



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0051-TRA-PI

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE DE
INVENCION “ANTICUERPOS ANTI-CD79B E
INMUNOCONJUGADOS”

GENENTECH, INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-380, DIVISIONAL 2019-516)
PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0457-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Federico Ureña Ferrero, cédula de identidad 1-0901-0453, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENENTECH, INC**, organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1 Dna Way South San Francisco, California 94080, USA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:25 horas del 19 de septiembre de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de setiembre de 2025, el señor Federico Ureña Ferrero, en su condición de apoderado especial de la compañía GENENTECH, INC., solicita la inscripción de la patente de invención denominada ANTICUERPOS ANTI-CD79B E INMUNOCONJUGADOS, divisional de la solicitud tramitada en el expediente 2019-0516.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución final dictada a las 14:09:25 horas del 19 de septiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó de plano la divisional presentada indicando en lo conducente:

La solicitud 2025-0380 fue presentada como una solicitud divisional de la solicitud 2019-0516 la cual proviene de la solicitud divisional 2015-0040 y esta a su vez proviene de la solicitud 11216 (solicitud madre).

Se observa que la presentación de la solicitud divisional 2025-0380 se realiza el 11 de septiembre de 2025, y la solicitud madre quedó en firme el 2 de febrero de 2017 confirmado mediante voto de las 14:25 horas del 10 de octubre de 2017 del Tribunal Registral Administrativo, por lo que a la fecha de presentación de la solicitud 2025-0380 el trámite de la solicitud madre (11216) ya estaba concluido. De lo anterior se desprende que el solicitante pretende que se le tramite como divisional una solicitud que, en la etapa procesal, no es factible presentar como una divisional de la solicitud 2019-0516 la cual proviene de la solicitud 2015-0040 y esta proviene de la



solicitud 11216 (solicitud madre), dado que solo es posible dividir una solicitud en casos donde la solicitud madre se encuentre pendiente de la resolución definitiva.

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

1. Manifiesta que la presente divisional, no se extiende más allá de lo originalmente divulgado, por lo que no va en contra de lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Patentes.

2. En cuanto al rechazo de plano, considera que es adelantar un criterio sin haberse al menos realizado un análisis previo de la patente, lo cual va en contra de un debido proceso. Es importante indicar que la resolución que se cita del Tribunal Registral Administrativo, número 299-2018, claramente indica que para que se trate de una solicitud divisional, no debe incluir "...reivindicaciones que expandan el ámbito de las solicitudes divisionales más allá de lo previsto en la solicitud original", siendo el caso concreto.

3. Finalmente, la presente solicitud es una divisional de la 2019-000516, presentada en tiempo y forma, quien por ende se beneficia de las reivindicaciones de prioridad de las anteriores (aunque la madre ya este archivada) por lo que si tiene elementos técnicos que no se expandan más allá de lo originalmente divulgado – lo cual puede ser analizado únicamente mediante un informe técnico de alguien que conozca de la materia– sería imposible saber de antemano si se hace un rechazo de plano sin haber dado la oportunidad para analizar la materia expuesta.



Solicita 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 **2019-000516** tiene como fecha de presentación 12 de noviembre de 2019, que se encuentra en trámite de inscripción, corresponde a solicitud divisional de la tramitada en el expediente 2015-0040 (certificación visible a folio 11 del legajo de apelación).
2. La solicitud tramitada en el expediente 2015-0040 se encuentra registrada desde el 7 de julio de 2020 y esta a su vez proviene de la solicitud 11216 (solicitud madre) (certificación visible a folio 12 del legajo de apelación).

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 **ANTICUERPOS ANTI-CD79B E INMUNOCONJUGADOS**, 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 11216, que finalizó su trámite en firme el 2 de febrero de 2017.

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 (11216) 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 2025-380, proviene de otra solicitud divisional, la tramitada en el expediente 2019-000516, presentada el 12 de noviembre de 2019, 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 (2025-380) el 11 de setiembre de 2025, se haya emitido alguno de los informes técnicos correspondientes; en consecuencia al haber sido presentada la solicitud divisional 2025-380 antes de la culminación del procedimiento relativo a la solicitud 2019-000516, 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 (2019-000516) de la cual se desprende directamente el nuevo trámite, en este caso la solicitud 2025-380, 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 2025-380, efectivamente corresponde a una división del objeto inventivo de la solicitud divisional 2019-0516, y para constatar que no exista una ampliación indebida de la materia reclamada originalmente en la solicitud madre (11216), 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 (2019-516), 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 Intelectual 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 varias divisionales: la primera (2019-0516) proveniente de la divisional 2015-0040 proveniente de la solicitud 11216 (solicitud madre donde consta la prioridad) y la segunda (esta solicitud, 2025-0380) que es una fracción de la primera divisional



(2019-0516) y que, como quedó demostrado, aún se encuentra en examen de fondo.

SEXTO. 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 14:09:25 horas del 19 de septiembre 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, **ANTICUERPOS ANTI-CD79B E INMUNOCONJUGADOS** (divisional del expediente 2019-516), presentada por el señor Federico Ureña Ferrero, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENENTECH, 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 14:09:25 horas del 19 de septiembre 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 **ANTICUERPOS ANTI-CD79B E INMUNOCONJUGADOS** (divisional del expediente 2019-516), presentada por el presentada por el señor Federico Ureña Ferrero, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENENTECH, 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

mgm/KQB /ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98