



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0366-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “USO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
DE HONGOS PARÁSITOS DE INVERTEBRADOS COMO
REPELENTES DEL PICUDO NEGRO DE LA PLATANERA”

UNIVERSIDAD DE ALICANTE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2022-181)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0475-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la **Universidad de Alicante**, domiciliada en Carretera San Vicente del Raspeig, s/n, 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante), España, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:05:54 horas del 16 de junio del 2023.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 25 de abril del 2022, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la Universidad de Alicante, presentó solicitud de inscripción de la patente de invención denominada "USO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES DE HONGOS PARÁSITOS DE INVERTEBRADOS COMO REPELENTES DEL PICUDO NEGRO DE LA PLATANERA"; cuyos inventores son: 1. LÓPEZ LLORCA, Luis Vicente; 2. LÓPEZ MOYA, Federico; 3. LOZANO SORIA, Ana; 4. PICCIOTI, Ugo; 5. LÓPEZ-CEPERO JIMÉNEZ, Javier, todos de nacionalidad española, con domicilio en Carretera San Vicente del Raspeig, s/n, 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) España, quienes cedieron sus derechos al solicitante.

Por auto dictado a las 09:31:43 horas del 19 de julio de 2022, el Registro de Propiedad Intelectual, se previene retirar el aviso correspondiente a efectos de publicarlo en el diario oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional. Asimismo, se advierte que, de no instarse el curso del expediente en el plazo de un mes, se tendrá por abandonada la gestión, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 6867, y 17 del Reglamento 15222-MIEM-J, lo cual fue notificado el 21 de julio de 2022 (visible a folios 29 a 31 del expediente principal).

Mediante resolución de las 14:05:054 horas del 16 de junio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró el abandono de la solicitud y archivo del expediente, en virtud de que el interesado no publicó el edicto correspondiente dentro del plazo de ley establecido,



de conformidad con el artículo 10 inciso 1 y 2 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, y el artículo 17 inciso 1) del Reglamento a dicha ley.

Inconforme con lo resuelto, el 27 de junio de 2023, la señora **María de la Cruz Villanea Villegas** en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Señala que su despacho Ideas Trademarks and Patents, es un despacho legal de abogados que se dedica a temas de propiedad intelectual desde hace 15 años, y que por una actitud mal intencionada y dolosa por parte de funcionarios de su despacho no se cumplió con lo prevenido.

2. Lo acontecido no es un acto de descuido, sino que es un caso fortuito. Es importante denotar y hacer énfasis en la diligencia efectuada para intentar evitar que estos eventos maliciosos ocurran, por cuanto se cuenta en este despacho con tres softwares sofisticados y de un alto costo para el despacho destinados a verificar el cumplimiento de plazos, respuestas y demás necesidades que se dan en consecuencia de la solicitud de registro de una marca o patente, en donde en condiciones normales que no existan actos dolosos como los mencionados, los vencimientos y plazos están plenamente resguardados, aunado a los controles manuales por medio de archivos compartidos con los responsables en donde se busca siempre contar con los frenos y contrapesos suficientes para poder cumplir lo que se exige.



3. El presente asunto le significa a su representada un enorme perjuicio. La resolución de archivo de una solicitud de ingreso de una patente a fase nacional, basada en el no cumplimiento de una publicación de edicto refleja una inmensurable desproporción entre el hecho generador y los efectos de la resolución. La publicación es un mero procedimiento formal de la patente, el cual no influye en el fondo de la decisión de improbar o aprobar la solicitud de ingreso a fase nacional por los requisitos que de novedad y demás que exige nuestra legislación en cuando a los ingresos a fases nacionales.

4. Solicita retrotraer el proceso, en virtud de que lo expresado no constituye ningún perjuicio a terceros, por cuanto sigue siendo un acto puramente personal de su representada. Los requisitos fundamentales para poder efectuar dicha retroacción del acto administrativo se estipulan en que el efecto debe ser en favor del administrado y, en segundo lugar, que dicha retroacción no lesione derechos ni intereses de terceros de buena fe. Como resulta notorio, dicha retroacción no conlleva ningún tipo de afectación ni mucho menos a terceros, por cuanto la misma no ha sido publicada y el expediente sigue en el ámbito privado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto se tiene lo siguiente:

1. El auto de prevención para publicar el edicto de ley fue notificado al apelante el 21 de julio de 2022, al lugar señalado en el escrito de solicitud (visible a folios 29 a 31 del expediente principal).



