



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0752-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de patente de invención “UNA ESTRUCTURA PARA LA PREVENCIÓN DE DERRUMBES DE MONTAÑA, METODO PARA LA PREVENCIÓN Y METODO PARA EL DISEÑO DE DICHA ESTRUCTURA”**

**OFFICINE MACCAFERRI S.P.A., Apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 11592)**

**Patentes, dibujos y modelos**

### ***VOTO No. 0288-2016***

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

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Oller Taylor**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y siete-cuatrocientos veinticinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.**, una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Italia, con domicilio en Via Agresti, 6, 140123, Boloña, Italia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:11 horas del 10 de julio del 2012.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de julio del dos mil diez, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de gestor de negocios de la empresa **OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.**, solicitó la concesión de la patente de invención “UNA ESTRUCTURA PARA LA



**PREVENCIÓN DE DERRUMBES DE MONTAÑA, METODO PARA LA PREVENCIÓN Y METODO PARA EL DISEÑO DE DICHA ESTRUCTURA”**

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 14:11 horas del 14 de julio del 2012, resolvió: “[...] **I.** Declarar desistida la solicitud de la patente de invención [...] presentada por el licenciado MAURICIO BONILLA ROBERT, en su condición de Gestor de Negocios de OFFICINE MACCAFERRI S.P.A, de Italia, a las 10:29:00 horas del 26 de julio del 2010. **II.-** Se ordena el archivo del expediente Administrativo N° 11592 [...]”

**TERCERO.** Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el diecinueve de julio del dos mil doce, el licenciado Pedro Oller Taylor, en representación de la empresa **OFFICINE MACCAFERRI S.P.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las 10:54 horas del 23 de julio del 2012, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta la 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 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. 293-2013 de las 9:35 horas del 18 de marzo del 2013.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia que pudieren tener el carácter de probados.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Se tiene por hecho No probado la fecha de pago de la publicación en el diario de circulación nacional.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:11 horas del 10 de julio del 2012 declara desistida de la solicitud de patente de invención, porque el interesado no cumplió con la prevención requerida mediante auto de las 14:30 horas del 30 de agosto del 2010, en la que se solicita al solicitante, que publique el aviso de ley por tres veces consecutivas en el diario La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional, y le previene comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación de dicha resolución, el pago de todas las publicaciones relacionadas, y al mismo tiempo que debe aportar 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 cumplirse con lo prevenido, de conformidad con los artículos 10 de la Ley N° 6867 de 25 de abril de 1983 y 17 del Reglamento N° 15222-MIEM-J, del 12 de diciembre del mismo año.

El representante de la empresa apelante dentro de sus agravios argumenta 1.- que el requisito de la publicación y pago de la misma se cumplió en tiempo dentro del plazo establecido. 2.- Que en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se interpuso la acción de inconstitucionalidad número 09-010205-0007-CO, mediante la cual se solicita se declaren



inconstitucionales los artículos 10, 33 y 40 de la Ley 6867. 3.- Que la importancia de las patentes a nivel mundial como nacional impone el saneamiento.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** En razón de lo indicado por la parte recurrente en su recurso de apelación, el Tribunal considera relevante referirse al 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, el cual establece en lo conducente:

“[...] 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. “

De la lectura de la norma citada, se desprende que el solicitante de la patente de invención está obligado a comprobar el 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 inciso 1 de la Ley de Patentes.

Respecto a lo anterior, queda claro en consecuencia, que el artículo 10 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, exige a la solicitante de una patente de invención comprobar el pago de la tasa de publicación de la solicitud, lo cual lo podría hacer presentando el original o copia certificada del recibo de pago.

