



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0069-TRA-PI

Solicitud de registro de patente de invención “ANILLO DE OBTURACIÓN Y DISPOSITIVO DE UNIÓN PARA UNA UNIÓN POR MANGUITO”

SEMPERIT AKTIENGESELLSCHAFT HOLDING, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9254)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS DE UTILIDAD

VOTO N° 536-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con veinte minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Rolando Laclé Zúñiga**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos catorce- ochocientos noventa y siete, en representación de la empresa **SEMPERIT AKTIENGESELLSCHAFT HOLDING**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Austria, domiciliada en Modecenterstrasse veintidós, A-uno cero tres uno Wien, AT, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con ocho minutos del veintitrés de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de julio de dos mil siete, la Licenciada **Mónica Zamora Ulloa**, mayor, casada en primeras nupcias, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-878-884, en su condición de gestora de negocios de la empresa **SEMPERIT**



AKTIENGESELLSCHAFT HOLDING, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la patente de invención “**ANILLO DE OBTURACIÓN Y DISPOSITIVO DE UNIÓN PARA UNA UNIÓN POR MANGUITO**”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con cincuenta y nueve minutos del diecinueve de julio de dos mil siete, le previno a la representación de la empresa solicitante subsanar una serie de defectos de la solicitud aportando lo siguiente: nombre y calidades de la empresa, nombre y calidades de los inventores, certificado de solicitud de país de origen, traducción del certificado de solicitud de país de origen, documento de cesión (legalizado), traducción de la cesión, fecha y lugar de prioridad, clasificación internacional de patentes y sector tecnológico, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, excepto para presentar el certificado de solicitud de país de origen que es de 3 meses.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil ocho, la Licenciada Mónica Zamora Ulloa, en la calidad supracitada, contesta la prevención supra, indicando el nombre y calidades de la empresa, nombre y calidades de los inventores, fecha y lugar de prioridad, clasificación internacional y el sector tecnológico y asimismo solicitó una prórroga para la presentación del documento de cesión y su traducción.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con ocho minutos del veintitrés de julio de dos mil ocho resolvió: “... **I. Tener por desistida la solicitud de inscripción de la Patente de Invención ANILLO DE OBTURACIÓN Y DISPOSITIVO DE UNIÓN PARA UNA UNIÓN POR MANGUITO**, presentada por la licenciada Mónica Zamora Ulloa, en su condición de Gestora Oficiosa de **SEMPERIT AKTIENGESELLSCHAFT HOLDING**, el día 17 de julio de 2007. **II. Ordenar el archivo del expediente administrativo N° 9254....**”



QUINTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Rolando Laclé Zúñiga, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintiséis de agosto de dos mil ocho, interpuso en su contra recurso de revocatoria con apelación en subsidio, admitiéndose la apelación mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y dos minutos del veintinueve de octubre de dos mil ocho, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial. El apelante, una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante resolución de las diez horas con quince minutos del diecisiete de marzo de dos mil nueve, no expresó agravios.

SEXTO. 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 el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la minuta de defectos para solicitudes de patentes sistema nacional, de las diez horas con cincuenta y nueve minutos del diecinueve de julio de dos mil siete, le previno al recurrente para que presentara entre otras cosas el certificado de solicitud de país de origen y su traducción, confiriéndole al



efecto un plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de dicha resolución, la cual le fue notificada vía fax el día dieciocho de febrero de dos mil ocho. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil ocho, la Licenciada Mónica Zamora Ulloa, en la calidad supracitada, contesta la prevención relacionada indicando el nombre y calidades de la empresa, nombre y calidades de los inventores, fecha y lugar de prioridad, clasificación internacional y el sector tecnológico, asimismo solicitó una prórroga para la presentación del documento de cesión y su traducción; documento y traducción que fueron presentados mediante escrito presentado el 19 de junio de 2008. Sin embargo, la representación de la empresa solicitante no presentó el certificado de solicitud de origen y su traducción como le fue prevenido, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y el artículo 4, apartado d) inciso 3) del Convenio de París, el órgano a quo, mediante la resolución impugnada, tuvo por desistida la solicitud presentada y ordenó el archivo del expediente.

