



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2009-1318-TRA-PI

Solicitud de patente de invención “UN PROCEDIMIENTO PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO Y EL RENDIMIENTO VEGETAL Y PARA MODIFICAR LA PRODUCCIÓN DE CELULOSA EN LAS PLANTAS”

B.C.RESEARCH, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 5985)

VOTO N° 297-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las nueve horas del diez de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación planteado por el licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos cuarenta y cuatro cero treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **B.C.RESEARCH INC**, domiciliada en Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y tres minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, en calidad de representante de la empresa **B.C.RESEARCH INC**, presenta solicitud de inscripción de la patente de invención “**UN PROCEDIMIENTO PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO Y EL RENDIMIENTO VEGETAL Y PARA MODIFICAR LA PRODUCCIÓN DE CELULOSA EN LAS PLANTAS**”, cuyos inventores fueron los señores David Dunham Ellis,



Bao Guo Xue, Craig Hunter Newton, Benjamín Charles Sherbrooke Sutton, John Robert Gawely

SEGUNDO. Mediante resolución de las catorce horas cuarenta y dos minutos del veinticinco de junio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al representante de la empresa **B.C.RESEARCH INC**, la publicación del Edicto de Ley por tres veces consecutivas en el Diario La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional previniéndole al interesado comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución, el pago de todas las publicaciones relacionadas, así como aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, bajo apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud y archivar el expediente en caso de no cumplirse con lo prevenido.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las once horas con cuarenta y tres minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve, declaró desistida la solicitud de la patente referida en razón de considerar que el interesado no cumplió con la prevención realizada y ordenó su archivo, resolución que es apelada y conoce en este acto el 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. 136-2011 de las trece horas quince minutos del ocho de agosto de dos mil once, 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 1º 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. 136-2011 de las 13:00 horas 15 minutos del 8 de agosto del 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 14:42 horas del 25 de junio de 2009, 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 179).

2.- Que la publicación en el Diario de Circulación Nacional “La Prensa Libre” se materializó el 16 de julio de 2009. (folio 188).

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

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas cuarenta y dos minutos del veinticinco de junio de dos mil nueve, le previene al representante de la empresa



B.C.RESEARCH INC, la publicación del edicto de ley por tres veces consecutivas en el Diario La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional previniéndole al interesado comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución, el pago de todas las publicaciones relacionadas, así como aportar 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 de 12 de diciembre de 1983.

El representante de la empresa **B.C.RESEARCH INC**, dentro de sus agravios señaló que consta en autos el pago y publicación de los edictos relacionados con la patente solicitada todo lo cual fue cumplido en tiempo, agrega que el hecho de que por una razón de fuerza mayor no se notificara al Registro el pago de los edictos dentro del mes siguiente a la notificación y ello conlleva al archivo del expediente que estamos ante un caso de una sanción administrativa drástica y desproporcionada, dado que lo ordenado fue cumplido que las publicaciones se efectuaron en tiempo y forma. 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.

Considera este Tribunal, en el caso de análisis que consta a folios 181 al 183 del expediente, la publicación de los edictos en el Diario Oficial La Gaceta los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de julio del 2009, así como a folio 188 una publicación en el diario de circulación nacional La Prensa Libre de fecha 16 de julio de 2009, mediante los cuales se comprueba que las publicaciones prevenidas se hicieron dentro del mes siguiente a la notificación, nótese que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas cuarenta y dos minutos del veinticinco de junio de dos mil nueve fue notificada el 30 de junio de 2009 (ver folio 179 del expediente), y las publicaciones referidas se hicieron respectivamente a partir del 16 de julio de 2009 (publicación de la Prensa Libre) y a partir del 22 de julio de 2009 (publicaciones en La Gaceta) razón por la cual este Tribunal tiene por cumplida la prevención dictada por el a quo, además de aplicar la política institucional de rescatar la importancia de las patentes a nivel mundial, como símbolos de desarrollo para un país, es que este Órgano de Alzada ha abierto la visión de dar oportunidad al saneamiento, cuando éste sea posible.

En razón de lo indicado, este Tribunal considera que el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de prevención de las 14:00 horas 42 minutos del 25 de junio de 2009, 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 agosto de 2011, 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 “**UN PROCEDIMIENTO PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO Y EL RENDIMIENTO VEGETAL Y PARA MODIFICAR LA PRODUCCIÓN DE CELULOSA EN LAS PLANTAS**”, se realizó desde el mes de julio de 2009. 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 licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa **B.C.RESEARCH INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y tres minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se



continúe con el trámite de solicitud de concesión de la patente de invención “**UN PROCEDIMIENTO PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO Y EL RENDIMIENTO VEGETAL Y PARA MODIFICAR LA PRODUCCIÓN DE CELULOSA EN LAS PLANTAS**“, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa **B.C.RESEARCH INC** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y tres minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora