

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0604-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente de invención “APARATO Y METODO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUELO”

GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2012-0034)

Patentes de invención

VOTO 0189-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las ocho horas y treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Visto el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Oswald Bruce Esquivel, mayor, abogado, casado una vez, vecino de San José, cédula de identidad 1-0783-0444, en su condición de apoderado especial de la empresa de **GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.**, constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, sociedad con domicilio en 150 Fairview Road, Suite 335, Mooresville, North Caroline, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:22:20 horas del 23 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero del 2012, el licenciado **Michael José Bruce Esquivel**, cédula de identidad 1-0973-0799, en su condición de apoderado especial de la empresa **GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la

solicitud de patente de invención presentada bajo el tratado PCT de la solicitud internacional: PCT/US2010/037032, ante la Oficina Internacional en fecha 24 de junio de 2009, la entrada a fase nacional de la patente titulada “**APARATO Y METODO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUELO**”. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **E02D 3/02 (2006.01)**.

SEGUNDO. Que mediante Informe Técnico Concluyente rendido por el doctor Hubert Ortega Padilla se concluye: “... *Las 43 reivindicaciones presentes en la contestación del IT fase I poseen claridad, novedad, altura inventiva y aplicación industrial a los que se localiza en el estado de la técnica en comparación con los documentos de D1 y D2.*

Las nuevas reivindicaciones no implican una ampliación de la invención divulgada o una extensión de la divulgación contenida en la solicitud inicia.

Es por ello que las reivindicaciones de la 1 a la 43 cumplen con los requisitos de patentabilidad. ...”. (folios 84 al 90 del expediente de origen).

TERCERO. Que como consecuencia de lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 12:36:41 horas del 7 de julio de 2017, resolvió lo siguiente: “... **SE RESUELVE: I. Aceptar las reivindicaciones 1 a 43** propuestas por el solicitante el doce de octubre de dos mil dieciséis **II. Una vez firme la presente resolución ordénese el pago de la tasa establecida en el artículo 33 inciso c) de la Ley de Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867. La falta de pago oportuno ocasionará el abandono de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 6867. III. Demostrado el pago indicado: a) Ordénese la inscripción y expedición del certificado correspondiente a la Patente de Invención denominada “**APARATO Y MÉTODO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUELO**” cuyo titular es la compañía **GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.**, patente que estará vigente y efectiva hasta el **dos de junio de dos mil treinta ... NOTIFÍQUESE. ...**”.**

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:22:20 horas del 23 de octubre del 2017, resolvió de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, 6867 (en adelante Ley de Patentes de Invención), lo siguiente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y la cita de ley correspondiente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente ...”.

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de octubre de 2017, la licenciada **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SEXTO. Que mediante resolución dictada a las 12:20:55 horas del 1° de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo ...*”.

SÉTIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hechos probados de interés para la presente resolución, los siguientes:

- 1) Que la resolución de las 12:36:41 horas del 7 de julio de 2017, que concede de la patente de invención denominada “**APARATO Y METODO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUELO**” fue debidamente notificada al apoderado de la empresa **GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.**, el día 12 de julio de 2017 vía fax. (ver folios 98 y 99 del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado el siguiente:

- 1) Que la representación de la empresa **GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.** haya realizado el pago de la tasa establecida en el artículo 33 inciso c) de la Ley de Patentes de Invención, sea la tasa de inscripción y expedición del certificado de registro de la patente, dentro del plazo establecido en el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, pago señalado por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución de las 12:36:41 horas del 7 de julio de 2017.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial al corroborar el incumplimiento del interesado en lo señalado en la resolución de las 12:36:41 horas del 7 de julio de 2017, respecto del pago de la tasa establecida en el artículo 33 inciso c) de la Ley de Patentes de Invención, sea la tasa de inscripción y expedición del certificado de registro de la patente, declaró el abandono de la solicitud y el archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención.

