

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0213-TRA-PI

SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION DENOMINADA “ACCESORIO DE BOQUILLAS MÚLTIPLES PARA SECADOR DE CABELLO”

CONAIR CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-135)

PATENTES

VOTO 0338-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, abogada, cédula 1-1066-0601, vecina de Escazú, San José en su condición de apoderada especial de la compañía **CONAIR CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 1 Cummings Point Road Stamford, CT (06902) Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:12:52 horas del 06 de octubre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

El 19 de marzo de 2020, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades indicadas y en su condición de gestora oficiosa de la compañía **CONAIR**

CORPORATION, solicitó la patente de invención denominada “ACCESORIO DE BOQUILLAS MÚLTIPLES PARA SECADOR DE CABELLO”. Prioridad reclamada, país: Estados Unidos 13 de noviembre de 2019, serie N° 16/682129.

Por resolución de las 08:47:56 horas del 23 de junio de 2020, el Registro, previene a la solicitante aportar la declaración que justifique su derecho (Cesión legalizada), indicar el sector tecnológico, aclarar si la solicitud presentada en fase nacional es bajo el Convenio PCT y de ser así, indicar toda la información referente este, y se le conceden quince días para su cumplimiento; asimismo le previene aportar original o copia certificada del certificado de solicitud del país de origen con su respectiva traducción, para lo que se le concede un plazo de tres meses. La notificación de esta prevención fue realizada el 30 de junio de 2020.

Mediante escritos presentados el 10 y el 21 de julio de 2020, la parte aclara, respectivamente, que la patente se presentó bajo el Convenio de París y no bajo el Convenio PCT y que el sector tecnológico es A45D 20/00 A45D 20/12: Necesidades corrientes de la vida.

El 27 de agosto de 2020, a las 13:52:40 horas, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, como apoderada especial de la solicitante, aporta declaración jurada privada rendida ese mismo día, haciendo constar la cesión de la patente a favor de su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:22:17 del 31 de agosto de 2020 emite auto de no admisión de documento respecto a la declaración del inventor (cesión), presentada el 27 de agosto de 2020, por ser extemporánea, dado que la prevención fue notificada en fecha 30 de junio de 2020, otorgándose el plazo de quince días hábiles para que contestara dicha prevención, por consiguiente, señala que no será tomada en cuenta y se continuará con el trámite respectivo.

Por documento presentado el 28 de septiembre de 2020, la solicitante aporta el documento de cesión original y el documento de prioridad original. (folio 23 al 68 del expediente)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:12:52 horas del 06 de octubre de 2020, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud debido a que no se cumplió con lo prevenido mediante el auto de las 08:47:56 horas del 23 de junio de 2020 dentro del plazo estipulado. Lo anterior, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867, y el artículo 16 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, la compañía **CONAIR CORPORATION**, por medio de su representante, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y argumenta que:

1. Las oficinas centrales de la empresa solicitante que coordinan el envío de la documentación requerida para la presentación de solicitudes de diseños industriales a nivel internacional están en Connecticut, Estados Unidos, ciudad que fue fuertemente impactada por el virus COVID 19, desde inicios de 2020; y varias oficinas gubernamentales, incluyendo las notarías que legalizan documentos, disminuyeron los servicios e inclusive cerraron.
2. Los servicios de courier y correos internacionales también se vieron afectados, el tiempo de envío de los documentos de cesión se incrementó de manera exponencial, una vez en territorio nacional los paquetes provenientes de Estados Unidos se sometían a un protocolo de inspección por parte de las autoridades de aduanas, lo que generó retrasos en su entrega.

