



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0757-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de patente de invención “NUEVA PROTEÍNA DE DEFENSAS
PROVENIENTE DE LA PALMA DE ACEITE”**

**MALAYSIAN PALM OIL BOARD Y CENTRE DECOOPERATION INTERNATIONALE
EN RECHERCHE AGROMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD), apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7337)

VOTO N° 1362 - 2011

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del
veintidós de diciembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciada **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado abogado, con oficina en calle 1, avenidas 9 y 11, Casa No. 959, San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de **MALAYSIAN PALM OIL BOARD**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes de Malasia, y domiciliada en 6 Persiaran Institusi, Bandar Baru, Bangui, Selangor, 43000 Kajag, Malasia, y de **CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD)**, domiciliada en 42, rue Scheffer, 75116 París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintisiete minutos del cuatro de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO



PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de mayo de dos mil cuatro, el Licenciado **Erick Montoya Zurcher**, mayor, casado, con oficina en calle 1, avenidas 9 y 11, Casa No. 959, en su condición de **gestor oficioso de MALAYSIAN PALM OIL BOAR**, solicitó la inscripción de la patente de invención “**NUEVA PROTEÍNA DE DEFENSAS PROVENIENTE DE LA PALMA DE ACEITE**”. No obstante, al folio 28 del expediente el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la sociedad indicada, aclara que el nombre de la otra solicitante de la patente referida es **CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD)**, de la cual es apoderado.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, veintiséis minutos del cuatro de agosto de dos mil diez declara desistida la solicitud de invención “**NUEVA PROTEÍNA DE DEFENSAS PROVENIENTE DE LA PALMA DE ACEITE**”, y ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto en la resolución supra citada, mediante escrito presentado el dos de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado de **MALAYSIAN PALM OIL BOARD y CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD)**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución de las ocho horas, veintidós minutos del seis de setiembre de dos mil diez declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, no expresó agravios.

CUARTO. 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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma como se habrá de resolver, estima este Tribunal que no existen hechos de relevancia para el pronunciamiento que tengan ese carácter.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, declaró desistida la solicitud de patente de invención referida y el archivo del expediente de mérito, por no haber subsanado el solicitante el requerimiento indicado por el Registro en la prevención efectuada mediante resolución de las **13:25 horas del 11 de marzo de 2010**, prevención que fue notificada a la representación de las sociedades solicitantes de la patente de invención “**NUEVA PROTEÍNA DE DEFENSAS PROVENIENTE DE LA PALMA DE ACEITE**”, el 18 de agosto de 2010, que dice lo siguiente:

*“(...) se previene al Licenciado Erick Montoya Zurcher: Aportar declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente, de conformidad con lo establecido en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (, 51 bis 2 (ii) del Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (documento de cesión debidamente legalizado y su traducción). 2- Aportar timbre del Colegio de Abogados. Para lo cual cuenta con un plazo de **DOS MESES***



contados a partir del día siguiente a la notificación, so pena de tenerse por desistida la solicitud y archivarse el expediente (...).”

El solicitante contesta la resolución de prevención supra citada, indicando lo siguiente: “ (...) *En tal concepto y para continuar con el trámite de la solicitud de patente número 7337 denominada “Nueva proteína de defensas proveniente de la palma de aceite”, presentada el 06 de mayo de 2004, adjunto Timbre de Abogados y solicito prórroga para presentar el documento de traspaso y su traducción”* (Subrayado no es del original), ante dicha solicitud, el Registro mediante resolución de las **10:09 horas del 19 de mayo de 2010**, dispuso “ (...) *Se concede la prórroga solicitada para aportar el documento de cesión (legalizado) y su traducción por el plazo de DOS MESES contados a partir del día hábil siguiente a la presente notificación de conformidad con los artículos 14 párrafo 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 y del Reglamento a dicha Ley (...)*”, no obstante, y a pesar de la prórroga concedida por el **a quo**, por otro término igual, la representación de la sociedad solicitante, no aportó lo requerido por el Registro, en la resolución de prevención de las 13:25 horas del 11 de marzo de 2010, específicamente, lo concerniente al documento de cesión legalizado y la traducción. La prevención y la prórroga antes dicha fueron realizadas por el **a quo** con el fin de continuar con el proceso de inscripción y para lo cual como se indicara -le otorgó a la solicitante un plazo de DOS MESES, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución respectiva, haciéndole la advertencia que en caso de incumplimiento se tendría por desistida su solicitud y se procedería al archivo del expediente, posteriormente, el Registro le concedió una prórroga del plazo otorgado, por un término igual-, teniendo este Tribunal por comprobado acorde a los autos que las sociedades solicitantes y apelantes, si bien se apersonaron dentro del plazo prorrogado de DOS MESES, a saber, **30 de julio de 2010**, no cumplen con lo solicitado en la resolución de las 10: 09 horas del 19 de mayo de 2010, es decir, con el documento de cesión legalizado y la respectiva traducción, los cuales fueron requeridos en la resolución de prevención de las 13:25 horas del 11 de marzo de 2010,



