



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0096-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de patente de invención CONECTOR ESTRUCTURAL PARA BAMBU**

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 11034)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 211-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de abril del dos mil dieciséis.***

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Yamileth González García, mayor de edad, divorciada, historiadora, titular de la cédula de identidad número dos-doscientos cuarenta y seis-quinientos cincuenta y cinco, en su condición de Rectora con la representación judicial y extrajudicial de la institución pública de educación superior **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, con cédula jurídica número cuatro-cero cero cero cero-cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve-treinta y seis, domiciliada en San Pedro de Montes de Oca, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:20 horas del 14 de enero del 2010.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de setiembre del dos mil cinco, la señora Yamileth González García, de calidades y en la representación indicada, solicitó la concesión de la patente de invención **CONECTOR ESTRUCTURAL PARA BAMBÚ**, cuyo inventor es el señor Alejandro



Ugarte Mora, mayor de edad, casado, vecino de San Antonio de Belén, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos veintidós-cuatrocientos ochenta y siete.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 13:20 horas del 14 de enero del 2010, resolvió: “[...] **I.** Declarar desistida la solicitud de la patente de invención “**CONECTOR ESTRUCTURAL PARA BAMBÚ**” presentada por la señora Yamileth González García, en su condición de Apoderada de la **Universidad de Costa Rica**, a las 14:45 horas del 17 de setiembre de 2009. **II.-** Se ordena el archivo del expediente Administrativo N° 11034 [...]”

**TERCERO.** Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el veintiuno de enero del dos mil diez, la señora Yamileth González García, en representación de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las 11:02 horas del 25 de enero del 2010, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que en virtud de Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado Gatón Baudrit y tramitada bajo el expediente **No. 09-010205-0007-CO**, este Tribunal mediante **Voto No. 644-2011** de las 14:20 horas del 20 de octubre del 2011, ordenó suspender el dictado de la resolución final de este procedimiento, hasta tanto la Sala Constitucional resolviera la relacionada Acción. Resuelta la acción indicada, se procede al conocimiento de fondo de este asunto.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pueden provocar la indefensión de los interesados, y la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, pero que se subsana en esta



Instancia. Se dicta esta resolución fuera del plazo legal, por haber estado suspendido el conocimiento de este asunto desde el 20 de octubre del 2011.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN.** Que la **Acción de Inconstitucionalidad No. 09-010205-0007-CO**, fue resuelta mediante el **Voto No. 2012-006414** dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:08 horas del 16 de mayo del 2012, en razón de lo cual es procedente continuar con el conocimiento de este asunto que se encuentra pendiente de resolución, pero cuyo trámite fue suspendido en virtud de esa gestión. En razón de ello, procede esta Autoridad de Alzada a levantar la suspensión ordenada en el Voto No. 644-2011 de las 14:20 horas del 20 de octubre del 2011.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de importancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

- 1.- Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante prevención dictada a las once horas treinta minutos del cuatro de noviembre del dos mil nueve, le previene al solicitante comprobar dentro del mes siguiente a la notificación, el pago de todas las publicaciones y original y copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional. (folio 27).
- 2.- Que el 8 de enero de 2010 mediante factura 201000824 la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), canceló a la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional el edicto de la Patente Conector Estructural Bambú. (folio 63).
- 3.- Mediante factura 0367245 expedida por la Sociedad Periodística Extra Ltda la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), canceló la publicación



en el diario Extra de la solicitud de patente conector estructural para bambú. Dicho pago se hizo el 19 de enero de 2010. (folio 64).

4.- Que la publicación en el Diario Oficial La Gaceta se materializó el 19, 20 y 21 de enero de 2010, gacetas número 12, 13 y 14. (folios 38, 39 y 40).

5.- Que la publicación en el Diario Extra se hizo el 21 de enero de 2010. (folio 100).

**TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos no probados que resulten de interés en este caso.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas, veinte minutos del catorce de enero del dos mil diez, declara desistida la solicitud de la patente de invención **CONECTOR ESTRUCTURAL PARA BAMBÚ** presentada por la señora **Yamileth González García**, en su condición de apoderada de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, y ordena el archivo del expediente administrativo número 11034, porque la parte interesada no cumplió con la prevención de las 11:40 horas del 04 de noviembre del 2009, en la que se le requería que dentro del mes siguiente a la notificación de dicha resolución comprobara el pago de todas las publicaciones relacionadas con dicha patente, así mismo que aportara original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, bajo el apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud y archivarse el expediente en caso de cumplir con lo prevenido.

