



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0128-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “ENSAMBLE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE”

THE MONARCH COMPANY, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-210

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0469-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del nueve de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Pal Hegedüs, cédula de identidad 1-0558-0219, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE MONARCH COMPANY LLC**, con domicilio en 4000 Eagle Point Corporate Drive Birmingham, Alabama 35242, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:51:28 horas del 22 de noviembre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de mayo de 2024,



el abogado Luis Enrique Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE MONARCH COMPANY LLC**, solicitó la inscripción de la Patente de Invención denominada “ENSAMBLE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE”.

Con auto dictado a las 13:00:12 horas del 12 de setiembre de 2024, notificado a la solicitante el 20 de setiembre de 2024 (folio 158 del expediente principal) el Registro de Propiedad Intelectual, ordenó la publicación del aviso de ley en el que se indicó que se debía:

...comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución, el pago de todas las publicaciones relacionadas, así mismo debe aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud y archivar el expediente en caso de no cumplirse con lo prevenido... (El subrayado no corresponde al texto original).

Mediante resolución final dictada a las 15:51:28 horas del 22 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró el abandono de la solicitud y en consecuencia ordenó el archivo del expediente, debido a que el solicitante no cumplió con aportar los comprobantes de las publicaciones dentro del plazo otorgado, conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante, Ley de patentes).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló y expresó en sus agravios lo siguiente:



1. Con vista en las publicaciones realizadas en el diario oficial La Gaceta 191, 192 y 193, del lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de octubre de 2024, consta la publicación del aviso dentro del plazo correspondiente.

2. Mediante la anotación 2024-004557 del 21 de noviembre se procedió en tiempo y forma con el aporte de los comprobantes de publicación a su autoridad.

3. Se reportan los respectivos comprobantes de pago de la publicación del aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en el periódico nacional La República, presentado en el respectivo plazo de ley.

4. Se realizó oportunamente y en tiempo la publicación del edicto en el Diario de circulación nacional.

5. El espíritu de la norma jurídica es que la publicación se haya realizado dentro del término concedido, no así, la comprobación de haberlos realizado, que resulta ser un aspecto secundario. La mera existencia de las publicaciones que han sido incorporadas al expediente administrativo constituye prueba irrefutable del cumplimiento del requisito de ley. El supuesto que contempla la norma para aplicar la sanción no se materializa, por lo tanto, la sanción no puede aplicarse.

6. La declaratoria de abandono de la solicitud deviene en una sanción desproporcionada y contraria al ordenamiento jurídico por no haberse materializado el supuesto de la norma que establece la sanción.

Solicitó que se acoja y declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución impugnada y se ordene continuar con el



procedimiento de inscripción de la patente de su mandante, garantizando así la protección efectiva del derecho del inventor y el cumplimiento del fin último del procedimiento.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho de importancia para la resolución de este asunto que el auto que ordena la publicación del aviso de ley, correspondiente a la solicitud de patente de invención denominada “ENSAMBLE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE”, fue notificado a la solicitante el 20 de setiembre de 2024 (folio 158 del expediente principal) al medio señalado en el escrito de solicitud: correo electrónico Luispal@ollerabogados.com, según consta a folio 2 del expediente principal.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. El Registro de la Propiedad Intelectual, declaró el abandono y archivo de la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “ENSAMBLE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE”, al determinar que, transcurrido el plazo de ley, no fueron aportados los comprobantes de publicación del aviso correspondiente.



El artículo 10 de la Ley de patentes señala:

Publicación de la solicitud.

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.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

Por su parte el artículo 17 inciso 1) del Reglamento a Ley de patentes, 15222-MIEM-J, dispone:

Artículo 17. Publicación de la solicitud

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.

De conformidad con lo anterior, consta en autos que el Registro de la Propiedad Intelectual le notificó al solicitante el auto que ordena las



publicaciones referidas el 20 de setiembre de 2024, en el que claramente se indicó que debía publicarlo por tres veces consecutivas en el diario oficial La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional; además, le advirtió que, dentro del mes siguiente a la notificación del auto debía aportar el pago de todas las publicaciones relacionadas, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud y archivar el expediente en caso de no cumplirse con lo prevenido, de conformidad con la normativa mencionada.

En el presente caso, la solicitante de la patente de invención debió considerar que el Registro advirtió que el incumplimiento de lo apercibido era causal para tener por desistida la solicitud de patente de invención solicitada. Al respecto, merece recordar a la apelante 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). La no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma; y en este caso, el incumplimiento de lo requerido en la prevención acarrea con tener por desistida la solicitud y el archivo del expediente, de conformidad con los artículos 10 inciso 2) de la Ley de patentes, y 17 inciso 1) de su Reglamento.

