



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-1022-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Dibujo Industrial denominado “DISEÑO ORNAMENTAL PARA UNA BANDEJA”**

**PROARCE S.A. DE C.V., Apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8541)**

**Patentes, dibujos y modelos**

### ***VOTO N° 467-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con veinte minutos del seis de mayo de dos mil nueve.***

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Proarce S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Calle 8 No. 3, 2ª Sección Fraccionamiento Alce Blanco 53370, Naucalpán de Juárez, Estado de México, México, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas con cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en fecha veintiocho de julio de dos mil seis, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su carácter dicho, presentó la solicitud de inscripción del dibujo industrial denominado **“DISEÑO ORNAMENTAL PARA UNA BANDEJA”**.



**SEGUNDO.** Que por auto de las catorce horas con un minuto del cuatro de agosto de dos mil ocho, debidamente notificada el 2 de setiembre del 2008, vía correo certificado, se le previno al solicitante del dibujo industrial presentado lo siguiente: “...indicar a este Registro si tiene interés de continuar con el trámite de este expediente. En caso de ser así, aportar el resumen respectivo, cancelar el monto correspondiente a la tasa de presentación y aportar el entero de pago, indicar la Clasificación Internacional de Diseños, aportar traducción del Certificado de Solicitud de País de Origen...”; concediéndole al efecto el plazo de 30 hábiles, para cumplir con lo prevenido, so pena de tenerse por desistidas las presentes diligencias y archivarse el expediente sino se cumple dentro del plazo otorgado al efecto.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de octubre, el gestionante presenta contestación en cumplimiento de la prevención anteriormente citada.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las diecisiete horas con cinco minutos del diecisiete de noviembre del dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió, tener por desistida la solicitud de inscripción de dibujo industrial presentada y archivar el expediente.

**QUINTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha nueve de diciembre del dos mil ocho, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y condición señaladas, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada anteriormente y una vez otorgada la audiencia de mérito, mediante escrito recibido vía fax el 27 de marzo del 2009 y presentado a este Tribunal el día 30 de marzo del 2009, expresó agravios.

**SEXTO.** 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. HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados los siguientes:

- 1.- Que el solicitante del dibujo industrial no cumplió de forma debida con la prevención de las catorce horas con un minuto del cuatro de agosto de 2008. (Ver folios 33 y 35).
- 2.- Que la prevención anteriormente indicada fue debidamente notificada vía correo certificado, el día 02 de setiembre de 2008. (Ver folio 34).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió mediante resolución de las diecisiete horas con cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil ocho, tener por desistida y archivar la solicitud de dibujo industrial presentada por la empresa Proarce S.A. de C.V., en virtud de que no se cumplió en su totalidad con lo prevenido mediante la resolución de las catorce horas con un minuto del 4 de agosto de 2008, sea aportar el resumen respectivo, cancelar el monto correspondiente a la tasa de presentación, aportar el entero de pago, indicar la Clasificación Internacional de Diseños y aportar la traducción del certificado de solicitud de País de origen, todo dentro del plazo otorgado de 30 hábiles, todo con fundamento en lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales



y Modelos de Utilidad, No. 6867 y los numerales 16 y 40 del Reglamento a dicha Ley, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en sus escritos de apelación y de expresión de agravios argumentó que:

*“...la prevención del 4 de agosto del 2008 no fue recibida por nosotros y solamente se recibió la prevención del año 2006, la cual fue contestada. En este caso si bien se recibió el sobre este venía junto con la otra prevención, pero este venía vacío y por lo tanto es una notificación viciada de nulidad y por ende desconocemos el contenido de la misma. Nótese que en el presente expediente únicamente consta el recibo del sobre pero no de la prevención misma.*

*...Que los vicios encontrados en el acto de notificación nos ponen en una situación de indefensión toda vez que en primer lugar no hemos recibido la prevención y en segundo lugar no se han cumplido con las formalidades legales exigidas a toda notificación y que permiten determinar con certeza que la notificación fue recibida...”*

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 40 del Reglamento 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 cumplir dentro del plazo de 30 días hábiles con lo requerido por el Registro al establecer que: **“Artículo 40 – Examen de la solicitud.** *Cuando el Registro previniere para que se efectúe alguna corrección o subsane alguna omisión respecto a su solicitud, el solicitante deberá cumplir con la prevención dentro del plazo de treinta días hábiles. En caso de incumplimiento se procederá a efectuar el archivo de la solicitud.”*



Esta disposición normativa es muy clara en establecer el archivo como consecuencia para cuando se omite cumplir dentro del plazo de 30 días hábiles establecido en la norma supra, con lo requerido mediante la correspondiente prevención.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las catorce horas con un minuto del cuatro de agosto de dos mil ocho, le previno a la empresa Proarce, S.A. de C.V., solicitante de la inscripción del dibujo industrial, ***cumplir con una serie de requerimientos***, otorgándosele al efecto, un plazo de treinta días hábiles, so pena de tenerse por desistida su solicitud y archivarse el expediente en caso de no cumplir.

