



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-1004-TRA-PI

Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención DISPOSITIVO ENCOFRADO DE MATERIAL INSULADO DE ALBAÑILERÍA REFORZADO EN CONCRETO

Pontarolo Engineering S.p.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9189)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 425-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diecisiete horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Melissa Mora Martín, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y uno-ochocientos veinticinco, en su calidad de apoderada especial de la empresa Pontarolo Engineering S.p.A., sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Italiana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:43 horas del 9 de octubre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de junio de 2007, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, quien dijo actuar a nombre de la empresa Pontarolo Engineering S.p.A., solicita se otorgue un derecho de patente para la invención denominada DISPOSITIVO ENCOFRADO DE MATERIAL INSULADO DE ALBAÑILERÍA REFORZADO EN CONCRETO, utilizando para ello el procedimiento establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).



SEGUNDO. Que por resoluciones de las 10:50 horas del 28 de junio de 2007 y de las 09:34 horas del 11 de julio de 2008, el Registro le previene a la representación de la empresa solicitante, entre otras cosas, la presentación del respectivo poder otorgado en el rango de fechas necesarias para poder avalar lo actuado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:43 horas del 9 de octubre de 2008, resolvió declarar absolutamente nulo todo lo actuado por los solicitantes, teniéndose por desistida la solicitud y ordenándose el archivo del expediente, resolución que fue apelada en fecha 24 de octubre de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se va a resolver este proceso, no se advierten hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.

SEGUNDO. Una vez examinado el expediente venido en alzada, debe señalar este Tribunal la falta de personería del Licenciado Montero Sequeira para actuar en representación de la empresa Pontarolo Engineering S.p.A..



En el escrito inicial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de junio de 2007, el Licenciado Montero Sequeira indicó ostentar la condición de apoderado especial según documento adjunto, no obstante, no acredita su personería con dicha presentación, sino que más bien aporta un pagaré según los requisitos que se exigen en la figura de la gestoría procesal. Entonces, ¿cuál de las dos figuras procesales, legitimación procesal directa o gestoría procesal, le alcanza al solicitante para poder realizar la gestión pretendida? Considera este Tribunal que ni una ni otra.

Para legitimarse a través del instituto de la gestoría procesal, sus actuaciones debieron ser ratificadas dentro de un plazo de tres meses contados a partir de esa primera actuación, artículo 286 del Código Procesal Civil, sea antes del día 18 de setiembre de 2007, y según se denota a folio 6 del expediente, la Licenciada Ivonne Redondo Vega se presenta ratificando lo actuado hasta el día 23 de octubre, más de un mes después de haberse vencido el plazo legal establecido, por lo que no se puede considerar que una posible gestoría procesal haya sido correctamente ratificada.

Y para legitimarse a través de la condición de apoderado especial al momento de presentar la solicitud, debería el solicitante demostrar tener poder correctamente conferido a su persona de forma previa a la presentación dicha, sin embargo, dicha condición no quedó demostrada en ningún momento, y más bien, de la lectura de los documentos de sustitución de poder aportados por la representación de la empresa solicitante, visibles a folios 225, 229, 232 y 240, se desprende claramente que el Licenciado Aarón Montero Sequeira adquirió la condición de apoderado de la empresa solicitante hasta la fecha 17 de octubre de 2007, fecha posterior a la solicitud.

Y, refiriéndonos a esa fecha, 17 de octubre de 2007, hemos de indicar que también es posterior a la fecha de vencimiento del plazo para poder ratificar lo actuado por un gestor procesal,



según lo explicado anteriormente.

Ha de tenerse presente que la capacidad procesal es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente desde la primera intervención del mandatario; dicho poder ha de ser conferido a la persona que aparece como solicitante conforme con los requisitos legales establecidos, resultando un requerimiento que debe ser cumplido por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 6 y 34 bis de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Advirtiendo el **a quo** la posterioridad del otorgamiento del poder, por resolución de las 09:34 horas del 11 de julio de 2008 (folio 230) vuelve a prevenir la presentación de un poder que por su fecha de otorgamiento cubra la de la presentación de la solicitud, todo con el fin de dar cumplimiento al artículo 27 literal 7 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), relacionado con la Regla 51 bis.3.b) del Reglamento del PCT, las que expresamente indican:

“Artículo 27. Requisitos nacionales.

(...)

7) Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que haya comenzado a tramitar la solicitud internacional, podrá aplicar la legislación nacional por lo que respecta a la exigencia de que el solicitante esté representado por un mandatario facultado para representar a los solicitantes ante la mencionada Oficina o que el solicitante tenga una dirección en el Estado designado para la recepción de notificaciones.”

“Regla 51bis. Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27.



(...)

51 bis.3.b) Si cualquiera de las exigencias de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.6) o 7) no se hubiere satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, el solicitante tendrá una oportunidad de dar cumplimiento a la exigencia después del vencimiento de ese plazo.”

Debe entenderse de los artículos citados, que la “oportunidad para dar cumplimiento” lo es de la presentación del poder que a su vez cumpla con los requisitos sustantivos para su validez, y no una oportunidad para validar poderes otorgados con posterioridad a la fecha de presentación de las solicitudes.

Considera la apelante que “*...la sanción decretada por el registro (sic) es sumamente fuerte...*”. En efecto, para este Tribunal la sanción de archivo de la solicitud es muy fuerte, ya que implica perder la fecha de presentación, la cual es vital tratándose del tema de solicitud de patentes de invención; sin embargo, por más grave que ésta sea, es la sanción que corresponde aplicar cuando una solicitud es presentada por una persona que no tiene la correcta legitimación procesal para actuar en nombre de otra.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Pontarolo Engineering S.p.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:43 horas del 9 de octubre de 2008, la que en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2 del



Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Melissa Mora Martín en representación de la empresa Pontarolo Engineering S.p.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:43 horas del 9 de octubre de 2008, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los autos a su oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Suárez Baltodano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Patentes de Invención

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Patentes de Invención

TNR: 00.38.55