



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0487-TRA-PI

Solicitud de inscripción del modelo industrial “Exhibidor panorámico

TABACALERA COSTARRICENSE, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen N° 8549)

Subcategoría: Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 739-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del quince de diciembre del dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por **Olena Khomenko**, mayor, casada una vez, administradora de empresas, pasaporte de la República de Ucrania número E.C. cinco siete tres cinco dos uno, vecina de San José, en su calidad de apoderada generalísima de la empresa **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-dos mil treinta y cuatro, contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y dos minutos del catorce de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

I- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de agosto del dos mil seis, el señor **RODOLFO CASTILLO MONGE**, mayor, casado una vez, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cinco-ciento cuarenta y cinco, en su condición personal solicitó el registro del modelo industrial denominado **“Exhibidor Panorámico”**, en clasificación de diseños 20-02, para proteger un exhibidor de cajetillas de cigarros, panorámico y de doble cara, cuya estructura general puede ser fabricada en madera y melamina.

II- Que habiéndose superado el trámite de publicación de los edictos de ley, sin que en el



término reglamentario se hubieren presentado oposiciones y estando la solicitud en espera del estudio de fondo por parte del perito evaluador, la señora Olena Khomenko interpuso un incidente de nulidad de procedimientos, en representación de las empresas **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, cédula jurídica número tres-ciento uno-cero cero dos mil treinta y cuatro y **MENDIOLA Y COMPAÑÍA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero siete mil setecientos dieciséis.

III- Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas cuarenta y dos minutos del catorce de julio del dos mil ocho, resolvió: “*Rechazar por inadmisibile la incidencia de nulidad de procedimientos presentada por la señora Olena Khomenko en representación de TABACALERA COSTARRICENSE, S.A. y MENDIOLA Y COMPAÑÍA, S.A. (...)*”

IV- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de julio del dos mil ocho, la señora Olena Khomenko, en la condición dicha, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y mediante escrito presentado ante este Tribunal el veinticuatro de octubre del dos mil ocho, por medio de su apoderado especial, Lic. Carlos Corrales Solano, expresó sus agravios.

V- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de relevancia para la solución de esta litis.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Por no haber prueba idónea al respecto, como tales se enlistan los siguientes:

- I- Que la empresa **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, sea la titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el modelo industrial denominado “exhibidor panorámico”, en clasificación de diseños 20-02, para proteger un exhibidor de cajetillas de cigarros, panorámico y de doble cara.
- II- Que la empresa **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, haya finiquitado un contrato con la compañía **DPM CORPORACIÓN PROGRADI Ch-G., S.A.**, cédula jurídica número tres-ciento uno-doscientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y cinco, o con la sociedad **MENDIOLA Y COMPAÑÍA, S.A.**, para el diseño y uso exclusivo de su parte, de un dispensador y exhibidor de cajetillas de cigarros.
- III- Que la señora **Olena Khomenko**, ostente capacidad procesal para representar a la empresa **MENDIOLA Y COMPAÑÍA, S.A.**
- IV- Que la señora **Rocío Gaspar Calvo**, sea representante legal o apoderada de la empresa **DPM CORPORACIÓN PROGRADI Ch-G., S.A.**

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS. El señor Rodolfo Castillo Monge solicitó el día siete de agosto del dos mil seis, el registro a su favor de un modelo industrial, consistente en un exhibidor de cajetillas de cigarros, panorámico y de doble cara. El Registro de la Propiedad Industrial dio curso a la solicitud y los días dieciocho, diecinueve y veinte de setiembre del dos mil seis, se publicaron los edictos de ley, sin que dentro del plazo correspondiente se interpusieran oposiciones, estando actualmente dicho trámite en fase de estudio de fondo, en espera del nombramiento del perito para esos efectos.