En virtud de lo sindicado, es importante traer a colación, que desde la prevención que hizo el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención mediante resolución de las 14:30 horas del 30 de agosto del 2010 (notificada el 2 de setiembre del 2010) hasta el dictado



de la resolución final de las 14:11 horas del 10 de julio del 2012 pasó no solamente el mes de la publicación sino la general de 3 meses, durante todo ese tiempo nada se instó. Por consiguiente, al no realizar el solicitante ningún tipo de gestión en ese lapso, resulta aplicable el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención N° 6867, el cual regula el abandono de pleno derecho de la solicitud, cuando no se insta el procedimiento dentro de un plazo de tres meses, contados a partir de la última notificación hecha a los interesados. Y ahora en apelación trae documentos, tales como copia certificada notarialmente de la factura número 201025099, emitida por la Imprenta Nacional de 04 de octubre del 2010 correspondiente al pago de las publicaciones realizadas en el Diario Oficial La Gaceta, pero no trae o bien no comprueba el pago de la publicación en el diario de circulación nacional, siendo que éste es el requisito específico que pide la ley debe ser demostrado. De ahí, que no lleva razón la empresa apelante cuando en su primer agravio señala que el requisito de la publicación y pago de la misma se cumplió en tiempo dentro del plazo establecido, no es admisible, ya que no comprueba el pago de la publicación en diario de circulación nacional, que es el requisito exacto que exige el artículo 10 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención N° 6867.

El no cumplimiento del pago de la tasa de publicación en el diario de circulación nacional por parte del solicitante, conlleva a aplicar lo prescrito en el numeral 10 inciso 2 de la Ley de Patentes de Invención y numeral 17 inciso 1 del Reglamento a esa ley, que en lo conducente disponen:

**“Artículo 10.**

[...]

**2.** Si en el plazo referido no se comprobara que el pago de la tasa de publicación fue hecho, la solicitud se tendrá por desistida.

**“Artículo 17.- publicación de la solicitud.**

1.-En caso de tenerse por desistida la solicitud por falta de pago de las publicaciones, el Registro procederá a efectuar su archivo del modo prescrito en el artículo anterior.



Conforme a lo señalado, tenemos que la empresa solicitante al no comprobar el pago de la tasa de publicación en el diario de circulación nacional y no instar el proceso dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de la última notificación hecha a los interesados, bien hizo el Registro en declarar desistida la solicitud de patente de invención y decretar el archivo del expediente.

En cuanto al segundo agravio, que plantea la recurrente, respecto a que en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se interpuso la acción de inconstitucionalidad número 09-010205-0007-CO, mediante la cual se solicita se declaren inconstitucionales los artículos 10, 33 y 40 de la Ley 6867, esta acción ya se resolvió, y mantuvo todo lo referente al edicto, según consta en el Voto N° 2012-006414 de las dieciséis horas y ocho minutos del dieciséis de mayo del dos mil doce, en especial considerando V que es el que rechaza la acción en cuanto al artículo 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867.

Respecto al tercer agravio, que establece la apelante, en cuanto a que la importancia de las patentes a nivel mundial como nacional impone el saneamiento, no es admisible, porque el saneamiento se puede aplicar cuando se cumplen las formalidades mínimas pedidas por ley, en este caso falta el comprobante de pago de la tasa de publicación en el diario de circulación nacional. Este requisito es una formalidad imprescindible y obligatoria en el procedimiento de otorgamiento de la patente, ya que permite en esta etapa a terceros oponerse a la concesión de la solicitud de patente, y así, posteriormente el Registro de la Propiedad Industrial Oficina de Patentes de Invención procederá al análisis de fondo, y determinar con ello, si la invención cumple con los requisitos de patentabilidad que establece el numeral 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención.

De acuerdo a los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Pedro Oller Taylor**, en su condición de apoderado especial de la empresa **OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.**, en contra



de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:11 horas del 10 de julio del 2012, la que en este acto se **confirma**.

**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 **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Pedro Oller Taylor**, en su condición de apoderado especial de la empresa **OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:11 horas del 10 de julio del 2012, la que en este acto se **confirma**. 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***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**