

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0641-TRA-PI

Solicitud de inscripción de patente de invención denominada “*BI ESPECÍFICO DIACUERPOS MONOVALENTE FC QUE SON CAPACES DE UNIRSE CD32B Y CD79B Y USOS DE LOS MISMOS*”

MACROGENICS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-0065)

VOTO N° 0124 -2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Edgar Zürcher Gurdíán**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa **MACROGENICS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 9640 Medical Centre Drive Rockville, MD 20850, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:56 horas del 14 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de febrero de 2016, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, con cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de la empresa **MACROGENICS INC.**, presentó solicitud de entrada en Fase Nacional de la patente de invención denominada “***BI ESPECÍFICO DIACUERPOS MONOVALENTE FC QUE SON CAPACES DE UNIRSE CD32B Y CD79B Y USOS DE LOS MISMOS***”.

SEGUNDO. Mediante resolución de las **10:10 horas del 11 de febrero de 2016**, el Registro de la Propiedad Industrial previno a la solicitante que, para continuar con el trámite de su petición, debía cumplir con algunos requisitos, concediéndole al efecto un término de dos meses, so pena de que en caso de incumplimiento se tendría por desistida su solicitud y ordenaría el archivo del expediente.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las **10:41:56 horas del 14 de setiembre de 2017**; ante el incumplimiento de lo prevenido a la solicitante, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la Patente presentada por **MACROGENICS, INC.** Esta resolución fue apelada por la representación de dicha empresa y por ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

I. Que mediante resolución de las 10:10 horas del 11 de febrero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la licenciada López Quirós que debía aportar: **1.** timbres de archivo nacional y Colegio de Abogados y autenticar firma en la solicitud inicial; **2.** Documento técnico con su respectiva traducción; **3.** Declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente, de conformidad con lo establecido en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1(a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad

(documento de cesión debidamente legalizado y su traducción) para lo cual le concedió un plazo de dos meses a partir del día hábil siguiente de su notificación (folio 9 del expediente principal).

II. Que la resolución de las 10:10 horas del 11 de febrero de 2016 le fue debidamente notificada a la promovente el 15 de febrero de 2016 (folio 10 del expediente principal).

III. Que mediante escrito presentado el 30 de marzo de 2016, la representación indicada cumplió parcialmente con los requisitos prevenidos, aportando únicamente lo relacionado con la cesión de derechos por parte de los inventores (folio 11 del expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El procedimiento para tramitar las solicitudes de registro de patentes se encuentra establecido en los artículos 6 y 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y sus reformas, No. 6867 (en adelante Ley de Patentes).

En el caso bajo estudio, el conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, ante el incumplimiento de la prevención realizada a la solicitante y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Patentes citada, en concordancia con el artículo 16 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983) resolvió declarar el abandono de estas diligencias y ordenó el archivo del expediente. Lo anterior en virtud de que, dentro de los dos meses que le fueron concedidos para ello la parte interesada cumplió parcialmente con lo prevenido, pero omitió aportar el documento técnico con su respectiva traducción.

Por su parte el apelante, tanto en el escrito de interposición del recurso presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de setiembre de 2017, como al contestar la audiencia que le fue conferida por este órgano de alzada, se limitó a tratar de justificar su omisión indicando que se debió a un error involuntario y en ese mismo acto aportó los documentos respectivos, solicitando se continuara con el trámite de registro.

Merece 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.” (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27° edición, Editorial Heliasta, 2001, p. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados o su cumplimiento fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 32 de la ley de cita, es tener por abandonada la solicitud:

“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”.

De este modo, se observa en el expediente de análisis que en escrito presentado el 30 de marzo de 2016, la solicitante cumplió con algunos de los requisitos de forma que le fueron señalados. Sin embargo, omitió cumplir con los otros dentro del término establecido y por ello sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 32 de la Ley de Patentes autoriza al órgano registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario se ven sometidas a este principio en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

De los hechos tenidos por demostrados, advierte este Tribunal que la resolución objeto de esta apelación se ajusta a derecho, toda vez que el solicitante no cumplió en forma íntegra con lo prevenido por el Registro dentro del plazo otorgado para tal efecto y por ello lo procedente es declarar el abandono y ordenar el archivo del expediente.

Conforme con las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Edgar Zürcher Gurdían**, en representación de la empresa **MACROGENICS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:56 horas del 14 de setiembre de 2017.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley 8039) y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el licenciado **Edgar Zürcher Gurdían**, en representación de la empresa **MACROGENICS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:41:56 horas del 14 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma para que se declare el abandono de su solicitud y se proceda al archivo de este expediente. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora