



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0511-TRA-PI**

**SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA  
“OLIGONUCLEÓTIDOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE PD-L1  
(DIVISIONAL DEL EXPEDIENTE 2020-0119”**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-395**

**PATENTES DE INVENCIÓN**

**VOTO 0287-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas con veinte minutos del diecinueve de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, con domicilio en Grenzacherstrasse 124, ch-4070 Basel, Suiza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:56:24 horas del 14 de octubre de 2024.

**Redacta la jueza Norma Ureña Boza.**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 11 de agosto de 2023, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“OLIGONUCLEÓTIDOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE PD-L1”**, divisional de la tramitada bajo el expediente 2020-0119, que se presentó como solicitud fraccionaria el 10 de marzo de 2020 de la solicitud original 2018-432 **“OLIGONUCLEÓTIDOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE PD-L1”** presentada el 6 de setiembre de 2018 y concedida el 13 de noviembre de 2023.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución final dictada a las 14:56:24 horas del 14 de octubre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó de plano la solicitud de patente de invención número 2023-0395, denominada **OLIGONUCLEÓTICOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE PD-L1** (Divisional Expediente 2020-0119), sustentado en que la solicitud divisional no cumplió con las posibilidades legales señaladas en los artículos 8.2, y 13.3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, (en adelante Ley de Patentes), y el artículo 19 del Reglamento a la Ley de Patentes (decreto ejecutivo 15222-MIEM-J), debido a que la solicitud madre 2018-0432 no fue objetada por el examinador en cuanto a la unidad de invención, y ordena la devolución del 50% de la tasa pagada, según el artículo 15.3 del citado Reglamento.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa HOFFMANN-LA ROCHE AG, planteó



recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y expresó en sus agravios lo siguiente:

**1.-** La solicitud divisional (2023-0395) de una solicitud fraccionaria (2020-0119) es posible y puede presentarse siempre que la solicitud originaria aún esté pendiente de resolución definitiva. La solicitud 2023-0395, se presentó antes de rendirse el informe técnico en su solicitud madre 2020-0119 y no la solicitud originaria 2018-0432.

**2.-** La solicitud divisional 2023-0395 reclama la prioridad de la solicitud originaria 2018-0432, madre de la solicitud 2020-0119. Por eso es una divisional, pero no directamente de la solicitud 2018-0432, sino de la divisional 2020-0119, figura que es reconocida por nuestra ley.

**3.-** La materia que se está reclamando en la solicitud divisional 2023-0395 es materia que no se reclamó ni en la solicitud 2020-0119 ni en la original 2018-0432, por lo que no existe fundamento para rechazar de plano esta solicitud. En su lugar se debió permitir al examinador evaluar la materia de esta última divisional, para que comprobara que efectivamente se trata de materia que quedó fuera de la materia reivindicada en las dos anteriores solicitudes.

Las reivindicaciones de la solicitud 2020-0119 han surgido de materia cancelada y originan la divisional 2023-0395.

**4.-** La solicitud divisional 2023-0395 no carece de fundamento legal ni es manifiestamente improcedente, y solicita se revoque la resolución de rechazo de plano y en su lugar se ordene continuar con el trámite de la solicitud de patente de invención.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse esta resolución a un tema de puro derecho.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales, que causan nulidades, invalidez o indefensión que es necesario sanear.

**CUARTO. RESPECTO A LA FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.** Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Intelectual, en relación con la solicitud de patente de invención denominada **OLIGONUCLEÓTICOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE PD. L1** (Divisional Expediente 2020-0119), concretamente con respecto a la resolución dictada a las 14:56:24 horas del 14 de octubre de 2024, por la cual el Registro rechazó de plano la solicitud de patente de invención número 2023-0395, denominada **OLIGONUCLEÓTICOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE PD. L1** (Divisional Expediente 2020-0119), debido a que consideró que contraviene el artículo 8.2. y el artículo 13.3, ambos de la Ley de Patentes y el 19 de su Reglamento, considera este Tribunal que no se logra verificar el sustento técnico en el que se basó el Registro para rechazar la solicitud propuesta y dejar así claramente establecido el motivo que tuvo para decretar el rechazo de plano de la solicitud de patente de invención divisional, y no limitando el análisis a simplemente citar el fundamento normativo. El rechazo de plano de una 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 citados líneas arriba, omite fundamentarse en un elemento o análisis técnico que determine que la solicitud de patente presentada no cumple con los requisitos exigidos por ley para ser una divisional.

Considera este Tribunal, que el fundamentarse en un elemento o análisis técnico proporciona la justificación necesaria para una decisión, que permite motivar y comunicar claramente al interesado las razones por las cuales se llegó a una determinada decisión, y garantiza los motivos de emitir una resolución objetiva, razonable y comprensible para el interesado.

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 dadas las competencias por ley a esta instancia, a efecto de enderezar los procedimientos y no perjudicar a los intereses de la parte involucrada en el presente asunto, se procede a decretar la nulidad de la resolución recurrida, 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, por existir un vicio esencial para la buena marcha del procedimiento; toda vez que como se expuso, el Registro de la Propiedad Industrial incumplió con lo dispuesto en los artículos señalados líneas arriba, ya que para rechazar la solicitud de patente de invención divisional debió contar con un elemento o criterio técnico que determine que la solicitud de patente presentada no cumple con los requisitos para ser una divisional, pues, el basarse en elementos técnicos como jurídicos, obviamente, permiten justificar y motivar las razones por las cuales una patente no cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Patentes y su Reglamento para constituirse en una solicitud de patente divisional.

En consecuencia, considera esta instancia, que la resolución final dictada a las 14:56:24 horas del 14 de octubre de 2024, no fue debidamente fundamentada y motivada por el Registro de la Propiedad Intelectual al resolver la solicitud de patente de invención divisional.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, este Tribunal considera procedente anular la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:56:24 horas del 14 de octubre de 2024, 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, **OLIGONUCLEÓTICOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE PD. L1** (Divisional Expediente 2020-0119), presentada por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 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 14:56:24 horas del 14 de octubre de 2024, 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 **OLIGONUCLEÓTICOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE PD. L1** (Divisional Expediente 2020-0119), presentada por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB /ORS/ CMCH/GBM/NUB

## DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98