



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0407-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
“ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA PARA CONFORMAR UN SISTEMA
CONSTRUCTIVO MODULAR”**

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-164)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0176-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con ocho minutos del tres de abril de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación planteado por la abogada Silvia María Salazar Fallas, cédula de identidad 1-0622-0930, vecina de Heredia, en su condición de apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, ubicada en San José, San Pedro de Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:35:29 horas del 5 de septiembre de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de abril de 2024, la abogada Silvia María Salazar Fallas, cédula de identidad 1-0622-0930, en su condición de apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, ubicada en San José, San Pedro de Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, solicitó la patente de invención denominada “ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA PARA CONFORMAR UN SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR”.

Por resolución de las 08:42:05 horas del 26 de abril de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, le previene al representante de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, proceda a retirar el edicto de Ley, y realizar la publicación por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta, excepto si el medio señalado para notificaciones es correo electrónico, y comprobar en autos, dentro del mes siguiente a la notificación, el pago de todas las publicaciones relacionadas. Asimismo, deberá aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional, so pena, de tener por desistida la solicitud y archivar el expediente en caso de incumplirse con lo prevenido, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 de la Ley de patentes, y 17 de su Reglamento. Notificación realizada el 6 de mayo de 2024 al correo silvia.salazar@ucr.ac.cr (Folios 46 a 48)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 11:35:29 horas del 5 de septiembre de 2024, procede a declarar el abandono y archivo de la solicitud de la patente de invención, en virtud de no haber cumplido con la prevención realizada. En consecuencia, procede a declarar desistida la solicitud de inscripción de la patente de



invención y ordena el archivo del expediente, de conformidad con el artículo 10 inciso 1) y 2) de la Ley de patentes, y artículo 17 inciso 1) de su Reglamento. Notificación realizada el 5 de septiembre de 2024 al correo silvia.salazar@ucr.ac.cr. (Folio 49 a 51)

Mediante documento adicional del 11 de septiembre de 2024, la abogada Silvia María Salazar Fallas, en su condición de apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, 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. El correo electrónico indicado en la solicitud y designado para recibir notificaciones como solicitante/titular es Proinnova.vi@ucr.ac.cr y el teléfono 2511-5773.
2. La Oficina de Patentes del Registro de Propiedad, notificó la resolución de archivo de las 11:35:29 del 5 de septiembre de 2024, al correo silvia.salazar@ucr.ac.cr.
3. La Oficina de Patentes del Registro de Propiedad, nunca notificó al titular de la solicitud de patente, el auto de las 08:42:05 del 26 de abril de 2024; al correo señalado, como tampoco al correo silvia.salazar@ucr.ac.cr.
4. En la práctica del uso de la herramienta WIPO File, el medio de notificaciones oficial es el que se señala en la sección “Datos del Solicitante/Titular” que es el propietario del derecho sobre la patente, en este caso la Universidad de Costa Rica, y quien debió ser notificado al correo Proinnova.vi@ucr.ac.cr
5. La Oficina de Propiedad Intelectual del Registro Nacional, notifica la resolución de archivo el 5 de septiembre de 2024, al correo silvia.salazar@ucr.ac.cr, un medio que no fue señalado como principal, pero que sí consta en la solicitud; no obstante,



en aplicación supletoria de la Ley de Notificaciones Judiciales, la notificación a otros medios que igual constan, se deben realizar de manera accesoria, agotando en primera instancia el correo oficial, sea el correo Proinnova.vi@ucr.ac.cr; argumento que fue ignorado por el Registro de la Propiedad Intelectual, en la resolución que rechaza el recurso de revocatoria.

