
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0219-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN “SYSTEM AND METHOD FOR APPLYING MATERIAL TO A STENT”

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-0479)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0343-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas seis minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 102990846, en su condición de apoderado especial de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, domiciliada en One Edwards Way, Irvine, California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:34:40 horas del 12 de febrero de 2019.

Redacta la jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la patente de invención “**SYSTEM AND METHOD FOR**

APPLYING MATERIAL TO A STENT”.

Por resolución dictada a las 12:01:18 horas del 12 de octubre de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la solicitante las siguientes objeciones:

- “...-Declaración que justifique el derecho del solicitante (Cesión legalizada)*
- Timbre del Colegio de Abogados*
 - Traducción de la declaración (cesión)*
 - Traducción descripción, reivindicaciones y resumen*
 - Título de la solicitud*
 - Traducción del título de la patente...”.*

Concediendo para dichos efectos un plazo de dos meses para su cumplimiento, so pena de que en caso de incumplimiento, o si aun habiendo respondido no se cumple con lo prevenido y subsisten las objeciones, se tendrá por desistida la solicitud y se ordenará el archivo del expediente de conformidad con lo establecido por los artículos 6 y 9 de la Ley de Patentes de Invención; Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en concordancia con el artículo 16 de su Reglamento (folio 7); notificada dicha prevención, en fecha 31 de octubre de 2018. (folio 8)

En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:34:40 horas del 12 de febrero de 2019, dispuso: “... *por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente. ...*”. (folio 9)

Mediante documento presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 13 de febrero de 2019, la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, aportó lo prevenido. (folios 12 a 22)

Por consiguiente, mediante auto de las 10:54:10 horas del 26 de febrero de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “...*Que mediante resolución de las 13:34:40 horas del 12 de febrero de 2019 se procede al Archivo de la solicitud por cuanto se cumplió el plazo para la presentación de los requisitos solicitados. En vista de lo anterior se procede a declarar el abandono de la solicitud...*”. (folio 23)

Inconforme con lo resuelto el recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, expreso como parte de sus agravios lo siguientes: Sustenta su petición en el principio de ahorro procesal y del beneficio pro usuario, para que se revoque la resolución de archivo y se acepten los documentos, ya que por un error humano se retrasó la fecha de presentación, evitando así un grave perjuicio a mi representada, por cuanto se perderían las fechas de prioridad de la presentación internacional de acuerdo al convenio del PCT.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1. Que el auto dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:01:18 horas del 12 de octubre de 2018, fue notificado al solicitante el día 31 de octubre de 2018. (folio 8)
2. Que el representante de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, contestó lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial fuera del plazo concedido. (folio 12 a 22)

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 necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal estima importante señalar, que toda solicitud que sea presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial será examinada por un calificador de dicho Registro, quien verificará que se cumplan con todos los requerimientos de rigor dispuestos en la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes) y su Reglamento, y en su defecto notificará al gestionante para que en caso de alguna omisión o deficiencia subsane dentro del plazo concedido por Ley.

Ahora bien, merece tener presente el numeral 9 de la Ley de Patentes, que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos los requerimientos del artículo 6 párrafos 1, 2 y 3 de la Ley de Patentes y las disposiciones reglamentarias, establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requerimientos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo estipulado y bajo el apercibimiento que de no cumplirse deberá considerarse abandonada la solicitud.

Asimismo, el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Patentes, dispone que: “...*Defectos de forma. En caso de no efectuarse la corrección o subsanarse la omisión que se prevenga conforme al artículo 9, párrafo 2 de la ley antes citada, en el plazo correspondiente, el Registro procederá a efectuar el archivo de la solicitud mediante resolución que se notificará al solicitante salvo prórroga por otro término igual, debidamente justificada. ...*”. Con relación a ello 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*”. **(Guillermo Cabanellas. Diccionario**

Enciclopédico de Derecho Usual. 27ª 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 en la norma, y en este caso, como lo establecen los numerales 9 y 16 de cita, se deberá considerar abandonada la solicitud.

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, de ahí que los numerales de repetida cita, ordena al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral, se ven sometidas al principio de celeridad y ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, la norma es clara e imperativa de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos de los numerales 9 y 16 de cita.

Así las cosas, se observa a folio 7 del expediente principal, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 12:01:18 horas del 12 de octubre de 2018, le previno al solicitante las siguientes objeciones: “... *-Declaración que justifique el derecho del solicitante (Cesión legalizada) -Timbre del Colegio de Abogados -Traducción de la declaración (cesión) -Traducción descripción, reivindicaciones y resumen -Título de solicitud -Traducción del título de la patente...*”. Otorgándole al solicitante un plazo de **dos meses** para su cumplimiento, siendo notificada dicha prevención, en fecha 31 de octubre de 2018. (folio 8)

Por su parte, el solicitante mediante documento presentado el 13 de febrero de 2019, visible a folios 12 a 22 del expediente principal, presentó fuera del plazo concedido por la autoridad registral lo solicitado; y por resolución de las 10:54:10 horas del 26 de febrero de 2019, no se admite el documento presentado, confirmando el Registro de la Propiedad Industrial, la

resolución de las 13:34:40 horas del 12 de febrero de 2019, procediendo al archivo y abandono de la solicitud.

De este modo y para el caso que nos ocupa este Tribunal habiendo analizado la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, así como los alegatos del recurrente, verifica que la resolución final fue dictada conforme a derecho, por cuanto el solicitante no cumplió con lo prevenido en el plazo concedido y siendo que fue debidamente notificado según consta a folio 8 del expediente principal, su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la prevención, sea los estipulados por los artículos 9 y 16 supra citados, procediendo de esa manera el abandono y archivo de la gestión.

Así las cosas, considera este Tribunal que a pesar de haber presentado el solicitante los documentos de manera extemporánea, justificando que por un error involuntario se dio dicho atraso, esta situación no puede ser solventada por la administración, no subsanándose así los requerimientos que motivaron el abandono y archivo de la presente solicitud, teniéndose únicamente como recibido el documento de contestación a la prevención de las 12:01:18 horas del 12 de octubre de 2018.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución de las 13:34:40 horas del 12 de febrero de 2019, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, apoderado especial

de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:34:40 horas del 12 de febrero de 2019, la cual, en este acto *se confirma*, declarando el abandono y archivo de la solicitud de la Patente de Invención denominada “**SYSTEM AND METHOD FOR APPLYING MATERIAL TO A STENT**”. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN

TG: PROIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.55