



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0337-TRA-PI

Solicitud de Modelo de Utilidad denominado “*MECANISMO FUSIBLE PARA LA UNION ATORNILLADA ENTRE LA VALLA HORIZONTAL Y EL POSTE VERTICAL DE SOPORTE DE LAS BARRERAS METALICAS DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHICULOS DE USO EN LOS MARGENES Y MEDIANAS DE LAS CARRETERAS.*”

HIERROS Y APLANACIONES S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10630)

VOTO N° 1050-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cinco minutos del ocho de octubre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-908-006, en su calidad de apoderado especial de la empresa **HIERROS Y APLANACIONES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos del nueve de abril del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de febrero de 2009, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, apoderado especial de la empresa **HIERROS Y APLANACIONES S.A**, de calidades y condición que consta en autos, solicitó la concesión del Modelo de Utilidad denominado “***MECANISMO FUSIBLE PARA LA UNION ATORNILLADA ENTRE LA VALLA HORIZONTAL Y EL POSTE***



VERTICAL DE SOPORTE DE LAS BARRERAS METALICAS DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHICULOS DE USO EN LOS MARGENES Y MEDIANAS DE LAS CARRETERAS”, inventor Antonio Amengual Pericas, ciudadano español con identificación número 43018388-Q, solicitud Española número U-200801139 con fecha de presentación del 28 de mayo de 2008.

SEGUNDO. Que por medio de minuta de defectos número 10630, expedida el 23 de febrero de 2009 y notificada el 03 de marzo de 2009, se le previno al solicitante del Modelo de Utilidad debía subsanar los siguientes efectos: Cesión (legalizada), traducción de la cesión, Certificado de solicitud país de origen, Traducción certificado país de origen, Timbre del Colegio de Abogados, Timbre de Archivo Nacional, Comprobante de pago de tasa. Observaciones: Aportar original o copia certificada del certificado de solicitud de país de origen No. U-200801139 de fecha 28 de mayo de 2008. Para cumplir con lo prevenido se le otorga un plazo de **QUINCE DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, so pena de tenerse por desistida la solicitud y ordenarse el archivo del expediente (ART. 6 Y 9 LEY 6867 Y 16 REGLAMENTO). Excepto para presentar el certificado de solicitud de país de origen cuyo plazo es de **TRES MESES** y corre a partir de la fecha de la notificación, so pena de tener por no presentada la declaración (ART. 14 LEY 6867 y 12 REGLAMENTO). (doc. v.f 30).

TERCERO. Mediante el auto de las ocho horas, cuarenta y cuatro minutos del treinta de enero del dos mil trece, dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, sección de Patentes de Invención, se le pone en conocimiento al solicitante sobre el informe técnico rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, bajo el número P01/00991/CR/2012 a efectos de que la parte manifieste lo que tenga a bien, otorgándole para ello el plazo de **UN MES** contado a partir del día siguiente a la notificación. (v.f 130 al 135). Asimismo la parte mediante documento con fecha de presentación del 28 de febrero de 2013, solicitó se le otorgara prórroga para contestar, para lo cual el Registro de instancia mediante el auto de las nueve horas, cuarenta y ocho minutos del primero de marzo de dos mil trece, le concede la



prorroga solicitada por un plazo de **QUINCE DÍAS HÁBILES** más para que este se pronuncie, notificación realizada el 01 de marzo de 2013.

CUARTO. Que mediante resolución dictada, a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos del nueve de abril del dos mil trece, la Dirección del Registro Sección de Patentes de Invención, resolvió; “(...) ***I. Denegar la solicitud del Modelo de Utilidad denominado MECANISMO FUSIBLE PARA LA UNION ATORNILLADA ENTRE LA VALLA HORIZONTAL Y EL POSTE VERTICAL DE SOPORTE DE LAS BARRERAS METALICAS DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHICULOS DE USO EN LOS MARGENES Y MEDIANAS DE LAS CARRETERAS, y ordena el archivo del expediente respectivo. (...).***” La anterior, notificada el día 15 de abril de 2013.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 16 de abril de 2013, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante, 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 presentado 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, o a la invalidez 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 Alvarado Miranda, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados los siguientes:

