



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0778-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención “*METODO Y SISTEMA DE AISLAMIENTO EN UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA AHORRAR COMBUSTIBLE*”

AMERICAN DIESEL & GAS, INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7363-2004)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0475-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas y cuarenta minutos del quince de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada **Cristian Calderón Cartín**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-800-402, en su calidad de apoderado especial de la empresa **AMERICAN DIESEL & GAS, INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos, con domicilio administrativo y comercial en 4800 North Federal Highway, Suite 104 D, Boca Raton, Florida 33431, U.S.A, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinticinco minutos del treinta de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de junio de 2004, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y condición



que consta en autos, solicitó la inscripción de la Patente de Invención **“METODO Y SISTEMA DE AISLAMIENTO EN UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA AHORRAR COMBUSTIBLE.”**

SEGUNDO. Que por medio de resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas tres minutos del veintiuno de marzo del dos mil once, y debidamente notificada al solicitante el veinticuatro de marzo de dos mil once, se le previno al solicitante de la Patente de Invención **“METODO Y SISTEMA DE AISLAMIENTO EN UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA AHORRAR COMBUSTIBLE”**

Para que dentro del plazo de **QUINCE DIAS HÁBILES**, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda a depositar la suma de **QUINIENTOS VEINTICINCO DOLARES AMERICANOS (\$525.00)**; por concepto de **HONORARIOS** para el examen de fondo a realizar, concediéndole para tal efecto el plazo de 15 hábiles, para cumplir con lo prevenido. Cabe indicar que la presente resolución le fue debidamente **notificada a la parte el día 24 de marzo de 2011 (doc. v.f 120)**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada, a las doce horas veinticinco minutos del treinta de junio de dos mil once, la Dirección del Registro Sección de Patentes de Invención resolvió; **“(….) I. Declarar el abandono de la solicitud de Patente de Invención “METODO Y SISTEMA DE AISLAMIENTO EN UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA AHORRAR COMBUSTIBLE” (….) II.- Se ordena el archivo del expediente (….)”** La anterior, **notificada el día 05 de julio de 2011.**

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 01 de julio de 2011, por el Licenciado **Cristian Calderón Cartón**, en su condición de apoderado de la empresa **AMERICAN DIESEL & GAS, INC**, solicitó prorroga para efectuar el pago del peritaje correspondiente.



QUINTO. Que por resolución de las doce horas seis minutos del seis de julio de dos mil once, la Dirección del Registro Sección de Patentes de Invención, mediante la cual se le comunica al solicitante, que la misma no procede debido a que el expediente se encuentra archivado, por resolución final dictada a las 12:25 horas del 30 de junio del 2011. Cabe indicar que dicha resolución le fue **notificada el día 08 de julio de 2011.**

SEXTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 08 de julio de 2011, el Licenciado **Cristian Calderón Cartón**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en contra de la resolución final de las **12:25 horas del 30 de junio del 2011**, y una vez otorgada la audiencia de mérito expresó agravios.

SEPTIMO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados los siguientes:

1.- Que el solicitante de la Patente de Invención no cumplió la prevención de las doce horas tres minutos del 21 de marzo del 2011. (Ver folio 120).

2.- Que la prevención anteriormente indicada fue debidamente notificada de forma personal en el lugar señalado, el día 24 de marzo del 2011. (Ver folio 120).



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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, resolvió mediante resolución de las doce horas veinticinco minutos del treinta de junio de dos mil once, declarar el abandono de las diligencias de inscripción de la Patente de Invención **“METODO Y SISTEMA DE AISLAMIENTO EN UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA AHORRAR COMBUSTIBLE”**, tramitada bajo el expediente No 7363, y en consecuencia se ordena archivar el expediente, en virtud de que no se cumplió con lo prevenido mediante la resolución de las doce horas tres minutos del veintiuno de marzo de dos mil once, sea depositar la suma de (\$525.00) por concepto de honorarios para el examen de fondo a realizar, dentro del plazo otorgado de 15 hábiles. Razón por la cual, el Registro procede conforme lo establece el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No 6867.

Por su parte, el recurrente, en su escrito de apelación, alegó en términos generales lo siguiente; *“El Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud “METODO Y SISTEMA DE AISLAMIENTO EN UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA AHORRAR COMBUSTIBLE” por considerar que no la parte no instó el curso del procedimiento en un plazo de tres meses, no obstante, tal y como consta en el expediente, el día primero de julio del dos mil once se presentó una solicitud de prórroga para el pago del peritaje, gestión válida para efectos de incoar el curso del mismo.”*

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 32 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, citado en la resolución del Registro de la Propiedad



Industrial, establece taxativamente el deber del solicitante de cumplir dentro del plazo de 3 meses con lo requerido por Registro al establecer que se tendrán por abandonadas, y caducarán las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta Ley de pleno derecho si no se insta a su curso, dentro de un plazo de tres meses . (Lo subrayado no es propio del original). Disposición normativa que es muy clara en establecer el abandono y consecuentemente el archivo para cuando se omita gestionar dentro del plazo de tres meses establecido en la norma supra, con lo requerido mediante prevención.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las doce horas tres minutos del veintiuno de marzo del dos mil once, le previno a la empresa solicitante de la Patente de Invención “**METODO Y SISTEMA DE AISLAMIENTO EN UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PARA AHORRAR COMBUSTIBLE**”, proceder a realizar el pago correspondiente a QUINIENTOS VEINTICINCO DOLARES (\$525.00) por concepto de honorarios para el examen de fondo a realizar, otorgándosele para cumplir con lo requerido un plazo de quince días hábiles, la cual le fue notificada a la parte el día 24 de marzo de 2011, prevención que al no cumplirse se tiene por abandonada la solicitud y se procede al archivo del expediente conforme lo dispone el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

En este sentido, partiendo de la notificación realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, al solicitante el día 24 de marzo de 2011, tenemos que dentro del plazo concedido no se acreditó lo prevenido, sea dentro de los quince días concedidos por la Administración, y habiendo transcurrido más de los tres meses, el Registro procedió al dictado de la **resolución final, mediante el auto de las doce horas veinticinco minutos del treinta de junio de dos mil once**, conforme lo dispone el artículo 32 de la Ley de rito, y en este sentido, para cuando se presenta la solicitud de prórroga el 01 de julio de 2011, su derecho ya había fenecido.



Ahora bien, debe recordar el solicitante 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**). La cual 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, para el caso bajo examen, como se estableció por él **a quo** y en este sentido lo procedente es declarar el abandono de la solicitud y el archivo del expediente, ante el no cumplimiento de la prevención realizada mediante el auto de las doce horas tres minutos del veintiuno de marzo de dos mil once y notificada el 24 de marzo de 2011, y que no se cumplió.

Por las anteriores consideraciones, este Órgano de alzada concuerda con lo emanado por el Registro de la Propiedad Industrial al considera que efectivamente ante el no cumplimiento de lo prevenido en la resolución de las doce horas tres minutos del veintiuno de marzo de dos mil once, dentro del plazo establecido al efecto, y por haber transcurrido el plazo de los tres meses establecidos por el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado especial de la empresa **AMERICAN DIESEL & GAS, INC**, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinticinco minutos del treinta de junio de dos mil once, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, 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 **Cristian Calderón Cartín**, apoderado especial de la empresa **AMERICAN DIESEL & GAS, INC**, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinticinco minutos del treinta de junio de dos mil once, la que en este acto 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora