

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-0282 TRA-PI**

**Solicitud de Patente de Invención “JUGO DE NARANJA PARA LA REDUCCION DE LA PIROSIS”**

**TROPICANA PRODUCTS, INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 7177)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO N° 465-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del nueve de setiembre de dos mil ocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su calidad de apoderado especial de la empresa **TROPICANA PRODUCTS, INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Florida, domiciliada en 1001 13th Avenue, E. Bradenton, FL.34208, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del cinco de octubre del dos mil cuatro.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de diciembre del dos mil tres, el licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada JUGO DE NARANJA PARA LA REDUCCION DE LA PIROSIS.

**SEGUNDO.** Que por auto de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil cuatro, se ordenó la publicación del edicto respectivo y se le previno al solicitante de la patente el pago de las publicaciones y el aporte del original o fotocopias certificadas de las mismas con el apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud y archivarse el expediente en caso de no cumplirse con lo prevenido.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas del cinco de octubre del dos mil cuatro, la Directora de la Sección de Patentes de Invención resolvió tener por desistida la solicitud de inscripción de patente de invención presentada.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha cuatro de noviembre del dos mil cuatro, el licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, de calidades y condición señaladas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución mencionada anteriormente.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de 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 Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el 3 de marzo de 2004, la sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial le notificó al solicitante de la patente de invención citada el auto que ordenaba la publicación del edicto de ley y la prevención de comprobar las publicaciones dentro del mes siguiente a la notificación, con el apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud y archivarse el expediente en caso de no cumplirse con lo prevenido. (Ver folio 120).

2.- Que mediante escrito presentado el 4 de noviembre de 2004, que refiere al recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución dictada por el Registro de La Propiedad Industrial a las trece horas del cinco de octubre de dos mil cuatro, el licenciado Edgar Zurcher Gurdían aportó fotocopia del comprobante de pago de las publicaciones prevenida. (Ver folio 134 al 136).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, resolvió tener por desistida la solicitud de patente de invención presentada por la empresa Tropicana Products Inc., en virtud de que no se cumplió con lo establecido en el artículo 10, inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Por su parte, el recurrente, tanto en el escrito de apelación, visible a folio ciento treinta y cuatro, como en el de expresión de agravios, a folio ciento cuarenta y siete, aporta las fotocopias de los comprobantes de pago de las publicaciones correspondientes a la solicitud de patente presentada. Además, argumenta que el Registro comete el error de declarar el desistimiento de la patente de invención solicitada por la falta de cumplimiento de la obligación del pago, ya que la obligación fue cumplida al haberse efectuado los pagos dentro

del plazo del mes que indica la Ley para proceder con la publicación del aviso, que por motivos externos a su voluntad el periódico La República hizo caso omiso del pago efectuado y no publicó el Edicto hasta el 7 de noviembre del 2004. Reitera, que su representada efectuó el pago de la tasa de publicación en ambos medios de comunicación y el Registro está errado en afirmar que dicho requisito no fue cumplido aplicando el desistimiento de la solicitud.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 10 incisos 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, de 25 de abril de 1983, establece taxativamente el deber del solicitante de comprobar el pago de la tasa de publicación de la solicitud una vez que se haya notificado de tal decisión, y en ese sentido de no comprobarse el inciso 2) impone la sanción a aplicar, en lo de interés dichos incisos establecen: “*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 90, 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 publicidad fue hecho, la solicitud se tendrá por desistida.*”

Por su parte, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222 MIEM-J del 12 de diciembre de 1983, regula lo concerniente al archivo del expediente por desistimiento, al efecto en su párrafo primero dispone: “*Artículo 17- **Publicación de la solicitud.** 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.*”, sea, mediante resolución y notificación al solicitante.

Estas disposiciones normativas son muy claras en establecer el desistimiento como consecuencia para cuando se omita comprobar la realización del pago de la tasa de publicidad

en el Diario Oficial, por tres días consecutivos, una en un medio escrito de comunicación colectiva de circulación nacional, dentro del plazo de un mes que se establece en la norma.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil cuatro, le previno a la empresa solicitante de la inscripción de la patente de invención Tropicana Products, Inc por medio de su apoderado, tres requisitos indispensables para la tramitación de esa solicitud y que están contemplados en el artículo 10 citado, a saber: ***la orden de publicación del aviso de ley por tres veces en el diario La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional, acreditar el pago de todas las publicaciones relacionadas y aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional***, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de un mes, so pena de tenerse por desistida su solicitud y archivarse el expediente en caso de no cumplirse con lo prevenido.

Dicha resolución fue notificada el tres de marzo de dos mil cuatro, y dentro del plazo concedido no se acreditó lo prevenido. El cumplir con este deber formal tiene un efecto jurídico importante. Las oposiciones deben presentarse en el plazo de un mes contado desde la fecha de la primera publicación de la solicitud, tal y como lo dispone el artículo 12 de la citada Ley de Patentes. Además, es a partir de esta fecha que el expediente de la solicitud de patente queda abierto al público (Artículo 10 inciso 4 de la Ley de Patentes).

Es claro, que el solicitante no cumplió en tiempo con ninguna de las prevenciones que se le comunicaron el 3 de marzo de 2004, las copias de los comprobantes de pago de las publicaciones los aporta con el escrito de apelación en fecha 4 de noviembre de 2004 (folios 134 al 136) y el original de la publicación en el diario de circulación nacional mediante escrito presentado el 10 de noviembre de 2004 (folio 137 a 138), por lo que bien hizo el Registro en

aplicar la norma sancionatoria prevista en el artículo 10 inciso 2) de la Ley de Patentes y 17 del Reglamento, citados.

Aunque el apelante demuestra que efectuó el pago en el tiempo debido, no lo informó al Registro, conforme se impone por ley, y ello provoca una alteración en el procedimiento. De hecho antes del 4 de noviembre de 2004, al Registro no le constaba las publicaciones de ley de la solicitud y por ello el término para atender oposiciones devino procesalmente incierto.

Debe tomar en cuenta el recurrente, que cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una “*advertencia, un aviso*” que debe cumplirse en el plazo concedido, que en el caso concreto éste es dado por ley, y su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como se estableció es declarar el desistimiento de la solicitud y archivo del expediente.

**QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Al determinar esta Instancia que efectivamente no se cumplió con lo prevenido en la resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil cuatro dentro del plazo establecido al efecto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zürcher Gurdián, en su condición de apoderado especial de la empresa TROPICANA PRODUCTS, INC, en contra de la resolución dictada a las trece horas del cinco de octubre del dos mil cuatro, la que en este acto se confirma.

**SÉXTO. EN CUANTO AL 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, y 2º 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Zürcher Gurdián, en su condición de apoderado especial de la empresa **TROPICANA PRODUCTS, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del cinco de octubre del dos mil cuatro, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



## **DESCRIPTOR**

INSCRIPCION DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55