



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-173-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de patente de invención “PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES VACUNADOS FRENTE A BRUCELLA”**

**CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES (CSIC), UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA (UNA), UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR), Apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exped de Origen No 2012-0301)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 212-2016***

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

Recurso de Apelación interpuesto por la **licenciada María Gabriela Bodden Cordero**, mayor, casada, abogada, vecina de San José titular de la cédula de identidad número 7-118-461, en su condición de apoderada especial de **CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES (CSIC), UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA (UNA), UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:33 horas del 11 de febrero del 2013.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de junio de 2012, la **licenciada Melissa Mora Martin**, en representación de las entidades



relacionadas solicitó la inscripción de la patente de invención ***“PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES VACUNADOS FRENTE A BRUCELLA”***, cuyos inventores y cedentes son: CHAVES OLARTE, Esteban; CHACON DIAZ, Carlos, y MORENO ROBLES, Edgardo, todos costarricenses a favor de la Universidad de Costa Rica (UCR); GRILLÓ DOLSET, María; AMORENA ZABALZA, Beatriz y DE ANDRÉS CARA, Damián, todos españoles a favor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Pública de Navarra; MORENO ROBLES, Edgardo y GUZMÁN VERRI, Caterina, ambos costarricenses a favor de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 08:33 horas del 11 de febrero del 2013, resolvió: “...***I. Declarar el desistimiento de la solicitud de la Patente de Invención denominada **PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES VACUNADOS FRENTE A BRUCELLA**, presentada por la licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de Gestora de **CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES (CSIC), UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA**, ambas domiciliadas en España, **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA (UNA), UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)**, ambas domiciliadas en Costa Rica, a las 14:33:10 horas del 01 de junio de 2012, gestoría ratificada el 02 de julio de 2012. **II. Ordenar el archivo del expediente Administrativo N° 2012-0301...**”***

**TERCERO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de febrero de 2013, la licenciada **María Gabriela Boddén Cordero**, en representación de las solicitantes interpuso los recursos de revocatoria con apelación y nulidad concomitante en contra de la resolución mencionada y, en virtud de que el Registro de instancia admitió la apelación, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** En virtud de Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado Gastón Baudrit y tramitada bajo el expediente No. 09-010205-0007-CO, este Tribunal mediante **Voto No. 977-2013** de las 13:35 horas del 18 de setiembre de 2013, ordenó suspender el dictado de



la resolución final de este procedimiento, hasta tanto la Sala Constitucional resolviera la relacionada Acción.

**QUINTO.** 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, la nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

*Redacta el juez Alvarado Valverde, 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 los asuntos que se encuentran pendientes 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. 977-2013** de las 13:35 horas del 18 de setiembre de 2013.

**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 11:10 horas del 6 de diciembre de 2012, notificada el 6 de diciembre de 2012, previno a las solicitantes a hacer el retiro del aviso de publicación, so pena de tener por abandonada su solicitud de



conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. (folio 40).

2.- Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante prevención dictada a las 11:10 horas del 6 de diciembre de 2012, notificada el 7 de enero de 2013, previno a las solicitantes comprobar dentro del mes siguiente a la notificación, el pago de las publicaciones en el diario oficial La Gaceta y un diario de circulación nacional. Así como, aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional. Bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud y ordenar el archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley número 6867 y 17 de su Reglamento. (folio 38).

3.- Que las publicaciones de la patente denominada “PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES” correspondiente al expediente No 2012-301 fueron canceladas el 12 de febrero de 2013. Asimismo, el 13 de febrero de 2013 fue acreditado ese pago al expediente mediante la factura 2013338772-RP de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional y el comprobante de depósito bancario 03992261 realizado en el Banco Nacional de Costa Rica, (folios 48 y 49).

4.- Que el aviso correspondiente a la solicitud de patente “*PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES VACUNADOS FRENTE A LA BRUCELLA*”, salió publicado en el Diario de Circulación Nacional “La Republica” el 13 de febrero de 2013 (folio 51).

