
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0412-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN “DESPLIEGUE DE SUTURA DE VÁLVULA CARDIACA PROTÉSICA”

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-0284)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0117-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 102990846, apoderado especial de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de California, domiciliada en One Edwards Way, Irvine, California, U.S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:31:08 horas del 22 de abril de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, solicitó la inscripción de la patente de invención “**DESPLIEGUE DE SUTURA DE VÁLVULA CARDIACA PROTÉSICA**”.

Mediante resolución dictada a las 15:31:08 horas del 22 de abril de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente, por no cumplir la solicitante con la publicación del aviso de ley, emitido a las 10:48:21 horas del 30 de julio de 2018 y notificado el 14 de agosto de 2018.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de mayo de 2019, el solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó como agravios que, debido a un error material en la notificación del edicto, no se logró realizar la publicación y es de suma importancia la inscripción de la patente ya que su archivo causaría un perjuicio a la empresa solicitante. Sustenta lo peticionado en el principio de ahorro procesal y del beneficio pro usuario y solicita que se revoque la resolución de archivo y se emita una nueva orden de publicación, por cuanto es necesario mantener los números de prioridad reclamados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que el auto de publicación de aviso, emitido por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:21 horas del 30 de julio de 2018, fue entregado y notificado al solicitante el día 14 de agosto de 2018 (folio 16 vuelto y 17 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter de interés para la resolución de este proceso.

CUARTO. Una vez 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. En el caso que nos ocupa es necesario hacer referencia a la carga procesal, el imperativo jurídico por el que, con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe cumplir en un plazo previamente determinado, y por el cual esta parte queda sujeta a una prevención, apercibimiento o advertencia que supone el propio interés del sujeto; por cuanto su inobservancia, una vez hecha la prevención respectiva, le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco del procedimiento. Se constituye entonces en una prerrogativa de la parte decidir si cumple y cómo; o, por el contrario, si deja de cumplir, en cuyo caso el órgano decisor no puede suplir lo omitido.

De ahí que la normativa es clara en que, ante la prevención de algún requisito de forma y fondo su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el abandono, y archivo de lo peticionado.

La prevención, es pues, 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.

Analizado el expediente de marras, así como los agravios externados por el recurrente, este Tribunal previo a emitir sus consideraciones de fondo estima analizar los artículos 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, 6867 (en adelante Ley de Patentes) y 17 de su Reglamento 15222-MIEM-J (en adelante Reglamento), los cuales en forma complementaria indican que, una vez verificada la solicitud por parte del calificador del Registro de la Propiedad Industrial y de cumplir con todos los requisitos, se prevendrá a la solicitante el retiro del aviso de publicación, el cual deberá demostrar el pago de la tasa de

publicación de la solicitud dentro del mes siguiente a la notificación de este aviso, caso contrario esta se tendrá por desistida y se procederá a su archivo.

De tal forma que, si a partir de la debida notificación al interesado de la publicación de solicitud, no demuestra dentro del mes siguiente el pago de las publicaciones, de acuerdo con el artículo 10 inciso 2) de la Ley de Patentes, la administración registral está autorizada para tener por desistida la solicitud y ordenar su archivo según lo establecido en el artículo 17 inciso 1) del Reglamento a la ley antes mencionada.

Como se observa a folio 15 del expediente que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Industrial, según resolución de las 10:48:21 horas del 30 de julio de 2018, ordena al peticionario la publicación del aviso de la solicitud de patente, y le previene lo siguiente:

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 el apercibimiento de tener por desistida la solicitud y archivar el expediente en caso de no cumplirse con lo prevenido.

Por su parte, el interesado mediante documento presentado el 8 de abril de 2019, que rola a folio 19 del expediente principal, solicita, fuera del plazo concedido por la autoridad registral, una nueva orden para proceder a publicar tales avisos; de ahí que, por resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:01:14 horas del 22 de abril de 2019, no admite el documento presentado por el solicitante (folio 20); y por resolución de las 15:31:08 horas del 22 de abril de 2019, procede a declarar el abandono y archivo de la solicitud.

Así que, para el caso que nos ocupa, después de analizar la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial, así como los alegatos del recurrente, este Tribunal verifica que tal

resolución fue dictada conforme a derecho, por cuanto el solicitante no cumplió con lo solicitado en el plazo concedido; obsérvese que la orden de publicación fue debidamente notificada y se hizo entrega del edicto original al interesado tal como rola a folios 16 vuelto y 17 del expediente del expediente principal, por lo que su incumplimiento es causal para que se aplique lo establecido en los artículos 10 de la Ley de Patentes y 17 del Reglamento citados, de manera que procede el abandono de la solicitud y el archivo del expediente.

En cuanto a lo alegado por el recurrente sobre un error material en la notificación del edicto que impidió su publicación, considera este Tribunal que no se logra apreciar error alguno; así se desprende tanto de la entrega del edicto original como de la notificación de la orden de publicación del aviso, actos que se efectuaron correctamente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y citas legales este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución de las 15:31:08 horas del 22 de abril de 2019, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley de Patentes y 17 del Reglamento a ley indicada, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de apoderado especial de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:31:08 horas del 22 de abril de 2019, la que en este acto **se confirma**, declarándose el abandono y archivo de la solicitud de la patente de invención denominada **“DESPLIEGUE DE SUTURA DE VÁLVULA CARDIACA PROTÉSICA”**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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 Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55