



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0395-TRA-PI

Solicitud de inscripción del modelo industrial “CUBIERTA PARA PARRILLA”

WEBER- STEPHEN PRODUCTS CO., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 8666)

Sección Patentes de Invención, Modelos Industriales

VOTO N° 838- 2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las once horas, veinte 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 Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cinco minutos del dos de febrero de dos mil nueve.

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 Bruno, Adrian A., Choi, Daniel S., Choi, Charles y Zelek, Leonard, todos 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 once de octubre 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, debidamente legalizado, sin que la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.**, cumpliera con dicho requisito.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las ocho horas, cinco minutos del dos de febrero de dos mil nueve, 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, interpuso el diecisiete de marzo de dos mil nueve, vía fax, recurso de apelación contra la resolución referida en el resultando anterior, presentándose ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de marzo de dos mil nueve el escrito original.

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: **UNICO:** Que la empresa **WEBER- STEPHEN PRODUCTS CO.**, haya presentado, debidamente legalizado, el original o copia certificada del documento de cesión de los derechos de los creadores del modelo industrial denominado “**CUBIERTA PARA PARRILLA**”, que realizaron los señores Adrián A. Bruno, Charles Choi, Daniel S. Choi y Leonard Zelek, 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 once de octubre de dos mil seis, entre otros, que se debía de presentar el respectivo documento de cesión, debidamente legalizado, dentro del término de treinta días hábiles (ver folio 23) 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 lo que interesa, se le concediera: “...*la máxima prórroga posible para presentarlo dado que por tratarse de un documento emitido en el extranjero, así como por el proceso de legalización que*



debe hacerse, no es posible aportarlo en el plazo concedido mediante la resolución arriba mencionada” (ver folio 26), concediéndole el Registro, el plazo de treinta días hábiles, según auto emitido a las dieciocho horas, quince minutos del veinte de noviembre de dos mil ocho (ver folio 40). En fecha veintiuno, vía fax, y posteriormente mediante escrito presentado el veintidós ambos del mes de enero de dos mil nueve, el Licenciado Claudio Murillo Ramírez contesta la prevención hecha, indicando que respecto al requisito del documento de cesión, solicita tenerlo por cumplido, de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 2 del Convenio de París y 15.1.8 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, toda vez que el requisito de presentación del documento de cesión y su legalización, es un requisito más gravoso que el aplicado a los demás nacionales de países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, del que tanto nuestro país como Estados Unidos son miembros, por lo que si bajo el PCT no es exigido el requisito de la cesión y mucho menos su legalización, aplicar una regla diferente a otros solicitantes, así sea mediante una solicitud nacional, atenta contra el principio de trato nacional que rige en normas internacionales (ver folios 41 a 60), lo que motivó que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución dictada a las ocho horas, cinco minutos del dos de febrero de dos mil nueve, declare el abandono de la solicitud presentada y el archivo del expediente.

Por su parte, el representante de la empresa citada, impugnó lo resuelto por el Registro, aduciendo, en términos generales, los alegatos sostenidos ante el Registro a quo y argumentando que interpretar y aplicar los requisitos únicamente al amparo de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad hace más gravoso el procedimiento para su representada, al ordenarse archivar una solicitud que a su vez reivindica un derecho de prioridad de la solicitante, sin que quede posibilidad de presentar nuevamente la inscripción que se pretende. Al respecto, cita la resolución correspondiente al expediente 6626 de la Sección de Patentes de Invención, y solicita como prueba, se llame a rendir declaración al Licenciado Cristian Mena Chinchilla, Subdirector del Registro de la Propiedad Industrial, para que indique en cuáles solicitudes tramitadas en nuestro país bajo el sistema PCT se ha solicitado la legalización del documento de cesión de derechos por parte de los inventores a favor de las



solicitantes, concluyendo que el fin del Registro es inscribir los documentos, sin embargo, en el presente asunto existen en el expediente suficientes elementos para tener por cumplido el fin de la normativa vigente, aduciendo 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 Y LA IMPROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD 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, 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 del 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.

Así las cosas, este Tribunal comparte lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, al tener por desistida y consecuentemente, archivado el expediente de la solicitud de inscripción del modelo industrial denominado “**CUBIERTA PARA PARRILLA**”, toda vez que de los documentos que constan en el expediente, se constata que el representante de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTOS CO.**, no cumplió con la prevención hecha por la Registradora del Registro de la Propiedad Industrial a quien le correspondió el análisis de la solicitud de inscripción del modelo objeto del presente asunto, respecto a la legalización del documento de cesión que hacen los señores Adrian A. Bruno, Daniel S. Choi, Charles Choi y



Leonard Zelek, a la empresa apelante. Nótese que tal requisito de legalización no puede ser sustituido en modo alguno por otro, tal y como lo pretende la empresa recurrente, al querer que bajo el amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que es un procedimiento para solicitar la inscripción de una patente a nivel internacional, la declaración sobre el derecho del solicitante y en este caso el de los inventores en el petitorio, que bien puede ser un formulario impreso o presentarse en forma de impresión de ordenador, sustituya la legalización del documento de cesión, toda vez que ésta 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.** De ahí que, conforme a lo dispuesto por el artículo 9, inciso 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y 5 inciso 5) de su Reglamento; artículo 294 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública y 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, al incumplirse con lo prevenido, y 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, lo procedente es tener por desistida la solicitud de inscripción que nos ocupa.

Observe el solicitante que las patentes pedidas por medio del procedimientos PCT, sí aportan el documento de cesión de los derechos de invención y esto lo hacen en el petitorio, pero una vez entrado a fase nacional, si el operador jurídico tiene duda razonable sobre ese documento, o por alguna circunstancia no consta en el petitorio, la Administración Registral puede solicitarlo, sólo que el interesado no debe ajustarse a la Ley nacional, en cuanto a la legalización de ese documento, por así disponerlo la normativa internacional.

El principio de trato nacional contemplado en el artículo 2 del Convenio de París, confiere la misma protección de la propiedad industrial a todos los países de la Unión, siempre y cuando



cumplan “las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”, tal como en este caso se está resolviendo, sea no lo exime de ningún requisito, solo que ante un procedimiento igual el trato es igual, y en este caso no se olvide, es una *patente nacional*.

Nótese además, que el plazo de treinta días hábiles concedido para el cumplimiento de la prevención hecha por la Registradora a quien le correspondió el análisis de la solicitud de inscripción del modelo industrial en estudio, respecto a la presentación del documento de cesión de los derechos de los creadores de ese modelo industrial, debidamente legalizado, fue notificada el día trece de diciembre de dos mil seis, plazo que venció ineludiblemente, 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 con 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 la Registradora, 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, solicita la concesión de una prórroga para presentar la legalización del documento de cesión (ver folio 26).

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, y el voto salvado de minoría dentro del voto No. 125-2009, así como la pretensión de que el Licenciado Cristian Mena Chinchilla, Subdirector del Registro de la Propiedad Industrial, sea llamado a rendir declaración, 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 el voto 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 que hicieron los creadores del modelo industrial denominado “**CUBIERTA PARA PARRILLA**”, a la empresa apelante.

QUINTO. 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cinco minutos del dos de febrero de dos mil nueve, la cual 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 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cinco minutos del dos de febrero de dos mil nueve, 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

El que suscribe, Luis Jiménez Sáncho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la jueza Priscilla Loretto Soto Arias, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



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