El dieciséis de junio del dos mil ocho, se presentó ante el referido Registro, un incidente de nulidad de procedimientos y alegato sobre el fondo, suscrito por la señora Olena Khomenko, como representante con poder suficiente de las empresas **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.** y **MENDIOLA Y COMPAÑÍA, S.A.**, no obstante que la solicitud



sólo consta firmada en nombre de la primera empresa, de la cual se aportó la respectiva personería, no así de la segunda empresa, respecto de la cual no se acreditó poder alguno. Al presentarse la incidencia y en los agravios ante esta Segunda Instancia, en lo que a razones de forma se refiere, se pidió anular todo lo actuado a partir de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta minutos del veintinueve de agosto del dos mil seis, la que ordenó la publicación de edictos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional, por considerar el recurrente que dicho aviso refiere “*a la patente de invención 8549 y no a un modelo industrial*”; además señala, que se hace mención a que la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedaban depositados, resultando luego que no fue posible localizarlos para su análisis y estudio. En cuanto al fondo, se solicita denegar el registro del modelo industrial solicitado, alegando la **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.** que el modelo industrial en trámite de registro es un bien mueble y un intangible de su propiedad, pues ellos habían contratado con la empresa **DPM CORPORACIÓN PROGRADI Ch-G., S.A.** para el diseño y fabricación de exhibidores de cajetillas de cigarros. En consecuencia, se alega que el modelo industrial de marras no es original y nuevo, como lo afirma el solicitante y tampoco es de su propia creación. Justifica el apersonamiento tardío al expediente – fuera del plazo de oposiciones – pues se desconocía del trámite incoado, del cual manifiesta tuvo información por un reclamo pecuniario que hizo el señor Castillo Monge a la **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.** (folio 36 y 37), que sustenta en el argumento de que desde hace veintiocho meses se está utilizando en siete locales comerciales de la empresa de supermercados **INVERSIONES AM-PM, SOCIEDAD ANÓNIMA**, compañía que tiene acuerdos con la **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, un exhibidor y dispensador de cajetillas de cigarros, cuya patente de modelo de utilidad es propiedad intelectual suya (ver folio 36 y 37). En dicha carta el señor Castillo Monge reconoce que fue contratado por la empresa **MENDIOLA Y COMPAÑÍA, S.A.**, sin que durante la vigencia del contrato se estipulara la cesión de derechos derivados de esta clase de propiedad intelectual.

La **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, aporta como prueba (folio 38) copias simples y sin certificar de la Oferta de Servicios que le hiciera **DPM-CORPORACIÓN PROGRADI**



Ch-G., S.A., que es una Agencia de Diseño Industrial, la que indica que “brindará todos aquellos elementos y dispositivos que sean necesarios, y estén a su alcance en diseño y producción, para preparar en coordinación con el personal de la **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, proyectos de desarrollo de productos para el punto de venta, con el fin de identificar claramente las necesidades y alcances deseados del nuevo producto”. En el mismo sentido, se aporta carta de fecha ocho de marzo del dos mil ocho (visible a folio 40), en la cual Rocío Gaspar Calvo, como representante de **DPM CORPORACION PROGRADI Ch-G., S.A.** - aunque no consta esa personería - manifiesta que diseñó en forma exclusiva para esa empresa, un dispensador y exhibidor de cajetillas de cigarros, siendo de la misma la propiedad de los derechos intelectuales. Además, consta una carta de entendimiento, entre ambas empresas, con fecha siete de marzo del dos mil ocho (ver folio 52), en la que confirman la existencia de un convenio verbal sostenido entre ellas, para el diseño del dispensador de cigarrillos relacionado, con la condición de que los ejemplares de los mismos sean fabricados por la empresa diseñadora, para la comercialización, distribución o uso dentro del territorio costarricense, como fuera de él.

