



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0426-TRA-PI

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE
COMPUESTOS DE AZINA”

BASF SE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-13)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0247-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con trece minutos del veinte de abril de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por la abogada **Giselle Nicole Reuben Hatounian**, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **BASF SE.**, existente conforme las leyes de Alemania, y domiciliada en Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:13:58 horas del 19 de mayo de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de enero de 2025, la abogada **Guiselle Nicole Reuben Hatounian**, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía **BASF SE.**, solicitó la patente de invención denominada **COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE COMPUESTOS DE AZINA** (título en inglés: **HERBICIDAL COMPOSITION COMPRISING AZINE COMPOUNDS**).

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 18:26:17 horas del 22 de enero de 2025, le previno al solicitante realizar 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. Se previene al interesado hacer el retiro del aviso correspondiente, excepto si el medio señalado para notificaciones es correo electrónico, y comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución, el pago de todas las publicaciones relacionadas; asimismo aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional. Lo anterior, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud y archivar el expediente en caso de no cumplirse con lo prevenido de conformidad con lo establecido en los artículos 10 de la Ley número 6867 de 25 de abril de 1983, y artículo 17 de su Reglamento 15222-MIEM-J. Además, deberá aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional. Notificación realizada el 23 de enero de 2025 (Folio 209 a 211).



Mediante documento adicional 2025/001596 del 10 de abril de 2025, la representante de la compañía BASF SE, aporta copia de los recibos de publicación de la patente de invención solicitada, cancelados en el Diario Oficial La Gaceta y en el diario de circulación nacional Diario Extra, de fechas 7 de abril de 2025 y 8 de abril de 2025. Además, adjunta la publicación original que circuló el día 09 de abril de 2025, en el periódico Diario Extra (Folio 212 a 216).

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 15:13:58 horas del 19 de mayo de 2025, procede con el archivo del expediente al determinar que el interesado BASF SE, mediante documento adicional 2025-001596 del 09 de abril de 2025, si bien procede a contestar la prevención realizada, dicha contestación, se realiza fuera del plazo establecido por ley, adjunta los comprobantes de pago realizados el 7 y 8 de abril de 2025 sobre las publicaciones del Diario Oficial La Gaceta y en el diario de circulación nacional Diario Extra, fechas fuera del mes siguiente a la respectiva notificación realizada el 23 de enero del 2025, por el Registro de instancia. Por tanto, procede a declarar por desistida las diligencias de inscripción de la solicitud 2025-0013; y en consecuencia ordena el abandono y archivo del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de patentes, y artículo 17 de su Reglamento. Notificación realizada el 20 de mayo de 2025 (Folio 217 a 219).

Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representante de la compañía BASF SE, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:



1. El artículo 10 de la Ley de Patentes, establece el plazo de 1 mes para demostrar la publicación, sin embargo, lo cierto es que también el artículo 32 de la Ley de Patentes, señala que no se puede considerar como abandonado un expediente antes de que pasen 3 meses de inactividad. La solicitud fue publicada de previo a estos tres meses, y dentro de estos tres meses se presentó el escrito demostrando el pago y los comprobantes de publicación en La Gaceta y en el diario de circulación nacional La Extra.
2. El artículo 32 es una garantía legal que otorga un plazo sustantivo mínimo para que el administrado inste el curso del expediente; de lo contrario, el procedimiento podría ser declarado abandonado. El abandono no puede presumirse por el mero incumplimiento de un plazo intermedio, cuando el solicitante demuestra voluntad de continuar el trámite dentro del término legal de tres meses.
3. Una prevención no puede sustituir, modificar ni restringir el contenido de una norma con rango legal. La carga procesal no es una forma de renuncia tácita al derecho conferido por la ley, ni una vía para alterar los plazos legales bajo amenaza de sanción automática.
4. Si bien la presentación de los comprobantes de las publicaciones fue aportada de manera tardía, y publicados después del mes correspondiente, esto, no impide el adecuado desarrollo del procedimiento, por lo que el archivo de la solicitud es una medida drástica por un error formal y no un abandono real de la solicitud.
5. Al amparo del principio de legalidad que rige la actuación administrativa y en resguardo del derecho del solicitante, solicita



se acepte el recurso de revocatoria y se revoque la resolución de archivo que pesa sobre la solicitud.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado que inciden en la resolución de este proceso, lo siguiente:

- El Registro, por resolución de las 18:26:17 horas del 22 de enero de 2025 le previno al solicitante que, debía comprobar dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución, el pago de las publicaciones, y luego de realizadas aportar el original o copia certificada de las publicaciones; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo prevenido se tendría por desistida la solicitud y se procedería con el archivo del expediente de conformidad con los artículos 10 de la Ley de patentes, y 17 de su Reglamento. (Folio 209 a 211)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demostró con la documentación aportada haber cumplido dentro del término legal, con lo prevenido por el Registro en resolución de las 18:26:17 horas del 22 de enero de 2025. (Folio 212 a 216)

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. Este Tribunal habiendo analizado la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, así como los alegatos del recurrente, verifica que la resolución dictada a las 15:13:58 horas del 19 de mayo de 2025, se encuentra conforme a



derecho; debido a que el trámite de publicación del edicto de una solicitud de patente está debidamente reglado y es un procedimiento que debe ser cumplido dentro de los plazos estipulados, sea, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de patentes y artículo 17 de su Reglamento, y su incumplimiento conlleva a la penalidad de abandono y archivo de la solicitud.

Al respecto, cabe señalar por este Tribunal, que las prevenciones son 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. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la misma prevención.

En el presente caso el Registro le comunica al interesado que debe retirar y publicar el aviso respectivo en el Diario Oficial La Gaceta y en otro diario de circulación nacional, así como, la comprobación dentro del mes siguiente a la notificación de esa resolución, del pago de todas las publicaciones relacionadas y aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, bajo apercibimiento de tenerse por desistida la solicitud y archivarse el expediente en caso de no cumplirse con lo prevenido, todo de conformidad con los artículos 10 de la Ley de patentes, y 17 de su Reglamento.

En consecuencia, al dejar transcurrir el plazo de un mes sin realizar la gestión indicada en la resolución notificada, no queda más para el Registro, que aplicar la penalidad indicada en la norma 10 citada, teniendo por abandonada o desistida la solicitud. Nótese que desde



que se notificó la resolución del Registro instando a la parte para que cumpla con la publicación, que fue el **23 de enero de 2025**; el solicitante no es, sino hasta el **10 de abril de 2025**, mediante documento adicional **2025/1596**, que aporta copia del pago de los recibos de las publicación en el Diario Oficial La Gaceta y en el Diario de circulación nacional Diario Extra, realizados el 7 y 8 de abril de 2025, y además, adjunta la publicación original que circuló el día 09 de abril de 2025, en el periódico Diario La Extra. En este sentido, es claro que para la fecha que se dictó la resolución de archivo teniendo por desistida la solicitud el 19 de mayo de 2025, el pago fue extemporáneo.

Los argumentos traídos a colación por la recurrente no son de recibo debido a que como fue analizado líneas arriba el artículo 10 numeral 2 de la Ley de patentes, es claro y específico al establecer un plazo para la publicación del edicto de Ley, con la penalidad de tener por desistida la solicitud, tal y como ocurrió en el presente caso; no siendo de aplicación el contenido del artículo 32 del precitado cuerpo normativo, toda vez, que este numeral se refiere al abandono de la gestión. Razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal determina que ante el incumplimiento del pago de la publicación del edicto de Ley, y su comprobación posterior fuera del término de Ley, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la abogada **Giselle Nicole Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la compañía **BASF SE.**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:13:58 horas del 19 de mayo de 2025.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Giselle Nicole Reuben Hatounian**, apoderada especial de la compañía **BASF SE.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:13:58 horas del 19 de mayo de 2025, la cual **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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36