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

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró desistida la solicitud de la patente de invención “*PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES VACUNADOS FRENTE A LA BRUCELLA*”, presentada por la licenciada Melissa Mora Martin en representación del CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES (CSIC), UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, UNIVERSIDAD



NACIONAL DE COSTA RICA (UNA), UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) y ordenó el archivo del expediente administrativo número 2012-0301, porque la parte interesada no cumplió con la prevención de las 11:10 horas del 06 de diciembre de 2012 que le fue notificada el 07 de enero de 2013 , en donde se le previno que debía comprobar, dentro del mes siguiente a la notificación de dicha resolución, el pago de todas las publicaciones relacionadas con esta patente y además aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, bajo apercibimiento de tenerse por desistida su solicitud y ordenar el archivo del expediente en caso de no cumplir con lo prevenido.

El representante de las entidades **CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES (CSIC), UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA (UNA), UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)**, dentro de sus agravios señaló que si bien las publicaciones no se realizaron dentro del plazo conferido en la prevención hecha por la Oficina de Patentes, el pago de las mismas y su presentación ante la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial fue realizado previo a la notificación de la resolución de alzada, que tuvo por desistida la patente. En razón de lo anterior el requisito de la publicación fue subsanado previo a la resolución de desistimiento por lo cual el mismo en realidad no procedía. En este sentido, cualquier interesado podía oponerse al registro, es decir, no se ha dejado incierto el plazo para presentar oposiciones y de este modo no se ha causado ningún perjuicio a terceros. Por lo anterior solicita que el Tribunal aplique en este caso la política de saneamiento, tomando en cuenta los principios de celeridad, economía procesal, eficiencia, verdad real, razonabilidad y proporcionalidad y revoque la resolución apelada para que se continúe con el trámite de su solicitud.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Resulta conveniente señalar que el interés en la prosecución del trámite de registro de una patente se constata en la publicación de todos los edictos, así como el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 10 inciso 1. de la Ley de Patentes de



Invencción, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6687 de 25 de abril de 1983 (en adelante Ley de Patentes), que dispone expresamente:

**“Artículo 10.- Publicación de la solicitud**

1. 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.”

Siendo que en el inciso 2 de ese mismo artículo se establece como sanción ante el incumplimiento de este requisito –el de la comprobación del pago de la publicación dentro de ese plazo-, que “...*la solicitud se tendrá por desistida...*”

De la lectura de la norma citada, se desprende que la publicación en sí no es una obligación que el solicitante deba comprobar dentro de ese mes, lo que sí está obligado a cumplir es la demostración del pago de las publicaciones referidas a su solicitud de patente de invención, ya que es una formalidad esencial en el trámite de concesión, que permite que terceros tengan la oportunidad de oponerse a ella, 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.

Respecto de la figura del abandono, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Patentes, la solicitud de patente se tendrá por abandonada y caducará de pleno derecho si no se insta su curso dentro de los tres meses a partir de la última notificación al interesado.

Observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial dictó dos resoluciones de prevención distintas, pero con la misma fecha y hora (a las 11:10 horas del 6 de diciembre de 2012), con lo cual llevó a confusión a la parte interesada respecto de los plazos y de lo requerido.



Así, en la resolución visible a folio 38 (dictada a las 11:10 horas del 6 de diciembre de 2012) que le fue notificada el 7 de enero de 2013 se le indicó:

“...se previene al solicitante: Publíquese el aviso de Ley por tres veces consecutivas en el diario La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional. Se previene al interesado comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución, el pago de todas las publicaciones relacionadas, así mismo debe aportarse original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, bajo apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud y archivarse del expediente en caso de no cumplirse con lo prevenido. Todo de conformidad con los artículos 10 de la Ley número 6867 de 25 de abril de 1983 y 17 del Reglamento 15222-MIEM-J, del doce de diciembre del mismo año...”

Por otra parte, en la resolución visible a folio 40 (dictada también a las 11:10 horas del 6 de diciembre de 2012), que le fue notificada el 6 de diciembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial previno a las solicitantes:

“...Favor presentarse a nuestras oficinas para hacer retiro del Aviso de publicación, dentro de los tres meses siguientes a la presente notificación, so pena de tener por abandonada la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad...”

