

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-568-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente de invención “HOJA DE BASE DE TIPO DE TELA Y MÉTODO PARA HACER LA MISMA”

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5888)

Sección Patentes de Invención

VOTO N° 1001- 2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las doce horas, diez minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades no indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, la Licenciada **Marisia Jiménez Echeverría**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad



número uno-quinientos treinta y cuatro-quinientos diecisiete, en calidad de apoderada especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la patente de invención denominada “**HOJA DE BASE DE TIPO DE TELA Y MÉTODO PARA HACER LA MISMA**”.

SEGUNDO. Que la Registradora a quien le correspondió llevar a cabo la respectiva calificación de dicha solicitud, mediante auto de las diez horas, cincuenta y un minutos del veinticinco de febrero de dos mil nueve, le previno a la representación de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORKDWIDE, INC.**, que dentro del término de quince días hábiles, debía de presentar documento de cesión debidamente legalizado y traducido, sin que la empresa **KIMBERLY-CLARK WORKDWIDE, INC.**, cumpliera con dicho requisito.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las siete horas, cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil nueve, resolvió tener por desistida la solicitud de inscripción de la patente de invención denominado “**HOJA DE BASE DE TIPO DE TELA Y MÉTODO PARA HACER LA MISMA**”, y consecuentemente, archivar el expediente, por haber considerado que la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, no aportó el original o copia certificada del documento de cesión, debidamente legalizado y su respectiva traducción, dentro del término conferido al efecto.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de abril de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida en el resultando anterior.



QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de la enunciación de hechos probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra de interés para la resolución de este proceso, el siguiente hecho no probado:

Que la empresa **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.**, haya presentado, debidamente legalizado, el original o copia certificada del documento del contrato de la cesión de los derechos de los inventores de la patente de invención denominada “**HOJA DE BASE DE TIPO DE TELA Y MÉTODO PARA HACER LA MISMA**”, señores Ralph L. Anderson, Fritz Radwanski, Henry Skoog y Donald E. Waldroup, a la empresa **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.**

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA CONTROVERSIA MOTIVO DE LA APELACIÓN. En el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la Licenciada Marisia Jiménez Echeverría, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.**, manifiesta que



los inventores de la patente de invención denominada “**HOJA DE BASE DE TIPO DE TELA Y MÉTODO PARA HACER LA MISMA**”, son los señores Ralph L. Anderson, Fritz Radwanski, Henry Skoog y Donald E. Waldroup (ver folio 130), sin que se hubiere presentado el documento del contrato de la cesión de los derechos de los inventores de la mencionada patente de invención, debidamente legalizado y traducido, tal como lo exige el artículo 6, inciso 3 de la Ley No. 6867 y artículo 5, inciso 5 del Reglamento No. 15222-MIEM-J. Esa omisión provocó que la Registradora a quien se le asignó el estudio de la solicitud de inscripción, le previniera en fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, que debía de presentar el respectivo documento de cesión, debidamente legalizado y traducido, dentro del término de quince días hábiles (ver folio 249). Mediante escrito presentado ante el citado Registro el seis de marzo de dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio indica entre otras cosas que: *“Acatando prevención de las 10:41 horas del 25 de febrero del 2009, en relación con la solicitud en referencia, aclaro lo siguiente: No es vinculante para este trámite, aportar el documento ya que los inventores dejaron de laborar para la empresa, y en vista que han pasado muchos años de trámite en esta solicitud, por simplificación de trámites, me remito al documento de prioridad donde consta el nombramiento de los inventores...”*(ver folio 250). La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución de las siete horas, cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil nueve, declaró desistida la solicitud presentada y el archivo del expediente, al considerar que: *“...al corroborar este Registro que el interesado no cumplió con la prevención realizada, y no resultando suficiente la sola mención del inventor en el documento de otorgamiento de la patente en su país de origen según lo establecido en el artículo 6 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867...”*.

Por su parte, el representante de la empresa citada, impugnó lo resuelto por el Registro, aduciendo que el criterio para declarar desistida la solicitud de inscripción de la patente de invención es incorrecto, ya que lo solicitado por el Registro fue contestado correctamente,



alegando ante este Tribunal en su expresión de agravios, en términos generales, que la prevención de aportar el documento de cesión fue notificada hasta el veintisiete de febrero, y ésta fue debidamente contestada el seis de marzo ambas de dos mil nueve, y que para dicho trámite no es vinculante la presentación del documento de cesión, ya que los inventores dejaron de laborar para la empresa, además que al analizar el Registro el expediente, considera que el mismo cumple con todos los requisitos de ley, pues elaboraron el edicto correspondiente, que fue notificado el mismo del veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve y en vista de que han pasado casi once años en el trámite de esta solicitud, remite al documento de prioridad de la patente, donde consta el nombramiento de los inventores.