Dicha resolución fue notificada el 2 de setiembre del 2008, y dentro del plazo concedido no se acreditó debidamente lo prevenido. El cumplir con este deber formal tiene un efecto jurídico importante. Este Tribunal constata, una vez analizada la contestación visible a folio 35 del expediente, que el recurrente no cumplió con la totalidad de los requerimientos prevenidos mediante la resolución de mérito.

Debe tomar en cuenta el apelante, que cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una *“advertencia, un 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**), que debe cumplirse en el plazo concedido 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. SOBRE LA NULIDAD DE NOTIFICACIÓN ALEGADA POR LA RECURRENTE.** El conflicto surge a partir de que el solicitante manifiesta en la apelación planteada que, la prevención de las catorce horas con un minuto del 4 de agosto de dos mil ocho, padece de un vicio de nulidad absoluta derivada en virtud de que la misma nunca fue



debidamente notificada a su representada, alegando en concreto que el acto de notificación tiene los siguientes vicios que provocan su nulidad:

*“...a. Que la notificación no ha sido realizada de conformidad con lo estipulado en el artículo 243 de la Ley de Administración Pública. Nótese que tratándose de notificaciones realizadas por medio de carta certificada, esta se tendrá por realizada con la boleta de retiro o el acta de recibo firmada por la persona que hace la entrega de la carta. En este caso tal constancia no consta en el presente expediente y por lo tanto no hay certeza de la debida entrega o de la fecha de la misma. Que hemos tenido conocimiento de la presente constancia hasta el momento en que fuimos emplazados por este Tribunal. b. Que la notificación no ha sido entregada a una persona autorizada en este expediente para hacerlo. En estos casos quien recibe una notificación debe estar autorizado para hacerlo. c. Que la constancia de recibo de folio 34 no incluye información que permita concluir o saber con certeza en que fecha fue supuestamente recibido el sobre.”*

Sin embargo, este Tribunal comparte el fundamento dado por el Registro, al pronunciarse sobre el recurso de revocatoria en su resolución de las 10 horas 45 minutos del 10 de diciembre de dos mil ocho, al establecer:

*“...Pese a lo indicado por el impugnante, este Registro mantiene su criterio, en vista de que, **en el expediente consta el acuse de recibo de la notificación de las catorce horas un minuto del cuatro de agosto de dos mil ocho**, mediante la cual se le previene al solicitante que si tiene interés de continuar con el trámite del expediente debe cumplir con ciertos requisitos; y asimismo, consta escrito de fecha trece de octubre del dos mil ocho, presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en el cual manifiesta que si tiene interés en continuar con la presente solicitud y en respuesta a la prevención de las*



*diez horas veinticinco minutos del cuatro de agosto del año dos mil seis, aclara que la solicitud es de un dibujo industrial.*

***No consta en el expediente manifestación alguna por parte del solicitante, en cual se le comuniqué al Registro, que existiera un vicio de nulidad en la notificación.***

*IV. En virtud de lo expuesto, considera esta instancia que los argumentos presentados por el recurrente en su Recurso de Revocatoria no desvirtúan la resolución impugnada, la cual por encontrarse ajustada a derecho se procede a confirmar en todos sus extremos...” (Lo resaltado en negrita no corresponde al original)*

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su escrito de apelación presentado el día 5 de diciembre del 2008 y en su escrito de expresión de agravios presentado el día 27 de marzo del 2009 vía fax, resulta a todas luces totalmente improcedente, ya que de lo expuesto se deduce de forma clara que la notificación de mérito fue debidamente realizada en virtud de que iba acompañada con la prevención de las 14 horas 01 minuto del 4 de agosto de 2008, no solamente por el acuse de recibo y en la cual constan consignados correctamente todos los datos del proceso (ver folio 34), situación que debió haber sido corroborada por el aquí recurrente y de existir algún tipo de inconsistencia hacerlo saber al Registro, para lo cual tuvo un plazo de 30 días hábiles para hacer las averiguaciones correspondientes, sino porque asimismo fue recibida por una persona de apellidos Campos Hernández, que según se puede desprender de los mismos autos fue quien recibió la notificación de la resolución de las 17 horas con 05 minutos del 17 de noviembre del 2008, la cual declaró el desistimiento y archivo del expediente que ahora nos ocupa, siendo ello motivo para tener por abandonada y correctamente archivada la solicitud presentada por no haber cumplido la gestionante con la prevención de autos, dentro del plazo otorgado por el Registro, con arreglo al artículo 40 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983. Además, prueba de que el apelante conocía la referida resolución del 4 de agosto de 2008, se encuentra en que mediante el escrito de folio 35, parcialmente contestó a la misma, al indicar



que si tenía interés en continuar con la solicitud.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Al determinar esta Instancia que efectivamente el recurrente no cumplió con lo prevenido en la resolución de las catorce horas con un minuto del cuatro de agosto de dos mil ocho, dentro del plazo establecido al efecto y conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el incidente de nulidad de notificación de dicha resolución y; en consecuencia, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Proarce S.A. de C.V.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas con cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. SOBRE EL 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 N° 8039 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**

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el incidente de nulidad de notificación de la resolución de las catorce horas con un minuto del cuatro de agosto de dos mil ocho y en consecuencia se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Proarce S.A. de C.V.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas con cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.