



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0046-TRA-PI**

**Solicitud de concesión de la Patente de Invención vía PCT “ESTRUCTURA DE REDUCCIÓN DEL MOVIMIENTO DE OLAS”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 10816)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO No. 395-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con cuarenta minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciséis.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0903-0770, en su condición de apoderado especial de la empresa **OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Italia, con domicilio en Vía Agresti, 6, 1-40123, Boloña, Italia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:49 horas del 13 de agosto de 2009.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de mayo de 2009, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la concesión de la Patente de Invención patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/IB2007/054423, denominada **“ESTRUCTURA DE REDUCCIÓN DEL MOVIMIENTO DE OLAS”**.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 14:47 horas del 3 de julio de 2009, el Registro le previno al solicitante publicar el aviso de ley por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional, y, asimismo, comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación de esta 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 el 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 de Patentes y 17 de su Reglamento. Dicha resolución fue notificada debidamente el día 10 de julio de 2009.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:49 horas del 13 de agosto de 2009, resolvió: “... **I. Declarar desistida la solicitud de la Patente de Invención “ESTRUCTURA DE REDUCCIÓN DEL MOVIMIENTO DE OLAS” presentada por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de Apoderado Especial de OFFICINE MACCAFERRI S.P.A., domiciliada en Italia, a las 09:14:10 horas del 21 de mayo del 2009. II. Se ordena el archivo del expediente Administrativo N° 10816...**”.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 29 de setiembre de 2009, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, razón por la cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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. 157-2011** de las 14:15 horas del 9 de agosto del 2011, ordenó suspender el dictado de la resolución final de este procedimiento, hasta tanto la Sala Constitucional resolviera la relacionada Acción.



**SEXTO.** 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 la juez Díaz Díaz, y:**

### **CONSIDERANDO**

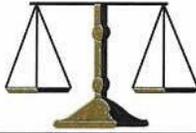
**PRIMERO. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN.** Que la **Acción de Inconstitucionalidad No. 09-010205-0007-CO**, fue resuelta mediante el **Voto No. 2012-006414** dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:08 horas del 16 de mayo del 2012, en razón de lo cual es procedente 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. 157-2013 de las 14:15 horas del 9 de agosto del 2011.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**1.-** Que el auto de prevención dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:47 horas del 3 de julio de 2009, le fue notificado al aquí apelante el día 10 de julio de 2009. (Ver folio 81)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**1.-** Que el solicitante haya instado el curso de las gestiones dentro del plazo de 1 mes a partir la notificación de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial que previno la publicación



de los edictos de ley y la presentación del original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, dictada a las 14:47 horas del 03 de julio de 2009, que fuera notificada el 10 de julio de 2009, comprobando dentro del expediente, que aportó el original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional dentro del plazo antes citado, ni se demostró la existencia de un impedimento objetivo que excuse esa omisión.

**CUARTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION.** Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial que la prevención efectuada mediante resolución de las 14:47 horas del 03 de julio de 2009, no fue cumplida en su totalidad por el solicitante, declaró desistida la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente, fundamentado en los artículos 10 incisos 1) y 2) de la Ley de Patentes Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley 6867 y, 17 inciso 1) de su Reglamento.

Por su parte la sociedad recurrente, en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, argumenta que en tiempo y forma se presentó escrito mediante el cual se aportaron copias de las publicaciones de la patente en cuestión, tanto en el Diario Oficial La Gaceta como en un Diario de Circulación Nacional. Concluye que los edictos referentes a la presente patente fueron publicados en tiempo y forma y que para tales efectos aporta copias certificadas de las publicaciones de los edictos en el Diario Oficial La Gaceta. Solicita se acoja el recurso de apelación y se continúe con el trámite de PCT y se emita el edicto de ley correspondiente.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:47 horas del tres de julio de 2009, le previno al solicitante cumplir con una serie de requisitos, dentro de los que son de relevancia para este caso en concreto, publicar el aviso de ley por **una vez en un diario de circulación nacional**, y, asimismo, comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación de esta 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 el 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 incisos 1) y 2) de la Ley de Patentes y 17 inciso 1) de su Reglamento.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el 10 de julio de 2009, no obstante, incumplió con la prevención indicada dentro del plazo establecido ya que no hizo la publicación de ley en el Diario de circulación nacional.

