



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0224-TRA-PI

**SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA PATENTE DE INVENCION
“PEDESTAL PARA UNA CANTIDAD DE CAJAS DE CARGA
ELÉCTRICA”**

EATON INTELLIGENT POWER LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-368

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0013-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y ocho minutos del nueve de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Edgar Rohrmoser Zúñiga, cédula de identidad 1-0617-0586, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **EATON INTELLIGENT POWER LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de Irlanda, con domicilio en 30 Pembroke Road, Dublin 4, Irlanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:27:40 horas del 21 de marzo de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de julio de 2023, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía EATON INTELLIGENT POWER LIMITED, solicitó el otorgamiento de la patente de invención denominada **“PEDESTAL PARA UNA CANTIDAD DE CAJAS DE CARGA ELÉCTRICA”**.

Por resolución dictada a las 13:03:22 horas del 15 de diciembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual ordena la publicación del aviso de ley de solicitud de inscripción de patente, por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional (folio 315 del expediente principal).

Mediante resolución dictada a las 12:27:40 horas del 21 de marzo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente, por no cumplir la solicitante con la prevención dictada a las 13:03:22 horas del 15 de diciembre de 2023, en la cual se le requirió presentar el comprobante de pago de todas las publicaciones del edicto, además de presentar el original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional (folios 317 y 318 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Edgar Rohrmoser Zúñiga, cédula de identidad 1-0617-0586, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía EATON INTELLIGENT POWER LIMITED, interpuso recurso apelación y



otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios, que a pesar que las publicaciones fueron realizadas en forma extemporánea, conforme lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867, se debe tomar en consideración el artículo 5 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual otorga un plazo de gracia de seis meses como mínimo, para realizar el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobre tasa si la legislación nacional lo impone; aún y cuando el artículo 11 de la ley de citas establece derechos previos a la concesión de la patente, estos se encuentran tutelados por el artículo 5 bis antes mencionado, que establece el pago de tasas y que se debe interpretar en un sentido amplio en beneficio del administrado, siendo el pago de las publicaciones un pago necesario y obligatorio, cuyo incumplimiento conforme el artículo 11 de la ley en mención se sanciona con el abandono de la solicitud; por consiguiente, las publicaciones efectuadas correspondientemente en el Diario Oficial La Gaceta así como en el Diario Extra, el 9,10, 11 y el 23 de abril de 2024, fueron efectuadas válidamente dentro del plazo de gracia establecido en el convenio antes indicado, razón por la cual no es procedente decretar el abandono de la solicitud.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite correspondiente.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por comprobado, que el auto que ordena la publicación del aviso de ley por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en



un diario de circulación nacional, fue emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:03:22 horas del 15 de diciembre de 2023 (folio 315 del expediente principal), y notificado debidamente al gestionante al correo electrónico info@rohrmoserlaw.com, el 15 de enero de 2024 (folios 313 del expediente de origen).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado, que el aviso haya sido publicado por el gestionante dentro del plazo de ley.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. REQUISITOS DE FORMA DE SOLICITUD DE PATENTES. En el trámite de solicitud de patentes de invención, el artículo 10 de la Ley de patentes de invención dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad 6867 (en adelante Ley de patentes), indica en su artículo 10 respecto a la publicación de la solicitud, lo siguiente:

1. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial constate que se han cumplido todos los requisitos referidos en el artículo 9º, párrafo 1, lo notificará al solicitante para que compruebe, dentro del mes siguiente, el pago de la tasa de publicación de la solicitud.
2. Si en el plazo referido no se comprobara que el pago de la



tasa de publicación fue hecho, la solicitud se tendrá por desistida.

3. La publicación de la solicitud se hará en el Diario Oficial, por tres días consecutivos, y por lo menos una vez en un medio de comunicación colectiva escrito de circulación nacional, y contendrá el nombre y demás datos prescritos relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si procede el título de la invención y el resumen, que indicará claramente lo que se desea patentar y su utilidad, así como cualquier otro dato que el reglamento prescriba.