Como consecuencia de lo anterior, el Licenciado Rolando Laclé Zúñiga impugnó la resolución referida, argumentando en su escrito de apelación que:

“... Con respecto a la tramitación y manejo que se le ha dado al expediente deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:

- 1. El Convenio de París expresa que cada país podrá solicitar una copia de la solicitud depositada anteriormente. Que podrá exigir que venga acompañada de un certificado de la fecha de depósito expedido por la Administración y de una traducción. Que dicha copia no debe venir legalizada. Y lo más importante aún cito textualmente Artículo 4, D) 4) “no se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada País de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias*



puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad” (el subrayado no es parte de texto original).

2. *El artículo 12 del reglamento citado anteriormente que es el único que da tratamiento legal al derecho de prioridad establece que una vez presentada la solicitud se pedirá al solicitante que dentro del plazo de tres meses contados a partir de la notificación deberá presentar el solicitante una copia certificada de la declaración de prioridad del país donde se presentó. En el inciso 6) de la misma norma indica y cito textualmente “cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que no se han satisfecho los requisitos del presente artículo, notificará al solicitante para que proceda a efectuar la corrección necesaria. Si el solicitante no satisficere los requisitos dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la notificación, se considerará como no presentada la declaración referida en el párrafo 1”.*

Aplicando lo establecido en las dos normas anteriores citadas y analizado el trámite que se dio a este expediente podemos concluir lo siguiente:

- *Cuando se contestó la prevención notificada el 18 de febrero del presente año, el documento de respuesta y solicitud de prórroga debió ser calificado por el Registrador a cargo, de manera que se pronunciara sobre la prórroga si se otorgaba o no y a la vez debió verificar si se había cumplido con lo solicitado en la prevención. Posteriormente al constatar que le Certificado de Prioridad no había sido presentado en original dentro del plazo de los tres meses, debió haber dictado una resolución otorgando el plazo adicional de los 15 días hábiles que establece el reglamento de estudio. Aún así si después de dicha prevención que nunca se dio, el Registrador constata que tampoco fue aportado el Certificado de Prioridad, lo que le corresponde hacer es una resolución en la cual considera como no presentada la declaración de prioridad, pero jamás el archivo de la*



solicitud. *Lo anterior sería aplicar una normativa inexistente.*

[...]

Me fundamento en los artículos 4 del Convenio de París y artículo 12 del reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad e invoco el principio de legalidad donde la Administración no puede aplicar lo que no se encuentre expresamente regulado por ley, solicito a este Registro revocar la resolución impugnada y enderezar el trámite de inscripción, o en su defecto proceda a elevar el presente asunto en Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo....”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente venido en alzada, y con fundamento en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, del 12 de diciembre de 1983, publicado en La Gaceta No. 49 del 8 de marzo de 1984, en concordancia con el artículo 6 inciso 2) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley No. 6867, del 25 abril de 1983, publicada en La Gaceta No. 111 del 13 de junio de 1983, y con el Artículo 4 inciso D) números 3 y 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley No. 7484, se desprende lo que a continuación se dirá. Al efecto, dichas normas establecen en lo que interesa lo siguiente:

*“... **Artículo 12.- Derecho de prioridad.** De conformidad con el artículo 6° de la ley, la solicitud deberá contener una declaración por la cual se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en otro país, en cuyo caso el Registro pedirá al solicitante que proporcione, dentro del plazo de tres meses contados desde la notificación, una copia de la solicitud anterior certificada por la Oficina de Propiedad Industrial del país donde se presentó.*

2. La declaración a que se refiere el párrafo 1°, deberá indicar:

- a) La fecha de la solicitud anterior.*
- b) El número de la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3°.*



c) *El símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes que se haya asignado a la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4.*

ch) *El nombre del país en el que se haya presentado la solicitud anterior.*

d) *Si la solicitud anterior fuere una solicitud regional o internacional, la Oficina ante la cual se haya presentado.*

3. *Si no se conociere el número de la solicitud en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1º, deberá ser comunicado en un plazo de tres meses a partir de la presentación de dicha declaración.*

