



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0011-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “MOLÉCULAS DE UNIÓN A PD-1 Y COMPUESTOS
QUE LOS CONTIENEN”**

MACROGENICS, INC. apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2018-0062)**

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0302-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas diecisiete minutos del tres de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Castro Chavarría, abogado, cédula de identidad número 1-0669-0228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa MACROGENICS, INC. inscrita y vigente conforme a las leyes de Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:05 del veintidós de noviembre de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante el documento adicional 2024/004551 presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor Simón Valverde Gutiérrez, vecino de San José, cédula de identidad número 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa MACROGENICS, INC. inscrita y vigente conforme a las leyes de Estados Unidos de Norte América, solicitó compensar el plazo de protección sobre la patente de invención “MOLECULAS DE UNIÓN A PD-1 Y COMPUESTOS QUE LOS CONTIENEN” (Folios 134 y 135 del expediente principal)

Una vez realizado el análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 11:29:05 del veintidós de noviembre de 2024 (folios 137 y 138), el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró extemporánea la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente de invención denominada “MOLECULAS DE UNION A PD-1Y COMPUESTOS QUE LOS CONTIENEN” porque la patente fue otorgada mediante resolución de las 07:36:08 horas del 18 de junio de 2024, notificada el día 25 de junio de 2024 (folio 120) por lo que la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente fue requerida fuera del plazo que establece el inciso 2 del artículo 17 de la Ley de Patentes vigente.

Inconforme con lo resuelto el señor Luis Diego Castro Chavarría, de calidades antes mencionadas, en su condición de apoderado especial de la empresa MACROGENICS, INC. interpuso recurso de revocatoria y de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:05 del veintidós de noviembre de 2024 (folios 144 a 147 del expediente principal y 10 a 13 de este legajo de apelación) y expresó como agravios las siguientes manifestaciones:



1. El Registro de la Propiedad Intelectual consideró que el trámite de inscripción de una patente finaliza cuando se “concede el derecho solicitado” dejando de lado el “carácter integral y secuencial que debe atribuirse al proceso de concesión de una patente” de acuerdo con el artículo 22 bis del Reglamento a la Ley de Patentes.
2. Debe considerarse que la resolución que concede la patente no finalizaba el trámite de inscripción de la patente porque el mismo Registro debía dictar la resolución que asignaba el número de registro de la patente y la resolución de prevención del pago de las tasas anuales
3. De acuerdo con el numeral 22 bis del Reglamento a la Ley de Patentes se requiere “el número de patente” para proceder con la solicitud de la compensación del plazo de vigencia de la patente
4. La solicitud de compensación del plazo debe “facilitar que las invenciones reciban la protección más amplia posible y dentro de los marcos legales establecidos”
5. Por tal motivo, considera que la solicitud de compensación del plazo de vigencia de la patente aludida, fue presentada en tiempo y forma el día 21 de noviembre de 2024 (adicional 2024-004551) porque la resolución que asigna “el número de inscripción” y la cual también previno acerca de las tasas anuales que se debían cancelar, fue otorgada a las 09:38:02 horas del 11 de octubre de 2024, por lo que esta fecha es la que corresponde al inicio del conteo del plazo legal de los “de los tres meses” establecidos en el artículo 17 de la Ley de Patentes.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera de importancia para el dictado de la presente resolución los siguientes hechos probados:

- 1- La resolución de concesión fue dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:36:08 horas del 18 de junio de 2024 (folios 112 a 119), transmitida su notificación el martes 25 de junio de 2024 (folio 120) por lo que se tiene debidamente notificada el día 26 de junio de 2024
- 2-La solicitud de compensación del plazo de vigencia de la concesión de patente denominada "MOLECULAS DE UNION A PD-1 Y COMPOSICIONES QUE LO CONTIENEN" fue presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:32:49 horas del 21 de noviembre de 2024 con citas 2024-4551 (folio 134 y 135)

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza relevantes para la resolución del presente asunto.