En primer lugar, este Tribunal considera que el trámite que el Registro de la Propiedad Industrial dio a la solicitud de patente denominada “PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES VACUNADOS FRENTE A BRUCELLA” fue confuso, porque a la hora de prevenir al solicitante sobre el pago de las publicaciones y la acreditación al expediente de la publicación en el diario de circulación nacional, en la resolución que le fue notificada el 7 de enero de 2013 le otorgó **un mes** para realizar el pago de las publicaciones (tres veces consecutivas en el diario La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional) y también para aportar el original o la copia certificada de la publicación en el diario de circulación

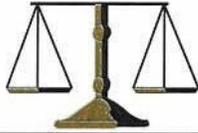


nacional, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento **se tendría por desistida su solicitud** y ordenaría el archivo del expediente, de conformidad con los artículos 10 de la Ley de Patentes y 17 de su Reglamento.

No obstante, el artículo 10 de la Ley de Patentes establece expresamente que, dentro de ese mes, únicamente se debe de realizar el pago de las publicaciones, pero la publicación en sí no es obligación del solicitante comprobarla en ese término y en este sentido la prevención supra dicha es confusa y constituye una posible extralimitación en sus funciones, al prevenir no solo el pago de las publicaciones sino también la demostración de la publicación misma, requisito que no es procedente en esa etapa procesal.

Por otra parte, con la resolución –de la misma fecha y hora que la anterior- que le fuera notificada el 6 de diciembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial previno a las solicitantes que debían retirar el aviso de publicación dentro de los **tres meses** siguientes a esa notificación, y en caso de incumplimiento **se tendría por abandonada** su solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Patentes, de lo que se concluye que las interesadas tenían plazo hasta el 6 de marzo de 2013, para publicar su solicitud, sin que debieran acreditarlo así al expediente.

De lo anterior, resulta evidente para este Órgano de Alzada que el trámite seguido por el Registro de la Propiedad Industrial puede llegar a confundir al solicitante, causándole un perjuicio al grado de dejarlo en indefensión y por ende podría producir una violación al debido proceso, lo que concluiría con una nulidad absoluta de todo lo actuado por esa autoridad, e implicaría devolver el expediente para que se proceda a prevenir nuevamente el pago de las publicaciones y en, párrafo aparte, indicarle al solicitante que una vez publicada la solicitud en el diario de circulación nacional debe agregar al expediente el original o copia certificada de tal publicación.

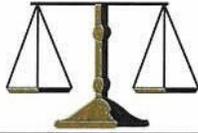


Ante esta disyuntiva, siendo que este expediente fue suspendido en su trámite de resolución desde setiembre de 2013 y ante lo confuso del procedimiento seguido por la autoridad registral, dictar una resolución anulando la resolución venida en alzada es posible que, lejos de causar un beneficio, le cause un grave perjuicio al usuario por la demora que eso conlleva y puesto que se trata de una solicitud de patente que ya fue publicada desde el mes de febrero de 2013, lo que se requiere es que se continúe con el procedimiento hasta la inscripción o no de la misma.

Por lo anterior, este Tribunal considera que en aras de garantizar un debido proceso, cumplir con el principio de mantenimiento de los actos y aplicar los principios de celeridad y economía procesal y eficiencia, que son aplicables en este caso porque 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, debe tomarse la decisión de no anular la resolución supra citada y, ante lo confuso de las prevenciones hechas por el Registro, que podrían perjudicar al usuario, decide que lo procedente es proseguir con el conocimiento del expediente y tener por cumplido en tiempo, tanto el pago de las publicaciones como la comprobación de éstas en el diario oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional.

Finalmente, con relación a la solicitud de nulidad concomitante alegada por la parte recurrente, resulta evidente que por la forma en que se resuelve este proceso, carece de interés actual referirse a ello.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero** en representación del **CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES (CSIC), UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA**



**RICA (UNA), UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:33 horas del 11 de febrero del 2013, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de solicitud de concesión de la patente de invención **“PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES VACUNADOS FRENTE A LA BRUCELLA”** que se tramita en este expediente N° **2012-0301**, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere y teniendo por cumplidos en el término de ley tanto el pago de las publicaciones como la comprobación de éstas en el diario oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional..

**SEXTO. SOBRE 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, 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 **licenciada María Gabriela Bodden Cordero** en representación del **CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES (CSIC), UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA (UNA), UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:33 horas del 11 de febrero del 2013, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de solicitud de concesión de la patente de invención denominada **“PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES VACUNADOS FRENTE A LA BRUCELLA”** que se tramita en este expediente N° **2012-0301**, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere y teniendo por cumplidos, dentro del término de ley, tanto el pago de las publicaciones como la comprobación de éstas en



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

el diario oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional. 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*