

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0010-TRA-PI**

**SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE PARA LA INVENCION “HUMIDITY-MANAGEMENT PACKAGING SYSTEMS AND METHODS”**

**EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-349)**

**PATENTES DE INVENCION**

**VOTO 0414-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veinticuatro de julio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el abogado **MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOI**L, vecino de San José, cédula de identidad 1-0299-0846, en su condición de apoderado especial de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, 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 10:21:35 horas del 28 de octubre de 2019.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio de 2019, el abogado **MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOI**L, en la condición dicha, solicitó la entrada en fase

---

nacional de la patente de la invención denominada **“HUMIDITY-MANAGEMENT PACKAGING SYSTEMS AND METHODS”**.

Por auto de las 11:07:49 horas del 1 de agosto del 2019 (folio 7 expediente principal), que fue debidamente notificado el 14 de agosto de 2019 (folio 9 expediente principal), se previno al solicitante que debía aportar: cesión de derechos legalizada, traducción de la descripción, reivindicaciones y resumen, aclarar las fechas de prioridad, aportar especies fiscales del poder e indicara la traducción del título de la patente, concediéndole al efecto el plazo de dos meses para cumplir con lo prevenido so pena de declarar desistida su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes) y 16 de su Reglamento, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J.

El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar el abandono de la solicitud, ordenando el archivo del expediente ya que el solicitante no cumplió en plazo con lo requerido.

Inconforme con lo resuelto, el apelante recurre la resolución citada y expone como agravios lo siguiente:

Indica que presentó los documentos solicitados fuera del plazo el 6 de noviembre de 2019, pero esto se debió a un error humano y no de forma intencional, por lo que solicita se acoja una medida proporcional y acepten la contestación para no causar un grave perjuicio a los intereses de su representada, ya que perdería las fechas de prioridad de presentación internacional de acuerdo con el convenio PCT. Solicita se revoque la resolución de archivo y se continúe con el trámite.

---

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que la resolución de las 11:07:49 horas del 1 de agosto del 2019 (folio 7 expediente principal), fue debidamente notificada al solicitante el 14 de agosto de 2019 (folio 9 expediente principal).
2. Que en fecha 6 de noviembre de 2019 se aportó contestación a la prevención de las 11:07:49 horas del 1 de agosto del 2019 (folio 12 expediente principal).

**TERCERO: HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**CUARTO:** 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.** La Ley de Patentes establece:

**Artículo 9.- Examen de forma**

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple los requisitos de los párrafos 1.-, 2.- y 3.- del artículo 6 y las disposiciones correspondientes al Reglamento.
2. En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se le notificará al solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no efectúa la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud.

Queda claro entonces que la norma citada establece el deber del solicitante de

---

cumplir, dentro de ese plazo, con lo requerido por el Registro, a efecto de satisfacer todos los requisitos legales de las patentes y modelos, caso contrario éste tendrá por desistida su solicitud.

En el mismo sentido, el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Patentes dispone que, en caso de no efectuarse la corrección o que no se subsane la omisión prevenida por la Autoridad Registral dentro del término indicado, ésta proceda a ordenar el archivo de la solicitud.

Ha de recordarse, 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, 27<sup>o</sup> edición, Editorial Heliasta. 2001. P. 398.**

La prevención realizada no fue cumplida por el recurrente, ya que contestó el 6 de noviembre de 2019, fuera del plazo otorgado (2 meses) que feneció el 14 de octubre de 2019, según se desprende de los hechos probados.

Por lo tanto, esta instancia no encuentra elementos que permitan sanear este procedimiento, ya que tal como se expuso, el Registro hizo la prevención en forma oportuna para que se procediera con la presentación de cesión de derechos legalizada, traducción de la descripción, reivindicaciones y resumen, aclarar las fechas de prioridad, aportar especies fiscales del poder e indicara la traducción del título de la patente. Es deber del solicitante acatar esa orden a efecto de que el procedimiento continúe sin dilación alguna. Si la parte no la acata no hay forma para la Administración Registral de continuar en forma transparente con el procedimiento. Ante la omisión del recurrente de acatar lo ordenado en la etapa procesal oportuna,

---

no tiene este Tribunal forma alguna de resolver contrario a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, hacerlo implicaría una violación a un procedimiento legalmente establecido. Como se dijo con la cita trascrita del Doctor Cabanellas, las prevenciones deben ser cumplidas dentro del plazo que se indica, si no se cumplen dentro del término concedido, esa etapa precluye.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes, puesto que, por imperativo legal, y ante la no gestión del solicitante el proceso caducó.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMÍOL** representado a **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:21:35 horas del 28 de octubre de 2019, la que 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 Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

***DESCRIPTORES***

**PATENTES DE INVENCION  
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL  
TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION  
TNR: 00.38.55**