



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-302-TRA-PI

Solicitud de inscripción del diseño industrial “ALFOMBRA CON RELIEVE IRREGULAR PARA USO INFANTIL”

NURIA SERRANO CHINCHILLA, Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No 11128)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 284-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis.

Se conoce recurso de apelación interpuesto por la señora **Nuria Serrano Chinchilla**, mayor, casada, vecina de San Pablo de Heredia, con cédula de identidad 3-315-039, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35 horas del 9 de marzo de 2010.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de noviembre de 2009, la señora **Nuria Serrano Chinchilla**, en su condición personal solicitó la inscripción del diseño industrial “**ALFOMBRA CON RELIEVE IRREGULAR PARA USO INFANTIL**”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:35 horas del 9 de marzo de 2010, resolvió: “...**I. Declarar desistida la solicitud del Modelo Industrial “ALFOMBRA CON RELIEVE IRREGULAR PARA USO INFANTIL” presentada por la señora NURIA SERRANO CHINCHILLA, a las 14:59:45 horas del 24 de noviembre de 2009. II. Se ordena el archivo del expediente Administrativo N° 11128...**”



TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de 2010, la señora **Serrano Chinchilla**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada y en virtud de ello 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. 875-2011** de las 9:15 horas del 21 de noviembre de 2011, 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. 875-2011** de las 9:15 horas del 21 de noviembre de 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 11:20 horas del 29 de enero de 2010, notificada el 4 de febrero de 2010, previno a la solicitante que dentro del mes siguiente a esa notificación debía publicar el aviso de su solicitud por tres veces en el diario oficial La Gaceta y una en un diario de circulación nacional, bajo apercibimiento de tenerla por desistida 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 22).
- 2.- Que el pago de las publicaciones correspondientes se realizó dentro del término de un mes conferido en la prevención relacionada en el hecho probado anterior, el 3 de marzo de 2010, (folios 28 y 28 A).
- 3.- Que la señora Nuria Serrano Chinchilla aportó los comprobantes del pago de las publicaciones correspondientes a su solicitud mediante escrito presentado el 8 de marzo de 2010, (folio 27).
- 4.- Que el aviso correspondiente al diseño industrial ***“ALFOMBRA CON RELIEVE IRREGULAR PARA USO INFANTIL”*** correspondiente al expediente No 11128 salió publicado en el diario La Prensa Libre del 5 de marzo de 2010 y en La Gaceta del 11 de marzo de 2010, (folios 29 y 30).

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 del diseño industrial ***“ALFOMBRA CON RELIEVE IRREGULAR PARA USO INFANTIL”*** presentada por la señora Nuria Serrano Chinchilla y ordenó el archivo del expediente administrativo N° **11128**, indicando que la parte interesada no cumplió con la prevención de las 11:20 horas del 29 de enero de 2010 que le fue notificada el 04 de febrero de 2010, 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.



Dentro de sus agravios, la recurrente señaló que la prevención le fue notificada el 4 de febrero de 2010 y dentro del plazo de un mes establecido en ella, el día 3 de marzo de 2010, procedió a pagar las publicaciones respectivas en La Gaceta y el periódico de circulación nacional. Sin embargo, la segunda de estas publicaciones salió el 5 de marzo y por este motivo fue que entregó tanto los recibos de pago como la publicación en el periódico hasta el 8 de marzo, con ello demuestra su interés en continuar con el procedimiento de inscripción de su solicitud. Afirma que el artículo 10 de la Ley de Marcas establece como requisito presentar los comprobantes de pago, no así la publicación del aviso, por ello la prevención que realizó el Registro la hizo incurrir en error, de lo contrario hubiera presentado los recibos desde el 3 de marzo que los canceló. Por lo anterior solicita que el Tribunal no declare por desistida su solicitud.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El 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 (en adelante Ley de Patentes) establece como parte del procedimiento de registro que una vez cumplidos los requisitos del párrafo 1° del artículo 9, debe darse aviso de la solicitud mediante publicación de edictos, a efecto de permitir que terceros interesados puedan oponerse:

“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 9°, 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 obligación del solicitante es demostrar, dentro de ese mes, que realizó el pago de las publicaciones referidas a su solicitud de patente de invención. Porque esta 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. No obstante, no es su obligación el comprobar dentro de ese mes que la publicación en sí se produjo.

Advierte este Tribunal que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20 horas del 29 de enero de 2010 (visible a folio 22), se le indicó:

“...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 el 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...”

De este modo se comparte que, tal como lo indica la recurrente, el trámite que el Registro de la Propiedad Industrial dio a la solicitud de registro del diseño industrial “*ALFOMBRA CON RELIEVE IRREGULAR PARA USO INFANTIL*” fue confuso, porque a la hora de prevenir a la 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 4 de febrero de 2010 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.



Se reitera, 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 lo expuesto, siendo que este expediente fue suspendido en su trámite de resolución desde noviembre de 2011 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 modelo industrial que ya fue publicada desde el mes de marzo de 2010, lo que se requiere es que se continúe con el procedimiento hasta la inscripción o no del mismo.

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 apelada y 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.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la señora **Nuria Serrano Chinchilla**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35 horas del 9 de marzo de 2010, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de



solicitud de concesión del diseño industrial “**ALFOMBRA CON RELIEVE IRREGULAR PARA USO INFANTIL**” que se tramita en este expediente N° 11128, 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 señora **Nuria Serrano Chinchilla**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35 horas del 9 de marzo de 2010, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de solicitud de concesión del diseño industrial “**ALFOMBRA CON RELIEVE IRREGULAR PARA USO INFANTIL**” que se tramita en este expediente N° 11128, 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 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