CUARTO. SOBRE LA EXIGENCIA DEL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN. En relación a este tema, resulta de importancia, traer a colación lo dicho por este Tribunal en el Voto No. 347-2006, de las 9:00 horas del 30 de octubre de 2006, al señalar que:

“El trámite de legalización está regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925 y sus reformas que a la letra indican lo siguiente:

*“**Artículo 80.-** Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo sello del Consulado y producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.” (Lo resaltado no es del original)*

*“**Artículo 81.-** En toda legalización de documentos harán constar los Cónsules la calidad oficial del funcionario o funcionarios públicos que lo hubiesen expedido o con cuya intervención se hubiese perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones.*



Ningún Cónsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto o contenido se ofenda a la República o a sus autoridades.”

Similar regulación a la incluida en los artículos transcritos supra, se encuentra en el numeral 294, inciso a) de la Ley General de la Administración Pública, que regula la forma en que deben ser presentados los documentos si éstos son extendidos en el exterior, al señalar lo siguiente: “*Artículo 294.- Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente: a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse*” (Lo subrayado y en negrita no son del original).

Es así como de los artículos transcritos supra, se advierte la recurrencia en el requisito del formalismo de legalización consular de los documentos expedidos en el extranjero. Si bien, la política de saneamiento de los actos administrativos, es un imperativo necesario para el debido proceso, ese saneamiento debe responder al control de legalidad, que de acuerdo a los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la citada Ley General de la Administración Pública, todo funcionario está obligado a acatar, en beneficio de la seguridad jurídica, que en nuestro caso, es el propósito inminente del Registro Nacional, respecto de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros, como lo establece el párrafo primero del artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883 de 30 de mayo de 1967, al disponer, en lo que interesa, lo siguiente: “*El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros...*”, seguridad jurídica que está obligada a garantizar, entre otros, el Registro de la Propiedad Industrial, Dependencia adscrita al Registro del Nacional, según el artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional, No. 5695 del 28 de mayo de 1975 y sus reformas, por lo cual participa de las finalidades establecidas para todos los Registros que conforman el Registro Nacional.

QUINTO. EN CUANTO AL CASO BAJO EXAMEN. En el presente asunto, la Registradora a quien le correspondió el análisis de la solicitud de inscripción de la patente de invención



denominada **“HOJA DE BASE DE TIPO DE TELA Y MÉTODO PARA HACER LA MISMA”**, le previno al representante de la empresa **KIMBERLEY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, que dentro del plazo de quince días hábiles, debía de aportar el respectivo documento de cesión de los derechos de los inventores de dicha patente, debidamente legalizado y traducido, prevención que fue notificada el veintisiete de febrero de dos mil nueve, siendo que, pese a que dicho requisito es de obligada exigibilidad, no fue cumplido por la empresa recurrente. Nótese que el requisito de legalización, no sólo garantiza la existencia formal del documento de que se trate, sino que además, es garante del origen, autenticidad y habilitación de la autoridad que en el respectivo país de origen autorizó el documento, mediante la cadena de autenticaciones que muestra como tal, dicho documento en el proceso de legalización, en este caso, la cesión de los derechos de los inventores de la patente de invención denominada **“HOJA DE BASE DE TIPO DE TELA Y MÉTODO PARA HACER LA MISMA”**, a la compañía **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, al existir normas expresas que determinan la exigencia de la legalización para los documentos expedidos en el extranjero, como es el caso de la cesión de los derechos de los inventores de la patente de invención objeto del presente asunto, toda vez que en definitiva, en razón del cumplimiento del principio de legalidad al que se hizo referencia supra, el Registro de la Propiedad Industrial actuó en su estricto resguardo, por medio de la verificación de los requerimientos establecidos al efecto y determinando la ausencia de la legalización y la respectiva traducción del documento de cesión de los derechos de los inventores de la patente de invención denominada **“HOJA DE BASE DE TIPO DE TELA Y MÉTODO PARA HACER LA MISMA”** a la empresa apelante, de lo que se concluye que no lleva razón la recurrente en alegar que en el presente asunto se cumplieron con los requisitos correspondientes para la inscripción de la patente de invención que nos ocupa.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,**

INC., en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil nueve, la cual se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil nueve, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

MSc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor:

TN: Inscripción de la patente de invención.

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Patentes de Invención

TNR: 00.38.55