



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0528-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la patente “MÉTODO Y APARATO PARA LA RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE”**

**HUDSON TECHNOLOGIES, INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5042)**

**[Subcategoría: Patentes, dibujos y modelos]**

## ***VOTO N° 701-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, como apoderado especial de la compañía **HUDSON TECHNOLOGIES, INC**, sociedad organizada según las leyes del Estado de New York, domiciliada en 25, Torne Valley Road Hillburn, New York 10931, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del nueve de marzo del dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre de 1994, la licenciada Marisia Jiménez Echeverría, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-534-517, como apoderada especial de la empresa **HUDSON TECHNOLOGIES, INC**, solicitó la



inscripción de una invención titulada **“MÉTODO Y APARATO PARA LA RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE”**.

**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las trece horas cuarenta y dos minutos del doce de febrero de dos mil nueve, previno al solicitante, aportar documento de cesión debidamente legalizado, así como su traducción.

**TERCERO:** Que una vez contestada la audiencia antes dicha por el gestionante, mediante escrito presentado el día veintisiete de febrero de dos mil nueve, hace sus manifestaciones, omitiendo presentar el documento solicitado en la prevención.

**CUARTO:** El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención mediante resolución dictada a las once horas cincuenta y cuatro minutos del nueve de marzo de dos mil nueve, dispuso lo siguiente: *“...I .Declarar desistida la solicitud de la Patente de Invención **“METODO Y APARATO PARA LA RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE”**, presentada por la Licenciada Marisia Jiménez Echeverría, en su condición de Apoderada Especial de HUDSON TECHNOLOGIES, INC, de Estados Unidos de América, a las 14:23 horas del 07 de diciembre de 1994. II. Se ordena el del expediente Administrativo número 5042...”*

**QUINTO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2009, el Licenciado Manuel Peralta Volio, como apoderado especial de la empresa **HUDSON TECHNOLOGIES, INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución de las once horas cincuenta y cuatro minutos del nueve de marzo de dos mil nueve,



**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 Alvarado Valverde y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Este Tribunal enlista los siguientes:

1. Que el solicitante no presentó el documento de cesión prevenido mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y dos minutos del doce de febrero de dos mil nueve, la cual fue debidamente notificada al ser las quince horas treinta y cinco minutos del trece de febrero de dos mil nueve. (Ver folio 91).

**HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Al momento de apelar el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **HUDSON TECHNOLOGIES, INC**, la resolución venida en alza, expuso sus agravios y se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “...1. La solicitud de patente en cuestión llamada “**MÉTODO Y APARATO PARA LA RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE**” fue presentada el 7 de diciembre de 1994, es decir han transcurrido casi 15 desde su presentación 2. La presentación del documento de cesión que el Registro



*hace referencia nunca nos fue notificado. 3. Al analizar este Registro el expediente, considera que el mismo cumple con todos los requisitos de ley, pues elaboran el edicto correspondiente y notifican el mismo el 27 de julio del 2007.4. Siguiendo con las disposiciones establecidas por la Ley de Patentes, el edicto fue notificado el 28 de agosto del 2007.5. La prevención de aportar del documento de cesión fue notificada hasta el 13 de febrero del 2009, y ésta fue debidamente contestada el 27 de febrero del 2009.6. Para este trámite no es vinculante la presentación del documento en cuestión ya que los inventores dejaron de laborar para la empresa, y en vista que han pasado casi quince años en el trámite de esta solicitud, me remito al documento de otorgamiento de la patente, donde consta el nombramiento de los inventores. 7. Dado que han transcurrido casi quince años para solicitar este documento, no procede cuestionar la desestimación de esta solicitud. ...” (ver folio 95 y 96 del expediente).*

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que en el presente caso el solicitante incumplió con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cuarenta y dos minutos del doce de febrero de dos mil nueve, en la cual expresamente se le previno aportar documento de cesión debidamente legalizado y su traducción, concediéndole al efecto un plazo de quince días hábiles, y que según se desprende a folio 91 del expediente, la misma fue notificada a las quince horas treinta y cinco minutos del trece de febrero de dos mil nueve. Más bien por el contrario, el solicitante argumenta, que dicho documento no es vinculante, ya que los inventores dejaron de laborar para la empresa, y remite al documento de otorgamiento donde consta el nombramiento de los inventores, este argumento no resulta suficiente, ya que el artículo 9 de la Ley de Patentes párrafo segundo, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de su Reglamento es claro al estipular que si el solicitante no efectuare la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud.



No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar desistida la solicitud de inscripción de la patente denominada “**MÉTODO Y APARATO PARA LA RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE**”, presentada por la Licenciada Marisia Jiménez Echeverría, apoderada especial de la empresa **HUDSON TECHNOLOGIES, INC**, en razón de que el solicitante no cumplió con la prevención del caso, siendo uno de los requisitos estipulados por la Ley de Patentes y su Reglamento, concretamente en su artículo 6 inciso 3) en el cual expresamente se estipulan los requisitos que debe contener una solicitud de patente, señalando la citada norma, que si el solicitante no fuere el inventor, la solicitud deberá ser acompañada de una declaración en la que justifique el derecho del solicitante de la patente, que como se colige en el presente caso, el solicitante incumplió con la citada prevención.

**TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es rechazar el *Recurso de Apelación* presentado el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la compañía **HUDSON TECHNOLOGIES, INC** en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del nueve de marzo de dos mil nueve, la cual se confirma en este acto.

**CUARTO. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la compañía **HUDSON TECHNOLOGIES, INC** en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del nueve de marzo de dos mil nueve, la cual se confirma en este acto. 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 Ortíz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TNR: 00.39.99