

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0800-TRA-PI

**Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente por la vía del PCT para la invención
DISPOSITIVO DE FÓRMULA PARA LACTANTES**

Linckia Express LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 0020-2012)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 416-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del veintidós de abril de dos mil trece.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, mayor, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Linckia Express LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas diecinueve minutos del dieciocho de julio del dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito de fecha trece de enero de dos mil doce, el Licenciado Gutiérrez Blanco, representando a la empresa Linckia Express LLC, presentó solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) intitulada DISPOSITIVO DE FÓRMULA PARA LACTANTES.

II. Que por resolución de las ocho horas cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial emitió el edicto correspondiente y se le comunicó al solicitante su deber de retirarlo y publicarlo en el Diario Oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional, así como el deber de comprobar dentro del mes siguiente a la notificación de dicha resolución el pago de todas las publicaciones relacionadas y aportar el 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 cumplir con lo prevenido, todo de conformidad con los artículos 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y 17 de su Reglamento.

III. Que por resolución de las **trece** horas diecinueve minutos del dieciocho de julio del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente.

IV. Que por escrito presentado ante el **a quo** en fecha veintiséis de julio de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida; siendo declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas treinta y tres minutos del seis de agosto de dos mil doce.

V. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado que incide en la resolución de este proceso, que mediante resolución de las ocho horas cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil doce, se le previno al solicitante la publicación del edicto de Ley en el Diario Oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional, así como la comprobación dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución, del pago de todas las publicaciones relacionadas, así mismo que aportara el original o copia certificada de la publicación en un diario de circulación nacional, bajo apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud y archivarse el expediente en caso de no cumplir con lo prevenido, todo de conformidad con los artículos 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y 17 de su Reglamento, y mediante resolución de las catorce horas quince minutos del treinta de marzo del dos mil doce, se le previno al gestionante de la solicitud presentarse al Registro de la Propiedad Industrial a hacer el retiro del edicto, lo cual fue debidamente notificado al fax indicado el treinta de marzo de dos mil doce (folios del 217 al 219).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demuestra haber cumplido dentro del término legal con la prevención hecha por el Registro referida en el considerando anterior.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución debidamente notificada, le solicitó al apelante cumplir con el retiro y publicación del edicto de ley en el Diario Oficial la Gaceta y en otro diario de circulación nacional, así como cumplir con lo estipulado en el artículo 10 y 17 antes citados, la cual, al no ser cumplida, provoca la declaratoria de abandono y archivo del expediente.

El recurrente alega que la resolución en que constaba el apercibimiento no le fue notificada, y que la que se le notificó no contenía el apercibimiento de Ley.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal habiendo analizado la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, así como los alegatos del recurrente, verifica que la resolución final fue dictada conforme a derecho. Las prevenciones son 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. 27ª edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398**); su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad conminada por Ley.

En el caso concreto el Registro le comunica al interesado que debe retirar y publicar el aviso respectivo, y al dejarse transcurrir el tiempo sin realizar la gestión indicada, no queda más para el Registro que aplicar la penalidad indicada en la norma 10 citada, teniendo por abandonada o desistida la solicitud. Nótese que desde que se notificó la resolución del Registro instando a la parte para que cumpla con la publicación hasta la fecha que se dictó la resolución teniendo por abandonada la solicitud, transcurrieron más de tres meses.

Entonces, lo importante para la determinación aquí tomada lo es la falta de publicación del edicto a pesar de haberse notificado a la parte gestionante que ésta se encontraba confeccionado y disponible para su retiro ante la Administración Registral, y si bien considera este Tribunal debe el Registro de la Propiedad Industrial variar su práctica en el sentido de que han de ser notificadas a los gestionantes tanto la comunicación de disponibilidad del edicto como la prevención de su publicación en el plazo de un mes en un solo acto, la dualidad en la actuación registral no conlleva al dictado de una nulidad, ya que las sanciones procesales ante la inactividad del solicitante están previstas por Ley, y nadie puede alegar desconocimiento de ésta para la obtención de un propio beneficio; así, señala el artículo 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, el cual indica, para lo que nos interesa, en sus incisos 1 y 2:

“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.
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. (...) (subrayado nuestro).

Lo anterior se ve complementado por lo indicado en el primero párrafo del artículo 17 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J, que indica:

“En caso de tenerse por desistida la solicitud por falta de pago de las publicaciones, el Registro procederá a efectuar su archivo...”

Vemos entonces como, el marco legal que rige el tema de las solicitudes de patente de invención, hace residir en el interesado el impulso procedimental necesario para efectuar la publicación de aquellas que la Administración Registral considera se encuentran completas desde un punto de vista formal, sancionándose de forma muy clara la inactividad del solicitante con el dictado del respectivo desistimiento y archivo de lo pedido. Todo lo anterior impone declarar sin lugar la apelación planteada, confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco representando a la empresa Linckia Express LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **trece** horas diecinueve minutos del dieciocho de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, declarándose el abandono de la solicitud de otorgamiento de patente para la invención DISPOSITIVO DE FÓRMULA PARA LACTANTES. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Publicación de Solicitud de Inscripción de la Marca

TG: Solicitud de Inscripción de la Marca

TNR: 00.42.36