



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0362-TRA-PI

Solicitud de inscripción del modelo industrial “CUBIERTA PARA PARRILLA”

WEBER- STEPHEN PRODUCTS CO., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 8667)

Sección Patentes de Invención, Modelos Industriales

VOTO N° 0837- 2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las once horas, quince minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**, sociedad organizada y existente según las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en doscientos East Daniels Road, Palatine, Illinois sesenta mil sesenta y siete, en contra en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, ocho minutos del quince de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de setiembre de dos mil seis, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en calidad de gestora de negocios, y posteriormente, en su condición de apoderada especial de la empresa **WEBER-STEPHEN**



PRODUCTS CO., solicitó al Registro la inscripción del modelo industrial denominado “**CUBIERTA PARA PARRILLA**”, cuyos creadores son los señores, Adrian A Bruno, Daniel S. Choi, Charles Choi y Leonard Zelek, de nacionalidad estadounidense y vecinos de Illinois, Estados Unidos de Norte América.

SEGUNDO. Que la Registradora a quien le correspondió llevar a cabo la respectiva calificación de dicha solicitud, en fecha doce de diciembre de dos mil seis, le consignó entre otros defectos, que dentro del término de treinta días hábiles, debía de presentarse el respectivo documento de cesión.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las ocho horas, ocho minutos del quince de octubre de dos mil ocho, resolvió tener por desistida la solicitud de inscripción del modelo industrial denominado “ **CUBIERTA PARA PARRILLA**”, y consecuentemente, archivar el expediente, por haber considerado que la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**, no aportó el original o copia certificada del documento de cesión, debidamente legalizado, dentro del término conferido al efecto.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de diciembre de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida en el resultando anterior.

QUINTO. 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 las diligencias, por lo que se dicta 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. Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de la enunciación de hechos probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra de interés para la resolución de este proceso, el siguiente hecho no probado:

Que la empresa **WEBER- STEPHEN PRODUCTS CO.**, haya presentado, debidamente legalizado, el original o copia certificada del documento del contrato de la cesión de los derechos de los creadores del modelo industrial denominado “**CUBIERTA PARA PARRILLA**”, a la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA CONTROVERSIA MOTIVO DE LA APELACIÓN. En el escrito inicial de la solicitud de inscripción del modelo industrial, denominado “**CUBIERTA PARA PARRILLA**”, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de gestora de negocios de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**, manifiesta que los inventores de ese modelo industrial, son los señores Bruno, Adrián A., Choi, Daniel S., Choi, Charles y Zelek, Leonard, sin que se hubiere presentado el documento del contrato de la cesión de los derechos de los creadores del mencionado modelo industrial, debidamente legalizado. Esa omisión provocó que la Registradora, a quien le fue asignado para su estudio la solicitud de inscripción, le previniera, en fecha doce de diciembre de dos mil seis, que debía de presentar el respectivo documento de cesión, dentro del término de treinta días hábiles (ver folio 14) y para dar cumplimiento a lo prevenido, la Licenciada Denise Garnier Acuña, solicitó mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil siete, en el punto 2., se le concediera: “...*la máxima prórroga posible para presentarlos dado que por tratarse de documentos emitidos en el extranjero, así como por el proceso de legalización que debe*



hacerse en el caso de la cesión, no es posible aportarlos en el plazo concedido mediante la resolución arriba mencionada” (ver folio 17), concediéndole el Registro, el plazo de quince días hábiles, según auto emitido a las catorce horas, veinticinco minutos del treinta de mayo de dos mil siete (ver folio 25).

