



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0852-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Diseño Industrial “PAQUETE DE ABERTURA LATERAL MARLBORO” (VERSIÓN BLANCO Y NEGRO)**

**PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A , Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7473)**

**[Subcategoría: Patentes, dibujos y modelos]**

## ***VOTO N° 165-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del quince de febrero de dos mil diez.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, como apoderado especial de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTOS S.A**, sociedad organizada según las leyes de Suiza, domiciliada en Quai Jeanrenaud 3, Che-2000, Neuchatel, Suiza, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del doce de junio del dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de setiembre de dos mil cuatro, el licenciado Erick Montoya Zurcher, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno doscientos cincuenta y tres setecientos veinticuatro, como Gestor de Negocios de la empresa **PHILIP MORRIS**



**PRODUCTOS S.A.**, solicitó la inscripción del Diseño Industrial denominado “**PAQUETE DE ABERTURA LATERAL MARLBORO**” (**VERSIÓN BLANCO Y NEGRO**)”.

**SEGUNDO.** Que una vez verificado el dictamen pericial, por la perito designada por el Centro de Información Tecnológica y Enlace con la Industria del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se dispuso rechazar la invención, por no cumplir con el criterio de Novedad, informe del cual se le dio audiencia al solicitante por el plazo de un mes, para que formulara sus alegaciones, mediante resolución de las catorce horas con treinta y cuatro minutos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

**TERCERO.** Que una vez contestada la audiencia antes dicha por el gestionante, mediante escrito presentado el día ocho de enero de dos mil nueve, haciendo sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la perito designada rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y siete minutos del doce de junio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO (...) Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes... SE RESUELVE: I. Declarar sin lugar la solicitud de Diseño Industrial denominado **PAQUETE DE ABERTURA LATERAL MARLBORO**” (versión blanco y negro)” (...) **NOTIFÍQUESE.***”

**CUARTO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de julio de 2009, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, como apoderado especial de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTOS S.A** interpuso recurso de apelación contra la resolución de las diez horas con cuarenta y siete minutos del doce de junio de dos mil nueve, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni habiendo formulado alegatos ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil nueve.



**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos con los caracteres de probados y no probados.

**SEGUNDO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Al momento de apelar ante el Registro de Propiedad Industrial, el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTOS S.A** la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *solicito revocatoria y en subsidio apelación ante el Tribunal Registral Administrativo a la resolución de las diez horas y cuarenta y siete minutos del doce de junio de dos mil nueve...*” (ver folio 95), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo **26** del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual exige la indicación de los motivos de inconformidad al momento de interponerse el recurso de apelación. Finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 129), desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en



el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción del Modelo de Utilidad denominado **“PAQUETE DE ABERTURA LATERAL MARLBORO” (versión blanco y negro)**”.

Según consta a folios 71 a 82 del expediente, la perito designada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Diseñadora Industrial Karla Burgos Rojas al valorar las características del Modelo Industrial denominado **“PAQUETE DE ABERTURA LATERAL MARLBORO” (versión blanco y negro)**”, resolvió que: *“(...) Por lo tanto, el modelo denominado “Paquete de Abertura Lateral Marlboro ( versión blanco y negro)” no cumple con el criterio de Novedad, ya que en la búsqueda realizada a nivel internacional se pudo constatar que el presente modelo fue divulgado, en la OAMI, antes del plazo de los seis meses de prioridad, citado anteriormente en los artículos del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial... 6. Dictamen del estudio. De conformidad con el resultado del estudio de fondo se ha podido establecer que esta solicitud no cumple con el requisito exigido conforme al criterio de Novedad, citado anteriormente; debido al incumplimiento del plazo de los 6 meses de prioridad, estipulado para los Modelos Industriales en el Convenio de Paris par la Protección de la Propiedad Industrial, por lo tanto se declara **negativo**, para su respectiva protección.”*



Del relacionado dictamen pericial, se dio traslado al recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, alegando dicha parte que su representada estaba en desacuerdo con lo establecido por la examinadora, ya que todas las citas realizadas por la Examinadora no revelan un paquete con todas las características visuales presentes en el diseño de paquete para cigarrillos, en particular, ninguno de ellos muestra un paquete con una unión en el panel lateral menor angosto, que el requisito de novedad aplicado en Costa Rica, es solamente “la novedad local”, es decir, un diseño registrable no debe existir previamente o ser accesible al público en cualquier lugar o mediante cualquier medio antes de la fecha de presentación solamente en Costa Rica (no en ningún lugar en el mundo entero), de esa forma se puede interpretar que pese a que la invención no fue presentada dentro del período de los seis meses de gracia, siendo que carecen del derecho de reivindicar prioridad, su primera presentación de prioridad en cualquier país del Convenio de París, no debe afectar de manera adversa la novedad de una solicitud de diseño en Costa Rica.

Ante el alegato esbozado por el recurrente y el rechazo del Modelo de Utilidad señalado, la perito referida, en respuesta a la oposición expuesta por el representante legal de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTOS S.A** mediante oficio de fecha 09 de junio de 2009 señaló: “(...) *Primero: Fue claramente especificado que la solicitud no cumple con el criterio de Novedad, debido a que en la búsqueda realizada a nivel internacional se pudo constatar que el presente modelo fue divulgado, en la OAMI, en fecha 25 de febrero de 2004, lo cual afecta el plazo de los seis meses de prioridad, en los artículos del Convenio de París... De conformidad con la información expuesta anteriormente; debido al incumplimiento del plazo de los 6 meses de prioridad correspondientes a la solicitud comunitaria número 137849 del 25 de febrero del 2004; y según lo estipulado para los Modelos Industriales en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mantengo mi criterio sobre el resultado del Estudio de Fondo del No. Expediente 7473, por lo tanto se declara **negativo**, para su respectiva protección.*”, razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió denegar la solicitud formulada, pues en definitiva, el criterio del experto, en este caso no controvertido,



resulta de innegable vinculación en esta materia.

**TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es rechazar el ***Recurso de Apelación*** presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTOS S.A**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las diez horas con cuarenta y siete minutos del doce de junio de dos mil nueve, la cual por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

**CUARTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto del 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 interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTOS S.A**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las diez horas con cuarenta y siete minutos del doce de junio de dos mil nueve, la cual por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer se confirma.. Se da



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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.-**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*MSc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE  
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE  
TNR: 00.39.99