
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2021-0134-TRA-PI****SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION “SISTEMAS Y MÉTODOS PARA
GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA”****WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES INC., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL****EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-333****PATENTES DE INVENCION****VOTO 0260-2021**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas treinta y cuatro minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Giselle Reuben Hatounian, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES INC.**, organizada y existente bajo las leyes del estado de Ontario, Canadá, domiciliada en 236 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario K2P 1R3, Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:46:51 horas del 31 de diciembre de 2020.

Redacta la juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 30 de julio de 2020, la abogada Giselle

Reuben Hatounian, de calidades conocidas y en su condición de gestora oficiosa de la empresa **WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES INC.**, solicitó la concesión de la patente de invención “**SISTEMAS Y MÉTODOS PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA**”.

Por auto de las 11:32:01 horas del 3 de agosto de 2020 emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual, como rola a folio 8 del expediente principal, que fue debidamente notificado el 12 de agosto de 2020, según consta a folio 9 del expediente de origen, se previno a la solicitante que el plazo para ratificar lo actuado vence el 30 de octubre de 2020, concediéndole al efecto el término de tres meses para cumplir con lo solicitado, so pena de declarar desistida su solicitud y archivar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 del Código Procesal Civil.

Mediante resolución dictada a las 15:46:51 horas del 31 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió declarar desistida la solicitud, ordenando el archivo del expediente, por cuanto la solicitante no cumplió en plazo con lo requerido.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES INC.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios que el poder fue otorgado y autenticado notarialmente el 30 de julio 2020, encontrándose dentro del plazo de 3 meses concedido por la autoridad registral.

Además, indica la recurrente que la pandemia originada por el Covid-19 ha traído consecuencias a nivel mundial, como es el cierre de lugares de trabajo y fronteras, y que debido a esta situación en ciertas ocasiones ese plazo resulta insuficiente y al tratarse de un caso de fuerza mayor, la ejecución de esos documentos, el

cumplimiento de sus formalidades y traslado de un país a otro se ven atrasados; todo lo cual debe ser considerado para la resolución del presente caso.

Agrega la apelante, que el artículo 32 de la Ley de Patentes en lo referente al abandono de la gestión está sujeto a interpretación, razón por la cual se encontraban dentro del plazo otorgado por medio de la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Intelectual, para aportar el poder y documento de cesión, no pudiendo analizarse este artículo de manera que el abandono se decreta después de transcurridos tres meses sin instar el curso de su solicitud, por el contrario, logrando interpretarse como tres meses después de la fecha de finalización del plazo conferido en la prevención, por cuanto los primeros tres meses concedidos son para que el solicitante cumpla con lo pedido, por lo cual se encontraba en tiempo y pudo cumplir con lo prevenido a su representada en el día noventa, en el último día de los tres meses otorgados en la prevención, por tales razones no es extemporáneo; además el artículo en mención se puede interpretar que finalizado el plazo otorgado en la prevención, el Registro de Propiedad Intelectual va a decretar el abandono, si en los tres meses posteriores a la finalización de este o incluso tres meses después de la declaratoria de abandono el solicitante no gestiona el curso de la solicitud y de transcurrir dicho plazo se considera abandonado el trámite.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra con tal carácter que en el auto de las 11:32:01 horas del 3 de agosto de 2020, notificado el 12 de agosto de 2020, se concedió un plazo de tres meses a la solicitante desde la fecha de presentación de su solicitud sea el 30 de julio de 2020, para que ratifique lo actuado, el cual fue contestado por la representación de la empresa **WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES INC.**, de forma extemporánea el 15 de diciembre de 2020, como rola a folio 10 del expediente principal.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado que el poder otorgado por la empresa WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES INC., a la abogada Giselle Reuben Hatounian, cumpla con las formalidades mínimas, sea la autenticación de dicho instrumento, según consta a folios 11 a 23 del expediente principal.