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Ley No. 6867), establece que el Registro de la Propiedad Industrial debe hacer un examen de forma de la solicitud de registro, a efecto de verificar que cumpla con los requisitos, que para este caso en concreto nos interesa el establecido en los incisos 1) y 2) del Artículo 10 de esa misma Ley y las disposiciones correspondientes del Reglamento.

En este sentido, el citado artículo, dispone en lo que nos interesa que:

*“... 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 9º, párrafo 1, **lo notificará al solicitante para que compruebe, dentro del mes siguiente, el pago de la tasa de publicación de la solicitud.***

*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.** ...”. (La negrita no corresponde al original)*

De lo anterior queda claro, que de las normas citadas se establece el deber del solicitante de cumplir dentro de ese plazo con lo requerido por el Registro, a efecto de satisfacer todos los requisitos legales del bien jurídico pretendido, caso contrario éste tendrá por desistida su solicitud.



En el mismo sentido, el artículo 17 inciso 1) del Reglamento de la Ley de Patentes dispone que, en caso de tenerse por desistida la solicitud, la autoridad registral procederá a ordenar el archivo de la solicitud. Al respecto esta norma indica:

*“... 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. ...”.*

Ha de recordarse, que cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una “... advertencia, aviso ... Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. ... Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo ...”. **Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. P. 398.**

Debe tomar en cuenta el recurrente, que en el caso concreto para cumplir con dicha prevención, advertencia o aviso, se concede un plazo fijado por Ley y su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma.

Para el caso bajo examen, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las 14:47 horas del 03 de julio de 2011, le previno a la empresa solicitante, entre otras cosas, aportar el original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, otorgándosele para cumplir con lo requerido un plazo de un mes, so pena de tener por desistida su solicitud, de conformidad con la normativa anteriormente citada. Siendo que la parte interesada no cumplió dentro de ese término con lo solicitado por la Autoridad Registral, ésta procedió a dictar resolución final declarando el desistimiento y ordenando su archivo.

Una vez elevado ante esta segunda instancia el expediente bajo estudio, y en razón de lo anterior, es claro que la parte no logra subsanar lo prevenido por el Registro.



Pese a lo indicado por el recurrente, este Tribunal concuerda con el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, de que no se cumplió dentro del plazo otorgado con lo prevenido, sea la publicación de ley en un diario de circulación nacional.

Esta Instancia no encuentra elementos que permitan sanear este procedimiento, ya que tal como se expuso, el Registro hizo la prevención en forma oportuna para que se procediera con la publicación respectiva. Es deber del solicitante acatar esa orden a efecto de que el procedimiento continúe sin dilación alguna. Si la parte no atiende lo requerido no hay forma para la Administración Registral de continuar en forma transparente con el procedimiento. Ante la omisión de la parte de cumplir lo ordenado en la etapa procesal oportuna, no tiene este Tribunal forma alguna de resolver contrario a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, hacerlo implicaría una violación a un procedimiento legalmente establecido. Como se dijo con la cita trascrita del Doctor Cabanellas, las prevenciones deben ser acatadas dentro del plazo que se indica, si no se cumplen dentro del término concedido esa etapa precluye. En razón de lo expuesto, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada en todos sus extremos.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes, puesto que, por imperativo legal, y ante la no gestión del solicitante el proceso caducó.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:49 horas del 13 de agosto de 2009, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y29 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 No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:49 horas del 13 de agosto de 2009, la que en este acto se confirma, por las razones dadas por este Tribunal, teniéndose por desistida la solicitud presentada. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

**EXAMEN FORMAL DE PATENTE**

**TE. Examen formal de la solicitud de patente**

**TG. Solicitud de inscripción de patente**

**TNER. 00.59.53**