



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1350-TRA-PI

Solicitud de nulidad del modelo industrial denominado TAPIAS RÚSTICAS

Industria de Prefabricados en Concreto Inmprefa S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7366)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 438-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del once de mayo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por los Licenciados Roberto Borbón Sartoresi y Manuel Portuguez Benedettini, titulares de las cédulas de identidad números uno-trescientos treinta-cuatrocientos ochenta y cuatro y uno-cuatrocientos treinta y seis-trescientos diecinueve respectivamente, en su condición de apoderados especiales de la empresa Industria de Prefabricados en Concreto Inmprefa S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y siete mil quinientos diez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:12 horas del 30 de octubre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 11 de julio de 2008, el Comerciante Mario Alberto Guzmán Brenes, cédula de identidad 3-236-618, y el Ingeniero Juan Carlos Guzmán Brenes, cédula de identidad 3-290-258, representando a la empresa Industria de Prefabricados en Concreto Inmprefa S.A., solicitan se anule la concesión de categoría de modelo industrial para el diseño



intitulado TAPIAS RÚSTICAS, N° 183, propiedad del Ingeniero Edgardo Chaves Cordero, cédula de identidad 2-489-280.

SEGUNDO. Que una vez trasladada dicha solicitud al titular, éste realiza sus manifestaciones por escrito presentado ante el Registro en fecha 26 de agosto de 2009, luego de lo cual el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:12 horas del 30 de octubre de 2009, dispuso denegar la nulidad solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de noviembre de 2009, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en la idea de que la publicidad dada a la gestión de solicitud de registro del modelo industrial TAPIAS RÚSTICAS a través de la publicación de los edictos fue correcta, ya que, en definitiva, cualquier interesado podrá acceder al expediente y así



imponerse del contenido completo de lo solicitado, deniega la nulidad planteada. Por su parte, los apelantes consideran que hay un vicio de nulidad absoluta por falta de fundamentación, se interpone una excepción de prejudicialidad respecto de un proceso judicial interpuesto ante el Juzgado Contencioso y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, y que al no haberse publicado en el edicto los dibujos según la solicitud presentada sino atendiendo al diseño tal y como se ve ya instalado, configura la nulidad del otorgamiento, ya que se induce en error a los terceros posiblemente interesados en oponerse a tal concesión, haciendo un ofrecimiento de prueba pericial y testimonial.

TERCERO. NULIDAD ABSOLUTA PLANTEADA. PREJUDICIALIDAD EN SEDE ADMINISTRATIVA. OFRECIMIENTO DE PERITAJES Y TESTIMONIOS.

El apelante plantea una serie de alegatos y ofrecimientos a favor de su tesis. Sin embargo, han de ser rechazados. Sobre la supuesta nulidad absoluta por falta de fundamentación de la resolución final, vemos cómo ésta si se encuentra debidamente fundada en las disposiciones de nuestro Ordenamiento Jurídico y en resoluciones administrativas que lo aclaran y complementan, y así fue abordado en la resolución del recurso de revocatoria que se dio en resolución del **a quo** de las 11:08 horas del 18 de noviembre de 2009, considerando tercero. Sobre la prejudicialidad solicitada, dicha figura es de aplicación en procesos de naturaleza judicial y de índole civil y penal, y no respecto de procedimientos judiciales relacionados con administrativos; y si bien la Administración, gracias al principio constitucional de división de poderes, ha de actuar de conformidad se lo ordene una Autoridad Judicial, en el presente asunto, si bien ha quedado demostrado que hay contención a nivel judicial sobre el tema, ninguna autoridad del Poder Judicial ha solicitado que la Administración Registral, llámese Registro de la Propiedad Industrial o Tribunal Registral Administrativo, realice algún acto concreto respecto del presente asunto, y sin dicha orden, mal se haría en retardar la resolución del presente asunto por el mero hecho de existir un juicio pendiente de resolución, a menos que la Autoridad Judicial así lo ordene. Y sobre la prueba pericial y testimonial ofrecida, se descarta por ser el tema un asunto de puro derecho, tal y como se expresó en el considerando



primero de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RÉGIMEN DE NULIDAD DE LOS MODELOS INDUSTRIALES. SOBRE LA NULIDAD SOLICITADA. En nuestro régimen legal debe interpretarse que el otorgamiento de la categoría de modelo industrial a un diseño le concede presunción de validez, pues estamos ante un acto constitutivo, mediante el cual, el Estado, por medio de la Administración Registral, inviste de un derecho de propiedad al titular y le otorga la exclusividad en la explotación.