1.- Informe Técnico de Fondo rendido por el Instituto Mexicano, de la solicitud del Modelo de Utilidad denominado ***MECANISMO FUSIBLE PARA LA UNION ATORNILLADA***

ENTRE LA VALLA HORIZONTAL Y EL POSTE VERTICAL DE SOPORTE DE LAS BARRERAS METALICAS DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHICULOS DE USO EN LOS MARGENES Y MEDIANAS DE LAS CARRETERAS, mediante el cual se determinó que las reivindicaciones de la 1 a la 16 carecen de claridad y novedad (v.f 130 al 133).

2.- Que la empresa solicitante **HIERROS Y APLANACIONES S.A**, no se pronunció con respecto al informe rendido por Instituto Mexicano, careciendo la administración registral de nuevos elementos para analizar. (v.f 141).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, procedió a denegar la solicitud del Modelo de Utilidad denominado **MECANISMO FUSIBLE PARA LA UNION ATORNILLADA ENTRE LA VALLA HORIZONTAL Y EL POSTE VERTICAL DE SOPORTE DE LAS BARRERAS METALICAS DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHICULOS DE USO EN LOS MARGENES Y MEDIANAS DE LAS CARRETERAS**, y ordenó el archivo del expediente de marras, en virtud de que del estudio de fondo realizado por el Instituto Mexicano se determinó que el Modelo de utilidad no posee claridad en cuanto al capítulo reivindicatorio de la materia que desea proteger. Asimismo, es carente de novedad de las cláusulas de la 1 a la 16 de sus reivindicaciones. Asimismo, pese a que la parte se le dio audiencia y no presentó nuevos alegatos ni elementos para ser analizados se debe proceder conforme al dictamen rendido y en consecuencia denegarse 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, No. 6867. (v.f 143 al 148)

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 16 de abril de 2013, no expresó agravios dentro de la interposición, ni la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las ocho horas y treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil trece. (v.f 149 y 157)

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Previo a emitir nuestras consideraciones este Tribunal estima de suma importancia indicar que la normativa que rige la solicitud de otorgamiento de la categoría de un modelo de utilidad para un diseño es la misma que rige a las solicitudes de patente de invenciones, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), y 34 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento).

Así, el marco jurídico por el cual han de regirse las formalidades de la solicitud se encuentra principalmente en los artículos 28 y 6 de la Ley de Patentes y 5 de su Reglamento. Allí se encuentran contenidos los requisitos que deben de acompañar a toda solicitud de modelo de utilidad, entendiéndose que la presentación de la solicitud con toda la documentación requerida es la forma normal y regular que se prevé para ello; ahora bien, también en la Ley de Patentes se previene la anormal situación en la cual la solicitud se presenta sin alguno de los requisitos, siendo dicha situación extraordinaria resuelta a través del otorgamiento de un plazo de 15 días, prorrogables por otros 15, para que las faltas sean subsanadas. No obstante, una vez superada esta etapa de calificación registral, tal y como de esa manera se desprende del expediente de marras, el Registro de instancia procede a dar el debido traslado al examinador de fondo, a efectos de que la solicitud sea valorada por un profesional en la materia y sea por medio de este dictamen que se determine si esta cumple con los requisitos necesarios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial conforme de esa manera lo dispone nuestra legislación marcaria en su numeral 2 de la Ley de Patentes, para poder ser acreedora de protección registral.



