
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0253-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN “DISPOSITIVO RECUPERABLE DEL APÉNDICE AURICULAR IZQUIERDO Y MÉTODOS PARA RECAPTURAR UN CLIP DEL APÉNDICE AURICULAR IZQUIERDO”

SYNTHEON 2.0, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-546)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0330-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con once minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jaime Eduardo Schmidt Muñoz, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-1405-0655, apoderado especial de la empresa **SYNTHEON 2.0, LLC.**, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 13755 S.W. 119th Avenue, Miami, FL 33186, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:32:04 del 23 de febrero de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **SYNTHEON 2.0, LLC.**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada: **“DISPOSITIVO RECUPERABLE DEL APÉNDICE AURICULAR IZQUIERDO Y MÉTODOS PARA RECAPTURAR UN CLIP DEL APÉNDICE AURICULAR IZQUIERDO”**.

Por resolución dictada a las 13:18:18 del 15 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual le previno a la representación de la empresa solicitante, aportar declaración que justifique el derecho del solicitante (cesión legalizada), dibujos: figuras no se aportaron según numeración, pasa de la figura 3 a la 22 y faltan las figura 70 a 74, fecha de solicitud internacional, prioridad: indicar el número de prioridad, nombre y calidades de los inventores: la solicitud PCT tiene 11 inventores, en la solicitud presentada constan 8 inventores, timbre de archivo nacional, 20 colones.

Confiriendo para el cumplimiento de lo prevenido un plazo de dos meses a partir de la notificación para su cumplimiento y en caso de incumplimiento del plazo o si aun habiendo respondido no se cumple con lo prevenido y subsisten las objeciones, se ordenará el archivo del expediente conforme lo establecen los artículos 6 y 9 de la Ley 6867 y 16 de su reglamento. (Folio 170 del expediente principal).

Mediante resolución dictada a las 15:32:04 del 23 de febrero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente, por no cumplir la solicitante con lo requerido (folios 172 y 173 del

expediente administrativo).

Inconforme con lo resuelto, la recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual en fecha 02 de marzo de 2022, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios, los siguientes:

1. Alega complicaciones de orden procedimental en el país de origen del solicitante, dificultad para obtener y enviar los documentos que proceden del extranjero y no ha resultado sencillo obtenerlos por los plazos de solución propios del país de origen, el proceso de traducción al idioma español se ha retrasado más de lo que han podido como representantes controlar. Aporta según indica, de forma preliminar documento de cesión mundial a favor de su representada, a la espera de ser traducido y aportado en los próximos días.
2. Solicita por una vez conceder una prórroga para el cumplimiento final del trámite.
3. Ratifica su deseo de continuar con el proceso y análisis de fondo de la patente, en aplicación del principio de proporcionalidad y que no se penalice con la pérdida de la fecha de presentación y prioridad por un detalle de forma, el cual se encuentra en proceso de ser subsanado y señala que adjunta documento de cesión.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1. Que el auto dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:18:18 del 15 de noviembre de 2021, fue notificado al solicitante el día 16 de noviembre de 2021. (Folios 171 y 172 del expediente administrativo).

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. La función calificadora en la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Intelectual se realiza en dos etapas, la primera de las cuales corresponde a un **examen de forma**, seguida de un **examen de fondo**. Ese **examen de forma** se encuentra regulado en el artículo 9 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867 (en adelante Ley de patentes), y consiste en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 6 de esa misma ley, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes:

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.

En concordancia con lo anterior, el **artículo 6** antes indicado establece los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro, dentro de otros: ... una descripción, ... de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención (inciso 1), otro de los requisitos lo encontramos en el artículo 5 inciso 8 del Reglamento a Ley de patentes: ... Los dibujos que acompañan la solicitud deberán: b) Estar enumerados, no tener dimensiones superiores a 15 por 15 centímetros y no contener texto, sino únicamente signos de referencia que correspondan a lo indicado en la descripción.... Estos y otros requisitos fueron prevenidos mediante el auto de las 13:18:18 del 15 de noviembre de 2021, según consta a folio 170 y 171 del expediente principal; y según cita el artículo 9 de la Ley de patentes se establece en forma expresa que en caso de no cumplir; dentro del plazo establecido con los requisitos prevenidos por el Registro se tendrá por desistida la solicitud.

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, acarreando 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.

Considera este Tribunal que en el caso bajo examen y para lo que interesa ser resuelto, el Registro en el auto de prevención dictado a las 13:18:18 del 15 de noviembre de 2021, advirtió a la representación de la empresa **SYNTHEON 2.0, LLC.**, que aportara los siguientes requisitos: declaración que justifique el derecho del solicitante (cesión legalizada), dibujos: figuras no se aportaron según numeración, pasa de la figura 3 a la 22 y faltan las figura 70 a 74, fecha de solicitud internacional, prioridad: indicar el número de prioridad, nombre y calidades de los inventores: la solicitud PCT tiene 11 inventores, en la solicitud presentada constan 8 inventores, timbre de archivo nacional, 20 colones. Otorgando el plazo de 2 meses contemplado en el tratado internacional PCT y según lo estipula el artículo 21.1 del Reglamento a la Ley de Patentes. El solicitante no cumplió con lo requerido, por consiguiente, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 15:32:04 del 23 de febrero de 2022, dispuso declarar el abandono de la solicitud de patente de invención y consecuentemente ordena el archivo del expediente administrativo.

De este modo, este Tribunal habiendo analizado la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, así como los agravios de la recurrente, verifica que la resolución final fue dictada conforme a derecho, por cuanto la representación de la empresa solicitante no cumplió con lo prevenido en el plazo concedido, siendo que fue debidamente notificada según consta a folios 171 y 172 del expediente principal

y su incumplimiento, es causal para que se aplique la penalidad establecida en los artículos 9 y 16 supra citados, procediendo de esa manera el abandono y archivo de la gestión.

La petición realizada en sus agravios, para que se le conceda una prórroga con el fin de presentar los requisitos indicados en la prevención de las 13:18:18 del 15 de noviembre de 2021, no es procedente, toda vez que ante esta instancia es una etapa precluida, por lo tanto, los agravios deben ser rechazados en su totalidad.

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 representación de la empresa **SYNTHEON 2.0, LLC.**, en contra de la resolución de las 15:32:04 del 23 de febrero de 2022, 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 Jaime Eduardo Schmidt Muñoz, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **SYNTHEON 2.0, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:32:04 del 23 de febrero de 2022, la que en este acto **se confirma**, declarando el abandono y archivo de la solicitud de patente de invención denominada **“DISPOSITIVO RECUPERABLE DEL APÉNDICE AURICULAR IZQUIERDO Y MÉTODOS PARA RECAPTURAR UN CLIP DEL APÉNDICE AURICULAR**

IZQUIERDO”. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/09/2022 09:56 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/09/2022 09:53 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/09/2022 12:06 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/09/2022 10:03 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/09/2022 01:30 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.5