TERCERO. Con relación a las prevenciones 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*”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27ª edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 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 y en este caso, como lo establece el numeral 9 inciso 2 de la Ley de Patentes de Invención, y 16 del Reglamento a la Ley de Patentes, se considera desistida y archivada la solicitud. Tómese en cuenta que los artículos 9 y 16 citados, están situados el primero en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad dentro del Capítulo I “De las Invenciones”, y el segundo, está contemplado en el Capítulo II del Reglamento a Ley de Patentes “ De las Invenciones”, y específicamente regulan el **examen de forma** de una solicitud de patente, si ésta cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 9 inciso 1 de esa misma ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes para poder continuar con el estudio de lo pedido. Bajo este concepto el artículo 9 inciso 1 de la Ley de Patentes regula aspectos de **admisibilidad** del signo solicitado, los que si están omisos o poco claros, el Registro tiene la facultad legal de otorgar **bajo el apercibimiento que se establece en esa norma (Art. 9 inciso 2)**, un plazo de 15 días, no obstante, podría conceder un plazo de DOS MESES, este último plazo (a la luz de lo que disponen las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Tratado de Cooperación en Patentes (PCT), en conexión con lo preceptuado en el numeral **16** del Reglamento referido, cuyo efecto legal una vez subsanado es para continuar con el procedimiento, en caso contrario, el Registro tendrá de acuerdo al numeral 9 inciso 2, y artículo 16 mencionados, por desistida y archivada la solicitud.

De esta manera, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana dentro del término concedido los defectos de forma o admisibilidad señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí, que el artículo 9 inciso 2 de la Ley



de Patentes y 16 del Reglamento a la Ley de Patentes autoriza al Órgano registral a tener por desistida y archivada la solicitud que no cumpla con lo señalado en el artículo 9 inciso 1 de la ley de cita, ya que las diversas etapas del procedimiento registral relativo a patente, se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

Conforme lo expuesto anteriormente, y en razón, que este Tribunal se rige por la política de saneamiento, o bien da cabida al saneamiento, y tomando en consideración que la representación de las sociedades solicitantes y apelantes **MALAYSIAN PALM OIL BOARD** y **CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD)**, a folio 101 del expediente solicitaron una segunda prórroga al a quo, esta Instancia le concedió un plazo adicional de dos meses, mediante resolución de las ocho horas del primero de febrero de dos mil once, de conformidad con lo dispuesto en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Tratado de Cooperación en Patentes (PCT), para que procediera a remitir el documento de cesión con los requerimientos de ley, resolución que le fue notificada a la representación de las sociedades mencionadas vía fax, sea, el dos de febrero de dos mil once, garantizando con ello, el debido proceso, al cual tienen derechos las partes dentro de un proceso como el que nos ocupa, no obstante, dicha representación no contestó la prevención indicada, desaprovechando la oportunidad otorgada por este Tribunal, por lo que incumple con lo solicitado, cual es el documento de cesión con los requerimientos de ley,

CUARTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de apoderado de **MALAYSIAN PALM OIL BOARD** y **CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD)**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiséis minutos del cuatro de agosto de dos mil diez, la que en este



acto se confirma.

QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de **MALAYSIAN PALM OIL BOARD** y **CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD)**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiséis minutos del cuatro de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

**EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE
TE. Examen formal de la solicitud de patente
TNR. 00.59.53**