

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0521-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA
“APARATO Y MÉTODOS DE ANCLA DISTAL PARA LA REPARACIÓN DE LA
VÁLVULA MITRAL”**

**HARPOON MEDICAL, INC., y THE UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE,
apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-450)
PATENTES DE INVENCION**

VOTO 0042-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintitrés minutos del tres de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, abogado, cédula de identidad 1-0299-0846, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de las compañías **HARPOON MEDICAL, INC.**, con domicilio en 351 West Camden Street Suite 675 Baltimore, MD 21201 Estados Unidos de América, y **THE UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE**, con domicilio en 620 West Lexington, 4th Floor, Baltimore, Maryland 21201, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:26:37 horas del 22 de julio de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Para el 1 de octubre de 2019, el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado especial de las compañías **HARPOON MEDICAL, INC.**, y **THE UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **"APARATO Y MÉTODOS DE ANCLA DISTAL PARA LA REPARACIÓN DE LA VÁLVULA MITRAL"**, inventores: D'AMBRA, Michael Nicholas, CORTEZ, Felino V., Jr., GAMMIE, James S., WILSON Peter, EPSTEIN, Stephen, COURNANE, Stephen, ETHERIDGE, Julie Marie, BOYD, Peter, todos de nacionalidad Estadounidense y con domicilio en One Edwards Way, Irvine, California, U.S.A. Clasificación internacional A61F2/24 (2006.01), A61B 17/34 (2006.01); y reclama la prioridad 06/04/2017 Estados Unidos, serie No. 62/482,468. PCT/US2018/026570 del 06/04/2018, WO/2018/187753 del 11/10/2018.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:05:33 horas del 24 de marzo de 2020, ordena la publicación del edicto. (Folio 33 al 35 del expediente principal)

Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2020, el licenciado **Jiménez Carmiol**, en su condición de representante de las compañías **HARPOON MEDICAL, INC.**, y **THE UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE**, aporta las publicaciones realizadas en el Diario Extra y La Gaceta. Cumplido con el plazo de Ley, no se presentan oposiciones a la solicitud de la patente de invención solicitada. (Folio 36 al 42 del expediente principal)

El 04 de febrero de 2022, el ingeniero Luis Diego Monge Solano, emite informe técnico preliminar fase 1, y del estudio y análisis realizado a las 37 reivindicaciones de la patente de invención solicitada, determina que con base en los artículos 1 inciso 4; 6 incisos 4 y 5 y el artículo 7 de la Ley N° 6867, Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad, y los artículos 8, 9, 11, 13 y 19 del

Reglamento Ley Patentes Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 15222-MIEM-J, la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención ni suficiencia, y adicionalmente señala que múltiples reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad y que en las reivindicaciones 1 a 20 se detecta materia excluida de patentabilidad. (Folio 47 al 51 del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante auto de las 09:53:32 horas del 14 de febrero de 2022, procede a dar el debido traslado al solicitante del informe técnico preliminar, la cual se notifica el 02 de marzo de 2022. (Folio 52 y 53 del expediente principal)

Mediante documento adicional 21/2022-001342 del 01 de abril de 2022, el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de representante de las compañías **HARPOON MEDICAL, INC.**, y **THE UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE**, solicita al Registro le conceda prórroga para responder a las objeciones de fondo dado que por tratarse de una invención altamente compleja, no han logrado recopilar toda la información técnica necesaria para dar respuesta y subsanar los impedimentos señalados por el examinador. (Folio 54 del expediente principal)

En atención a la solicitud de prórroga presentada, el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:03:40 horas del 5 de abril de 2022, emite auto de concesión de prórroga, concediendo 10 días hábiles, para que cumpla con lo requerido, la cual se notifica el 27 de abril de 2022. (Folio 55 al 56 del expediente principal)

Mediante documento adicional 21/2022-001800 del 11 de mayo de 2022, el representante de las compañías **HARPOON MEDICAL, INC.**, y **THE UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE** solicita al Registro le conceda nueva prórroga para responder a las objeciones de fondo realizadas por el examinador, y señala que la

invención abarca una cantidad enorme de información, y que el tiempo otorgado no ha sido suficiente para consolidar la respuesta. (Folio 57 del expediente principal)

