

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0510-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención “WATAIR MOTOR”

JOHNSON FENNELL CROSBY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9936-2008)

Patentes y Otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0093-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas con veinticinco minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.

Visto el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Johnson Fennell Crosby**, mayor, portador de la cédula de identidad número 7-044-224 en su condición personal y en calidad de inventor, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del veinticuatro de junio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de abril de 2008, el señor **Johnson Fennell Crosby**, en autos conocido, en condición personal y calidad de inventor, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“WATAIR MOTOR”**, bajo la clasificación internacional **de Patentes de Invención F03B/13/10; F03B 17/02**, de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez

horas del seis de mayo del dos mil trece, se le previene a la parte lo siguiente; “(...) *Visto el Informe Técnico emitido el 30 de abril de 2013, se observa que el examinador objeta la novedad y actividad inventiva de la solicitud presentada, ya que las características plasmadas en la reivindicación 1 no presentan elementos técnicos factibles de valorar, además D1 revela características estructurales idénticas a las que pretende proteger la solicitud en examen, por lo que las variantes que presenta la solicitud pueden ser deducibles por un técnico en la materia sin presentar una actividad inventiva relevante; asimismo, señala falta de claridad y concisión tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio, indica también el examinador que las reivindicaciones 1, 8 y 9 no presentan elementos técnicos estructurales que en conjunto logren una función determinada. En razón de lo anterior, **SE PREVIENE** al solicitante para que en el plazo de UN MES contado a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, manifieste lo que tenga a bien con respecto al mismo, (...).*”. Notificada a la parte el día 08 de mayo de 2013. (v.f 94)

TERCERO. Que mediante resolución dictada, a las catorce horas del veinticuatro de junio del dos mil trece, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, resolvió; “(...) *Denegar la solicitud de la patente de Invención denominada MOTOR AGUA –AIRE y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...).*” **Notificada el día 03 de julio de 2013.** Lo anterior, en virtud que del estudio realizado a la solicitud de la Patente de Invención denominada MOTOR AGUA-AIRE el examinador objetó la novedad y la actividad inventiva en la reivindicación 1, además de que la reivindicación D1 no presenta una actividad inventiva relevante; asimismo, señala la falta de claridad y condición tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio. Por otra parte, las reivindicaciones 1, 8 y 9 no presentan elementos técnicos estructurales que en conjunto logren una función determinada, y siendo que la parte no se pronunció respecto de las objeciones indicadas en el informe técnico, procede su rechazo conforme lo estipulado en el artículo 13, incisos 3 y 4 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (v.f 101 al 103)

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 09 de julio de 2013, el Sr. **Johnson Fennell Crosby**, interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en

contra de la resolución final antes referida y en razón de ello es que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho de tal carácter, los siguientes:

1.- Que para el día 08 de mayo de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial da por notificado al señor **Johnson Fennell Crosby** del dictado de la resolución de las diez horas del seis de mayo del dos mil trece, mediante la cual se le previno las objeciones de fondo para acceder a la inscripción de la Patente de Invención solicitada **WATAIR MOTOR**, concediéndole un mes para que se pronunciará. (v.f 94).

2.- Que dicha notificación se practicó mediante el fax número 2795-3786 que es el medio señalado a folio 2 del expediente. (v.f 96 al 100).

EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial procedió a denegar la solicitud de la Patente de Invención denominada **WATAIR MOTOR** y ordenar el archivo del expediente, en virtud de que una vez analizado por el

examinador de fondo, este determina que la propuesta no cumple con los requisitos de patentabilidad respecto de la novedad y actividad inventiva, conforme lo establece el artículo 13, incisos 2, 3 y 4 de la Ley de Patentes de invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867.

Por su parte el recurrente en su escrito de apelación en términos generales manifestó, que para cuando el registro le notificó el informe técnico preliminar el 06 de mayo de 2013, con plazo para contestar al 08 de junio de 2013 se encontraba fuera del país, dado que había salido de Costa Rica el 17 de abril de 2013, regresando el día 29 de mayo de 2013. Por esa razón le fue legalmente imposible tener acceso a dicha documentación y realizar el cambio de las modificaciones consignadas, siendo ello una imposibilidad jurídica motivada por su salida del país y que no hubiera otra persona encargada de diligenciar la prevención solicitada por el Registro de la Propiedad Industrial.