En fecha veintisiete de junio de dos mil siete, la Licenciada Garnier Acuña, aporta fotocopia certificada notarialmente, extendida por el Notario Cristian Calderón Cartín, del documento de cesión de derechos del modelo industrial, denominado “**CUBIERA PARA PARRILLA**” (ver folios 26 a 29), lo que motiva que el Registro **a quo**, mediante auto de las ocho horas, cincuenta y tres minutos del trece de agosto de dos mil siete, le concediera un nuevo plazo de treinta días hábiles, a efecto de que se aporte el original o copia certificada del documento de cesión debidamente legalizado y traducido (ver folio 30). Mediante escrito presentado ante el citado Registro, el diez de setiembre de dos mil siete, la Licenciada Denise Garnier Acuña, aclara que: “...*el documento de cesión fue aportado el 27 de junio del 2007 (...). Tomar en cuenta que el Notario da fe de haber tenido el original a la vista, en atención a la Fe Pública Notarial...*” (ver folio 31). En auto de las catorce horas, treinta y ocho minutos del veintitrés de julio de dos mil ocho, el Registro **a quo**, le comunica a la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**, que previo a confeccionar el edicto respectivo, debe aportar el documento de cesión debidamente legalizado, ya que éste no consta en el expediente, confiriéndole un nuevo plazo de treinta días para dar cumplimiento a este requisito (ver folio 43) y en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, en fecha nueve de octubre de dos mil ocho, indica lo siguiente: “*Asimismo aclaro que el documento de cesión fue aportado debidamente certificado por Notario Público el día 27 de junio de 2007, por lo que el requisito se encuentra debidamente cumplido en este caso. Nótese que el documento fue certificado de conformidad con la fe pública notarial la cual alcanza para darle validez al acto certificado; por lo tanto la solicitud de un documento adicional en ese sentido resulta innecesaria...*”.



La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución de las ocho horas, ocho minutos del quince de octubre de dos mil ocho, declaró desistida la solicitud presentada y el archivo del expediente, con fundamento en que: “...*Habiendo transcurrido el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES otorgado al solicitante mediante resolución de las once horas con tres minutos del doce de diciembre de dos mil seis y de las ocho horas cincuenta y tres minutos del trece de agosto de dos mil siete, las cuales fueron debidamente notificadas personalmente los días trece de diciembre de dos mil siete y quince de agosto del dos mil siete, al no constar en el expediente la legalización solicitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 294 citado, el artículo 9 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley número 6867 y el artículo 16 del Reglamento según lo procedente es tener por desistida la solicitud de inscripción del Modelo Industrial denominado “CUBIERTA PARA PARRILLA”.*”

Por su parte, el representante de la empresa citada, impugnó lo resuelto por el Registro, aduciendo, en términos generales, que el documento de cesión fue debidamente certificado por Notario Público, competencia que se encuentra regulada en las disposiciones que a tal efecto establece el Código Notarial, toda vez que dicha certificación, hace plena prueba de la existencia del contrato de cesión de esa invención, y por lo tanto es válido y eficaz para cumplir con el requisito establecido en nuestra legislación, ya que la legalización consular constituye una cadena de autenticaciones de firmas de las diferentes personas o funcionarios intervinientes, sin que ninguno de ellos, incluyendo al Cónsul de Costa Rica, asuma ninguna responsabilidad sobre el contenido del documento, contrario a la certificación notarial que constituye un documento público, que es válido y eficaz, mientras no sea argüido de falso. Alega además, que la interpretación de las normas debe hacerse en forma integrada y en función de la conservación de los actos, principio que no aplica el Registro **a quo**, ya que interpretar el aporte del documento de cesión solo a la luz del artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública, hace más gravoso el procedimiento para su representada, archivándose una solicitud que a su vez, reivindica un derecho de prioridad de la solicitante, sin que quede posibilidad de solicitar nuevamente la inscripción que se pretende. Al respecto,



cita las resoluciones correspondientes al expediente 6626 de la Sección de Patentes de Invención, la número 1038-2001 de la Dirección Nacional de Notariado, el voto salvado emitido con ocasión de lo resuelto por este Tribunal Registral Administrativo, en el Voto No. 125-2009, así como lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, concluyendo que el ordenamiento jurídico contiene diversas normas que al integrarlas, generan un resultado contrario a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. SOBRE LA EXIGENCIA DEL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN. En relación a este tema, resulta de importancia, traer a colación lo dicho por este Tribunal en el Voto No. 347-2006, de las 9:00 horas del 30 de octubre de 2006, al señalar que:

*“El **trámite de legalización** está regulado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925 y sus reformas que a la letra indican lo siguiente:*

*“**Artículo 80.-**Los certificados y legalizaciones consulares deberán ser expedidos bajo sello del Consulado y **producirán efecto en la República después de legalizada la firma del Cónsul por la Secretaría de Relaciones Exteriores.**” (Lo resaltado no es del original)*

*“**Artículo 81.-** En toda legalización de documentos harán constar los Cónsules la calidad oficial del funcionario o funcionarios públicos que lo hubiesen expedido o con cuya intervención se hubiese perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones.*

Ningún Cónsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto o contenido se ofenda a la República o a sus autoridades.”

Similar regulación a la incluida en los artículos transcritos supra, se encuentra en el numeral 294, inciso a) de la Ley General de la Administración Pública, que regula la



forma en que deben ser presentados los documentos si éstos son extendidos en el exterior, al señalar lo siguiente: “*Artículo 294.- Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente: a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse*” (Lo subrayado y en negrita no son del original).

Es así como de los artículos transcritos supra, se advierte la recurrencia en el requisito del formalismo de legalización consular de los documentos expedidos en el extranjero. Si bien, la política de saneamiento de los actos administrativos, es un imperativo necesario para el debido proceso, ese saneamiento debe responder al control de legalidad, que de acuerdo a los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la citada Ley General de la Administración Pública, todo funcionario está obligado a acatar, en beneficio de la seguridad jurídica, tal y como lo señala en sus agravios el representante de la empresa recurrente, que en nuestro caso, es el propósito inminente del Registro Nacional, respecto de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros, como lo establece el párrafo primero del artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, al disponer, en lo que interesa, lo siguiente: “*El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros...*” , seguridad jurídica que está obligada a garantizar, entre otros, el Registro de la Propiedad Industrial, Dependencia adscrita al Registro Nacional, según el artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional, No. 5695 del 28 de mayo de 1975 y sus reformas, por lo cual participa de las finalidades establecidas para todos los Registros que conforman el Registro Nacional

QUINTO. EN CUANTO AL CASO BAJO EXAMEN. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, señaló que al modelo industrial denominado “ **CUBIERTA PARA PARRILLA**”, se le consignó como defecto, entre otros, que debía de aportarse la respectiva legalización consular del documento de cesión de los derechos de los creadores de dicho modelo, siendo que, pese a que dicho requisito es de evidente exigibilidad, no fue cumplido por la empresa recurrente, toda vez que la certificación notarial extendida por el



Notario Cristian Calderón Cartín, de la fotocopia del original del documento de cesión de derechos del modelo industrial denominado “ **CUBIERTA PARA PARRILLA**”, que consta a folio 28, no puede sustituir en modo alguno, el requisito de legalización, puesto que éste, no sólo garantiza la existencia formal del documento de que se trate, sino que además, es garante del origen, autenticidad y habilitación de la autoridad que en el respectivo país de origen autorizó el documento, mediante la cadena de autenticaciones que muestra como tal dicho documento en el proceso de legalización, en este caso, la cesión de los derechos de los creadores del modelo industrial denominado “ **CUBIERTA PARA PARRILLA**”, a la compañía **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**, elementos que no se encuentran configurados dentro de la potestad certificadora que le otorga al Notario Público, el artículo 110 del Código Notarial, ya que la concurrencia de estos elementos operan únicamente con la legalización, por lo que no lleva razón el apelante en invocar lo resuelto por la Dirección Nacional de Notariado, al existir normas expresas que determinan la exigencia de la legalización para los documentos expedidos en el extranjero, como es el caso de la cesión de los derechos de los creadores del modelo industrial, objeto del presente asunto.