3. En virtud de lo anterior, se apela a la máxima jurídica según la cual nadie está obligado a lo imposible, sobre la cual la Sala Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades reconociendo que existen motivos por los cuales en diversas oportunidades el administrado no puede cumplir con lo solicitado por existir una imposibilidad material (votos 2005-04370 y 2005-11726 de la Sala Constitucional).
4. Dadas las circunstancias de fuerza mayor expuestas era materialmente imposible aportar los documentos dentro del plazo otorgado y a pesar de lo acontecido el documento se aportó el día 27 de agosto de 2020, por lo que se cumplió con los requisitos establecidos en la legislación para las solicitudes de patentes de invención.
5. Solicita la aplicación del Principio de Informalismo a favor del administrado, que consiste en la exención a los administrados de cumplir con formas no esenciales y su aplicación impide que el particular pierda un derecho por el incumplimiento de un deber formal, con lo que obliga a la administración a optar por la solución más favorable para aquel; así como del Principio de Proporcionalidad de la sanción, pues dar por terminado el trámite administrativo de registro de la patente, es excesivo tomando en cuenta que el defecto incurrido es de forma y no de fondo, además la no presentación en tiempo de la cesión, per se, no pone en riesgo la consecución del derecho fundamental a la invención. Máxime que ya fue subsanado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- Se tiene por acreditado que el solicitante cumplió de manera extemporánea el requerimiento prevenido en la resolución de las 08:47:56 horas del 23 de junio de 2020, debidamente notificado el 30 de junio de 2020, respecto del

documento de cesión de derechos solicitado por la Administración Registral, y para lo cual contaba con un plazo de quince días para su efectivo cumplimiento. (folios 13 al 15 y 18 al 20 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia se determina que en la resolución de las 11:12:52 horas del 06 de octubre de 2020, se indica que se tenían 30 días hábiles para aportar el documento de prioridad, cuando lo correcto según los autos emitidos a las 08:47:56 horas del 23 de junio de 2020 y a las 09:22:17 del 31 de agosto de 2020, el plazo era de 3 meses, lo cual resulta ser un error material, que por la forma en que se resolvió no genera afectación alguna, por lo que no se observan vicios en sus elementos esenciales, que pueden causar nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Intelectual, una vez ingresada la solicitud por parte de la compañía CONAIR CORPORATION, se procedió con el análisis y calificación jurídica de la patente de invención “ACCESORIO DE BOQUILLAS MÚLTIPLES PARA SECADOR DE CABELLO” y al advertir el operador jurídico la falta de requisitos en dicha gestión, le previno al solicitante, mediante resolución de las 08:47:56 horas del 23 de junio de 2020, debidamente notificada el 30 de junio de 2020, aportar la declaración o cesión legalizada que justifique el derecho del solicitante de la patente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 inciso 3 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de

utilidad. Asimismo, se le previno aclarar el sector tecnológico de la patente y si la solicitud presentada en fase nacional es bajo el Convenio PCT y de ser así, indicar toda la información referente al PCT, así como aportar el original o copia certificada del certificado de solicitud del país de origen con su respectiva traducción.

Dentro de la citada prevención se concedió a la solicitante **quince días hábiles** a partir de su notificación, con la advertencia de que, transcurrido el plazo señalado sin contestar, o si aun habiendo respondido subsisten las objeciones planteadas, se tendrá por desistida la solicitud y se ordenará el archivo del expediente de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 9 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, y el artículo 16 de su Reglamento. Además, se concede el plazo de **tres meses** para presentar el certificado de solicitud de país de origen.

En lo que resulta de interés, por tratarse del motivo que fundamenta la resolución de abandono y archivo, consta en el expediente que la prevención para aportar la declaración o cesión legalizada que justifique el derecho de la solicitante de la patente, fue **notificada el 30 de junio de 2020**, y no es sino hasta el **27 de agosto de 2020** que la interesada, de conformidad con la circular DRPI-02-2013, del 23 de enero de 2013, aporta una declaración jurada privada rendida ese mismo día por su apoderada especial haciendo constar la cesión de la patente (folios 18 al 20 del expediente principal), por lo que se desprende con meridiana claridad que el plazo de quince días concedido había transcurrido de forma sobrada para entonces.

De lo anterior, se colige que si bien la solicitante cumplió con lo prevenido, lo hizo fuera del plazo estipulado de quince días, en razón que conforme al cómputo establecido para dicho fin este fenecía el 28 de julio de 2020, en vista del cierre que por motivo de la pandemia por Covid 19 tuvo el Registro del 13 al 17 de julio de 2020, por lo que lleva razón el Registro de instancia al declarar el archivo de la

gestión dada la penalidad contenida en el numeral 16 del Reglamento a la Ley de patentes, que dispone:

Defectos de forma. 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. (la negrita no es del original)

Debe recordar la recurrente, que la solicitud de inscripción de una patente es un procedimiento reglado en el 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. 27ª edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398), y en este mismo sentido, el Diccionario usual del Poder Judicial, las define como “(...) Disposición previa de lo que se requiere para conseguir algo. || Advertencia que se hace para informar acerca de un evento. (...)” (<https://diccionariouseusual.poder-judicial.go.cr/index.php/diccionario/44838:prevenci%C3%B3n>), por lo que, su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de patentes, la cual fue advertida en el propio auto de la prevención, por lo que en consecuencia le sobreviene el abandono y archivo de la gestión.

