



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2010-0262-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT “MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL TRANSPORTE DE UN PRODUCTO DENTRO DE UN DIFUSOR”

BOSCH PROJECTS (PROPIETARY) LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 9461)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 771-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0956-0429, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BOSCH PROJECTS (PROPIETARY) LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Suráfrica, domiciliada en 203 North Ridge Road, Morningside, 4001, Durban, South Africa, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintidós de octubre de dos mil siete, la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, en calidad de representante de la empresa **BOSCH PROJECTS (PROPIETARY) LIMITED**, presentó solicitud de inscripción de la patente de invención “MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL TRANSPORTE DE UN PRODUCTO



DENTRO DE UN DIFUSOR” cuyos inventores fueron los señores John Michael Gibbon y, Yeo William Howard.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas con cincuenta y tres minutos del siete de diciembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al representante de la empresa **BOSCH PROJECTS (PROPIETARY) LIMITED**, la presentación del documento de declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente de conformidad con lo establecido en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (**documento de cesión debidamente legalizado y su traducción**), en virtud de que el mismo no consta en la Fase Internacional, otorgándole al efecto un término de dos meses, para lo cual el interesado solicitó una prórroga del plazo para la presentación de dicho documento, en virtud de existir una imposibilidad material de tener a esta fecha los documentos solicitados, ya que los mismos deben llegar desde el extranjero debidamente legalizados.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil diez, y analizado el escrito presentado el 17 de febrero de 2010, mediante el cual el gestionante solicitó prórroga, resolvió que consta en el expediente que el plazo otorgado expiró el 15 de febrero del 2010, por lo que la solicitud de prórroga fue presentada fuera del plazo establecido para tal efecto y asimismo declaró el abandono de la solicitud de la patente referida en razón de considerar que el interesado no cumplió con la prevención realizada y ordenó su archivo, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 (reformado mediante Ley 8632), resolución que es apelada y conoce en este acto el 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos con tal carácter de interés para la presente resolución se tienen los siguientes:

I.- Que la patente de invención “**MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL TRANSPORTE DE UN PRODUCTO DENTRO DE UN DIFUSOR**”, fue solicitada ante la Oficina Internacional en fecha 23 de marzo de 2006 (folio 4).

II.- Que los señores John Michael Gibbon y, Yeo William Howard cedieron los derechos a la empresa **BOSCH PROJECTS (PROPIETARY) LIMITED**, de la patente de invención denominada “**MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL TRANSPORTE DE UN PRODUCTO DENTRO DE UN DIFUSOR**” (folios del 154 al 162).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del siete de diciembre de dos mil nueve, le previene al representante de la empresa **BOSCH PROJECTS (PROPIETARY) LIMITED**, la presentación del documento de declaración en la que se justifique el derecho del solicitante de la patente de conformidad con lo establecido en las reglas 4.17 (ii), 51 bis 1 (a) (ii), 51 bis 2 (ii) del Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) y el artículo 6 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención,



Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (**documento de cesión debidamente legalizado y su traducción**), en virtud de que el mismo no consta en la Fase Internacional, otorgándole al efecto un término de dos meses, para lo cual el interesado solicitó una prórroga del plazo para la presentación de dicho documento, en virtud de existir una imposibilidad material de tener a esta fecha los documentos solicitados, ya que los mismos deben llegar desde el extranjero debidamente legalizados. Ante dicho requerimiento del aquí gestionante, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil diez, y analizado el escrito presentado el 17 de febrero de 2010, mediante el cual el gestionante solicitó prórroga, resolvió que consta en el expediente que el plazo otorgado expiró el 15 de febrero del 2010, por lo que la solicitud de prórroga fue presentada fuera del plazo establecido para tal efecto y asimismo declaró el abandono de la solicitud de la patente referida en razón de considerar que el interesado no cumplió con la prevención realizada y ordenó su archivo, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 (reformado mediante Ley 8632).

Considera este Tribunal, que en el caso de análisis consta a folios 154 al 162 del expediente, documentos mediante los cuales se comprueba la existencia del documento debidamente legalizado de la cesión de la patente por parte de los inventores: señores John Michael Gibbon y, Yeo William Howard a la empresa **BOSCH PROJECTS (PROPIETARY) LIMITED** de la patente de invención denominada “**MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL TRANSPORTE DE UN PRODUCTO DENTRO DE UN DIFUSOR**”, y por ese motivo, además de rescatar la importancia de las patentes a nivel mundial, como símbolos de desarrollo para un país, es que éste Tribunal, abierto a la visión de dar oportunidad al saneamiento, cuando éste sea posible, una vez solicitado el documento de referencia mediante resolución de prevención de las ocho horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diez, requirió la búsqueda y presentación del documento solicitado por el Registro que hiciera concluir al Tribunal que efectivamente esa cesión existió, oportunidad que fue aprovechada por la parte interesada, presentando debidamente legalizado, el documento



constante a folios 154 al 162 , en donde los inventores ceden los derechos de la patente de invención **“MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL TRANSPORTE DE UN PRODUCTO DENTRO DE UN DIFUSOR”** a la empresa **BOSCH PROJECTS (PROPIETARY) LIMITED**.

La política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, eficiencia, verdad real, razonabilidad y proporcionalidad, que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Asimismo, es criterio de este Tribunal que el fundamento dado por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial en la resolución aquí recurrida, sea el artículo 32 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 (reformado mediante Ley 8632), es totalmente contrario a derecho, no resulta aplicable desde ninguna perspectiva al caso que nos ocupa, en virtud de que el plazo de 3 meses que establece el citado artículo no había fenecido. Asimismo, considera este Órgano de alzada que el Registro debió haber analizado la solicitud de prórroga presentada, valorando la imposibilidad material de cumplir con la prevención efectuada, alegada por la parte recurrente.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito solicitado referente a la cesión de derechos por parte de los inventores a la empresa solicitante de la patente de invención, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BOSCH PROJECTS (PROPIETARY) LIMITED**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil diez, la cual



en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 cita normativa que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BOSCH PROJECTS (PROPIETARY) LIMITED**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR.

Patentes de Invención

TE: Inventor. Transferencia de la Patente de Invención

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Patentes de Invención

TNR: 00.38.55