El 17 de mayo de 2022, el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mediante documento adicional 21/2022-001852, responde a las objeciones señaladas en el informe técnico preliminar, realiza aclaraciones a la solicitud, solicita se corrija el título para que en adelante se lea **“APARATO DE ANCLA DISTAL PARA LA REPARACIÓN DE LA VÁLVULA MITRAL”** y adjunta nuevo pliego reivindicatorio. (Folio 58 al 60 del expediente principal)

Por medio de auto de no admisión, dictado a las 12:47:11 horas del 31 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual deniega conceder la prórroga solicitada el 11 de mayo de 2022, por haberse concedido otra anterior sin que las solicitantes dieran respuesta a lo solicitado, y a tenor del contenido del artículo 258 inciso 1 de la Ley general de la Administración Pública, al considerar dicha instancia que los motivos dados por el solicitante no justifican la conveniencia o necesidad de extender el plazo. Acto seguido, mediante auto dictado a las 14:06:24 horas de ese mismo 31 de mayo de 2022, el Registro señala que analizado el documento presentado el 17 de mayo de 2022, el interesado respondió el informe preliminar, sin embargo, lo hizo de forma extemporánea, por lo que no es admisible y su respuesta no será tomada en cuenta. (Folios 61 y 62 del expediente principal)

Mediante resolución de las 13:26:37 horas del 22 de julio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud de la patente de invención denominada **“APARATO Y MÉTODOS DE ANCLA DISTAL PARA LA REPARACIÓN DE LA VÁLVULA MITRAL”**, y aclaró que el plazo para contestar el informe técnico venció sin que existiera manifestación alguna por parte del solicitante incumpliendo lo establecido en el artículo 13 incisos 3 y 4 de la Ley de patentes, por lo que al no contestar el informe técnico preliminar fase 1, este se tiene como informe técnico

concluyente para el dictado de la resolución; y al determinar en el citado estudio técnico que las reivindicaciones incluyen materia no considerada invención; además describen tres invenciones distintas, que incluyen un aparato y dos métodos, por lo que no es posible identificar una característica común que relacione de manera técnica al grupo de invenciones descrito; que no se cumple con los requisitos de claridad y suficiencia. (Folio 64 al 70 del expediente principal)

Inconforme con lo resuelto por el Registro, el representante de la compañía solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final y solicitó que se continúe con el registro de la patente solicitada, para lo cual esgrimió como agravios que su representada dentro del tiempo de ley solicitó una prórroga, cumpliendo con el requisito de explicar las razones válidas por el cual se solicitaba, pero que el Registro las consideró insuficientes, causando un grave perjuicio a su representada. Aclara que además presentó la respuesta a las objeciones del informe técnico incluso antes de que se emitiera la denegatoria, y apela al beneficio pro-usuario y al principio de ahorro procesal, analizar la respuesta a las objeciones la cual adjunta con las reivindicaciones enmendadas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:07:16 horas del 22 de septiembre de 2022 desestimó el recurso de revocatoria (Folio 76 del expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos que con tal carácter son de relevancia para el dictado de la presente resolución los siguientes:

1. La representación de las compañías **HARPOON MEDICAL, INC.**, y **THE UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE**, mediante documento adicional 21/2022-001800 del 11 de mayo de 2022 solicitó dentro del plazo legal, una segunda prórroga del plazo para contestar el informe técnico

preliminar fase 1, en la que expresó claramente los motivos que fundamentaban su solicitud. (Folio 57 del expediente principal)

