motivo que arrastra la nulidad absoluta de lo resuelto.



Considera este Tribunal, que la fundamentación en elementos y análisis técnicos idóneos proporciona la justificación indispensable para la validez de todo acto limitativo de derechos, además la debida motivación no solo comunica con claridad al administrado las razones de la decisión, sino que garantiza que la resolución sea objetiva, razonable y comprensible; y al prescindir el Registro de un examen técnico-cronológico veraz, dictó un acto sin soporte técnico jurídico lo que se traduce en la falta de motivación del acto administrativo.

En cuanto a la motivación del acto administrativo resulta aplicable el artículo 136 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública que establece: “serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos”; asimismo el artículo 166 de la misma ley señala que “habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.”

Al respecto resulta de relevancia señalar lo dispuesto por La Sala Constitucional:

En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso, así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que



el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos. (Sala Constitucional, voto 7924-99 de las 17:48 del 13 de octubre de 1999).

Por consiguiente, el acto administrativo emitido en una resolución final debe cumplir con la fundamentación y motivación necesarias para garantizar al administrado una resolución a su solicitud conforme a los lineamientos legales y constitucionales. La motivación constituye un elemento esencial del acto administrativo y la administración se encuentra obligada a expresar los motivos que fundamentan su actuar.

Conforme la normativa y jurisprudencia señalada es claro que el acto administrativo debe contar con la debida fundamentación, so pena de ser declarada su nulidad, y conforme al artículo 180 de la Ley General de la Administración Pública:

Será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recurso administrativo, o el contralor no jerárquico, en la forma y con los alcances que señale esta ley.

Por las razones indicadas y en estricto ejercicio de las competencias contraloras de legalidad otorgadas a este órgano de alzada, resulta imperativo decretar la nulidad absoluta de la resolución recurrida a fin de enderezar los procedimientos y salvaguardar las garantías constitucionales del debido proceso de la empresa solicitante, con



fundamento en los artículos 128, 133, 136 1.a.) 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, así como los numerales 31.2 y 32.1 del Código Procesal Civil, al existir un vicio sustancial en la motivación del acto administrativo; toda vez que, como se expuso, el Registro de la Propiedad Industrial cometió un error en el cómputo temporal para determinar la posibilidad de presentación de solicitudes divisionales y omitió desarrollar un análisis técnico-jurídico veraz que sustentara el rechazo preliminar, por lo que el acto deviene en absolutamente nulo. El ligamen técnico y el análisis del objeto inventivo son extremos cuya ponderación corresponde en exclusiva al examinador de patentes, quien tiene la capacidad para determinar con objetividad y razonabilidad si la propuesta cumple o no con las exigencias de la Ley de patentes y su Reglamento para constituirse en una solicitud divisional de patente.

Es oportuno indicar que, en todo caso, la solicitud que se pretende dividir debe encontrarse en trámite; la diferencia en este asunto radica en que se trata de dos divisionales: la primera (2022-0194) proveniente de la solicitud originaria (2018-0062, donde consta la prioridad) y la segunda (esta solicitud, 2025-0245) que es una fracción de la primera divisional (2022-0194) y que, como quedó demostrado, aún se encuentra en examen de fondo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal debe anular la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:06:25 horas del 28 de agosto de 2025, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro proceda a dictar una nueva resolución en donde conste un cabal pronunciamiento debidamente motivado tanto técnica como



jurídicamente, con relación a los elementos inmersos en el presente trámite de patente de invención, MOLÉCULAS DE UNIÓN A PD-1 Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS (divisional del expediente 2022-194), presentada por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de la empresa MACROGENICS, INC., con el fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, que anteceden, **se anula** la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:06:25 horas del 28 de agosto de 2025, y en su lugar, proceda el Registro a dictar una nueva resolución en donde conste un cabal pronunciamiento debidamente motivado tanto técnica como jurídicamente, con relación a los elementos inmersos en el presente trámite de patente de invención denominada MOLÉCULAS DE UNIÓN A PD-1 Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS (divisional del expediente 2022-194), presentada por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa MACROGENICS, INC., con el fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. Previa constancia y copia 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

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98