Agrega que existe confusión entre las fechas en las que se envió la documentación a la ciudad de México, por cuanto por una parte la Oficina de Patentes de Invención, manifiesta que la documentación fue enviada el 19 de febrero de 2013, no obstante en la contestación que consta en autos se indicó, que fue enviado a estudio el 17 de marzo de 2011, por lo que dicho choque de fechas produce una confusión, en el que el mayor perjudicado ha sido él.

Que el análisis fue realizado por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. En este se indicó que esta no cumple con los requisitos de novedad y actividad inventiva, por lo que considera que el Ingeniero analista, no percibió de manera clara y lógica las características de los elementos propios de su funcionamiento, detalles que si no se comprenden no se percibirá el funcionamiento y nivel inventivo y creativo.

Con relación al vencimiento del plazo manifiesta que su solicitud fue presentada desde el 25 de abril de 2008, los edictos fueron publicados de manera consecutiva, concediéndole el plazo de los tres meses para oposiciones de ley, el cual transcurrió sin que se presentara ninguna objeción por parte de terceros. Posterior a ello, indica que se le notificó para el pago del

estudio de fondo correspondiente a \$500 en el año 2009. Casi tres años después a partir de esa fecha, es que le sobrevienen las notificaciones que lo llevan a impugnar las resoluciones ante esta Instancia. Por lo que solicita se declare la nulidad de las resoluciones que por este medio se impugnan, en virtud de los vencimientos de los plazos acaecidos a su solicitud de patente y se le confiera una vez más el plazo de un mes para aportar las observaciones al estudio de fondo de su solicitud, con vista en los artículos 25 inciso a), 26, 30 de la Ley de Procedimientos de Observancia del Registro de la Propiedad Industrial, artículos 139, 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas del seis de mayo del dos mil trece, le previene al solicitante que existen objeciones de fondo para acceder al registro solicitado, y en lo relevante se pronuncia en lo siguiente: *“(...) Visto el Informe Técnico emitido el 30 de abril de 2013, se observa que el examinador objeta la novedad y actividad inventiva de la solicitud presentada, ya que las características plasmadas en la reivindicación 1 no presentan elementos técnicos factibles de valorar, además D1 revela características estructurales idénticas a las que pretende proteger la solicitud en examen, por lo que las variantes que presenta la solicitud pueden ser deducibles por un técnico en la materia sin presentar una actividad inventiva relevante; asimismo, señala falta de claridad y concisión tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio, indica también el examinador que las reivindicaciones 1, 8 y 9 no presentan elementos técnicos estructurales que en conjunto logren una función determinada. En razón de lo anterior, **SE PREVIENE** al solicitante para que en el plazo de **UN MES** contado a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, manifieste lo que tenga a bien con respecto al mismo, (...)”*. Notificación realizada el día 08 de mayo de 2013, al medio o lugar señalado en su solicitud para recibir notificaciones, sea, el fax número 2795-3786 (**v.f 01 y 94**)

Siendo que la parte, no se pronunció dentro del plazo conferido, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas del veinticuatro de junio del dos mil trece y

notificado al solicitante 03 de julio de 2013, procede a denegar la solicitud de la Patente de Invención denominada “MOTOR AGUA-AIRE” presentada por el señor **Johnson Fennell Crosby**, en virtud de que el examinador de fondo objetó la novedad y la actividad inventiva en la reivindicación 1. Asimismo, el profesional señaló la falta de claridad y condición tanto en la descripción, como en el capítulo reivindicatorio. Por otra parte, señaló que las reivindicaciones 1, 8 y 9, no presentan elementos técnicos estructurales que en conjunto logren una función determinada, y siendo que el solicitante no se pronunció respecto de las objeciones indicadas en el informe técnico dentro del plazo conferido, se procedió con el rechazo de conformidad con lo estipulado en el artículo 13, incisos 3 y 4 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (v.f 101 al 103)