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. El artículo 17 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad número 6867 (en adelante Ley de Patentes) establece una protección conferida a favor del titular de una patente de invención por un plazo de veinte años, "contados a partir de la fecha de presentación



de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial” para que ese titular, con las limitaciones que prevé el ordenamiento jurídico, pueda “explotar, en forma exclusiva, la invención y conceder licencias a terceros para la explotación”; entre otros derechos que incluyen el de “impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación” (artículo 16 ibidem), término durante el cual, aquel titular recibirá la protección del Estado para obtener los beneficios económicos que generen la explotación comercial de su invención.

Asimismo, el numeral 17 precitado establece la posibilidad de compensar el plazo de vencimiento de la patente de invención para restituir al titular de la concesión de aquellos retrasos involuntarios en el otorgamiento de la patente, siempre que, ese retardo no haya sido motivado por el promovente de la solicitud de concesión que se requiere compensar.

Al respecto los incisos segundo y tercero del artículo 17 de la Ley de Patentes; aludidos por el recurrente en sus agravios, establecen:

[...]

2.- No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 anterior, si el Registro de la Propiedad Industrial demora en otorgar la patente más de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, o si demora más de tres (3) años, contados a partir de la solicitud del examen de fondo de la patente, previsto en el artículo 13 de esta Ley, cualquiera que sea posterior, el titular tendrá derecho a solicitar al Registro de la Propiedad Industrial



una compensación en la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá formularse por escrito, dentro de los tres (3) meses siguientes al otorgamiento de la patente.

3.- Al recibir esta solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial deberá compensar el plazo de la patente, en un día por cada día en que se excedan los periodos de tiempo referidos en el párrafo 2. Sin embargo, los periodos de tiempo imputables a acciones del solicitante no se incluirán en la determinación de los retrasos. No obstante lo anterior, la compensación total del plazo de la patente nunca podrá exceder de dieciocho meses.
[...] (lo resaltado es propio)

Al respecto cabe indicar que el plazo legal “es la cantidad de tiempo preestablecida por la ley para realizar una determinada conducta”; además será perentorio cuando “una vez que ocurre su vencimiento, se torna imposible llevar a cabo el acto procesal que no se realizó dentro de él, es decir cuando no puede extenderse por ningún motivo” (Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, en el voto 306-2010 de las 09:00 horas del 08 de junio de 2010)

Asimismo, el artículo 255 de la Ley General de la Administración Pública establece que “Los términos y plazos del procedimiento administrativo obligan tanto a la Administración como a los administrados, en lo que respectivamente les concierne”, por lo que este numeral resalta las características mismas del plazo en todo procedimiento administrativo, sean estas la obligatoriedad del plazo que está sujeta a todas las partes del proceso y al órgano director del



procedimiento (carácter dual de la norma), lo que garantiza la **certeza jurídica** para todas las partes intervinientes e interesadas en el procedimiento administrativo correspondiente; principalmente para el caso examinado, acerca de cuál es el momento procesal oportuno para determinadas actuaciones procesales; resultando que este plazo se considera “fatal o perentorio” únicamente, cuando así lo establezca el mismo marco regulatorio asociado a este procedimiento.

A la altura de la presente resolución es pacífico concluir que el artículo 17 ibidem establece un plazo legal de tres meses, contados a partir del “**otorgamiento de la patente**”, empero el apelante sostiene que el otorgamiento de la patente de invención antes aludida es “11 de octubre de 2024” porque en esa fecha se dictó la resolución que dispuso “se ordena la inscripción de la Patente, se le asigna el registro número 4667 y se procede a expedir el certificado respectivo” (folio 125 del expediente de origen) por lo que el vencimiento del término perentorio ordenado por el artículo 17 es el 11 de enero de 2025 por lo que reclama que la compensación del plazo de vencimiento solicitado por su representada el día 21 de noviembre de 2024 (folio 134) se encuentra presentada dentro del plazo legal antes comentado.