2. La representación de las compañías **HARPOON MEDICAL, INC.**, y **THE UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE**, una vez solicitada la segunda prórroga dio respuesta al informe técnico preliminar fase 1 y adjuntó nuevo pliego de reivindicaciones, mediante documento adicional 21/2022-001852, presentado el 17 de mayo de 2022. (Folio 58 al 60 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 OBJETO DEL PRESENTE CASO. Analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal estima procedente advertir la potestad y deber que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual, en la esfera de sus competencias y acorde al marco de legalidad, de brindar al administrado, la posibilidad de contar con el espacio de tiempo necesario para realizar sus diligencias o gestiones dentro del procedimiento administrativo, cuando este lo haya solicitado o instado dentro del plazo y términos estipulados por ley. Máxime que, como en el caso que nos ocupa en materia de patentes de invención, su complejidad requiere en la mayoría de los casos espacios de tiempo más extensos que los conferidos por la normativa jurídica aplicable para que el interesado pueda cumplir con lo prevenido, siempre y cuando dicha solicitud de extensión del plazo, sea, la solicitud de prórroga, se realice con anterioridad al vencimiento, para este caso, sobre la prevención que da traslado al interesado sobre el examen de fondo realizado por el examinador, y debidamente motivada.

Ahora bien, del estudio del expediente se desprende que el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de representante de las compañías **HARPOON MEDICAL, INC.**, y **THE UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE**, el 1 de abril de 2022, solicitó al Registro le concediera una prórroga para responder a las objeciones de fondo señaladas por el ingeniero Luis Diego Monge Solano, sobre el informe técnico preliminar fase 1, solicitud a la cual el Registro de instancia, por resolución de las 09:03:40 horas del 5 de abril de 2022, accede y le concede una prórroga por el plazo de 10 días hábiles, para que cumpliera con lo requerido por el examinador.

Posteriormente, mediante documento adicional 21/2022-001800 del 11 de mayo de 2022, el indicado representante solicita al Registro le conceda una nueva prórroga para responder a los citados requerimientos que le fueron prevenidos por el examinador, argumentando “Este invento abarca una cantidad enorme de información y es el resultado de mucho esfuerzo e inversión económica, el tiempo otorgado no ha sido suficiente para lograr consolidar la respuesta y los diferentes factores externos continúan generando retrasos”, solicitud que fue instada con antelación al vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de lo prevenido y estipulado por ley, tal y como se desprende de folio 57 del expediente principal.

A pesar de ello, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 12:47:11 horas del 31 de mayo de 2022, emite un auto de no admisión de prórroga, sin embargo, este Tribunal advierte, que del contenido de la resolución de rechazo se evidencia que esta no está bien fundamentada, por cuanto, no explica la razón del porqué los motivos dados por el solicitante no justifican la conveniencia o necesidad de la extensión del plazo; además, el haber concedido una prórroga anterior no es justificante suficiente para determinar el rechazo de la segunda prórroga.

Por otra parte, cabe señalar que en el presente caso tampoco es de recibo la aplicación de la Directriz DPI-0002-2022 del 20 de abril de 2022, por cuanto indica que rige a partir de su publicación, la cual se dio en La Gaceta N° 93 del viernes 20 de mayo de 2022, por lo que la solicitud de segunda prórroga solicitada por parte del recurrente, fue realizada con anterioridad a la publicación de la indicada directriz, lo que conlleva a que esta no pueda ser utilizada como fundamento para rechazar el recurso de revocatoria.

En este sentido, este Tribunal de alzada, discrepa del argumento que motivó el rechazo de la solicitud de prórroga, debido a la errónea interpretación por parte de dicha instancia administrativa, por cuanto el artículo 258, punto 2 de la Ley general de la Administración Pública, en lo de interés dispone: "...2. **La solicitud de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del plazo, con expresión de motivos y de prueba si fuere del caso...**". (negrita y subrayado no son del original).

El numeral de cita, conforme se desprende no es tajante al rechazar prórrogas, el espíritu de esa norma es evitar las prórrogas innecesarias e injustificadas, que puedan dilatar de forma innecesaria un procedimiento. En este sentido, queda claro que el administrado si justificó su gestión, por ende, la conveniencia o necesidad para que se le concediera la extensión del plazo, por lo que no encuentra este órgano juzgador motivo alguno para denegar o en su defecto cuestionar a las gestionantes, y ahora apelantes, el estado de necesidad que alegaba su representante para que se le concediera dicha prórroga.