Así las cosas, y dado que la parte corrobora en su escrito de agravios no haber contestado la audiencia conferida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, para lo cual manifiesta expresamente que *“(...) al momento en que se me notificó dicha solicitud con fecha del 06 de mayo de 2013 me encontraba fuera del país, ya que abandone Costa Rica el 17 de abril del 2013, motivo por el cual se me hizo legalmente imposible tener acceso a dicha documentación y realizar el cambio de las modificaciones consignadas. (...)”* En este sentido, cabe indicar que lo único que queda evidenciado con su dicho es el incumplimiento de lo prevenido, por lo cual este Tribunal comparte el fundamento dado por el Registro de instancia, en la resolución venida en alzada.

Ahora bien, cabe señalar por parte de este Juzgador, que la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad citada, en su artículo 9, dispone que la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador, quien verificará si esta cumple con lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante, para que subsane cualquier error u omisión contenido en la solicitud dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación, bajo apercibimiento de considerarse por desistida su solicitud.

Para el caso que nos ocupa, se desprende de los autos que la solicitud cumplió a cabalidad con los citados requisitos, (v.f 02) indicándose entre ellos como medio para recibir notificaciones, el fax No. 2795-3786.

Con relación a ello cabe recordar, que cuando se hace una prevención ésta 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. 27ª 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, conforme de esa manera lo establece el artículo 13 inciso 4 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana las objeciones de fondo señaladas por el examinador dentro del término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene el dictado de la resolución final, mediante el cual se denegó la solicitud de la Patente de Invención denominada **“WATAIR MOTOR”**, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo. De ahí que el artículo 13 de la Ley supra citada, autoriza a la Administración Registral a denegar la solicitud, en virtud de que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio y ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado o dentro de este pero de forma incorrecta, el operador jurídico, deberá proceder conforme a la normativa citada, ya que no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 es muy claro e imperativo de acatamiento obligatorio.

Lo anterior, en apego a lo que disponen los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que regulan el principio de legalidad. Ante este principio todos los actos deberán ajustarse a lo que dispone nuestra normativa legal y reglamentaria.

En cuanto a los extremos debatidos por el recurrente en su escrito de apelación de 09 de julio de 2013 (v.f 106 al 107) presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, como el ingresado a esta Instancia el 09 de octubre de 2013 (v.f 173 al 175) por audiencia conferida mediante el auto de las ocho horas con treinta minutos, del diecisiete de setiembre de dos mil trece, resulta a todas luces improcedentes. Dichos escritos no son una rectificación u subsanación concordada con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto tal y como se indicó líneas arriba, el incumplimiento de lo prevenido es lo que produce la denegatoria de la solicitud presentada y su consecuente archivo. El Registro de instancia para dictar su resolución no contó con nuevos elementos dentro del término conferido para valorar y subsanar con ello las objeciones de fondo contenidas en la solicitud. Ello es necesario para acceder al registro solicitado y su incumplimiento hace que proceda la penalidad contenida en el artículo 13 inciso 4) de la Ley de rito, tal y como de esa manera operó en el proceso de marras y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

Ahora bien, en cuanto a la nulidad alegada por el recurrente, este Tribunal advierte que del análisis realizado al expediente de marras, no se encuentran elementos en los citados pronunciamientos impugnados mediante el cual se identifique algún vicio de nulidad, sea, de errores u omisiones que le pudiesen causar alguna indefensión al solicitante, como tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según lo establecen los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil. Lo anterior, en virtud que la dilación apuntada en las diligencias administrativas, no es una causal para declarar una nulidad, por lo que sus aseveraciones en este sentido no pueden ser acogidas.

