
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0491-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL “INTERRUPTORES”

BTICINO S.P.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-0000135)

PATENTES, DISEÑOS Y MODELOS

VOTO 0203-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y un minutos del quince de mayo de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 701180461, en su condición de apoderada especial de la empresa BTICINO S.P.A, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Viale, Luigi Borri, 231 21100 Varase, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:37:53 horas del 20 de agosto de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa BTICINO S.P.A, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del diseño industrial “INTERRUPTORES”.

Por resolución dictada a las 14:04:46 horas del 21 de marzo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la representación de la empresa solicitante, aportar la cesión de derechos suscrita por el inventor, legalizada, traducida al español y con las especies fiscales; además la traducción al español de la descripción del diseño industrial, asimismo los dibujos deben estar enumerados según la descripción de estos, aportar el certificado de la solicitud del país de origen, legalizado y traducido, por último el resumen del diseño industrial.

Para cumplir con lo prevenido se confirió un plazo de treinta días hábiles a partir de la notificación y en caso de incumplimiento del plazo o si aun habiendo respondido no se cumple con lo prevenido y subsisten las objeciones, se ordenará el archivo del expediente conforme lo establece el artículo 40 del Reglamento a la Ley 6867; en cuanto al certificado de la solicitud del país de origen, el término para presentarlo es de tres meses, a partir de la debida notificación so pena de tener por no presentada la declaración como lo establecen los artículos 14 de la Ley 6867 y 12 del Reglamento a la ley antes mencionada (folio 7 del expediente principal).

En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 15:37:53 horas del 20 de agosto de 2019, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente (folios 21 y 22 del expediente administrativo).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 setiembre de 2019, la solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios, los siguientes: 1.-Que se contestó la prevención de las 14:04:46 horas del 21 de marzo de 2019. 2.- Que se omitió por su parte, la numeración en los dibujos aportados en el escrito inicial, siendo esta omisión de forma; no obstante, se aportaron debidamente los dibujos numerados en el escrito del recurso en mención.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1. Que el auto dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:46 horas del 21 de marzo de 2019, fue notificado al solicitante el día 28 de marzo de 2019 (folios 7 y 8 del expediente administrativo).
2. Que la representación de la empresa **BTICINO S.P.A.**, contestó parcialmente lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que no aportó los dibujos del diseño debidamente numerados, los que fueron aportados junto con el escrito del recurso de revocatoria y apelación presentado (folios del 24 al 29 del expediente administrativo).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter de interés para la resolución de este proceso.

CUARTO. Una vez 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. La función calificadora en la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial se realiza en dos etapas, la primera de las cuales corresponde a un examen de forma, seguida de un examen de fondo. Ese examen de forma se encuentra regulado en el artículo 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, 6867 (en adelante Ley de Patentes), y consiste en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 6 de esa misma ley, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes:

Artículo 9.- Examen de forma

1.- El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple los requisitos de los párrafos 1.-, 2.- y 3.- del artículo 6 y las disposiciones correspondientes al Reglamento.

2.- En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se le notificará al solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no efectúa la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud.

En concordancia con lo anterior, el artículo 6 antes indicado establece los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro, dentro de otros: una descripción y los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención (inciso 1), otro de los requisitos lo encontramos en el artículo 5 inciso 8 del Reglamento a Ley de Patentes: “Los dibujos que acompañan la solicitud deberán: [...] b) Estar enumerados, no tener dimensiones superiores a 15 por 15 centímetros y no contener texto, sino únicamente signos de referencia que correspondan a lo indicado en la descripción.” Estos y otros requisitos fueron prevenidos mediante el auto de las 14:04:46 horas del 21 de marzo de 2019, según consta a folio 7 del expediente principal; y según cita el artículo 9 de la Ley de Patentes se establece en forma expresa que en caso de no cumplir; dentro del plazo establecido con los requisitos prevenidos por el Registro se tendrá por desistida la solicitud.

Considera este Tribunal que en el caso bajo examen y para lo que interesa ser resuelto, en el auto de prevención dictado a las 14:04:46 horas del 21 de marzo de 2019, el Registro advirtió a la representación de la empresa BTICINO S.P.A, que el diseño industrial “INTERRUPTORES”, no cumplía con todos los requisitos de forma en su solicitud; siendo que mediante escritos de fechas 30 de mayo de 2019 y 4 de julio de 2019, la solicitante aportó la cesión requerida, la descripción del diseño; no obstante omitió aportar los dibujos del diseño debidamente numerados, por consiguiente al no cumplir con todo lo prevenido, el

Registro mediante resolución final dictada a las 15:37:53 horas del 20 de agosto de 2019, dispuso declarar el abandono de la solicitud de diseño industrial referido y consecuentemente ordenar el archivo del expediente administrativo número 2019-135.

De ahí, que este Tribunal es del criterio en lo referente a las prevenciones, 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”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27° edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); y la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados y su cumplimiento fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 16 del Reglamento a Ley de Patentes, que dice:

En caso de no efectuarse la corrección o subsanarse la omisión que se prevenga conforme el artículo 9, párrafo 2 de la ley, o bien, en caso de que no sea aportado el poder respectivo, el Registro procederá a efectuar el archivo de la solicitud mediante resolución fundada que se notificará al solicitante, salvo que haya solicitado prórroga por otro término igual, debidamente justificada. En caso de archivo de la solicitud no habrá derecho al reembolso de las tasas que se hubieren pagado.

De este modo y para el caso que nos ocupa, habiendo analizado este Tribunal la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, así como los alegatos de la recurrente, verifica que la resolución final fue dictada conforme a derecho, por cuanto la representación de la empresa solicitante cumplió parcialmente con lo prevenido en el plazo concedido, omitiendo los dibujos del diseño industrial debidamente numerados; tal representación fue debidamente notificada según consta a folio 8 del expediente principal y su incumplimiento, es causal para que se aplique la penalidad establecida en los artículos 9 y 16 supra citados, procediendo de esa manera el abandono y archivo de la gestión.

Así las cosas, considera este Tribunal que a pesar de haber presentado la solicitante los dibujos del diseño en el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, justificando que por una omisión de forma no se indicó la numeración, tal situación no puede ser solventada por la administración, por cuanto la etapa procesal para aportarlos precluyó, conforme lo estableció el auto de prevención de las 14:04:46 horas del 21 de marzo de 2019; de manera que no se subsanaron así los requerimientos que motivaron el abandono y archivo de la presente solicitud, únicamente se recibieron los documentos de contestación a la prevención antes indicada de fechas 30 de mayo y 4 de julio de 2019.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa BTICINO S.P.A, en contra de la resolución de las 15:37:53 horas del 20 de agosto de 2019, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de la empresa BTICINO S.P.A, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:37:53 horas del 20 de agosto de 2019, la cual, en este acto **se confirma**, declarando el abandono y archivo de la solicitud del Diseño Industrial denominado “INTERRUPTORES”. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

TG: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

TR: REGISTRO DE PATENTES

TNR: 00.40.89