Nótese además, que el plazo de treinta días hábiles concedido para el cumplimiento de la prevención hecha por el Registro, respecto a la presentación del documento de cesión de los derechos de los creadores de ese modelo industrial, debidamente legalizado, sin que la empresa recurrente cumpliera con tal requisito, siendo que más bien dicho plazo, fue prorrogado en diferentes oportunidades, tal y como se especificó detalladamente en el considerando tercero, lo que es fiel reflejo de la negligencia con que actuó la recurrente, al no satisfacerse tal requisito dentro del término conferido al efecto, y habiéndosele concedido prórrogas para su cumplimiento. Así las cosas, lejos de objetarse la prevención hecha por el Registro, respecto al requisito de la legalización, la Licenciada Denise Garnier Acuña, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de febrero de dos mil siete, manifiesta en el punto 2, en lo que interesa, lo siguiente: “... *así como el documento de cesión del diseño, solicito se conceda la máxima prórroga posible para presentarlo dado que por tratarse de documentos emitidos en el extranjero, así como por el*



proceso de legalización que debe hacerse en el caso de la cesión, no es posible aportarlos en el plazo concedido de acuerdo mediante la resolución arriba mencionada” (ver folio 17), aportándose posteriormente, fotocopia certificada por el Notario Cristina Calderón Cartín, del documento de cesión (ver folios 26 a 29). Por consiguiente, las argumentaciones de la empresa apelante, no pueden ser acogidas como fundamento para revocar la resolución que se recurre.

De igual manera, estima este Tribunal que el representante de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTOS CO.**, no lleva razón al invocar lo resuelto en el expediente número 6626 de la Sección de Patentes de Invención, mediante resolución de las 13:20 horas del 17 de mayo de 2005, y el voto salvado de minoría dentro del voto No. 125-2009, por cuanto como en reiteradas ocasiones se ha indicado, cada solicitud de inscripción que se presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial, y que deba conocerla el registrador de la Sección de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, debe ser analizada independientemente, según sea el caso particular, de conformidad con el principio de independencia de lo resuelto previamente, lo cual se ve reflejado en el Voto Salvado de minoría en la sentencia No. 125-2009, toda vez que el mismo hace referencia exclusiva, a la figura de la gestoría oficiosa y la actuación en nombre de una persona física o jurídica mediante el respectivo documento de poder, cuyos requisitos, contenido y efectos legales, no se asemejan en nada, a los del documento de cesión de los derechos de los creadores de un modelo industrial, desvirtuándose así los argumentos de la empresa recurrente, toda vez que la inclusión del artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, opera específicamente para las actuaciones en nombre de una persona física o jurídica, tal y como se señala en el voto salvado: *“...Sin embargo para el caso concreto, puedo observar, que si bien la gestora oficiosa no presentó el poder que allí indica debidamente certificado para cumplir a ese día 19 de octubre con ese requisito, sí lo hizo con posterioridad e incluso se refleja en él la legalización hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, trámite que resulta al día de hoy excedente conforme al artículo 82 bis de la Ley de Marcas, pero que en el tiempo de cumplimiento de la prevención 19 de*



octubre de 2007, era exigido por el Registro de la Propiedad Industrial como por este Tribunal, constituyéndose un requisito indispensable para poder proseguir con el procedimiento...”.

En definitiva, vemos cómo en razón del cumplimiento del principio de legalidad al que se hizo referencia supra, el Registro de la Propiedad Industrial actuó en su estricto resguardo, por medio de la verificación de los requerimientos establecidos al efecto y determinando la ausencia de la legalización del documento de cesión de los derechos de los creadores del modelo industrial denominado “**CUBIERTA PARA PARRILLA**”, a la empresa apelante.

SEXO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, apoderado especial de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**, en contra de la resolución emitida por Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, ocho minutos del quince de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, apoderado especial de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**, en contra de la resolución emitida por Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, ocho minutos del quince de octubre de dos mil ocho, la cual 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

-TG: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

-TNR: 00.40.89

-TG: REQUISITOS DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

-TNR: 00.40.96