



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0805-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Patente “DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR, ALMACENAR Y CONTROLAR VARIABLES”.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2011-0689)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0220-2016

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

Recurso de Apelación presentado por el doctor Julio César Calvo Alvarado, mayor, vecino de Heredia, con cédula de identidad número uno seiscientos treinta y nueve quinientos cuarenta y uno, en su condición de Rector y apoderado del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA** cédula jurídica número cuatro cero cero cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas veinticinco minutos del veintiséis de julio de dos mil doce.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de diciembre de 2011, el doctor Julio César Calvo Alvarado, apoderado del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**, solicitó la inscripción de la patente de invención “**DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR, ALMACENAR Y CONTROLAR VARIABLES**”, cuyo inventor es Arys Carrasquilla Batista, de nacionalidad



panameña.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las doce horas veinticinco minutos del veintiséis de julio de dos mil doce, resolvió: “... I. Declarar el desistimiento de la solicitud del Diseño Industrial denominado “**DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR, ALMACENAR Y CONTROLAR VARIABLES**”, 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 11:46 horas del 20 de diciembre de 2011. **II.-** Ordenar el archivo del expediente Administrativo N° 2011-0689...”

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el 01 de agosto de 2012, el doctor Julio César Calvo en representación de **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución mencionada, y el Registro de instancia, mediante el auto de las 11:33 minutos del 3 de agosto de 2012, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que 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. 216-2013 dictado a las nueve horas veinticinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece, 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 Villavicencio Cedeño, 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.216-2013 de las nueve horas veinticinco minutos del veintiseis de febrero 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 10:40 horas del 27 de abril 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, la cual fue notificada el 04 de mayo de 2012. (folios 33 y 34 vto).

2. Que mediante solicitud de publicación N° 14589 de fecha 04 de junio de 2012 a la Imprenta Nacional el Instituto Tecnológico de Costa Rica solicita la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.(folio 61)



3-Mediante factura número 811989 de la sociedad periodística Extra Ltda, el solicitante canceló el pago de las publicaciones de la patente denominada “**DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR, ALMACENAR Y CONTROLAR VARIABLES**”. Con fecha 5 de junio de 2012. (folio 60).

4.- Que la publicación en el Diario Oficial La Gaceta se materializó los días 25, 26 y 27 de junio de 2012 (folios 33,36 y 37.).

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 doce horas veinticinco minutos del veintiséis de julio de dos mil doce, declara desistida la solicitud de la patente de invención denominada “**DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR, ALMACENAR Y CONTROLAR VARIABLES**”, presentada por el doctor Julio César Calvo Alvarado, apoderado generalísimo sin límite del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA** y ordena el archivo del expediente administrativo número **2011-0689**, porque la parte interesada no cumplió con la prevención de las 10:40 horas del 27 de abril de 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 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 archivar el expediente en caso de no cumplir con lo prevenido.

El representante del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA** dentro de sus agravios señaló que su representada cumplió con el auto de las 10:40 horas del 27 de abril de



2012, tal y como consta en las publicaciones de los avisos debidamente certificados por notario público, los cuales fueron publicados en las gacetas números 122, 123 y 124 de fechas 25, 26 y 27 de junio de 2012 respectivamente, así como en el periódico de circulación nacional La Prensa Libre el día lunes 4 de junio de 2012, agrega que si bien las publicaciones no se realizaron dentro del plazo conferido, 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. Por lo anterior solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de la solicitud.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Previo a las consideraciones de fondo, este Tribunal estima relevante señalar que 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 inciso 1. de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6687 de 25 de abril de 1983, que 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 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.

En razón de lo indicado, este Tribunal considera que el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de prevención de las 10:40 horas del 27 de abril 2012, se extralimito en sus funciones al prevenir el pago de las publicaciones y la presentación de la publicación realizada en el diario de circulación nacional al expediente, ya que lo único que procedía presentar dentro del mes era el pago de la publicación.

Como se puede observar el Registro le previno a la parte cumplir con un requisito que no es procedente es esa etapa, como lo es la publicación. Esa prevención en la forma que está hecha puede llegar a confundir al solicitante al grado de dejarlo en indefensión, lo cual podría producir una violación al debido proceso.

Sin embargo, ante esta disyuntiva, siendo que este expediente fue suspendido en su trámite de resolución desde febrero de 2013, dictar una resolución en donde el procedimiento lejos de causar un beneficio al usuario se le podría causar un perjuicio, por la demora que eso conlleva. Además tal como se ha acreditado ante esta Instancia, la publicación del edicto de la patente de invención denominada “**DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR, ALMACENAR Y CONTROLAR VARIABLES**”, se realizó desde el mes de mayo de 2012. Por esa razón considera este Tribunal que lo procedente es que se continúe con el procedimiento hasta la inscripción o no de la solicitud.

Ante ello el Tribunal considera que en aras de mantener los actos y aplicar los principios de celeridad, economía procesal y eficiencia, 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, decide tener por cumplido el pago de las publicaciones y por ende la comprobación de estos en el diario oficial la gaceta y el diario de circulación nacional..

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, anteriores, este Tribunal declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el doctor Julio César Calvo Alvarado, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas veinticinco minutos del veintiséis de julio de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de solicitud de concesión de la patente de invención “denominada “**DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR, ALMACENAR Y CONTROLAR VARIABLES**”,” del expediente 2011-0689, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

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 doctor Julio César Calvo Alvarado, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA** en contra de la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Industrial de las doce horas veinticinco minutos del veintiséis de julio de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de solicitud de concesión de la patente de invención “denominada “**DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA ADQUIRIR, ALMACENAR Y CONTROLAR VARIABLES**”,” del expediente 2011-0689, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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 Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-