



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0389-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION  
DENOMINADA “RECEPTORES QUIMÉRICOS”**

**KITE PHARMA, INC., y AMGEN INC., apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-480**

**PATENTES DE INVENCION**

## **VOTO 0154-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas diecisiete minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Néstor Morera Víquez, cédula de identidad 1-1018-0975, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de las compañías KITE PHARMA, INC., y AMGEN INC., organizadas y existentes según las leyes de Estados Unidos de América, domiciliadas respectivamente en 2225 Colorado Avenue Santa Monica, California 90404, y One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320, EE. UU., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:03:41 horas del 20 de junio de 2024.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante documento adicional 2024/001515 presentado por medio de la plataforma digital WIPO File el 26 de abril de 2024, el abogado Néstor Morera Viquez, en su condición de apoderado especial de las compañías KITE PHARMA, INC., y AMGEN INC., presentó solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención **“RECEPTORES QUIMÉRICOS”**.

Una vez realizado el análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 08:03:41 del 20 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró inadmisible la solicitud de compensación debido a que fue interpuesta por la vía digital, lo cual es improcedente pues el trámite fue iniciado en formato físico; esto de acuerdo con 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.

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

1. El acto administrativo objetado es nulo de pleno derecho, debido a que violenta el principio de legalidad y por ausencia de la debida motivación y fundamentación.
2. El auto que no admite el escrito de solicitud de compensación de plazo, se sustenta en lo dispuesto en el artículo 30 inciso f) del



Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional, conforme a su reforma publicada el 12 de abril de 2024, junto con los términos y condiciones de uso de la plataforma tecnológica WIPO FILE, que también fueron reformados por la administración el 22 de abril de 2024, fundamentación que no es apropiada en el presente caso y además contraviene los principios básicos del derecho procesal y del debido proceso.

**3.** La facultad de solicitar la compensación del plazo de vigencia de la patente concedida, se consolidó jurídicamente en beneficio de la solicitante el 31 de enero de 2024 con la emisión de la resolución de inscripción de la patente, que se le asignó el registro número 4569, de conformidad con la práctica administrativa y de la apreciación histórica por parte del Registro de la Propiedad Intelectual al artículo 17 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, asimismo conforme al marco legal vigente a la fecha en que esta situación se consolidó; por lo que cualquier reforma normativa o interpretativa posterior a la fecha antes indicada, no es de recibo ni de aplicación a la gestión de compensación propuesta.

**4.** La aplicación de normas y su interpretación posterior a la resolución de la situación jurídica ya consolidada, transgrede el principio de no retroactividad y del debido proceso, que debe regir como garantía a la solicitante, frente a una potestad jurídicamente consolidada bajo un marco normativo distinto. Acorde al principio de instrumentalidad consagrado en el Código Procesal Civil, al aplicar la norma procesal se debe considerar que su finalidad es dar aplicación a las normas de fondo; asimismo, el ámbito de aplicación de las normas procesales es restringido y su propósito es el de permitir la materialización del derecho sustancial. Si bien las normas procesales han sido creadas con el propósito de garantizar el derecho al debido



proceso, estas no pueden tornarse en una limitación para la consecución del derecho subjetivo en discusión.

**5.** En el presente caso, se está ante una situación jurídica consolidada y sobre derechos adquiridos de buena fe; sin embargo, la resolución impugnada se emite de manera que puede calificarse únicamente en ilegal e improcedente, debido a que ni siquiera se indican los recursos que ostenta el titular de los derechos, para controvertir la decisión tal como lo establece la normativa según lo dispuesto en los artículos 245 y 247 de la Ley General de la Administración Pública.

**6.** En lo concerniente a la materia de patentes de invención y al uso de la plataforma WIPO File, se infiere que existe una condición jurídica consolidada desde el 31 de enero de 2024, en la cual el Registro de la Propiedad Intelectual contaba con las siguientes directrices: DRPI-004-2021 del 26 de abril de 2021, DRPI-001-2023 del 23 de enero de 2023, y DRPI-01-2020, que en su momento habilitó el sistema de recepción en línea de signos distintivos; asimismo, si se presta especial atención a lo dispuesto en el párrafo primero de la directriz DRPI-004-2021, queda claro que de ninguna manera puede entenderse contraria o vulnerada por la forma en la que fue planteada la solicitud de compensación, debido a que desde 2021 se implementó de forma plena y sin restricción, en razón de las condiciones de inicio y el tipo de expediente, el acceso a la plataforma WIPO File tanto para nuevas solicitudes, como para la presentación de escritos adicionales, la prosecución de las gestiones autorizados y en proceso ante la oficina de Patentes.

**7.** El presente expediente es un ejemplo claro de esa implementación plena, pues si bien fue iniciado en 2018 por medio de formularios físicos en papel, cuando aún no se encontraban disponibles los medios electrónicos para la presentación de solicitudes, varias de las



actuaciones finales necesarias para culminar en su inscripción, se cumplieron y completaron de forma exitosa, como consta en los registros por medio de documentos electrónicos y actuaciones gestionadas a través de la plataforma WIPO File.