CUARTO. SOBRE LA DEFINICIÓN Y LOS REQUISITOS DE LOS MODELOS INDUSTRIALES. La protección de los dibujos y modelos industriales, se encuentra ampliamente difundida a nivel mundial, en parte como consecuencia de que tal protección es requerida por el Convenio de París, según se desprende de su artículo 5 quinquies que señala: “*Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión*”. Conteste con este requerimiento, el artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), dispone en su inciso 1) que: “*Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.*”

Por otra parte, la doctrina ha explicado que: “*se entiende por modelo o dibujo industrial las*

formas o aspectos incorporados o aplicados a un objeto, de manera que le otorga una nueva apariencia o particularidad en su aspecto exterior, independientemente del destino del objeto o producto industrial, que contribuye a hacerlo más agradable y por lo tanto más atractivo para el consumidor. Se dice que se trata del aspecto ornamental o estético de las cosas.”(COTO OROZCO (Ana Grettel), “Nociones básicas sobre los modelos y dibujos industriales” en <http://www.monografias.com/trabajos19/modelos-dibujos-industriales/modelos-dibujos-industriales.shtml>)

De la definición anterior se desprende, que los dibujos y modelos industriales, los cuales pueden aplicarse a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía, hacen que los mismos sean atractivos y atrayentes; por consiguiente, aumentan el valor comercial de los productos, así como su comerciabilidad. De esta forma, contribuyen de manera directa al fomento de la creatividad de los sectores industriales y manufactureros, las artesanías tradicionales y el nacimiento de pequeñas y medianas empresas, favoreciendo en términos generales, la expansión comercial y la explotación de los productos nacionales.

Doctrinariamente, y en muchos casos en la normativa -como ocurre precisamente en el caso costarricense- se tiende a diferenciar entre modelo industrial y dibujo (o diseño) industrial. Al respecto se ha dicho que: *“Esta distinción es válida si se considera que: el modelo es un objeto espacial tridimensional que ocupa un lugar en el espacio, es decir el producto se manifiesta – incorpora- en una nueva forma geométrica que aumenta su aspecto ornamental o estético; el diseño o dibujo industrial, se ubica en una superficie plana y consiste en una combinación de colores líneas, que carece de existencia autónoma ya que se trata de una creación inseparable del producto al que se aplica; en ambos casos con fines estéticos para aumentar su valor respecto de otros similares.”* (COTO OROZCO (Ana Grettel), *ibid.*)

No obstante dicha diferenciación, el régimen legal otorga a ambas categorías idéntica protección, como se colige de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, - en adelante la Ley de Patentes - que en su inciso 1) y 2) nos dice, en lo conducente:



1) *“Para los efectos de la presente ley, se considerará dibujo industrial toda reunión de líneas y colores, modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación ... 2) La protección concedida por la presente ley no comprende los elementos ni las características del dibujo o modelo industrial que sirvan únicamente para obtener un efecto técnico o funcional...”*

Como en el caso de las patentes, a fin de obtener plenamente la tutela que la ley reconoce a favor de los titulares de modelos industriales, es preciso su registro mediante un acto administrativo que otorgue un certificado de modelo industrial (artículo 43, inciso 2 del Reglamento a la Ley de Patentes), aunque ello no se diga expresamente en la Ley. No obstante, lo anterior se infiere de la redacción misma de los artículos, tanto de la Ley de cita como de su Reglamento, pues por ejemplo, el artículo 30 de la Ley de Patentes, establece que el registro de un dibujo o modelo industrial tendrá una duración de diez años, con lo que se entiende que la adquisición del derecho, lo es en virtud de su registro, lo cual es reafirmado por el numeral 44 inciso 2) del Reglamento, que indica que la duración del registro es a partir de la fecha de concesión del mismo.

Para acceder al registro, según se desprende de lo enunciado en el artículo 26 incisos 1) y 2) de la Ley de Patentes, deben satisfacerse al efecto, varios requisitos: los de carácter subjetivo, por cuanto el certificado de modelo industrial debe ser solicitado por una persona con derecho a ello y deben cumplirse los requisitos de procedimiento que la ley establece. Los de naturaleza objetiva, que exigen que sean originales y nuevos y que sean obtenidos de forma independiente. Además, nuestra legislación exige que el modelo no sea contrario al orden público, la moral o las buenas costumbres.

