



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-1013-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de patente denominada “*CONJUNTO DE DUCTO PARA CANALES MULTIPLES PARA CABLES*”**

**KONSTRUCT, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2657)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

***VOTO 762-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veintinueve de agosto de dos mil doce.***

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Delcore**, soltero, Abogado, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-1151-238, en representación de la empresa “**KONSTRUCT, S.A.**”, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-373302, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos del siete de octubre de dos mil once.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de enero de 2010, el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la declaratoria de nulidad de la patente de invención denominada “***CONJUNTO DE DUCTOS CON CANALES MÚLTIPLES PARA CABLES***”, cuyo titular es la empresa OPTIROAD, INC.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas treinta minutos del siete de octubre de dos mil once, dispuso rechazar de plano la acción de nulidad presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Acuña Vega**, en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de noviembre de 2011, interpuso en su contra los recursos de apelación y nulidad concomitante, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Con fundamento en los principios de celeridad y economía procesal y por la forma en que se resuelve este asunto, este Tribunal tiene como hechos probados, que resultan relevantes para el dictado de esta resolución los siguientes: **1.-** Que el dictamen técnico correspondiente a la solicitud de nulidad de la Patente No. 2657, fue elaborado por la perito Ing, Alejandra Sánchez Calvo, MSc., (Ver folios 587 a 596). **2.-** Que el dictamen técnico relacionado no fue puesto en conocimiento de la accionante.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir del rechazo de plano de la solicitud de declaratoria de nulidad de la Patente inscrita bajo No. 2657, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el Informe Técnico realizado por la perito, MSc. Alejandra Sánchez Calvo, quien luego del estudio correspondiente determinó que la relacionada patente sí cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, dado lo cual es procedente la denegatoria de la solicitud de nulidad, por cuanto no se infringe lo previsto a los artículos 1 y 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867.

Inconforme con lo resuelto, alega el recurrente que en el trámite dado por el Registro de la Propiedad Industrial a esta solicitud, se ha incurrido en algunas faltas graves tanto a nivel procesal como de fondo. Dentro de dichos agravios, este Tribunal en su condición de contralor de legalidad de las resoluciones finales dictadas por los Registros que conforman el Registro Nacional, considera de esencial importancia el enumerado como (2.vii) en el escrito presentado el 14 de noviembre de 2011 (v. f. 612), en donde manifiesta el apelante que el examen pericial que fundamenta el rechazo, no fue puesto en conocimiento de la solicitante, lo que constituye una violación al derecho de audiencia, uno de los requisitos fundamentales del debido proceso administrativo, impidiéndole con ello el derecho de defensa de sus intereses.

**CUARTO. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD Y ACCION DE NULIDAD DE LAS PATENTES DE INVENCION.** Los artículos 6, 9, 10, 12 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, regulan el **procedimiento de solicitud registro** de las patentes de invención, específicamente lo relacionado con los requisitos de esa solicitud, así como su modificación, examen de forma y fondo, publicación y oposición. Al efecto dispone que una vez



superados los requisitos de forma se publicará la solicitud en el Diario Oficial, otorgando un término de tres meses a efecto de que se manifiesten los terceros interesados en su denegatoria. Posteriormente se entrará al examen de fondo, dentro del cual está prevista la realización de un informe técnico, elaborado por un profesional especializado en la materia, en donde se determine si cumple con los requisitos de patentabilidad o no. Cuando se encuentre en el segundo de dichos supuestos, es decir un dictamen negativo a la concesión, se *“...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...”* (Artículo 13 inciso 3 Ley No. 6867).

Debe notarse que, dentro del estudio una **solicitud de concesión de patente de invención**, la ley exige que ese estudio pericial sea puesto en conocimiento del gestionante, en este caso el solicitante de dicha concesión, para que cuente con ese mes de tiempo para que haga los ajustes necesarios, a efecto de que pueda ser otorgada la patente, no así a los eventuales opositores.

Por otra parte, en el artículo 21 de la Ley de citas, se establece la posibilidad de que, a solicitud de persona interesada, o aún de oficio y previa audiencia a su titular, se tramite un **procedimiento de declaratoria de nulidad de patente de invención** *“...si se demuestra que fue otorgada en contravención de alguna de las previsiones de los artículos 1 y 2 de esta Ley...”* para lo cual, quien solicite la nulidad puede *“...aportar todas las pruebas que estime pertinentes.”*

Dicho lo anterior, resulta claro para este Tribunal que dentro del procedimiento previsto para la **inscripción de patentes**, al conferir la audiencia al solicitante respecto del informe técnico desfavorable a su gestión, se le brinda el derecho de audiencia, parte integrante del Principio de Debido Proceso, tutelado constitucionalmente. Es por ello que, en este mismo sentido, dentro del trámite de una **solicitud de declaratoria de nulidad** gestionada por algún



interesado, una vez realizado el informe técnico, del cual puede determinarse el mérito o no para la declarar la nulidad de la patente, (tal como prescribe el artículo 21 antes citado) debe conferirse audiencia al gestionante para así cumplir con el principio constitucional relacionado, esto es, debe permitirse a quien insta la declaratoria de nulidad que se pronuncie sobre ese estudio pericial.

Así las cosas, observa esta Autoridad de Alzada que en el caso concreto, concurrió una situación que altera el procedimiento que implica un quebrantamiento de las formalidades esenciales como lo es el debido proceso. Al respecto, debe advertirse que el informe técnico elaborado por la perito Ing, Alejandra Sánchez Calvo, fue remitido al Registro de la Propiedad Industrial mediante oficio del 22 de febrero de 2011, y que, dicha Autoridad procedió a dictar la resolución de fondo, omitiendo informar el resultado de dicho dictamen pericial a la empresa KONSTRUCT S.A., representada por el Licenciado Acuña Vega, promovente de la nulidad, impidiendo con ello que éste se pronunciara sobre el mismo.

Sin duda alguna, esta situación implica un quebranto a los derechos constitucionales en los procedimientos que se instauran en esa instancia administrativa. Es por lo anterior que, en este sentido, considera este Tribunal lleva razón el apelante. Diferente sería si lo pretendido fuera la **concesión de la patente**, en cuyo caso debe notificarse el dictamen únicamente al solicitante y eventual titular de la patente, sea que no se le puede dar audiencia sobre éste a sus opositores. No obstante, en este caso, es una **solicitud de nulidad** y por esto, al resultar el dictamen pericial desfavorable a los intereses del promovente de esa nulidad, debió habersele puesto en conocimiento con el objeto de garantizarle el derecho de defensa. Por lo tanto debe aceptarse la nulidad de la resolución venida en Alzada, admitiendo el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Diego Acuña Vega** en representación de la empresa **Konstruct, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las once horas, treinta minutos del siete de octubre de dos mil once, la cual en este acto se anula a efecto de que se repongan los procedimientos



correspondientes.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en representación de la empresa **Konstruct, S. A.**, en consecuencia se anula la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos del siete de octubre de dos mil once y las que pendan de ésta, a efecto de que se repongan los procedimientos de acuerdo a lo aquí indicado. 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.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***