**8.** En forma arbitraria se emite la decisión impugnada mediante una normativa que no es de aplicación, como fue señalado en la propia resolución que posteriormente resuelve el recurso de revocatoria planteado con base en una normativa diferente, y que es posterior a la consolidación de la situación jurídica señalada; además se presenta un cambio de términos y condiciones generales de uso de la plataforma WIPO File, al cual se pretende darle fuerza normativa y aplicabilidad de manera completamente irregular, frente a una situación que como se ha indicado reiteradamente se encontraba jurídicamente consolidada.

**9.** El comunicado dictado el 22 de abril de 2024, manifiesta una restricción de condiciones en el procedimiento administrativo y una modificación en la voluntad de la administración, que inicialmente se había expresado en un sentido más amplio y en la forma de directrices administrativas, que ahora no puede ser adoptado y aplicado como lo pretende la administración, como si tuviera fuerza normativa en el acto administrativo impugnado, lo cual afecta de manera injustificada e irreparable los derechos de la solicitante de la situación jurídica consolidada a la que se ha hecho referencia.

**10.** La naturaleza del procedimiento administrativo es informal, lo que presupone el “in dubio pro actione”, a cuyo tenor la administración ha de interpretar en forma favorable para el administrado en el ejercicio del derecho de acción.

Solicitó que se le conceda audiencia para explicar las razones



jurídicas por las cuales la solicitud de compensación se le debe dar el trámite correspondiente y deber ser resuelta favorablemente.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, que el documento adicional 2024/001515, presentado el 26 de abril de 2024, por parte del representante de las compañías KITE PHARMA, INC., y AMGEN 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. 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.** Tal como se indicó, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró inadmisibile la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención “RECEPTORES QUIMÉRICOS”, por cuanto el escrito fue presentado por medio de la plataforma digital WIPO File el 26 de abril de 2024, por lo que no cumple 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.

Como claramente lo indicó el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución que se recurre, la solicitud no fue admitida como consecuencia de la aplicación de la normativa que rige la tramitación de expedientes por la vía digital, que para el caso concreto son el artículo 30 inciso f) del Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional, decreto ejecutivo 42835-MJP, y los Términos y Condiciones para la Utilización de la Plataforma WIPO FILE, apartado 10.

El artículo 30 mencionado en lo de interés establece:

**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.

[...]

En este contexto, el artículo 48 del mismo reglamento 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)



Considera esta instancia que las normas citadas son claras en cuanto a los requisitos para tramitar documentos de expedientes en la vía administrativa de forma digital, y no se pueden hacer excepciones para casos particulares, pues esto atentaría contra el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos administrativos.

A este 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)



El Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional, fue de conocimiento general puesto que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, y es obligación del gestionante estar al tanto de la normativa vigente, que en este caso busca un orden tanto para la administración como para el administrado.

El apelante desatendió lo establecido en el inciso f) del artículo 30 del reglamento citado; en consecuencia, la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención por medio de la plataforma digital WIPO File resulta inadmisibles, por cuanto correspondía presentarse en formato físico, como se realizó la solicitud inicial del expediente en estudio.

Con la apelación interpuesta se busca una desaplicación de la normativa indicada, lo cual transgrede el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos y de forma más general pero no menos importante, el 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.

Debido a los argumentos expuestos, los agravios no pueden ser acogidos por resultar improcedentes. Conviene indicar que la directriz DRPI-04-2021 del 26 de abril de 2021 –mencionada por el apelante– claramente señala que el Registro de la Propiedad Intelectual “se reserva el derecho de no admitir documentos remitidos por medios electrónicos cuando se atente contra el Principio de Seguridad Jurídica que debe dimanar de los actos de registro, o se



determinen como improcedentes”, lo cual sucede en el presente caso. Además, uno de los agravios se relaciona con situaciones que no corresponden a este expediente como el plazo para la presentación de las solicitudes de compensación.

Finalmente, en cuanto a la audiencia oral solicitada, este Tribunal determina que esta es innecesaria debido a que lo acontecido obedece a requisitos ya establecidos por el ordenamiento jurídico, que son de acotamiento obligatorio por parte de los administrados. En consecuencia se rechaza su solicitud.

**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 Néstor Morera Viquez, apoderado especial de las compañías KITE PHARMA, INC., y AMGEN INC., contra 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 Néstor Morera Viquez, en su condición de apoderado especial de las compañías KITE PHARMA, INC., y AMGEN INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:03:41 horas del 20 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 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: PAGO DE LA PATENTE

TE: TASAS POR PATENTES DE INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55

**PATENTES DE INVENCION**

TE: PLAZO DE PROTECCIÓN DE LA INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55