Los alegatos del recurrente no son de recibo de este Tribunal, en el voto 0298-2023 de las 10:42 horas del 6 de julio de 2023 este Órgano Colegiado determinó:

[...]

En el proceso de inscripción de una patente, la resolución de concesión es en la que se concede el derecho solicitado; esto es la protección de la invención. Debido a que la ley que rige la



materia establece el pago de una tasa para la inscripción efectiva, es que posterior a la concesión se emite una resolución de inscripción, que es un acto meramente formal en el que únicamente se asigna el número de registro correspondiente y no conlleva a un análisis de los requisitos sustantivos que ya fueron analizados en la etapa legalmente establecida y denominada examen de fondo.

[...]

Note además el recurrente que en el escrito por medio del cual su representada promovió y solicitó la compensación del plazo de vigencia de dicha patente, precisamente en el acápite 5 expuso:

[...]

Mediante resolución de las 07:36:08 del 18 de junio de 2024, se concede la patente 2018-62, la cual de conformidad con dicha resolución se encontrará vigente hasta el 28 de julio de 2036

[...] (lo resaltado es propio)

Consecuentemente la concesión de la patente de invención se otorga el 18 de junio de 2024 con el dictado de aquella resolución y no el día 11 de octubre de 2024 como lo afirmó posteriormente el recurrente, quien fundamentó su alegato porque en aquella resolución interlocutoria del 11 de octubre, se ordenó la inscripción y se asignó el número de registro de la patente, siendo que además se procedió “a expedir el certificado respectivo”

En este sentido, para mayor claridad procede transcribir literalmente la resolución interlocutoria precitada a fin de esclarecer que no se



ajusta a los requisitos mínimos que establece el artículo 15 de la de la Ley de Patentes, por tanto, dicha resolución interlocutoria sin mayores fundamentos legales al respecto; sin limitar reivindicaciones, sin establecer plazos de vigencia, únicamente dispuso lo siguiente:

[...]

Visto el escrito presentado a las 12:22:42 horas del 24 de setiembre de 2024, mediante el cual se aporta comprobante de pago de la tasa correspondiente a la inscripción y expedición del certificado de registro de referencia, se ordena la inscripción de la Patente, se le asigna el registro número 4667 y se procede a expedir el certificado respectivo.

[...]

Asimismo, el artículo 15 de la Ley de patentes en cuanto al otorgamiento de esta concesión regula y ordena lo siguiente:

[...]

Artículo 15.- Otorgamiento de la patente.

1. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que se han cumplido los requisitos y condiciones previsto por esta ley y su reglamento otorgará la patente.

2. El otorgamiento de la patente podrá limitarse a una o algunas de las reivindicaciones presentadas por el solicitante, en cuyo caso se denegará la patente para las reivindicaciones respecto a las cuales no se cumplan los requisitos de ley.



3. La resolución que otorgue o que deniegue en todo o en parte la patente deberá estar fundamentada.

[...] (lo resaltado es propio)

Consecuentemente, en atención a este numeral y al confrontar sus ordenanzas con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en resolución del 18 de junio de 2024, es pacífico determinar que el conteo del plazo perentorio regulado por el artículo 17 de la Ley de Patentes antes comentado inicia en la fecha de este dictado (18 de junio de 2024) y no en aquella reclamada por el recurrente (11 de octubre de 2024).

En virtud de lo anterior se debe confirmar la resolución venida en alzada y rechazar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la empresa solicitante.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas este Tribunal confirma la presentación extemporánea de la solicitud de compensación del plazo de vencimiento de la de patente denominada “MOLECULAS DE UNION A PD-1 Y COMPOSICIONES QUE LO CONTIENEN” y se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa MACROGENICS, INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:05 del veintidós de noviembre de 2024.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Castro Chavarría, de calidades indicadas en su condición de apoderado especial de la empresa MACROGENICS, INC. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:05 del veintidós de noviembre de 2024, la cual 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

T.E: CONCESIÓN DE LA PATENTE

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