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

CUARTO. SOBRE EL 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. El Registro de la Propiedad Intelectual, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud de inscripción de la de la patente de invención denominada "USO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES DE HONGOS PARÁSITOS DE INVERTEBRADOS COMO REPELENTES DEL PICUDO NEGRO DE LA PLATANERA", al determinar que en fecha 21 de julio de 2022, se notificó al interesado el edicto correspondiente para su publicación en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional. Sin embargo, considera el a quo que el solicitante no cumplió con el trámite de publicación requerido dentro del plazo correspondiente, por lo que en aplicación del artículo 10 inciso 1 y 2 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), y el artículo 17 inciso 1) de su respectivo Reglamento, N°15222-MIEM-J, los cuales señalan:

Artículo 10. Publicación de la solicitud.

1. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial constate que se han cumplido todos los requisitos referidos en el artículo 9°, párrafo 1, lo notificará al solicitante para que compruebe, dentro



del mes siguiente, el pago de la tasa de publicación de la solicitud.

2. Si en el plazo referido no se comprobara que el pago de la tasa de publicación fue hecho, la solicitud se tendrá por desistida.

[...]

Artículo 17. Publicación de la solicitud

1. En caso de tenerse por desistida la solicitud por falta de pago de las publicaciones, el Registro procederá a efectuar su archivo del modo prescrito en el artículo anterior.

Se logra determinar que la empresa solicitante no realizó la publicación y deja transcurrir el término indicado en el artículo 10 de la Ley de patentes, y por ese motivo el Registro procede con la aplicación de la penalidad establecida.

El apelante en sus agravios expresa que la publicación no se realizó debido a una actitud mal intencionada y dolosa por parte de funcionarios de su despacho, lo cual considera un caso fortuito y no un acto de descuido. Al respecto, tal y como lo reconoce el propio recurrente, no cumplió en tiempo y forma con la publicación del edicto, para lo cual se le concedió un plazo prudencial y conforme a la legislación vigente. Asimismo, a la fecha no consta que la publicación se hubiera efectuado aún fuera del plazo establecido. Además, no resultan de recibo las justificaciones de que fue un acto doloso de un funcionario de su oficina, ya que esto no puede considerarse un caso fortuito, y que responde a un claro descuido del responsable de velar por los plazos de ley por parte de la representación del recurrente.



Por lo anterior, sus manifestaciones en ese sentido resultan totalmente improcedentes, debido a que luego de haber sido debidamente notificado el 21 de julio de 2022, le correspondía estrictamente al solicitante no haber dejado pasar ese plazo (1 mes) sin hacer la publicación de estilo.

Con respecto a lo indicado por el recurrente, en relación con que la publicación es un mero procedimiento formal, el cual no influye en el fondo de la decisión de improbar o aprobar la solicitud de ingreso a fase nacional, y que lo acontecido no constituye ningún perjuicio a terceros; este Tribunal es del criterio de que lo obviado se refiere un acto indispensable dentro del proceso de inscripción de una patente de invención, y no precisamente un mero trámite de procedimiento, como lo quiere hacer ver el apelante.

Se trata de un acto debidamente reglado, de particular importancia e indispensable dentro del proceso de inscripción de una patente de invención, por lo que su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad del artículo 10 de la Ley de Patentes y del artículo 17 de su Reglamento. Por lo que, al dejar transcurrir el tiempo hasta que se cumplió el referido plazo, no queda más para el Registro de instancia que aplicar la penalidad indicada, teniendo por abandonada la solicitud con el consecuente archivo del expediente.

En este sentido, debe tenerse presente que las actuaciones administrativas deben de ajustarse al principio de legalidad y juridicidad de los actos dentro del procedimiento administrativo.



Por otro lado, el apelante invoca los votos 0216-2016 y 0876-2016, dictados por este órgano de alzada, sin embargo, los supuestos de estos votos son totalmente diferentes, dado que en esos asuntos la parte si había cumplido con lo prevenido, por lo cual no guardan relación con el presente caso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la Universidad de Alicante, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la Universidad de Alicante, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:05:54 horas del 16 de junio del 2023, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**



Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 01:57 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/01/2024 11:37 AM

Cristian Mena Chinchilla
Cedeño

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 25/01/2024 01:04 PM

Leonardo Villavicencio

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 25/01/2024 11:40 AM

Priscilla Loretto Soto Arias
Mora

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 10:06 AM

Guadalupe Ortiz

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INVENCIONES NO PATENTABLES
TG. PATENTES DE INVENCION



TNR. 00.38.00

INVENCION

TG. PATENTES DE INVENCION

TNR. 00.38.15