En lo que se refiere a los requisitos subjetivos, el derecho al modelo industrial se determina conforme a la regla del artículo 27 de la Ley en comentario y lo que al respecto se dispone para las patentes, al ser éstas normas supletorias, conforme al artículo 31 de la Ley de Patentes y el

artículo 35 de su Reglamento. En ese sentido, establece el artículo 27:

“Derecho al dibujo o modelos. Transferencia y licencia. El derecho a obtener el registro de un dibujo o modelo pertenecerá a su creador o creadores.

Al respecto será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el artículo 3°.”

El relacionado literal 3, inciso 1) de la Ley de Patentes, nos dice: *“El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor al primer solicitante en el país de origen del invento.”*

Entre las condiciones objetivas, según se desprende de la definición legal adoptada en nuestro ordenamiento, encontramos que en primer lugar, un modelo industrial debe ser original, ello referido a la presencia de una actividad creadora, o lo que es lo mismo, el trazo proveniente del esfuerzo creativo propio de su autor, lo que a su vez le da una fisonomía propia, diferenciada de creaciones anteriores.

Por su lado, hay novedad cuando el aspecto que caracteriza el producto, su creación, no se encuentra ya registrado a nombre de otra persona, o no se encuentra en dominio público antes de la fecha del depósito. Al respecto el Convenio de París en el numeral 4, parte C establece para los dibujos y modelos industriales el plazo de prioridad de seis meses a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud, de forma que si el modelo industrial se hizo accesible al público, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, no será considerado nuevo.

La independencia en la obtención, debe entenderse en el sentido de que no serán protegidos los modelos industriales que hayan sido copiados, o que se originen del diseño realizado por otro.

Existen otras condiciones necesarias para la protección de los modelos industriales, como la *“ornamentalidad”*, sea la apariencia estética especial, que debe ser exterior y visible, es decir, percibida por el sentido de la vista, pues el fin de los modelos industriales es singularizar y



distinguir la apariencia externa y estructural de un producto, para hacerlo más atractivo al público.

Además, se reconoce que otra condición necesaria para la protección de los modelos industriales es la “*industrialidad*”, entendiéndose con ello que, “*los objetos, a los cuales se les aporta el valor estético u ornamental*”... *deben ser concedidos para su utilización o explotación industrial, ello implica que deben ser aplicados a productos de la industria o el comercio. Quedan - por lo tanto - al margen de la protección aquellas obras cuyo autor no ha destinado una aplicación práctica.*” (MITELMAN, p. 4)”. (COTO OROZCO (Ana Grettel), *ibid.*)

QUINTO. SOBRE EL RÉGIMEN DE NULIDAD DE LOS MODELOS INDUSTRIALES.

En nuestro régimen legal debe interpretarse que el otorgamiento de un modelo industrial o un certificado, 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 patentes en materia de nulidades, supletoriamente deben aplicarse a los modelos industriales, en lo que proceda, según la disposición contenida en el artículo 31 de la Ley de Patentes y 35 de su Reglamento. Sobre este tema, el artículo 21 de la referida Ley, en lo conducente, nos 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 1º y 2º de esta Ley...*”

De la norma transcrita, se infiere que el sistema registral en nuestro derecho es atributivo y de allí que la nulidad de una patente nunca resulta “aparente”, requiriéndose en todo caso, de prueba del hecho que destruya la patentabilidad del invento. 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 1º y 2º de la Ley taxativamente. Ahora bien, aunque en la actualidad

no se diga en forma expresa, otra causal sería la que se colige de lo dispuesto en el artículo 3, inciso 1) de la Ley, que se daría cuando el titular de la patente no sea el inventor.