Aunado a lo anterior, se debe tener presente que tanto el Registro de instancia como este Tribunal, deben ajustar su actuar al principio de legalidad, regulado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 11 de la

Constitución Política, por lo que no es posible hacer interpretación alguna que vaya en contra de lo establecido en la ley, y por ende no es viable aplicar una sanción menos gravosa, como lo solicita la apelante, y por ende, sus argumentaciones en ese sentido resultan improcedentes.

Es menester señalar, que la misma recurrente acepta en su escrito de apelación que el documento fue presentado fuera del plazo, sea de manera extemporánea, y argumenta que esta situación fue producto de las dificultades generadas por la pandemia de Covid 19, que provocó cierres y atrasos en la tramitación y traslado de la documentación requerida; cabe señalar al respecto que lo manifestado no justifica su desatención a lo solicitado por la Administración Registral, toda vez, que el mismo cuerpo normativo que establece dicha sanción también prevé un remedio procesal como lo es la solicitud de una prórroga, que de haberse solicitado habría generado el espacio de tiempo necesario para cumplir con lo pedido, prórroga que también está contemplada en la circular DRPI-02-2013, del 23 de enero de 2013, y que también encuentra asidero jurídico en el numeral 258 de la Ley General de la Administración Pública.

Es necesario también acotar en la circunstancia de que el cumplimiento (extemporáneo) de lo prevenido, se da por medio del aporte de una declaración jurada privada haciendo constar la cesión de la patente, que fue rendida el propio 27 de agosto de 2020, por la apoderada especial de la hoy apelante, a tenor de lo dispuesto en la circular DRPI-02-2013, del 23 de enero de 2013, nótese que la rendición de esta declaración bien pudo ser realizada antes de que finalizara el plazo concedido, por lo que tanto la presentación tardía de la declaración como la falta de solicitud de prórroga señalada en el párrafo anterior, son situaciones producto de la falta de diligencia de la propia solicitante, que de modo alguno pueden ser endilgadas a la Administración.

Finalmente, cabe indicar que para el caso no es de recibo la solicitud de aplicar el principio de informalismo, este se encuentra regulado en el numeral 223 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone: “1. Solo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.”, de lo expuesto, se colige que el requerimiento prevenido por la Administración, y presentado extemporáneamente, es una formalidad sustancial dentro del iter procedimental que podría afectar los intereses no solo de la parte solicitante, sino también del inventor, y por ende, acarrear una eventual indefensión y consecuente nulidad de lo actuado. Tómese en consideración que los plazos establecidos en la ley de marcas deben ser respetados a fin de dar el respectivo impulso al procedimiento y en caso de incumplimiento se aplica la sanción correspondiente que en este caso es la declaratoria de abandono y el consecuente archivo de la solicitud; de ahí que no se pueda considerar que lo requerido sea un aspecto innecesario en el desarrollo del procedimiento, razón por la cual los agravios en este sentido tampoco son atendibles.

Corolario de todo lo anterior, al dejar transcurrir la solicitante el tiempo establecido para el debido cumplimiento de lo prevenido por el Registro, no queda más que avalar la penalidad de abandono y archivo aplicada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal estima que, ante el incumplimiento de la prevenido dentro del plazo de ley para acreditar el documento de cesión de derechos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, como apoderada especial de **CONAIR CORPORATION**, contra la resolución venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **CONAIR CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:12:52 horas del 06 de octubre de 2020, la cual en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo decidido 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Carlos José Vargas Jimenez

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/CVJ

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION

TE: INSCRIPCION DE LA PATENTE DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TNR: 00.59.53

EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TE: SOLICITUD DEFECTUOSA DE LA PATENTE

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.72