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. Del análisis del expediente, considera este Tribunal que mediante el auto de las 11:32:01 horas del 3 de agosto de 2020, según consta a folio 8 del expediente principal, el Registro de la Propiedad Intelectual, advirtió a la representación de la empresa WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES INC., que contaba con el plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de su solicitud sea el 30 de julio de 2020, el cual vencía el 30 de octubre de 2020 para ratificar lo actuado e indicó que en caso de no cumplir dentro de dicho término, se tendrá por desistida la solicitud y se procederá con el archivo.

Ahora bien, 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, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27ava edición, Editorial Heliasta, 2001. pág. 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. De esta forma resulta que, si a partir de la resolución notificada a las 11:32:01 horas del 3 de agosto

de 2020, el solicitante no procede a presentar lo pedido dentro del plazo establecido, sobreviene la caducidad, 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 desistida la solicitud de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), con su consecuente archivo según el artículo 16 del Reglamento de la ley de cita.

Así, en cumplimiento del principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Registral, y teniéndose por probado que la representación de la empresa **WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES INC.**, presentó el poder fuera del plazo establecido según el auto de las 11:32:01 horas del 3 de agosto de 2020; considera este Tribunal que el plazo para cumplir con lo pedido precluyó al transcurrir los tres meses dados en dicha prevención, por lo cual la presentación del poder el 15 de diciembre de 2020, no abre la posibilidad de continuar con lo pedido.

Aunado a lo anterior, considera oportuno este órgano de alzada traer a colación el numeral 34 bis de la Ley de patentes, que dice:

Artículo 34 bis.- Formalidad de los poderes. Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; en todo caso, no se requerirá la inscripción de dicho mandato.

Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse.

Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes le autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial

correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro públicos, para la inscripción, registro, traspaso, licencia y demás movimientos aplicados, conservación o defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias. (subrayado nuestro).

Por consiguiente, aprecia este Tribunal que el poder especial otorgado por la empresa **WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES INC.**, a los abogados Uri Weinstok Mendelewicz, Giselle Reuben Hatounian y Anel Aguilar Sandoval, según consta a folios 19 a 20 del expediente principal, no se encuentra autenticado, siendo esta formalidad un requisito mínimo que debe de contar todo poder.

Bajo esta tesitura, la actuación de la abogada Giselle Reuben Hatounian, dentro del expediente de la solicitud de patente de invención no es válida, por cuanto quien solicita un registro de una patente debe contar con la capacidad procesal respectiva y demostrada para realizar la correspondiente gestión, según lo establece el artículo 6 inciso 4 del Reglamento a la Ley de patentes, que dispone: "... Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en los artículos 34 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado ... dentro del plazo de tres meses, si fuere extranjero, ... a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada...", capacidad que no ostentaba la abogada Giselle Reuben Hatounian, en virtud de que el poder, tal y como se indicó supra se presentó de forma extemporánea y no cumple con el requisito de autenticación exigido en el numeral 34 bis de la Ley citada, lo cual tampoco permite continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la patente de invención **"SISTEMAS Y MÉTODOS PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA"**.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la recurrente, considera este Tribunal que resultan a todas luces improcedentes, como se ha reiterado lo prevenido no fue cumplido dentro del plazo de ley establecido para dicho fin, además el poder aportado no cumple con el requisito mínimo de autenticación, siendo esto motivo suficiente para tener por abandonada la solicitud y su consecuente archivo, según lo estipula la normativa.

Conforme a las consideraciones, citas legales y doctrina, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la representación de la empresa **WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:46:51 horas del 31 de diciembre de 2020, la cual 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 abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderado especial de la empresa **WATEROTOR ENERGY TECHNOLOGIES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:46:51 horas del 31 de diciembre de 2020, la que en este acto **se confirma**, declarándose el archivo de la solicitud de inscripción de la patente de invención “**SISTEMAS Y MÉTODOS PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA**”. 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

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE
TE. EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE
TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE
TNR. 00.59.53