Para el caso bajo examen, tal y como se desprende de los autos para el 16 de noviembre de dos mil doce, (v.f 130) se designa para consulta la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños de la solicitud denominada **MECANISMO FUSIBLE PARA LA UNION ATORNILLADA ENTRE LA VALLA HORIZONTAL Y EL POSTE VERTICAL DE SOPORTE DE LAS BARRERAS METALICAS DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHICULOS DE USO EN LOS MARGENES Y MEDIANAS DE LAS CARRETERAS** , sobre el que el INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, emitió un informe técnico desfavorable para el solicitante.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las ocho horas cuarenta y cuatro minutos del treinta de enero del dos mil trece, pone en conocimiento de la parte lo dictaminado indicándole, lo siguiente; “(...) *el capítulo reivindicatorio no es claro, toda vez que contiene errores de redacción que dan una connotación diferente a la interpretación de la invención, por lo que deberá reponer las páginas que sean necesarias del capítulo reivindicatorio. Asimismo, la solicitud contiene materia que no es susceptible de protección, ya que los documentos D1, D2 y D3 divulgan las mismas características por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 16 carecen de novedad; por lo que, se previene al solicitante para que en el plazo de **UN MES** contados a partir del día hábil siguiente a esta notificación, manifieste lo que tenga a bien con respecto al mismo, (...).*” Lo anterior, de conformidad con lo que dispone el artículo 13, inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y con el fin de proporcionarle a la parte la posibilidad de que rectifique, aclare o subsane cualquier situación o inconsistencia contenida en la solicitud .

Así las cosas, el 28 de febrero de 2013 el representante de la empresa **HIERROS Y APLANACIONES S.A**, (v.f 137) solicita se extienda el plazo para contestar, para lo cual el Registro de instancia le otorga 15 días hábiles, de acuerdo a lo establecido por el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública, por resolución de las 09:48 horas del 01 de marzo de 2013, y notificada ese mismo día (v.f 138). Cabe señalar, que esta prórroga vencía en fecha 22 de marzo de 2013, plazo de Ley que expiro sin que la parte se pronunciara al

respecto.

Aunado a ello, cabe señalar que sobre el cumplimiento de prevenciones, este Tribunal ha indicado:

“...la carga procesal es un imperativo jurídico, porque determina que con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe ser cumplida en un plazo previamente determinado (imperativo del propio interés), quedando sujeta a una prevención, apercibimiento o advertencia para el caso de que no la cumpla en el tiempo dado. De tal manera, la carga procesal es un imperativo para cuyo cumplimiento la normativa se vale del propio interés del sujeto gravado, en tanto su inobservancia –una vez hecha la prevención respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco de un procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir con lo prevenido, en cuyo caso debe quedar claro que el juzgador no puede suplir lo omitido por la parte contumaz (subrogándose en la actividad echada de menos de esa parte), porque toda carga procesal está prevista para el beneficio propio de la parte frente al procedimiento, y porque de no realizarse, tal omisión sólo perjudicaría al omiso.”(Tribunal Registral Administrativo, Voto **015-2008 de las 12:30 hrs. del 14-1-2008**, negritas y subrayados del original)

Así las cosas, este Tribunal concuerda con el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud del modelo de utilidad denominado **MECANISMO FUSIBLE PARA LA UNION ATORNILLADA ENTRE LA VALLA HORIZONTAL Y EL POSTE VERTICAL DE SOPORTE DE LAS BARRERAS METALICAS DE SEGURIDAD PARA CONTENCIÓN DE VEHICULOS DE USO EN LOS MARGENES Y MEDIANAS DE LAS CARRETERAS**, en virtud que la parte no logra subsanar lo prevenido, dentro de los plazos otorgados por Ley, persistiendo en ese sentido las objeciones de fondo de dicha solicitud en cuanto a la falta de claridad y novedad en las reivindicaciones de la 1 a la 16, siendo ello motivo suficiente para confirmar la denegatoria impuesta, conforme

lo dispone el artículo 13, inciso 3 y 4 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Ahora bien en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establecen los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil, por lo que su manifestación este sentido no es acogida.

En virtud de lo anterior y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y no contar con otros alegatos o pruebas que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada, mediante el auto de las ocho horas y treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil trece (v.f 157), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, por lo que este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, y lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **HIERROS y APLANACIONES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos del nueve de abril del dos mil trece, la cual se confirma en todos sus extremos

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira** en representación de la empresa **HIERROS y APLANACIONES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos del nueve de abril del dos mil trece, la cual se confirma. 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.**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55