4. *Si no se hubiere asignado a la solicitud anterior un símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes, aún en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1º, el solicitante deberá indicarlo en la misma.*

5. *El solicitante podrá modificar el contenido de la declaración referida en el párrafo 1º, en cualquier momento antes de que se conceda la patente.*

6. *Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que no se han satisfecho los requisitos del presente artículo, notificará al solicitante para que proceda a efectuar la corrección necesaria. Si el solicitante no satisficere los requisitos dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la notificación, se considerará como no presentada la declaración referida en el párrafo 1º.*

7. *Las solicitudes de patente presentadas con base en este artículo serán resueltas definitivamente cuando se presente el certificado de origen, el cual, so pena de caducidad de la solicitud, será portado dentro de los seis meses siguientes a su expedición.*” (Lo subrayado no corresponde al original)

“... **Artículo 6º.- Solicitud.**

[...]

2.- *Cuando el solicitante quiera hacer valer la prioridad conferida por una solicitud anterior presentada en otro país, deberá presentar la solicitud dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud que sirve de base para la reivindicación del derecho de prioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Convenio de París de 1967 para la Protección de la Propiedad Industrial. (Así reformado por Ley No. 8632 de 25-3-2008)”*



“... Artículo 4.- [A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad.- G. Patentes: división de la solicitud]

[...]

D)

[...]

3.- Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.

4.- No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad... (Lo subrayado no corresponde al original)

Se desprende que de la interpretación e integración de los artículos anteriormente transcritos, que el solicitante de una patente de invención depositada bajo el trámite de solicitud prioritaria, de conformidad con lo establecido por el artículo 12 del Reglamento a la Ley de Patentes antes citado, tiene la obligación, a solicitud del Registro de la Propiedad Industrial, de presentar el certificado de solicitud de país de origen, dentro del plazo de tres meses contados desde la notificación hecha por éste, y en caso de incumplimiento por parte del solicitante, tal y como sucedió en el caso de marras, opera la caducidad de la solicitud presentada.

Vale aclararse y tenerse presente, que de conformidad con los artículos supracitados todo solicitante de una patente bajo el trámite de prioridad, tiene un plazo de 12 meses para presentar su solicitud, siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud, la cual sirve de base para la reivindicación del derecho de prioridad, y está obligado a presentar junto con la solicitud una declaración por la cual se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores



presentadas en otro país, la cual debe ir acompañada del certificado de solicitud de país de origen, expedido por la Oficina de Propiedad Industrial del país donde se presentó y ante cuya ausencia, este certificado será prevenido por el Registro, quien está facultado para exigirlo junto con la traducción del mismo, contando el solicitante con el plazo de tres meses para presentarlo. Por otra parte, la declaración dicha debe de cumplir con una serie de requisitos establecidos por el mismo artículo 12 del Reglamento a la Ley de Patentes y si esa declaración no cumple con esos requisitos el Registro le hará una prevención al solicitante otorgándole un plazo de 15 días hábiles para cumplir con los mismos, teniéndose por no presentada en caso de que el solicitante incurra en incumplimiento. Finalmente, es claro el artículo 12 del Reglamento de cita en su párrafo final, en establecer que las solicitudes presentadas con base en este artículo serán resueltas hasta tanto se presente el certificado de origen operando la caducidad éstas como sanción a la no presentación.

Es criterio de este Tribunal, que en el presente caso el Órgano a quo, cumplió a cabalidad con la normativa vigente antes citada, incumpliendo el aquí recurrente con la presentación del certificado de Solicitud de País de Origen, por lo que la resolución dictada en Primera Instancia se encuentra a derecho.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Rolando Laclé Zúñiga, como Apoderado Especial de la empresas **SEMPERIT AKTIENGESELLSCHAFT HOLDING**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con ocho minutos del veintitrés de julio de dos mil ocho, la cual debe confirmarse.

SEXTO. 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 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 recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Rolando Laclé Zúñiga, como Apoderado Especial de la empresa **SEMPERIT AKTIENGESELLSCHAFT HOLDING**, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con ocho minutos del veintitrés de julio de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53