



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0048-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente de invención “CANASTA PARA LA FORMACIÓN DE TUBOS DISTINTO DIAMETRO”

AMANCO HOLDING INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7174

Marcas y otros signos

Voto N° 503 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del diecinueve de mayo del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres-setecientos cinco, en su condición de apoderada especial de la sociedad **AMANCO HOLDONG INC**, sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Paseo State Road Town 3149, Tortola, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y ocho minutos del nueve de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, con fecha veinticinco de noviembre del dos mil tres, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en la condición de gestor oficioso presentó la solicitud de inscripción de la patente de invención “**CANASTA BÁSICA PARA LA FORMACIÓN**



DE TUBOS DE DISTINTO DIAMETRO”.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete horas, cuarenta y ocho minutos del nueve de octubre del dos mil ocho, dispuso: “ (...) **I. Declarar sin lugar las oposiciones presentadas. II. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “CANASTA PARA LA FORMACIÓN DE TUBOS DE DISTINTO DIAMETRO”**

TERCERO. Que por escrito presentado al Registro en fecha cinco de diciembre del dos mil ocho, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en la calidad y condición indicada apeló la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés ninguno de relevancia para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No coexisten hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una patente, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM, del 12 de diciembre de 1983.

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley, y 5, 6, 7, 8, 9, 15 y 19 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, el Registro tendrá por desistida la solicitud (artículo 9 párrafo segundo de la Ley y 16 del Reglamento), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos establecidos en el numeral 13 de la Ley y 19 del Reglamento a la Ley de Patentes; en caso contrario, y de no haberse cumplido con lo dispuesto en el inciso 1) de artículo 13 citado, notificará al solicitante para que presente dentro del mes siguiente sus observaciones, o en su caso presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y, en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud con observación de lo prescrito en el artículo 8 de la Ley el Registro formula una **objeción** a la solicitud propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de un mes para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante, no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara, que pese a la respuesta del solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el



párrafo 1, denegará la concesión de la patente, mediante una resolución considera, la cual pondrá fin al procedimiento.

- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 10 de la Ley y 17 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de tres meses calendario los terceros puedan formular una *oposición* a la inscripción de la patente propuesta, gozando el solicitante de la patente de un plazo de un mes calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículo 12 de la Ley).
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la patente solicitada (artículos 13, 15 y 16 de la Ley).

QUINTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y APELANTE EN EL RECURSO DE APELACIÓN. Ante la solicitud de inscripción de la patente de invención “**CANASTA PARA LA FORMACIÓN DE TUBOS DE DISTINTO DIAMETRO**”, mediante escrito presentado ante el Registro, el veinticinco de noviembre del dos mil tres, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en la condición de gestor oficioso **AMANCO HOLDING INC**, los señores George Durman Esquivel, en representación de la empresa de esta plaza **DURMAN ESQUIVEL SOCIEDAD ANÓNIMA**, y **Luis Salazar Villalobos**, en nombre de la empresa **RIB LOC AUSTRALIA PTY LDT**, el día quince de julio del dos mil siete presentaron oposición contra la solicitud de patente que se pretende inscribir, según consta a folios 29 a 33 y 45 a 53 del presente expediente. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve en lo conducente lo siguiente: “(...) **I. Declarar sin lugar las oposiciones presentadas. II. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “CANASTA PARA LA FORMACIÓN DE TUBOS DE DISTINTO DIAMETRO (...)**”, en este último punto, se fundamenta según se desprende del considerando



tercero de la resolución impugnada, en el artículo 13 inciso 4 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 y su Reglamento.

En el caso concreto, tenemos, que la apelante a folio doscientos cuarenta y cinco se limita únicamente a manifestar que interpone recurso de apelación contra la resolución referida en el resultando segundo de la presente resolución, toda vez, que la misma es contraria a derecho, ya que se solicitó cambiar la solicitud de la patente a modelo de utilidad, siguiendo la recomendación del Informe Técnico, siendo, que dicho cambio puede ser realizado antes del dictado de la resolución de fondo, no obstante, el aspecto en mención no fue considerado por el Registro.