Por su parte, el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su escrito de agravios señaló que su representada **GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.**, no recibió la notificación vía facsímil (suponiendo un error de transmisión) de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:36:41 horas del 7 de julio de 2017, que resolvió la concesión de la patente de invención que nos ocupa y ordenó el pago de la tasa establecida en el artículo 33

inciso c) de la Ley de Patentes de Invención. Alegó que, aunque el no cumplimiento del pago oportuno de la tasa no causa daño ni al Estado ni a tercero alguno, la declaración de abandono de la solicitud y el posterior archivo del expediente causa un perjuicio de dimensiones desproporcionadas para el solicitante; por cuanto dicha omisión se refiere a una formalidad y no a un incumplimiento de fondo que impida el otorgamiento de la patente que ya cumplió con todo el proceso de registro. Solicitó se revoque la resolución que nos ocupa o en su defecto se envíe al superior con la finalidad de dar nuevo plazo para el pago de la tasa.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de Propiedad Industrial, mediante resolución de las 12:36:41 horas del 7 de julio de 2017, le ordenó al solicitante que procediera a realizar el pago de la tasa establecida en el artículo 33 inciso c) de la Ley de Patentes de Invención, y le indicó al respecto al solicitante que la falta de pago oportuno ocasionaría el abandono de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, sea que de no instarse el curso del citado procedimiento dentro de dicho término se procedería a tener por abandonada dicha gestión y proceder con el archivo de la solicitud de conformidad con lo que establece dicho artículo.

Dicha resolución le fue debidamente notificada al fax señalado por el representante de la empresa **GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.** en su solicitud, al número 2505-0907, el 12 de julio del 2017. Ahora bien, el computo del plazo de tres meses establecido por ley en el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, inició a partir del día siguiente a su debida notificación, por lo que, el plazo de caducidad expiraba el 13 de octubre de 2017, sin que dentro de ese período el gestionante instara el curso del procedimiento y en razón de dicha inactividad procesal, es que el Registro de instancia, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud. Aunado a ello, no se puede obviar que la resolución apelada se dictó el 23 de octubre de 2017, días después de haber transcurrido el plazo otorgado por la Administración

Registral, en apego al artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención.

Es importante 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. 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. De esta forma resulta que, si a partir de la debida notificación el solicitante no procede a ejecutar lo prevenido dentro del término establecido, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo. En consecuencia, este incumplimiento, autoriza al órgano registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas al principio de celeridad del procedimiento y ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado o dentro de este, pero de forma incorrecta, en consideración del precitado principio se debe proceder con la penalidad señalada en el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención el cual es muy claro e imperativo y de acatamiento obligatorio para el operador jurídico. Al respecto, el artículo 32 de dicha Ley establece:

“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 su curso, dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de la última notificación hecha a los interesados.”

Bajo ese cuadro normativo, en cuanto a que las solicitudes presentadas ante el Registro se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho, sino se insta su curso dentro de un plazo de tres meses, cabe indicar que en el caso de análisis resulta obvio en el expediente que el recurrente no cumplió con lo prevenido sino que además incurrió en esta omisión, la cual

acarrea el tener por abandonada y archivada la petición, en virtud de que el día que fue notificada la resolución con la prevención de mérito al solicitante fue el 12 de julio de 2017, dejando este pasar el plazo de 3 meses antes mencionado. Fue hasta el día 23 de octubre de 2017 que el Registro emitió la resolución aquí apelada que declaró el abandono y archivo de la solicitud de patente, lo cual no demuestra por parte del aquí apelante, la diligencia debida en el trámite que nos ocupa. Así, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar abandonada la solicitud de concesión de la patente denominada “**APARATO Y MÉTODO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUELO**”, presentada por el licenciado **Michael José Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.**, en virtud de que el solicitante no cumplió con la prevención del caso, siendo uno de los requisitos estipulados por la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y su Reglamento, concretamente en su artículo 33 inciso c) en el cual expresamente se estipula el pago de la tasa relativa a la inscripción y expedición del certificado de registro de la patente y deberá aportar el documento probatorio correspondiente, que como se colige en el presente caso, el solicitante incumplió con la citada prevención y lo allí requerido, en sede registral.