La representación de la Universidad de Costa Rica, en su apelación argumenta dentro de sus agravios, que el 4 de enero del dos mil diez se retornó a las labores ordinarias de ese centro de estudios, e inmediatamente retomó hacer el pago de dichas publicaciones. Estas se concretaron tal y como consta en la factura de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional No. 201000824 del 8 de enero del 2010, de igual forma se coordinó con el Diario



La Extra quien emitió la factura no. 0367245, el 19 de enero de 2010. Las publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta se dieron a partir del miércoles 20 de enero de 2010, en la edición No. 13. Y la publicación en el Diario La Extra el 21 de enero siguiente, tal y como se demuestra en documentos adjuntos. No obstante, lo anterior, debe reafirmarse el interés institucional en la prosecución del trámite, que se constata en la publicación de todos los edictos a la fecha y el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 10 de la Ley N° 6687 de 25 de abril de 1983 y 17 del Reglamento 15222-MIEM-J, del doce de diciembre del mismo año.

En razón de lo indicado por la parte recurrente en su recurso de apelación, el Tribunal considera que el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de prevención de las 11:30 horas del 4 de noviembre del 2009, es confuso a la hora de prevenir al solicitante sobre el pago de las publicaciones y la presentación de la publicación en el diario de circulación nacional al expediente. Según esa prevención la parte interesada goza de un mes para traer al expediente esos documentos. No obstante, el artículo 10 inciso 1. de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, establece expresamente:

“[...] Cuando el Registro de la Propiedad Industrial constate que se han cumplido todos los requisitos referidos en el artículo 9º, párrafo 1, lo notificará al solicitante para que compruebe, dentro del mes siguiente, el pago de la tasa de publicación de la solicitud. “

De la lectura de la norma citada, se desprende que la publicación en sí no es una obligación del solicitante comprobarla dentro de ese mes, lo que sí está obligado a cumplir es con la demostración del pago de la tasa de publicación de la solicitud de patente de invención, ya que es una formalidad esencial en el trámite de concesión de patente que permite que terceros tengan la oportunidad de oponerse a la concesión de la patente así como también facilita al Registro de la Propiedad Industrial proceder al análisis de fondo y determinar si la invención



es patentable y satisface los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, establecidos en el artículo 2 de la Ley de Patentes.

De manera, que la prevención supra dicha es confusa en ese sentido, lo cual podría causar un perjuicio al solicitante y por ende una posible violación al debido proceso que concluiría con una nulidad absoluta de todo lo actuado por el Registro, lo que implica devolver el expediente para que el Registro proceda a prevenir nuevamente el pago de las publicaciones y en párrafo aparte indicarle al solicitante que dentro del mes que prescribe el inciso 1. del artículo 10 de la Ley de Patentes, proceda a enviar el original o copia certificada del recibo de pago de la tasa de publicación de la solicitud.

Ante esta disyuntiva, siendo que este expediente fue suspendido en su trámite de resolución desde octubre de 2011, dictar una resolución anulando el procedimiento ante la confusa resolución, es posible que lejos de causar un beneficio al usuario se le cause un perjuicio, puesto que se trata de una solicitud de patente que ya fue publicada desde el mes de enero del 2010, tal y como consta a folios 38, 39, 40 y 100 del expediente y lo que se requiere es que se continúe con el procedimiento hasta la inscripción o no de la misma. Por lo que este Tribunal en aras de cumplir con un debido proceso, de mantener los actos y aplicar los principios de celeridad y economía procesal, toma la decisión de no anular la resolución supra citada y prosigue con el conocimiento del expediente y avala el pago de las publicaciones realizadas y comprobadas.

Tome en cuenta el Registro que a partir de la notificación de este expediente debe de modificar la redacción de dicha prevención para futuras solicitudes, dejando claro al usuario que dentro del mes debe de comprobar el pago de las publicaciones. En párrafo aparte debe prevenir traer al expediente la comprobación de las publicaciones cuando estas se realicen, las que están fuera del mes que establece el citado artículo inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.



Todo lo anterior, por cuanto ha sido criterio de este Tribunal, que al estar de por medio una patente de invención, por la importancia a nivel mundial de esta materia, que busca fomentar la innovación y la expresión creativa del hombre y dada la trascendencia que tal aspecto posee en la infraestructura de un país, como símbolos de desarrollo, es que éste Tribunal analiza cada caso en concreto, y si es posible dar oportunidad al saneamiento, así lo hace con fundamento en los principios de celeridad, economía procesal, eficiencia, verdad real, razonabilidad y proporcionalidad, que son aplicables y que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, anteriores, este Tribunal declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la señora Yamileth González García, en su condición de Rectora con la representación judicial y extrajudicial de la institución pública de educación superior **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:20 horas del 14 de enero del 2010, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de solicitud de concesión de la patente de invención **CONECTOR ESTRUCTURAL PARA BAMBÚ**, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide.

**SEXTO. SOBR EL 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, Ley No. 8039 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la señora Yamileth González García, en su condición de Rectora con la representación judicial y extrajudicial de la institución pública de educación superior **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:20 horas del 14 de enero del 2010, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de solicitud de concesión de la patente de invención **CONECTOR ESTRUCTURAL PARA BAMBÚ**, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Leonardo Villavicencio Cedeño, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país en una capacitación. Goicoechea 17 de junio de 2016.-