En el presente asunto, resulta necesario destacar, que como parte del trámite de la solicitud de una patente de invención, está el examen de fondo contemplado en el numeral 13 inciso 2) de la Ley de Patentes, mediante el cual el Registro de la Propiedad Industrial puede solicitar el criterio de profesionales especializados, quienes examinarán si la solicitud cumple con los requisitos exigidos en los numerales 1, 2 y 7, y artículo 13 inciso 1) de la Ley citada, comprobándose, que la solicitud que nos ocupa fue estudiada por una experta en la materia, por la Perito Ingeniera Ivannia Hasbum Fernández, quien mediante el Informe Técnico de Fondo No. IHAS01/08, constante a folios doscientos tres a doscientos veintinueve del expediente, consideró, específicamente a folio doscientos doce, que “ (...) *la patente de invención en estudio no cumple con los requisitos que indica la legislación costarricense como lo establece el artículo 1 de la Ley 6867. Por lo que el aparato no se considera una invención patentable. No obstante, según lo que se indica en la Ley 6867 artículo 25 se presentan en conjunto de dispositivos que se han colocado de manera nueva al aparato para formar tubos, el conjunto forma un nuevo aparato el cual permite una mejor función del mismo. Por lo cual se recomienda que la Canasta para la formación de tubos de distinto diámetro sea presentado como un Modelo de Utilidad*”.



El Registro de la Propiedad Industrial notificó a la empresa solicitante el Informe aludido en líneas atrás, mediante la resolución dictada a las ocho horas, dos minutos del veinticinco de abril del dos mil ocho, y notificada el 1 de julio del mismo año (Ver folio 30), indicándole que contaba con un plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación de dicha resolución, para que manifestara lo que tuviere a bien con respecto al Informe, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 inciso 3) de la Ley de Patentes, el cual establece que *“En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º”*, (el destacado en negrita no es del original), disposición que es factible relacionarla con el numeral 20 inciso 1) del Reglamento a la Ley de Patentes, el cual prescribe que *“ Cuando una solicitud de patente de invención fuere objetada por razón de que la invención no satisface el requisito de nivel inventivo, el solicitante podrá dentro del plazo prescrito (...) pedir que dicha solicitud se convierta en solicitud de registro de modelo de utilidad, cuando corresponda y que se tramite como tal”* (destacado en negrita no es del original) contenido que se explica en virtud de lo establecido a folio doscientos doce del expediente (Ver Informe Técnico de Fondo No. IHAS01/08), y donde el solicitante contaba con un plazo perentorio de un mes para solicitar la respectiva conversión, a la que hace referencia el artículo 20 inciso 1, citado.

De tal forma que a partir de la debida notificación, la solicitante contaba con un plazo perentorio de un mes para pronunciarse sobre las objeciones o recomendación contenidas en el Informe, el cual le fue notificado el 1 de julio del 2008, ello, de conformidad con el artículo 13 inciso 4), de la Ley de Patentes, que en lo conducente señala *“Si el solicitante no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito (...) denegará la concesión de la patente (...)”*.



A este respecto, considera este Tribunal que el actuar del Registro en el trámite analizado se apega a la normativa citada, por lo que merece tener en consideración, que es hasta el día 5 de agosto del 2008, que la representante de la empresa solicitante y apelante, se presenta ante el Registro únicamente a manifestar que se le conceda una prórroga por una única vez, por un plazo de la mitad de lo otorgado, conforme lo preceptuado en la Ley General de la Administración Pública, petición que como puede observarse la lleva a cabo fuera del plazo establecido en el numeral de cita referida, pues el plazo vencía el 4 de agosto del 2008. Además, cabe señalar, que la Ley en que la solicitante fundamenta su solicitud de prórroga, es clara, al indicar en su artículo 258 inciso 2), que *“La solicitud de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del plazo, con expresión de motivos y de pruebas si fuere del caso”*, es decir, antes del 4 de agosto del 2008, situación que no sucedió. (el subrayado no es del original), de ahí, que considera este Tribunal que lo alegado por la recurrente no es de recibo.

SEXO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con fundamento en todo lo expuesto lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en la condición de apoderada especial de la empresa **AMANCO HOLDING INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad a las siete horas, cuarenta y ocho minutos del nueve de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 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 y citas normativas citadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en la condición de apoderada especial de la empresa AMANCO HOLDING INC, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad a las siete horas, cuarenta y ocho minutos del nueve de octubre del dos mil ocho, 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, devuélvase 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

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción patentes de invención

TG. Patentes de invención

TNR. 0039.55