También se evidencia que las solicitantes sí cumplieron con ese espíritu al contestar el informe técnico preliminar fase 1 incluso antes de que el Registro diera respuesta a la solicitud de nueva prórroga instada por la parte, lo que demuestra que efectivamente el interesado estaba tratando de obtener la información necesaria

para poder contestar y cumplir con lo prevenido dentro del plazo estipulado, nótese además, que del 11 al 17 de mayo de 2022, sea de la fecha de la solicitud de la segunda prórroga a la fecha de presentación de la respuesta al informe técnico y el nuevo pliego de reivindicaciones, solo transcurrieron 4 días hábiles y ni siquiera se había rechazado la prórroga, lo cual ocurrió casi 15 días después.

Al respecto, cabe recordar que el procedimiento administrativo si bien es un conjunto de actos que se deben llevar a cabo en una forma ordenada, tanto por el operador jurídico como por las partes interesadas, en donde estos últimos están en la obligación de acatar, dentro de los términos establecidos conforme las disposiciones legales y reglamentarias, las órdenes y prevenciones dispuestas por la administración registral, a efecto de que el procedimiento sea cumplido a cabalidad, también debe recordar dicha instancia administrativa, que las solicitudes o gestiones realizadas por las partes deben ser valoradas, analizadas y resueltas de manera objetiva y diligente, con el fin de que el administrado pueda dar cabal cumplimiento a lo requerido por la normativa jurídica. Para el caso que nos ocupa es menester traer a colación lo establecido también por el artículo 258 punto 3 de la Ley General de la Administración Pública, que prevé el otorgamiento de nuevas prórrogas cuando se den las condiciones indicadas en el punto 2, sea, que la solicitud se haga previo al vencimiento del plazo y con la correspondiente expresión de motivos, tal y como sucedió en el caso de marras, es importante señalar que el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública, no contempla un rechazo de prórrogas de forma general, al contrario, busca que el otorgamiento de estas se dé dentro de un orden de tiempo y motivación, para evitar aquellas solicitudes innecesarias e injustificadas que solo pretenden dilatar de forma innecesaria un procedimiento, situación esta última que no aplica al presente caso, puesto que como ya se estableció supra, la respuesta al traslado del informe emitido por el examinador sí fue presentada en un lapso muy corto de tiempo, incluso antes de la respuesta a la solicitud de prórroga, y las partes solo requerían de más tiempo

por la complejidad que les demandó, lo cual es entendible dada la naturaleza de las patentes.

Por las razones expuestas, este Tribunal no comparte el criterio tomado por el Registro de instancia, al denegar la prórroga solicitada, debido a que conforme se desprende de los autos la parte solicitó y justificó su petición para que se le concediera la extensión del plazo, sea, siguió las reglas correspondientes establecidas por ley, ante ello, la Administración, no puede arrogarse la atribución de rechazar las razones o motivos dados por la parte que justifican la conveniencia o necesidad para concederle la extensión del plazo peticionado sin realizar una valoración objetiva.

Por los argumentos expuestos, este Tribunal estima procedente acoger el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado de las compañías **HARPOON MEDICAL, INC.**, y **THE UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE**, y revocar la resolución final venida en alzada, a efectos de que se valore la respuesta presentada a las objeciones de fondo que le fueron prevenidas sobre el informe técnico preliminar fase 1.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado de las compañías **HARPOON MEDICAL, INC.**, y **THE UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:26:37 horas del 22 de julio de 2022, la que en este acto **SE REVOCA**, a efectos de que dicha instancia administrativa valore la respuesta presentada a las objeciones de fondo que le

fueron prevenidas sobre el informe técnico preliminar fase 1. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/05/2023 01:54 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/05/2023 02:14 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 10/05/2023 01:23 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/05/2023 12:30 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/05/2023 02:14 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: DENEGACIÓN DE LA PATENTE

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53

ÁREAS DE COMPETENCIA

TE: RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES FINALES DEL
REGISTRO NACIONAL

TG: ATRIBUCIONES DEL TRA

TNR: 00.31.37

RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TG: REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.51.73