Observa este Tribunal que el auto de prevención fue notificado a la apelante el 20 de setiembre de 2024, de modo tal, que esta tenía que aportar los comprobantes de pago a más tardar el 24 de octubre de



2024. No obstante, es hasta el 21 de noviembre de 2024 que se aportaron ante el Registro de la Propiedad Intelectual las publicaciones en el diario oficial La Gaceta 191, 192 y 193 del 14, 15 y 16 de octubre de 2024, las cuales se realizaron dentro del plazo concedido y se reafirma con la presentación de la copia certificada del comprobante de pago a la Imprenta Nacional el 9 de octubre de 2024 (folios 201 a 204 del expediente principal, correspondiente a escrito presentado el 6 de febrero de 2025); pero de ello se informó al Registro fuera del plazo indicado; además, solo se comprobó el cumplimiento de uno de los requisitos, pues no consta la publicación en el diario de circulación nacional.

Conforme a lo anterior, aunque las publicaciones en el diario oficial La Gaceta se realizaron dentro del plazo, se evidencia que la publicación del edicto de la solicitud de patente de invención, en el diario de circulación nacional La República, se realizó fuera de plazo, el 2 de diciembre de 2024, cuando el plazo para cumplir con este requisito había vencido desde el 24 de octubre de 2024; además, la copia simple del comprobante de notificación de transferencia SINPE de 28 de noviembre de 2024, aportado con el escrito presentado ante la autoridad registral el 2 de diciembre de 2024, posterior a la interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio (folio 177 a 180 del expediente principal), el cual la apelante pretende vincular con la publicación del diario de circulación nacional, no logra demostrar el pago de la publicación, puesto que ese comprobante refiere solo a una transacción llevada a cabo por el sistema SINPE, pero no indica datos relevantes para asociarlo con la publicación de la solicitud de patente de invención denominada “ENSAMBLE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE”; nótese que la transacción SINPE va



dirigido a Properiodicos_limita por parte de Almacén Oller_Socied, realizada el 28 de noviembre de 2024, por un monto de 68.478,00 CRC, pero, como se indicó, no es posible relacionarla con la solicitud de patente tramitada en este expediente; además, esa transacción se efectuó fuera del plazo que expiró el 24 de octubre de 2024.

Por lo expuesto, no se cumplió en su totalidad con lo solicitado en el auto dictado a las 13:00:12 horas del 12 de setiembre de 2024, por lo que bien hizo el Registro de la Propiedad Intelectual en declarar el abandono y consecuente archivo de la solicitud de patente de invención denominada “ENSAMBLE PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE”, en consecuencia, debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa apelante sobre que las publicaciones realizadas en el diario oficial La Gaceta se realizaron dentro del plazo correspondiente; lleva razón la apelante en su agravio, sin embargo, no debe pasar por alto la recurrente que el Registro de la Propiedad Intelectual en el auto de prevención dictado a las 13:00:12 horas del 12 de setiembre de 2024, y notificado el 20 de setiembre de 2024, también le advirtió que debía publicar la solicitud de patente de invención una vez en un diario de circulación nacional, publicación que realizó fuera del plazo, el 2 de diciembre de 2024; lo anterior, aunado a que el comprobante de pago de la publicación efectuado vía SINPE el 28 de noviembre de 2024, y aportado ante el Registro el 2 de diciembre de 2024 (posterior a la interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio) no tiene conexión alguna con la solicitud de patente invención, por lo que considera este Tribunal que la totalidad de los requisitos no fue



cumplida, de ahí que sea aplicable el artículo 10 inciso 2) de la Ley de patentes y el artículo 17 inciso 1) de su Reglamento.

En lo referente a que mediante la anotación 2024-004557 del 21 de noviembre de 2024 se procedió en tiempo y forma con el aporte de los comprobantes de publicación; no lleva razón la apelante debido a que la fecha límite para cumplir con la presentación del comprobante de pago de las publicaciones del correspondiente, venció el 24 de octubre de 2024.

Con relación a que se reportaron los respectivos comprobantes de pago de la publicación del aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en el periódico nacional La República, dentro del respectivo plazo de ley; tampoco es de recibo pues consta que en el diario de circulación nacional La República la publicación se efectuó fuera de plazo, y el documento de pago aportado tampoco permite demostrar lo indicado.

En cuanto a que el espíritu de la norma jurídica es que la publicación se haya realizado dentro del término concedido no lleva razón el apelante pues el artículo 10 de la Ley de patentes es claro en cuanto a que se debe comprobar el pago de las publicaciones, y en todo caso, no consta en autos que el pago en el diario de circulación nacional se haya realizado antes del 24 de octubre de 2024.

Acerca de que la declaratoria de abandono de la solicitud deviene en una sanción desproporcionada y contraria al ordenamiento jurídico por no haberse materializado el supuesto de la norma que establece la sanción; no lleva razón la apelante, porque el problema es que cumplió la mitad de los requisitos, tal como se ha indicado.



Todo lo anterior demuestra que hubo un cumplimiento parcial, lo cual en la realidad jurídica se considera un incumplimiento de lo solicitado en el auto de prevención dictado a las 13:00:12 horas del 12 de setiembre de 2024, por ende, la aplicación del artículo 10 inciso 2) de la Ley de patentes y artículo 17 inciso 1) de su Reglamento.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE MONARCH COMPANY LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:51:28 horas del 22 de noviembre de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE MONARCH COMPANY LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:51:28 horas del 22 de noviembre de 2024, 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55