



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0804-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de diseño industrial “PUPITRE”**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, Apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 2011-0690)**

**Patentes, dibujos y modelos**

### ***VOTO No. 0214-2016***

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

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Julio César Calvo Alvarado**, mayor de edad, casado una vez, Ingeniero Forestal, titular de la cédula de identidad número 1-0639-0541, en su condición de Rector con la representación judicial y extrajudicial de la institución pública de educación superior **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**, con cédula jurídica número 4-000-42145, domiciliada en Cartago, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:39 horas del 26 de julio del 2012.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de diciembre del 2011, el señor **Julio César Calvo Alvarado**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la concesión del diseño industrial “**PUPITRE**”, cuya creadora es la señora **Olga Sánchez Brenes**, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3-0267-0407.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 12:39 horas del 26 de julio del 2012, el Registro



de la Propiedad Industrial resolvió: “... **I.** Declarar el desistimiento de la solicitud del Diseño Industrial denominado “**PUPITRE**”, presentada por el señor Julio César Calvo Alvarado, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**, a las 11:47:00 horas del 20 de diciembre de 2011. **II.** Ordenar el archivo del expediente Administrativo N° **2011-0690**. ...”

**TERCERO.** Que por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el 1° de agosto del 2012, el señor **Julio César Calvo Alvarado**, en representación del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las 11:08 horas del 3 de agosto del 2012, declaró 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 Gastón Baudrit y tramitada bajo el expediente **No. 09-010205-0007-CO**, este Tribunal mediante **Voto No. 0070-2013** de las 14:15 horas del 24 de enero del 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 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 la juez Díaz Díaz, 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. 0070-2013 de las 14:15 horas del 24 de enero del 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 resolución dictada a las once horas con cuarenta minutos del 23 de abril del 2012, 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 38).

2.- Que el 6 de junio de 2012 fue recibida por la Imprenta Nacional la solicitud de publicaciones de parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica, relativa al edicto del Diseño Industrial “**PUPITRE**”. (folio 64).

3.- Que mediante factura 0011939 expedida por la Sociedad Periodística Extra Ltda., el Instituto Tecnológico de Costa Rica, canceló la publicación en el Diario Extra la solicitud de diseño industrial “**PUPITRE**”. Dicho pago se hizo el 05 de junio de 2012. (folio 63).

3.- Que la publicación en el Diario Oficial La Gaceta se materializó el 25, 26 y 27 de junio de 2012, gacetas número 122, 123 y 124. (folios 49, 50 y 51).



4.- Que la publicación en La Prensa Libre se hizo el 4 de junio de 2012. (folio 52).

**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 12:39 horas del 26 de julio del 2012, declaró desistida la solicitud del diseño industrial “**PUPITRE**” presentada por el señor **Julio César Calvo Alvarado**, en su condición de apoderado del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**, y ordenó el archivo del expediente administrativo número 2011-0690, porque la parte interesada no cumplió con la prevención de las 11:40 horas del 23 de abril del 2012, 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 dicho diseño industrial, así mismo que aportara original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, bajo el apercibimiento que de tenerse por desistida la solicitud y archivarse el expediente en caso de cumplir con lo prevenido.

La representación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en su apelación argumenta dentro de sus agravios, que si cumplió con el auto de las 11:40 horas del 23 de abril del 2012, lo cual consta en autos del presente expediente, con vista en el escrito presentado por su representada el día 20 de julio del 2012 ante el Registro, y que son las publicaciones de los avisos debidamente certificadas por Notario Público, los cuales fueron publicados en las gacetas número 122, 123 y 124 con fechas del 25, 26 y 27 de junio del 2012 respectivamente, así como en un periódico de circulación nacional, sea en La Prensa Libre del día 4 de junio de 2012, por lo que solicitó se deje sin ningún efecto legal la resolución recurrida. Aportó como prueba para mejor resolver los documentos o recibos de cancelación donde se le solicitó tanto a la Imprenta Nacional como al periódico La Prensa Libre la publicación de los avisos, de donde se deduce claramente que se solicitaron dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución de las 11:40 horas del 23 de abril 2012, la cual le fue notificada el día 04 de mayo del 2012. Finalmente



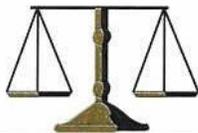
aclara que en el caso de la factura de la Prensa Libre, se aclara que tiene fecha del 05 de junio del 2012, porque fue el día en que emitieron la factura, pero el aviso fue publicado el día 04 de junio del 2012 como consta en autos y en el caso de la Imprenta Nacional para publicar los avisos se hizo la solicitud el día 31 de mayo del 2012 (dentro del mes), y por motivo de presa de publicaciones que tenía la misma Imprenta Nacional, salieron publicados los días 25, 26 y 27 de junio del 2012 respectivamente.

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 No. 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 escrito de apelación, en primer lugar, el Tribunal considera que el Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución de las 11:40 horas del 23 de abril del 2012, 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 ese requerimiento 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, No. 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, en este



caso aplicable también a la solicitud de diseño industrial de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad, No. 6867, en concordancia con los artículos 34 y 35 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222, 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 si es de aplicación industrial, establecidos en el artículo 2 de la Ley de Patentes o como en este caso los criterios de novedad, originalidad e independencia aplicables a los diseños industriales de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley de Patentes antes citada, en concordancia con el artículo 40bis de su Reglamento. 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 enero de 2013, 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 junio del 2012, tal y como consta a folios 49, 50, 51 y 52 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. Sin embargo, ante la confusa prevención que podría perjudicar al usuario se prosigue con el conocimiento del expediente y se avala el pago de las publicaciones realizadas y comprobadas.



Tome en cuenta el Registro que, en caso de nulidad de la resolución, el pago y las publicaciones realizadas por el solicitante estarían cumplidas. Sin embargo, para no llegar a esa drástica resolución y en aras de conservar los actos tal como se indicó, en esta instancia se subsana el error de la prevención y en beneficio del usuario el pago de las publicaciones, se deben de tener como pagadas y publicadas en tiempo.

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, Ley No. 8039, 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 el 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 el señor **Julio César Calvo Alvarado**, en su condición de Rector con la representación judicial y extrajudicial de la institución pública de educación superior **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:39 horas del 26 de julio del 2012, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de solicitud de concesión del diseño industrial “**PUPITRE**”.

**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, 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 el señor **Julio César Calvo Alvarado**, en su condición de Rector con la representación judicial y extrajudicial de la institución pública de educación superior **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:39 horas del 26 de julio del 2012, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de solicitud de concesión del diseño industrial **“PUPITRE”**. 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*