6. Existe también una imposibilidad material para el solicitante de establecer cuál es medio principal, entendiéndose que es el primero, sea el del solicitante/titular; como en este caso, y así debió manifestarse de manera expresa en el formulario, lo cual no ocurre. Debido a que si bien esta oficina parte de ese criterio, nunca agotó los medios accesorios.
7. La DIRECTRIZ DRPI-04-2021 de la Dirección de Propiedad intelectual sobre el “Sistema de Recepción en línea de Patentes de Invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales (diseños industriales) y circuitos integrados, WIPO File” si bien señala que debe aportarse un correo electrónico, no señala cuál de todos los correos electrónicos que se solicitan (solicitante/titular, inventores y representante) en el formulario es el oficial, por lo que esta representación a falta de disposición expresa e imposibilidad material de señalar como el principal alguno de estos; continúa argumentando que el medio de notificación principal es el primario, es decir el correo electrónico del solicitante/titular.
8. Su representada considera que la resolución de archivo es sumamente gravosa, contraria a derecho y genera un perjuicio grave para la Universidad de Costa Rica, al haberse encontrado en completa indefensión, toda vez que el auto de prevención de las 08:42:05 del 26 de abril de 2024, nunca le



fue debidamente notificado a su representada; por lo que, existió una imposibilidad material de poder atender lo dispuesto en dicho auto.

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 a la apelante el 6 de mayo de 2024, al medio señalado para el representante en el escrito de solicitud. (folios 48 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. Del análisis del expediente, se observa que en la solicitud de la patente objeto de este recurso, la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA presenta para inscripción la patente de invención denominada “ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA PARA CONFORMAR UN SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR”, y se apersona como apoderada especial la licenciada Silvia María Salazar Fallas, como se desprende del formulario de la solicitud inicial y el poder que consta a folio 44 del expediente principal.



Como parte de procedimiento, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante el auto de las 08:42:05 del 26 de abril de 2024, le previene a la apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Silvia María Salazar Fallas, para que procediera a retirar el edicto de Ley, y realizar la publicación por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en el diario de circulación nacional, y comprobar en autos dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución, el pago de todas las publicaciones y aportar original o copia certificada de la publicación en el diario de circulación nacional; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplirse con lo prevenido se tendría por desistida la solicitud y se procedería con el archivo del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de patentes, y 17 de su Reglamento. La notificación fue realizada por la Oficina de Patentes el 6 de mayo de 2024 al correo silvia.salazar@ucr.ac.cr, que corresponde, como se comprueba en el formulario de solicitud presentado, a la representación de solicitante. El acto de notificación consta de folio 46 al 48 del expediente principal, con resultado exitoso.

Sin embargo, y como parte de sus agravios, la apelante indica que la Oficina de Propiedad Intelectual del Registro Nacional, nunca notificó el auto de las 08:42:05 del 26 de abril de 2024 al solicitante de la patente, que según su decir era el medio señalado para notificaciones. Sobre este punto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación del solicitante, por los siguientes aspectos: primero, se constata del formulario presentado para la solicitud de esta patente, que nunca se indicó de forma expresa cuál de los correos señalados correspondía al medio principal de notificación. Al respecto, y como



bien lo cita la recurrente en su escrito de apelación, el artículo 36 de la Ley de Notificaciones Judiciales, de aplicación supletoria, autoriza la elección de medio si el interesado no lo indica de forma expresa. Así las cosas, avala esta instancia el proceder de la Oficina de Patentes que, en apego a la normativa citada, realiza el acto de notificación al correo de la representación del solicitante, al no existir manifestación expresa del medio principal para recibir notificaciones.

Según lo expuesto, no lleva razón la apelante, toda vez que consta en autos que la notificación se realizó con éxito al correo de la representante y que nunca medió en el formulario de inscripción indicación expresa que el medio para recibir notificaciones sería el de la Universidad de Costa Rica. Además, se acredita que el señor Gustavo Gutiérrez Espeleta en su condición de representante judicial y extrajudicial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, le otorgó poder especial, administrativo y judicial a la licenciada Silvia María Salazar Fallas, para que ejerciera todas las acciones necesarias en su nombre y condición dentro del trámite hasta su registro; conforme se desprende del mandato aportado a folio 44 del expediente principal, por lo que, bien hizo el Registro de instancia, al notificar al correo silvia.salazar@ucr.ac.cr, de la señora Salazar Fallas; como se evidencia a folio 46 del expediente principal.

En consecuencia, se tiene por acreditado el no haberse realizado la publicación dentro del término de ley, y dejar transcurrir el plazo indicado en el artículo 10 incisos 1) y 2) de la Ley de patentes, que establece:

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 9º, 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.