Por otra parte, cabe aclarar al recurrente, que de los antecedentes del citado proceso se desprende de manera clara y precisa, que el documento visible a folio 85 de fecha 17 de marzo de 2011, es mediante el cual el Registro de la Propiedad Industrial procede a nombrar a la perito para la realización del Informe Técnico, otorgándole un plazo para la aceptación del

cargo. Asimismo, se observa a folio 86 del expediente, que el 19 de febrero de 2013, la documentación fue remitida a la Plataforma del Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patentes para los Países Centroamericanos y la Republica Dominicana, conocida bajo petición P02/01096/CR/2013, para consulta, siendo ello parte de las diligencias administrativas, no encontrando este Órgano de alzada, confusión entre las citadas fechas y que ello le pueda causar un perjuicio al solicitante. Cabe recordar a la parte que del artículo 13 punto 6, el analista cuenta con dos años para rendir dicho informe, por lo que sus manifestaciones en este sentido no son acogidas.

Aunado a ello, es importante señalar al recurrente que el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las diez horas del seis de mayo del dos mil trece, le previno las objeciones de fondo determinadas por el profesional, del Informe Técnico emitido el 30 de abril de 2013, (v.f 89 al 93) y sobre el cual debió haberse pronunciado, plazo que le precluyó al solicitante sin que emitiera consideración alguna. De ello, queda claro que lo único que se evidencia en el citado proceso es la omisión por parte del recurrente al no haber señalado un nuevo lugar para recibir notificaciones previo a su salida del país, por lo que esta situación escapa a todas luces de ser una responsabilidad que pueda ser atribuida a la Administración Registral.

Por su parte, este Tribunal mediante el auto de las ocho horas con treinta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil trece, le confiere audiencia a la parte para que presente sus alegatos, así como demás pruebas, siendo el momento procesal para haber solicitado a este Órgano de alzada, un nuevo peritaje a su costa, a efectos de ser valorada nuevamente su invención, lo cual no hizo, precluyendo de esa manera su derecho.

Aunado a ello, tampoco lleva razón la parte en cuanto a la transgresión a los artículos, artículos 139, 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública, en virtud de que el mismo cuerpo normativo en su numeral 367, punto 2, inciso f) indica en lo relevante lo siguiente; “(...) 2. *Se exceptúan de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: [...]* f) *Los procedimientos en materia de Registros Públicos; (...).*” Por lo

que, no procede su aplicación al caso bajo examen y en consecuencia no son de recibo sus manifestaciones en este sentido.

Por otra parte, cabe señalar que el Informe Técnico rendido por el analista del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, del 30 de abril de 2013, a diferencia de lo que estima el recurrente, el citado instrumento es emanado por un profesional en la materia, siendo su dictámen claro en cuanto a las objeciones de fondo encontradas en la Patente de Invención denominada “**WATAIR MOTOR**”, respecto a la novedad y la actividad inventiva, para lo cual el profesional determinó entre otras consideraciones que la reivindicación 1 no presentaba elementos técnicos o característicos factibles de valorar, y que dicha reivindicación no presentaba una actividad inventiva relevante, señalando además la falta de claridad y condición tanto en la descripción, como en el capítulo reivindicatorio. También, indicó que las reivindicaciones 1, 8 y 9 no presentaban elementos técnicos estructurales que en conjunto logren una función determinada, y en consecuencia ante la falta de nuevos elementos que valorar, dado el incumpliendo de la prevención realizada mediante el auto de las diez horas del seis de mayo de dos mil trece (v.f 94), es que procedió su rechazo conforme lo dispone el artículo 13, incisos 3 y 4 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (v.f 101 al 103). No obstante, cabe señalar que esta etapa procesal precluyó, por lo que no pueden ser atendibles sus manifestaciones en este sentido.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Johnson Fennell Crosby**, en su condición personal y en calidad de inventor, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del veinticuatro de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando el rechazo de la solicitud de la Patente de Invención denominada “**WATAIR MOTOR**” bajo la Clasificación Internacional N° F03B 13/10; F03B 17/02, y el archivo del expediente No. 9936.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Johnson Fennell Crosby**, en su condición personal y en calidad de inventor, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del veinticuatro de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, declarando el rechazo de la solicitud de la Patente de Invención denominada **“WATAIR MOTOR”** bajo la Clasificación Internacional N° F03B 13/10; F03B 17/02, y el archivo del expediente No. 9936. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora