

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0398-TRA-PI**

**SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE  
DISPOSITIVO PORTÁTIL DE ADMINISTRACION DE FÁRMACOS**

**AMGEN INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-  
0423)**

**PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS**

***VOTO 0057-2020***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y siete minutos del catorce de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de **AMGEN INC**, sociedad constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320 -1799, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:16 horas del 6 de abril de 2018.

**Redacta el juez Rodríguez Sánchez, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 14 de setiembre de 2017 la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, representando a la empresa ahora apelante presentó, solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención **DISPOSITIVO PORTÁTIL DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS.**

---

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:46:16 horas del 6 de abril de 2018, declaró el abandono y el archivo de la solicitud.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 13:47:10 horas del 19 de diciembre de 2017 realizó la siguiente prevención: *“Se previene al interesado hacer el retiro del aviso correspondiente en esta Oficina y comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución el pago de todas las publicaciones relacionadas, así mismo debe aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud y archivar en caso de no cumplirse con lo prevenido...”*

Resolución que fue notificada el 20 de diciembre de 2017, al correo electrónico señalado por la parte para atender notificaciones.

Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial el incumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N°6867.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de abril del 2018, la licenciada Villanea Villegas, interpuso recurso de apelación, indicando lo siguiente: Que la resolución de archivo le causa un grave perjuicio a su representada, que la publicación es un mero procedimiento formal de la patente, el cual no influye en el fondo de la decisión de improbar o aprobar la solicitud de ingreso a fase nacional. Alega que el hecho de la resolución del edicto fue enviada mediante fax, es un medio susceptible de cometer errores o bien tener algún desperfecto técnico que pueda complicar el debido cumplimiento de un requisito meramente formal. Continúa manifestando

que su representada no cuenta en los archivos con la recepción del fax de notificación del edicto, y que se puede constatar en el hecho de que no se habían retirado los edictos originales para su publicación y que fue hasta el 18 de abril de 2019 que fueron notificados entre otros de la publicación del edicto y de la resolución de archivo. Solicita de acoja el recurso de apelación planteado.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que el auto de prevención de las 13:47:10 horas del 19 de diciembre de 2017 fue debidamente notificado a la apelante al medio señalado para recibir notificaciones. (ver folio 172 del expediente)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO.** Que 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.** Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, le previno a la solicitante mediante auto de las 13:47:10 horas del 19 de diciembre de 2017, la publicación del aviso de ley por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un Diario de circulación nacional, para lo cual se le conceden quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Patentes. Dicha resolución fue debidamente notificada al fax señalado para recibir notificaciones el 20 de diciembre de 2017 a la solicitante.

**SEXTO. EN CUANTO A LA FIGURA DEL ABANDONO.** Ahora corresponde analizar lo que dispone la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos

---

de Utilidad, 6867, reformada mediante Ley 8632, en su artículo 32 contempla el abandono de la gestión y señala:

*“Artículo 32.- Abandono de la Gestión. Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta Ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta a su curso, dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de la última notificación hecha a los interesados.”.*

Bajo ese cuadro normativo, en cuanto a que las solicitudes presentadas ante el Registro se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de tres meses, cabe indicar que en el caso de análisis la recurrente y solicitante de la patente de invención, no solo no cumplió con lo prevenido, sino que además incurrió en esta omisión, la cual acarrea el tener por abandonada y archivada la petición.

Con relación a ello cabe recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una *“advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo”*. (**Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398**); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, siendo que el **artículo 32 de la Ley de Patentes** autoriza a la Autoridad Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del

---

procedimiento registral se ven sometidas a este principio en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

De lo anterior se deduce con claridad que el gestionante no solo dejó transcurrir el término indicado para cumplir la prevención, sino también el plazo de tres meses establecido en el artículo 32 citado y debido a ello, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial al dictar la resolución de abandono el 6 de abril de 2018, ordenando también el archivo del expediente.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal, que lo aducido por la recurrente no se considera un argumento válido, ya que tal y como quedó indicado, debió de cumplir con el procedimiento estipulado, ya que del contenido de las resoluciones notificadas con igual referencia, está debidamente impuesto el administrado de su contenido, el cual admite la diferencia; siendo que no se causa indefensión y la reposición de tales actos no generan una nueva situación procesal ni de fondo para el caso que se resuelve.

Además que es responsabilidad del administrado asegurarse de que el medio que ofrece para recibir notificaciones sea apto y este exclusivamente utilizado para tal uso y fin; no siendo responsabilidad de la administración registral las vicisitudes por las cuales en términos objetivos no existió respuesta dentro del término dado al solicitante para el cumplimiento de lo prevenido, por lo que considera este Órgano de alzada que al no constatarse el cumplimiento de la prevención, se debe tener por abandonada la solicitud.

Asimismo, el argumento de la apelante en el sentido de que la publicación en un mero procedimiento formal, no es de recibo; pues de ello depende la presentación de oposiciones, lo que atañe al fondo de la solicitud.

---

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:47:10 horas del 19 de diciembre de 2017, efectivamente comunicó a la solicitante la publicación del edicto de ley, esa prevención fue notificada el 20 de diciembre de 2017, al fax señalado por la solicitante, tal y como consta en la solicitud. La solicitante no contestó la prevención de las 13:47:10 horas del 19 de diciembre de 2017. Por lo anterior lleva razón el Registro en declarar el abandono y archivo del expediente toda vez que la prevención no fue contestada en tiempo.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de **AMGEN INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:16 horas del 6 de abril de 2018, la cual en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMGEN INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:16 horas del 6 de abril de 2018, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

**DESCRIPTORES**

**EXAMEN FORMAL DE PATENTE**

**TE. Examen formal de la solicitud de patente**

**TG. Solicitud de inscripción de patente**

**TNER. 00.59.53**