Todo lo anterior de conformidad con el bloque de legalidad y en apego a lo que dispone el artículo 11 de nuestra Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. Señaló el recurrente, en su escrito de agravios no recibió la notificación vía facsímil (suponiendo un error de transmisión) de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:36:41 horas del 7 de julio de 2017.

Respecto de tales argumentos se observa en folio 98 del expediente principal que existe una constancia de notificación firmada por la funcionaria Carolina Lorente López, quien indica que notificó la resolución al número de fax señalado por el representante de la empresa recurrente, y da fe de haber efectuado la notificación de la resolución de las 12:36:41 horas del 7 de julio de 2017, el día 12 de julio del 2017. También en el folio 99 del expediente principal consta el reporte de la transmisión al fax del representante de la empresa impugnante, en donde se indica, además de la hora, la fecha y el número de fax, claramente la transmisión con un “ok” y la cantidad de páginas, 16 en total.

En consecuencia, el argumento expresado por el licenciado Bruce Esquivel en sus agravios, relacionado con que su representada no recibió notificación por un error de transmisión, no concuerda con el reporte de notificación que consta en el expediente principal, (folio 99), que por el contrario la da por realizada en forma exitosa e indica que consta de 16 páginas, tampoco con el acta levantada por la funcionaria que notificó Carolina Lorente López (folio 98).

Por otra parte, no consta en el expediente que la recurrente haya cumplido con el pago de la tasa establecida en el artículo 33 inciso c) de la Ley de Patentes de Invención, sea la tasa de inscripción y expedición del certificado de registro de la patente, en el plazo estipulado en el artículo 32 de dicha ley, ni que haya existido un error de parte del Registro en la notificación de la resolución que lo requirió, por consiguiente, procede confirmar la resolución del a quo, se debe mantener el abandono de la solicitud y el consecuente archivo del expediente.

En cuanto a la prevalencia del fondo sobre la forma que alega el recurrente se debe señalar que este principio no es aplicable para solventar omisiones a las responsabilidades que tienen asignadas en un procedimiento las partes, como se observa en el caso que nos ocupa. Tal y como se mencionó el Registro de la Propiedad Industrial, notificó en el lugar señalado y el fax

fue recibido de conformidad; por ende, no hay en este procedimiento un elemento que deba sopesar este Tribunal, entre la realidad fáctica y la norma por razones de eficiencia.

El representante de la empresa no demostró ninguna irregularidad en dicho acto de notificación, o bien que el pago se hubiese efectuado y que por alguna razón válida no se hubiese presentado al expediente.

No cabe duda para este Tribunal que las patentes tienen un importante valor para el desarrollo de un país, así como para el inventor, por ende, tanto la administración como el solicitante del registro deben ser garantes de la legalidad del procedimiento y cumplir con las reponsabilidades que la ley asigna en cada una de sus fases; en este caso, resulta evidente que la gestión para finalizar el proceso estaba en manos del solicitante quien no cumplió lo prevenido por simple desidia u omisión lo cual no justifica la aplicación del principio de prevalencia del fondo sobre la forma a pesar de la trascendencia que la patente tiene; ello en razón de los límites que establece el principio de legalidad y el de seguridad jurídica.

Por las razones indicadas, estima este Tribunal que lo alegado por la recurrente en su escrito de apelación presentado ante el Registro de instancia, resulta a todas luces improcedente, ya que como se ha expuesto lo prevenido no fue cumplido dentro del plazo de ley establecido para dicho fin, siendo ello motivo suficiente para tener por abandonada la solicitud y su consecuente archivo. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:22:20 horas del 23 de octubre del 2017, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:22:20 horas del 23 de octubre del 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

EXAMEN FORMAL DE PATENTE

TE. Examen formal de la solicitud de patente

TG. Solicitud de inscripción de patente

TNER. 00.59.53