



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2011-0959-TRA-PI

Solicitud de inscripción de diseño industrial “CAJA DE CIGARRILLOS”

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 9359)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 768-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Ricas, a las catorce horas con quince minutos del treinta de agosto de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zuñiga**, mayor divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número, uno-seiscientos diecisiete-quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, con domicilio en Quai Jeanrenaud 3, CH-2000, Neuchatel, Suiza, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y ocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta de agosto de dos mil siete, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zuñiga**, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó la inscripción del diseño industrial denominado “**CAJA DE CIGARRILLOS**”,



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las doce horas, treinta y ocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil doce, declaró el abandono del diseño industrial denominado “**CAJA DE CIGARRILOS**”, y ordenó el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zuñiga**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de octubre de dos mil once, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, trece minutos del veinte de octubre de dos mil once, admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

SEGUNDO. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción del diseño industrial “CAJA DE CIGARRILLOS”, presentado por la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, y ordena el archivo del expediente por considerar, que la empresa interesada no cumplió con la prevención de las 13:44 horas del 11 de mayo de 2011, notificado por el correo el veinticuatro de mayo de dos mil once, en la que se le solicitaba depositar la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES AMERICANOS (\$390.00)**, o su equivalente en colones al tipo de cambio de precio de venta establecido por el Banco Central de Costa Rica, por concepto de honorarios para el examen de fondo a realizar, depósito a realizarse en la cuenta corriente en dólares de la Junta Administrativa del Registro Nacional, concediéndole al efecto, un plazo de quince días hábiles contados a partir de día siguiente de la notificación.

Por su parte, la representación de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, en su escrito de expresión de agravios alega que la resolución venida en alzada debe ser revocada por cuanto la obligación de pago establecida en un reglamento emitido por la Junta Administrativa del Registro Nacional, que contraviene el principio de legalidad que debe regir el quehacer administrativo. El Registro de la Propiedad Industrial, -al requerir el pago de la tasa correspondiente-, no comunica al solicitante el nombre del examinador asignado al caso concreto, lo que impide al solicitante determinar si el mismo posee un conflicto de intereses con respecto al caso concreto y a las partes que dicho caso involucra. Aún, y cuando el Registro de la Propiedad Industrial se encuentre amparado en normas concretas, a saber, el artículo 14 del reglamento, es claro que éste debería primero dar a conocer el nombre del examinador designado con anterioridad al requerimiento de pago de tal forma que pueda referirse a la independencia y posibles conflictos de intereses que afecten al examinador designado. El Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial es inconstitucional y el procedimiento que se establece en el mismo, por lo que solicita se revoque la resolución venida en alzada.



Respecto a lo alegado por la representación de la sociedad recurrente, cabe indicar, que el mismo no se acoge, toda vez, el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos de la Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Industrial, N° 12-2010 del 18 de marzo de 2010, publicado en el Diario Oficial N° 85 de 04 de mayo del año citado, se encuentra vigente, y por ende el mismo debe ser aplicado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cumplimiento del principio de legalidad que regula el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica, ya que el Reglamento aludido no ha sido declarado inaplicable, por consiguiente, si la sociedad apelante considera que el Ordenamiento Jurídico referido quebranta alguna normativa o es inconstitucional debe realizar los respectivos cuestionamientos en la vía correspondiente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 14° del Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos de la Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Industrial, N° 12-2010, establece que el Registro debe prevenirle al gestionante el depósito de los honorarios correspondientes al estudio de fondo de la solicitud de inscripción de un diseño industrial, en el caso concreto el denominado “**CAJA DE CIGARRILLOS**”. Entonces, fácil es colegir, que al Registro le compete prevenirle a éste, que realice el depósito de los honorarios para el estudio de fondo, por ende, recae sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con el requisito previsto en la normativa, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, si no lo cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “**abandono**” de su solicitud de diseño industrial.

Se tiene que en el caso bajo examen, y para lo que interesa ser resuelto mediante la resolución dictada a las **13:44 horas del 11 de mayo de 2011**, (notificada el 24 de mayo de 2011, según consta al folio 55 vuelto y 56 del expediente), el Registro le previno a la sociedad apelante “(...) *proceda a depositar la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES AMERICANOS (\$390.00)**; por concepto de **HONORARIOS** para el examen de fondo a realizar (...) dentro de ese mismo plazo deberá aportar al expediente comprobante del depósito efectuado, o en su*



defecto copia certificada del mismo (...).” La prevención antes dicha fue realizada por el Registro para efectuar el examen de fondo y para lo cual le otorgó mediante resolución un plazo de quince días hábiles, teniendo este Tribunal por comprobado acorde a los autos que el representante de la sociedad apelante no contestó, y por consiguiente, no cumplió con la prevención referida. Ante el no cumplimiento requerido el **a quo**, mediante resolución final dictada a las doce horas, treinta y ocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil once, dispuso declarar el abandono de la solicitud de diseño industrial referido y consecuentemente, ordena el archivo del expediente administrativo N° 9359, posición que se comparte, ya que del expediente no se observa que la recurrente haya cumplido con lo advertido. De ahí, que este Tribunal es del criterio que en lo referente a las prevenciones es importante tener presente, que 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. 27° edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); y su no cumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 32 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 11 del 13 de junio de 1983, que dice: *“(...) Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho si no se insta a su curso, dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de la última notificación hecha a los interesados”*.

De esta manera, si a partir de la debida notificación el solicitante no cumple en el término concedido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 32 citado, autoriza al órgano registral a tener por abandonada la solicitud, en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativa expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser**



Zuñiga, en su condición de apoderado especial de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y ocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Número 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y ocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

EXAMEN DE DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

TE. EXAMEN DE FONDO DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

TNR. 00.40. 33