Las normas aplicables a las patentes de invención en materia de nulidades deben aplicarse supletoriamente a los modelos industriales en lo que proceda, según la disposición contenida en el 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 35 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento). Sobre este tema, el artículo 21 de la Ley de Patentes, en lo conducente, indica: *“Nulidad 1.- El Registro de la Propiedad Industrial, a pedido de cualquier persona interesada, o de oficio, y previa audiencia del titular de la patente, declarará la nulidad de dicha patente, si se demuestra que fue otorgada en contravención de alguna de las previsiones de los artículos 1° y 2° de esta Ley...”*.

De la norma transcrita, se infiere que la nulidad de una patente nunca resulta aparente, y más bien se requiere de prueba del hecho que debió impedir en su momento el otorgamiento de la patente de invención. Además, nuestra legislación optó en su última reforma, por un sistema de **numerus clausus** respecto de las causales de nulidad de las patentes, aplicables también a los modelos industriales, pues hace remisión a las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 2 de la Ley de Patentes taxativamente.

Así las cosas, las causas de nulidad ahí involucradas responden a categorías diferentes,



aunque, siguiendo la doctrina, pueden ser agrupadas de la siguiente forma:

- “1) La patente es nula si la descripción que contiene la invención es insuficiente.*
- 2) La patente es nula si las condiciones de patentabilidad que describe no cumplen con las exigencias de la ley: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.*
- 3) La patente es nula si la invención se encuentra excluida por no ser materia patentable o estar prohibidas expresamente por la ley.”* **(KORS, Jorge Alberto, “Nulidad y caducidad de las patentes de invención y de los modelos de utilidad. Procedimiento administrativo”, en AAVV, Derecho de Patentes, el nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1^{era} reimpresión de la 2^{da} edición, 1999, p. 242).**

Para el caso de los modelos industriales, ha de transponerse a los requisitos de fondo señalados en el punto 2 de la cita doctrinaria, los requisitos propios de esta categoría jurídica, contenidos en el inciso 1) del artículo 26 de la Ley de Patentes, a saber novedad, originalidad y obtención independiente.

Entonces, la declaración de nulidad implica la invalidez del modelo industrial desde su registro, considerándose que nunca cumplió con los requisitos necesarios para ello. Lo anterior, aunque no se indique en la Ley de Patentes expresamente, se colige por aplicación de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone: *“La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.”*

Las nulidades dentro del régimen de patentes y modelos industriales son de carácter absoluto, por lo tanto, el ejercicio de la acción es imprescriptible, tal como se concluye de lo señalado en el artículo 21 inciso 3) de la Ley de Patentes, que permite declararla en cualquier momento antes de su vencimiento.



Realizadas las anteriores precisiones conceptuales, vemos como el presente asunto se centra en el tema del dibujo que acompañó a la publicación, la cual considera el apelante es nula por no ser éste acorde a los presentados con la solicitud inicial, irradiando dicha nulidad al otorgamiento efectuado. Sin embargo, no puede este Tribunal avalar dicha posición. En primer lugar, si bien el dibujo publicado no se corresponde a los dibujos de índole técnica que se presentaron con la solicitud inicial, si corresponde al diseño industrial tal y como se vería una vez instalado. Recordemos que los diseños industriales tienen que ver con las formas, los ornamentos, en fin, con la estética, y éstos aspectos son los que resaltan del dibujo publicado. La solicitud inicialmente se hizo para obtener una patente de invención, por lo tanto se hizo acompañar de dibujos de índole técnica (folios 4 a 7), sin embargo, por escrito recibido en el Registro en fecha 27 de julio de 2004 se realizó una conversión a solicitud de modelo industrial, y en dicho sentido fue que por resolución de las 11:00 horas del 28 de julio de 2004 se le previno, entre otras cosas, “*Aportar 5 representaciones gráficas de diversos ángulos del diseño.*”, requisito para las solicitudes de diseños industriales, y que buscan resaltar esa cualidad estética protegible. Entonces, el dibujo que acompaña a la publicación se refiere a la estética y no a lo técnico, y por ello ningún defecto se puede inferir de dicha publicación. Y es que la publicación es tan solo una guía para que los terceros interesados puedan tener acceso al expediente y de allí determinar la existencia o no de un conculcación a sus derechos, es un medio y no un fin es si misma, y como medio cumplió cabalmente con informar a los terceros interesados la existencia de una solicitud para el otorgamiento de un diseño industrial para una forma estética para tapias, y el dibujo que lo acompañó cumplió con demostrar las cualidades estéticas de dicho diseño, por lo que sí es, de acuerdo con el requisito establecido en la Ley de Patentes, una reproducción del modelo registrado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en denegar la solicitud de nulidad presentada, pues con fundamento en las consideraciones que anteceden los fundamentos de ésta no son procedentes, razón por la



cual, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los Licenciados Roberto Borbón Sartoresi y Manuel Antonio Portugal Benedettini en representación de la empresa Industria de Prefabricados en Concreto Imprefa S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas doce minutos del treinta de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

CONCESIÓN DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.12