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.” (DE VERGEL (Salvador), “Modelos de Utilidad”, en “Derecho de Patentes”, ob. cit. p. 242)*

La declaración de nulidad implica la invalidez de la patente o del modelo industrial desde el inicio, considerándose que nunca ha tenido los efectos previstos en la ley. Lo anterior, aunque no se indique en la Ley de Patentes expresamente, se colige por aplicación de lo dispuesto por el artículo 844 del Código Civil, el cual dispone: *“La nulidad absoluta, lo mismo que la relativa, declaradas por sentencia firme, dan derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, siempre que la nulidad no sea por lo ilícito del objeto o causa, en cuyo caso no podrá repetirse lo que se ha dado o pagado a sabiendas.”*

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. Lo anterior nos permite interpretar, que procede la declaración de nulidad de una patente o un modelo industrial, no sólo cuando han quedado inscritos, sino incluso cuando se encuentre presentada la solicitud al Registro y esté en procedimiento de autorización. La acción de nulidad, puede entonces, ejercitarse al sustanciar una oposición a la concesión de una patente o modelo industrial, conforme lo regulado en el artículo 12 de la Ley de citas, en relación con el



18 y 42 de su Reglamento, o bien en cualesquiera otra fase procesal.

SEXTO. RESPECTO DE LA NULIDAD ALEGADA EN EL CASO CONCRETO. En el caso que nos ocupa, la señora Olena Khomenko, interpuso un incidente de nulidad de procedimientos y alegato sobre el fondo, en nombre de **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.** y **MENDIOLA Y COMPAÑÍA, S.A.**, invocando dos razones específicas: **a)** Que el modelo industrial solicitado no es propiedad del solicitante, pues no es de su creación, tampoco es original y nuevo, sino que la titularidad corresponde a la empresa **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.** **b)** Que la resolución que ordenó la publicación de los edictos de ley, contiene vicios de forma, que condicionan la validez de todo lo actuado con posterioridad.

Prima facie, este Tribunal observa que el incidente de nulidad presentado en nombre de la empresa **MENDIOLA Y COMPAÑÍA, S.A.** debió haber sido rechazado de plano por carecer de los requisitos de legitimación ad causam activa y falta de capacidad procesal de quien dijo ser su representante. En efecto, respecto de esta parte, no se demostró su interés legítimo, al no constar documento que pruebe la relación contractual que tuvo esta empresa con la **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, o la compañía **DPM-CORPORACIÓN PROGRADI Ch –G., S.A.** Así también, la relación contractual de servicios existente entre el señor Rodolfo Castillo Monge y la referida sociedad **MENDIOLA Y COMPAÑÍA, S.A.**, no quedó debidamente acreditada, pues aunque en la carta que él envió a los apoderados generalísimos de la **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, manifestó que fue contratado laboralmente por esa empresa, no se aportó al expediente, original o copia fehaciente del relacionado convenio de trabajo, respecto del cual, además, se declara que no estipulaba la cesión de derechos derivados de esta clase de propiedad intelectual (ver folio 36). Adicionalmente, la personería de la señora Olena Khomenko, quien dijo ser representante legal de esta empresa, también se echa de menos en los autos, razón por lo que el requisito de la capacidad procesal tampoco fue bien acreditado.

Respecto de la pretensión planteada por **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, por carecer también de prueba idónea que la sustente, la misma debe ser rechazada. Si bien es cierto



se aportaron copias simples – sin certificar y sin firmas – de la oferta de servicios que en principio le extendió la compañía **DPM CORPORACIÓN PROGRADI Ch-G., S.A.** (folio 38 a 48), nunca se aportó prueba fehaciente del contrato definitivo suscrito por ambas partes. En la relacionada oferta se indica que la referida Agencia de Diseño Industrial, *“brindará todos aquellos elementos y dispositivos que sean necesarios, y estén a su alcance en diseño y producción, para preparar en coordinación con el personal de la TABACALERA COSTARRICENSE, proyectos de desarrollo de productos para el punto de venta, con el fin de identificar claramente las necesidades y alcances deseados del nuevo producto”*. Debe hacerse notar que, el objeto de la oferta no es específico para un solo producto, sino que es muy general y programática, no relacionándose en forma concreta en la misma, el exhibidor y dispensador de cajetillas de cigarrillos, objeto de la presente litis.