Ello, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 inciso 1) del Reglamento a dicha ley, que establece:

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.

Así las cosas, se logra determinar que la apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Silvia María Salazar Fallas pese haber sido debidamente notificada por dicha instancia administrativa al medio señalado silvia.salazar@ucr.ac.cr, no cumplió con la documentación requerida, sea, aportar original o copia certificada el pago de la tasa de la publicación de la solicitud en el diario de circulación nacional, dejando transcurrir el término indicado, y por ese motivo el Registro procede con la aplicación de la penalidad establecida.

Al respecto, cabe recordar a la recurrente, que en este caso nos encontramos ante un procedimiento debidamente reglado, ya 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*. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398). Su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la misma prevención en caso de que hubiera, o en su defecto como corresponde en este caso, la señalada en el artículo 10 inciso 1) y 2) de la Ley de patentes, y artículo 17 inciso 1) de su Reglamento; numeral que regula el abandono de la gestión, cuando no se cumple dentro de un plazo estipulado.

De ahí que, la caducidad opera de pleno derecho, por lo que, la Administración registral, debe aplicar la penalidad indicada en la norma, teniendo por desistida la solicitud y consecuente archivo del expediente; debido a que el operador jurídico debe proceder conforme al principio de legalidad en la esfera de sus funciones, tal y como de esa manera lo disponen los numerales 11 de nuestra Constitución política y 11 de la Ley general de la administración pública.

En cuanto al agravio de la apelante al indicar que, la Oficina de Propiedad Intelectual del Registro Nacional, nunca notificó el auto de las 08:42:05 del 26 de abril de 2024 al titular de la patente; como tampoco al correo silvia.salazar@ucr.ac.cr., como ya se evidenció, este sí fue debidamente notificado al correo de la representante.

Finalmente, no comparte este Tribunal de alzada, lo indicado por la recurrente sobre la imposibilidad material de indicar en el formulario cuál es el medio principal de notificación y el agotamiento del medio accesorio según el artículo 36 de la Ley de Notificaciones Judiciales. Como bien lo aclara el Registro en la contestación del recurso de revocatoria, el formulario de solicitud cuenta con un espacio de notas, donde el interesado puede indicar sin ningún problema cuál correo



electrónico resulta de su conveniencia para recibir las notificaciones, situación que no se plasmó en la solicitud objeto de análisis. Respecto al agotamiento del medio accesorio, es menester aclarar que este agotamiento aplica cuando el acto de notificación al medio principal resulta infructuoso, que no aplica al caso concreto ya que, como se ha venido indicando a lo largo de esta resolución, la notificación realizada fue tenida por válida al medio electrónico de la representante, por lo que deviene innecesario agotar un medio accesorio.

Por tanto, se concluye que los argumentos planteados por la representación de la Universidad de Costa Rica resultan improcedentes, debiendo ejercer la recurrente Salazar Fallas como apoderada especial de la titular UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, en la presente gestión, con su deber una vez notificada el 6 de mayo de 2024; tal y como le fue conferido su mandato a folio 44 del expediente principal, y respaldado por los numerales 1256 y 1289 del Código Civil. De ahí que, se tenga por bien notificada la prevención de las 08:42:05 del 26 de abril de 2024, así como la resolución de archivo dictada a las 11:35:29 horas del 5 de septiembre de 2024, por el Registro de la Propiedad Intelectual, al correo silvia.salazar@ucr.ac.cr a la luz de la normativa citada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la abogada Silvia María Salazar Fallas, en su condición de apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, 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 abogada Silvia María Salazar Fallas, apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:35:29 horas del 5 de septiembre de 2024, 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA
TG: EXAMEN DE LA MARCA
TNR: 00.42.09

ÁREAS DE COMPETENCIA
TE: RECURSO DE APELACIÓN CONTRAS ACTOS DEL REGISTRO
NACIONAL EN MATERIA SUSTANTIVA
TE: RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES
FINALES DEL REGISTRO NACIONAL
T.G. ATRIBUCIONES DEL TRA
T.N.R. 00.31.37