
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0490-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN
DENOMINADA “MÁQUINA PARA EMPAQUETAR MANGUERAS FLEXIBLES”**

SICA, S.P.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2017-0552)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO N°. 0057-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con siete minutos del treinta de enero de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-894-253, en representación de la empresa **SICA, S.P.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Italia, con domicilio en Vía Stroppata, 28, 48011 Alfonsine (IT) Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **11:38:37 horas del 11 de julio de 2018**.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de diciembre de 2017, el licenciado **Gómez Robleto** en la representación indicada, solicitó el registro de la

patente denominada “**MÁQUINA PARA EMPAQUETAR MANGUERAS FLEXIBLES**”

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante resolución dictada a las 11:38:37 horas del 11 de julio de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud presentada por la empresa SICA, S.P.A. y ordenó su archivo, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en concordancia con el 16 de su Reglamento, en virtud de que la solicitante no contestó en tiempo la prevención que le hiciera, respecto del cumplimiento de varios requisitos omitidos en su solicitud.

Por su parte el recurrente; tanto en su escrito de apelación como en la respuesta a la audiencia que le fue conferida por este Tribunal mediante resolución de las 9:30 del 29 de noviembre de 2018, no justifica técnicamente el abandono del plazo y solicita se le conceda una nueva prórroga de dos meses para presentar los documentos que le fueron requeridos por el Registro. Sin embargo, a pesar de que la audiencia referida le fue debidamente notificada desde el 4 de diciembre de 2018, a la fecha de dictado de esta resolución no se ha apersonado a presentar los documentos correspondientes.

TERCERO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

I. Que mediante resolución de las 14:40:01 horas del 7 de diciembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial previno al solicitante que debía subsanar las siguientes omisiones de su solicitud: 1. Declaración que justifique el derecho del solicitante (cesión legalizada), 2.

Poder, 3. Resumen, 4. Traducción (descripción, reivindicaciones) y le concede para ello un término de dos meses a partir de la notificación (folio 20)

II. Que la resolución indicada le fue debidamente notificada a la empresa solicitante el 15 de enero de 2018 (folio 21)

III. Que mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2018, el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto solicita una prórroga de dos meses para cumplir con lo requerido, siendo ésta concedida por el Registro en resolución del 22 de marzo de 2018 que le fue debidamente notificada el 10 de abril de 2018 (folios 22, 23 y 24)

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. El procedimiento para tramitar las solicitudes de registro de patentes se encuentra establecido en los artículos 6 y 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y sus reformas No. 6867 (en adelante Ley de Patentes).

En el caso bajo estudio, el conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, ante el incumplimiento de la prevención realizada a la solicitante y con fundamento en el **artículo 9 de la Ley de Patentes** en concordancia con el artículo **16** de su **Reglamento** (Decreto Ejecutivo 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983) resolvió declarar el abandono de estas diligencias, ordenando el archivo del expediente.

Lo anterior en virtud de que la parte interesada no cumplió con lo prevenido en la resolución de las 14:40:01 horas del 7 de diciembre de 2017 dentro del término que le fue concedido para ello.

Por su parte, tanto en el escrito de interposición del recurso presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, como al contestar la audiencia que le fue conferida por este Órgano de Alzada, el apelante se limitó a tratar de justificar su omisión mencionando las dificultades que tuvo para obtener los documentos requeridos por la autoridad registral; sin que aun a esta fecha haya aportado alguno, y solicita sea revocada la resolución que apela y se le conceda una nueva prórroga para cumplir lo prevenido.

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*”. (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27ª edición, Editorial Heliasta. 2001. p. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados o su cumplimiento fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 32 de la ley de cita, sea, tener por abandonada la solicitud:

Artículo 32.- Abandono de la gestión

Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta Ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta a su curso, dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de la última notificación hecha a los interesados.

De este modo, se observa en el expediente de análisis que: mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2018, el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto solicitó una prórroga de dos meses para contestar lo prevenido en la resolución de las 14:40:01 horas del 7 de diciembre de 2017. Esta prórroga fue concedida por el Registro mediante resolución que le fue debidamente notificada el 10 de abril de 2018 y a pesar de ello esto no fue cumplido. Por ello sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, siendo que el **artículo 32 de la Ley de Patentes** autoriza a la

Autoridad Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario se ven sometidas a este principio en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

De lo anterior se deduce con claridad que el gestionante no solo dejó transcurrir el término indicado para cumplir la prevención, sino también el plazo de tres meses establecido en el artículo 32 citado y, en razón de ello, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial al dictar la resolución de abandono el 11 de julio de 2018, ordenando también el archivo del expediente.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la representación de la empresa **SICA, S.P.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **11:38:37 horas del 11 de julio de 2018.**

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **SICA, S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **11:38:37 horas del 11 de julio de 2018**, la que en este acto se confirma para que se declare el abandono de su solicitud y se proceda al archivo de este expediente. Se da por

agotada la vía administrativa. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/LVC/GOM