Por otra parte, en la declaración sin autenticar que hace la señora Rocío Gaspar Calvo (visible a folio 49), como en la “Carta de Entendimiento” (visibles a folio 49 y 52), se manifestó la existencia de un contrato verbal sostenido entre ambas empresas, no obstante, la representación legal de la señora Gaspar Calvo, quien suscribe los documentos en nombre de **DPM CORPORACIÓN PROGRADI Ch-G., S.A.**, no quedó de forma alguna acreditada, por lo que los documentos antedichos no pueden ser validados, a efectos de demostrar la titularidad del derecho intelectual en disputa, y la situación jurídica en la que se encontraba el señor Rodolfo Castillo Monge, en relación con ese contrato. Todo lo anterior nos pone en evidencia, que la prueba documental aportada – por razones de forma y contenido- no logra demostrar una titularidad preferente de la **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, capaz de destruir la presunción de la que goza el solicitante, establecida en el artículo 3 inciso 1), en relación con el numeral 27 de la Ley de Patentes

Debe afirmarse, además, que los alegatos de fondo sobre ausencia de novedad y originalidad que además motivaron la incidencia de nulidad planteada, tampoco pueden ser de recibo, como bien lo resolvió el Registro **a quo**, dado que éste aún no ha hecho pronunciamiento expreso sobre el cumplimiento de estos requisitos, pues al efecto se requiere el criterio técnico del perito y, aún no se ha cumplimentado esta etapa procesal, debiendo además, apreciarse que el plazo para

interponer oposiciones a la concesión del modelo de nulidad, ya había expirado al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Patentes, 18 y 42 de su Reglamento.

Finalmente, en lo que se refiere a los vicios de forma que se invocan en la acción de nulidad planteada, observa este Tribunal que la solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, rogó la inscripción de un modelo industrial y los edictos publicados (ver folios 10, 12 y 13) fue bien confeccionado en el mismo sentido. Aunque hay un error material en la resolución de las quince horas, cuarenta minutos del veintinueve de agosto de dos mil seis, que autorizó la publicación de los edictos -pues se habla de una patente de invención- el contenido de los mismos está correcto – conforme al artículo 41 del Reglamento a la Ley de Patentes- dándose una válida publicidad a terceros para que presentaran sus oposiciones. Adicionalmente, el requisito de la descripción del modelo y su resumen, fueron correctamente satisfechos en la solicitud presentada, constan en el expediente y han sido de acceso al público, además el diseño fue aportado con el nivel técnico apropiado. Así las cosas, no hay motivo de nulidad alguno que declarar en este sentido. Téngase presente, que el rechazo de acción de nulidad planteada, obedece a su improcedencia al no quedar demostradas las causales en que se sustanció, y no en el hecho de haber sido interpuesta fuera del término de oposiciones, pues como se explicó anteriormente, según interpreta este Tribunal, la misma puede ser alegada en cualquier momento.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que en los procedimientos del modelo industrial que se solicitó registrar, no existen vicios que motiven nulidad de lo actuado u otras causales que desvirtúen la titularidad del solicitante sobre el derecho de propiedad relacionado, lo procedente es declarar *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la empresa **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y dos minutos del catorce de julio de dos mil ocho, la cual se confirma, a efecto de que se continúe con el curso del procedimiento, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación presentado por la empresa **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y dos minutos del catorce de julio de dos mil ocho, la cual se confirma, a efecto de que se continúe con el curso del procedimiento, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

-INSCRIPCIÓN DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

-TG: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

-TNR: 00.40.89

-NULIDAD DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

-TG: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

-TNR: 00.40.96