[...]

En ese mismo sentido, el artículo 17 inciso 1 del Reglamento a la Ley de patentes, en cuanto a la publicación de la solicitud establece:

1. En caso de tenerse por desistida la solicitud por falta de pago de las publicaciones, el Registro procederá a efectuar su archivo del modo prescrito en el artículo anterior.

Según se desprende de los hechos probados, la representación de la compañía EATON INTELLIGENT POWER LIMITED, fue notificado correctamente del auto donde se le requirió presentar el comprobante de pago de todas las publicaciones del edicto y el original o copia certificada de la publicación en un diario de circulación nacional, hecho que no fue cumplido dentro del plazo de ley, por lo que bien hizo la autoridad registral en decretar el abandono y archivo de la solicitud presentada, al ser un requisito que no se puede obviar, conforme lo exige la normativa.



Asimismo, la norma es clara que, ante el incumplimiento de lo apercibido dentro del plazo de un mes, se tiene por desistida la gestión y conduce a su archivo, a causa de ello, merece recordar al solicitante que cuando se hace una prevención esta se convierte en una “[...] advertencia, aviso [...] Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. [...] Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo.” (Cabanellas, G (2001). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. (27º Ed.). Editorial Heliasta, p. 398). De ahí que, ante el cumplimiento de lo prevenido fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad antes indicada.

Si a partir de la debida notificación el solicitante no procede a ejecutar lo prevenido dentro del término establecido, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo. En consecuencia, este incumplimiento, autoriza al órgano registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas al principio de celeridad del procedimiento y ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado o dentro de este, pero de forma incorrecta, en consideración del precitado principio se debe proceder con la penalidad señalada en el artículo 10 de la Ley de patentes, el cual es muy claro e imperativo y de acatamiento obligatorio para el operador jurídico. Esto, en apego a lo que dispone el artículo 11 de nuestra Constitución Política y el artículo 11 la Ley General de la Administración Pública.

En cuanto a lo alegado por el recurrente, observa este Tribunal que el representante de la empresa solicitante acepta el incumplimiento de lo requerido, pero su agravio se fundamente en una interpretación



“amplia” respecto a la aplicación del artículo 5 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, solicitando la consideración de sus alcances a este caso en particular.

Al respecto, considera este Tribunal que no es de recibo esta interpretación, dado que resulta a todas luces improcedente, ya que el numeral alegado del Convenio de París es de aplicación únicamente para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de patentes y su posible rehabilitación como consecuencia de su falta de pago. Es claro que no guarda ninguna relación estas tasas de mantenimiento y el plazo de gracia concedido en el artículo 5bis del Convenio citado, con la obligación que tenía el recurrente de cumplir con el pago de los edictos y la publicación de ley, que fuera prevenido por el registro de origen. Pretender esta analogía, resulta contraria a derecho, ampliando los alcances de un artículo de un convenio, a situaciones que no encajan en sus elementos objetivos y que vendría a otorgar plazos indebidos a casos no contemplados en la normativa, contraviniendo el principio de legalidad y lo estipulado en el artículo 10 de la Ley de patentes y en el artículo 17 de su Reglamento, para este caso en concreto. Aplicar indiscriminadamente el artículo 5bis como lo pretende el recurrente a todas las tasas o pagos dentro del proceso registral, cuando su alcance es claramente delimitado en la norma, resulta violatorio del principio de legalidad y deber ser rechazo por esta instancia.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Edgar Rohrmoser Zúñiga, apoderado especial de la compañía EATON



INTELLIGENT POWER LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:27:40 horas del 21 de marzo de 2024, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación presentado por el abogado Edgar Rohrmoser Zúñiga, en su condición de apoderado especial de la compañía **EATON INTELLIGENT POWER LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:27:40 horas del 21 de marzo de 2023, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TNR: 00.59.53

INSCRIPCION DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: CONCESION DE LA PATENTE

TE: PAGO DE PATENTE

TE: PUBLICACION DE LA PATENTE

TE: PUBLICACION DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55