



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0491-TRA-PI

**SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA MANUFACTURA
DEL MARCO DE UNA CÁNULA”**

EDWARDS LIFESCIENCES CARDIAQ LLC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2016-240)**

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0196-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, cédula de identidad 1-0299-0846, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **EDWARDS LIFESCIENCES CARDIAQ LLC**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Edwards Way, Irvine, California 92614, Estados Unidos de América; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:52:38 horas del 11 de julio de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de mayo del 2016, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0335-794, en su condición de apoderado especial de la compañía **EDWARDS LIFESCIENCES CARDIAQ LLC**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada "**SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA MANUFACTURA DEL MARCO DE UNA CÁNULA**"; cuyo inventor es WHITE, Jennifer K., quien cedió sus derechos al solicitante.

Mediante el informe técnico fase 1 del 06 de junio del 2019 (visible a folios 59 a 62 del expediente principal) y el informe técnico fase 2 del 18 de febrero de 2024 (visible a folios 89 a 95 del expediente principal), elaborados por el examinador Ing. Huber Ortega Padilla, se dictaminó técnicamente la invención solicitada y se rindieron las valoraciones pertinentes, razón por la cual en resolución dictada a las 07:52:38 horas del 11 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada "**SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA MANUFACTURA DEL MARCO DE UNA CÁNULA**".

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **EDWARDS LIFESCIENCES CARDIAQ LLC**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. Se ha incurrido en un procedimiento atípico e irregular, en tanto no se valoró adecuadamente la documentación y alegatos presentados, particularmente respecto a las reivindicaciones aportadas.



2. El análisis técnico no objeta la materia reivindicada.

3. Se aportó oportunamente la lista de reivindicaciones, conforme a las normas técnicas aplicables y dentro del plazo requerido, lo cual no fue debidamente valorado en la resolución apelada. Conforme al artículo 13 de la Ley de patentes, el solicitante tiene derecho a subsanar observaciones técnicas y a que estas sean consideradas sustancialmente por la autoridad administrativa.

4. Solicitó se deje sin efecto la resolución denegatoria impugnada, y en su lugar, se admita a trámite y continúe el procedimiento de registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter lo siguiente:

1. El informe técnico fase 2 fue debidamente puesto en conocimiento del solicitante de la patente de invención mediante resolución de las 10:01:37 horas del 26 de febrero de 2024, la cual fue notificada el 29 de abril del 2024, según se acredita a folio 96 y 97 del expediente administrativo.

2. Al solicitante se le otorgó el plazo legal correspondiente para referirse al citado informe técnico, conforme a lo establecido en el artículo 19, inciso 4 del Reglamento a la Ley de patentes de invención dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad.

3. El solicitante presentó escrito que no atendía lo prevenido en el informe técnico fase 2, por referirse a un informe previamente



anulado dentro del presente procedimiento. (visible a folio 98 del expediente principal)

4. El Registro de la Propiedad Intelectual, por medio de la resolución de las 09:07:08 horas del 9 de mayo de 2024 (visible a folio 101 del expediente principal), previno al solicitante sobre dicha situación, indicándole el error y señalando la fecha de vencimiento del plazo para que se pronunciara correctamente; no obstante, el plazo transcurrió sin que el interesado subsanara lo prevenido.

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

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Corresponde a este Tribunal analizar si en el presente caso, se ha configurado alguna violación al debido proceso o si existe alguna causal de nulidad dentro del procedimiento administrativo.

En este sentido, del examen del expediente venido en alzada se desprende que fecha 15 de agosto de 2020 se emitió informe técnico fase 2 sobre la solicitud de patente de invención denominada "**SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA MANUFACTURA DEL MARCO DE UNA CÁNULA**", el cual por inconsistencias fue declarado nulo por la



autoridad registral mediante la resolución de las 14:22:51 horas del 3 de marzo de 2023, notificado el 15 de marzo del mismo año (visible a folio 86 y 87 del expediente principal). La resolución indicada dispuso lo siguiente:

[...]

No obstante, es claro que existe una inconsistencia en los informes técnicos preliminar fase 2 y concluyente que puede crear una posible nulidad en la solicitud, perjudicando así al solicitante.

En consecuencia, se declara la nulidad de oficio de todo lo actuado a partir del 16 de agosto de 2019, y se continúa con el trámite correspondiente.

[...]

De conformidad a lo supra citado, es que el 18 de febrero del 2024, con el fin de enderezar los procedimientos se procedió a dictar el nuevo informe fase 2, trasladado para su conocimiento por medio de la resolución de las 10:01:37 del 26 de febrero de 2024, la que fue notificada el 29 de abril del 2024 (visible a folio 96 y 97 del expediente principal), y por medio de la cual se le otorgó al solicitante el plazo legal correspondiente para que se pronunciara al respecto.

En este informe fase 2, el examinador concluye, analizando las reivindicaciones de la 1 a la 44 como invención 1, ante la no respuesta al informe preliminar fase 1; que las reivindicaciones 1 a 26, 29, 33, 34, 36 a 38 no son claras, sin embargo, la 27, 28, 30, 31, 32, 35, 39, 40 y 41, si tienen claridad y son concisas; pero no son novedosas ya que son comparadas a través de sus características técnicas en el estado de la técnica y se encuentran anticipaciones. Se identificó D1,



D2 y D3 como documentos relacionados en el arte previo, que ofrecen una estructura articulada con todos los elementos técnicos de la solicitud. Sobre el nivel inventivo, determina que los documentos mencionados expresan una solución técnica no diferente al problema técnico de una estructura articulada expuesta en las reivindicaciones analizadas y no representa un salto tecnológico; por lo que no se cumple con los requisitos de patentabilidad.

Ahora bien, consta en el expediente que el recurrente presentó escrito que no atendía lo prevenido, al referirse al informe previamente anulado, situación oportunamente advertida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:07:08 horas del 9 de mayo de 2024, en dicha resolución se le indicó expresamente el error y se le señaló el plazo para subsanar la gestión.

No obstante, el apelante no hizo uso adecuado de la oportunidad procesal conferida, dejando transcurrir el plazo otorgado sin presentar una manifestación conforme a lo requerido.

En consecuencia, se tiene por acreditado que la autoridad registral le brindó efectivamente la posibilidad de presentar sus consideraciones, objeciones o enmiendas a su solicitud, en atención a lo señalado por el examinador en el informe técnico fase 2.

Debe señalarse que la eventual falta de atención a lo prevenido no puede ser atribuida a la Administración, sino a la propia inactividad del interesado, por lo que no resulta procedente alegar indefensión cuando el administrado contó con las oportunidades legales para ejercer sus derechos.



El apelante argumenta que se ha incurrido en un procedimiento atípico e irregular por una supuesta falta de valoración de la documentación y alegatos presentados. Este Tribunal no comparte tal apreciación, ya que del análisis efectuado se desprende que la actuación de la autoridad registral se ajustó a los principios de legalidad, debido proceso y contradictorio, sin que se evidencie alguna irregularidad que vicie el procedimiento. No puede atribuirse a la administración una falta de valoración cuando fue el propio interesado quien no presentó a tiempo su respuesta conforme a lo requerido.

Con respecto a que el análisis técnico no objeta la materia reivindicada, este órgano de alzada determina que dicha afirmación no se ajusta a lo que consta en el expediente y en especial a la resolución recurrida.

De contenido de los informes técnicos fase 1 y 2 se desprende que el examinador realizó el examen integral de la solicitud de invención y sus reivindicaciones, formulando las observaciones técnicas correspondientes, los cuales fueron puestos en conocimiento del solicitante. Asimismo, la resolución recurrida se fundamenta en dichos criterios técnicos al determinar que la invención propuesta no cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El recurrente alega que la lista de reivindicaciones fue presentada conforme a las normas técnicas y dentro del plazo, no siendo debidamente valorado en la resolución, lo cual tampoco resulta de recibo, por cuanto tanto los informes técnicos como la resolución



recurrida evidencian que el registro de origen si realizó la valoración de la documentación que fue debidamente aportada, concluyendo de forma motivada, que la invención no es susceptible de protección registral.

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de patentes de invención dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, si bien es cierto que el solicitante tiene derecho a subsanar las observaciones técnicas formuladas durante el procedimiento, dicho derecho debe ejercerse en los plazos legales establecidos, situación que no cumplió el apelante.

En consecuencia, al no advertirse alguna omisión de valoración ni vulneración al derecho de subsanación invocado por el apelante y, al haberse respetado las garantías procesales y los plazos legalmente establecidos, este Tribunal concluye que no existe vicio alguno que afecte la validez del procedimiento, razón por la cual procede confirmar la resolución recurrida

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de apoderado especial de la compañía **EDWARDS LIFESCIENCES CARDIAQ LLC**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco



Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de apoderado especial de la compañía **EDWARDS LIFESCIENCES CARDIAQ LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:52:38 horas del 11 de julio de 2024, 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747MJP. 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: 27/04/2026 02:05

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/04/2026 02:26

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/04/2026 01:55

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 27/04/2026 02:19

Norma Ureña Boza

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/04/2026 02:37

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES

INVENCIÓNES NO PATENTABLES
TG. PATENTES DE INVENCION
TNR. 00.38.00

INVENCION
TG. PATENTES DE INVENCION
TNR. 00.38.15