

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0735-TRA-PI

Solicitud de inscripción del modelo industrial “CONFIGURACIÓN APLICADA A LA CABINA”

**VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.,
apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 8272)

Sección Patentes de Invención, Modelos Industriales

VOTO No. 1223- 2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las nueve horas, diez minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Estrada Marginal Vía Anchieta, Km 23,5 Ala 17-Demarchi-São Bernardo do Campo-SP, Brasil, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, dieciséis minutos del quince de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de marzo de dos mil seis, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades



indicadas al inicio primeramente como gestor de negocios y posteriormente como apoderado especial de la empresa **VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**, solicitó al Registro la inscripción del modelo industrial denominado “**CONFIGURACIÓN APLICADA A LA CABINA**”, cuyo creador es el señor Roland Faller, ciudadano alemán, domiciliado en D-3180 Wolfsburg, Alemania.

SEGUNDO. Que la Registradora a quien le correspondió llevar a cabo la respectiva calificación de dicha solicitud, en fecha siete de marzo 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, y mediante auto de las quince horas, treinta minutos del cuatro de junio de dos mil ocho, la funcionaria registral le previno nuevamente al representante de la empresa **VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**, que dentro del término de treinta días hábiles, debía de aportar el documento de cesión en el conste que el inventor, señor Roland Faller cede sus derechos de invención a la compañía VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, sin que se cumpliera con dicho requisito.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las trece horas, dieciséis minutos del quince de abril de dos mil nueve, resolvió tener por desistida la solicitud de inscripción del modelo industrial denominado “**CONFIGURACIÓN APLICADA A LA CABINA**”, y consecuentemente, archivar el expediente, por haber considerado que la empresa **VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**, 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa solicitante, interpuso el diecinueve de mayo de dos mil nueve, recurso de apelación 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 el Juez Jiménez Sancho, 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: **ÚNICO:** Que la empresa **VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**, haya presentado, debidamente legalizado, el original o copia certificada del documento de cesión de los derechos del creador del modelo industrial denominado **“CONFIGURACIÓN APLICADA A LA CABINA”**, que realizó el señor Roland Faller a la empresa **VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT**.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA CONTROVERSI MOTIVO DE LA APELACIÓN. En el escrito inicial de la solicitud de inscripción del modelo industrial, denominado **“CONFIGURACIÓN APLICADA A LA CABINA”**, el Licenciado **Víctor Vargas**

Valenzuela, en su condición de gestor de negocios de la empresa **VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**, manifiesta que el inventor de este modelo industrial es el señor Roland Faller sin que se hubiere presentado el documento del contrato de la cesión de los derechos del creador 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 siete de marzo de dos mil seis, entre otros, que se requería de la presentación del respectivo documento de cesión, debidamente legalizado, dentro del término de treinta días hábiles (ver folio 45). Mediante escrito presentado por el Licenciado **Vargas Valenzuela** ante el Registro de la Propiedad Industrial con fecha seis de junio de dos mil seis, se indica, entre otros aspectos, que acompaña copia del documento de cesión otorgado por la empresa Volkswagen Aktiengesellschaft, a favor de la solicitante **VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.** (ver folio 49), y mediante auto de las quince horas, treinta minutos del cuatro de junio de dos mil ocho, la Registradora le previene a la empresa solicitante, sobre la presentación del “... *documento de Cesión en el cual conste que el inventor (ROLAND FALLER) cede sus derechos sobre la invención a VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT...*”, concediéndosele un nuevo plazo de treinta días (ver folio 78). En fecha veinticinco de julio de dos mil ocho, el Licenciado **Vargas Valenzuela** contesta la prevención hecha, indicando que ese documento ya fue presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el cual el señor Faller cedió los derechos sobre su invención a **VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT**, la cual a su vez los cedió a la empresa apelante (ver folio 79), lo que motivó que en auto de las catorce horas, once minutos del diecisiete de febrero de dos mil nueve, la Registradora le indica al representante de la empresa apelante, que el documento de cesión del señor Roland Faller a la empresa **VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAF**, no consta en el certificado de prioridad depositado el día seis de junio de dos mil seis, concediéndole un nuevo plazo de 30 días, prevención que no fue cumplida, toda vez que mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil nueve, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, manifiesta entre otras cosas, que no se está en la obligación

de presentar un documento de cesión del inventor de la solicitud a su favor, pues a la fecha del depósito en nuestro país, ya la sociedad **VOLKWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**, era la propietaria de dicha solicitud de patente, además que la cesión del inventor quedó acreditada con la presentación del certificado de prioridad que se depositó ante ese Registro (ver folio 89), lo que motivó que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución dictada a las trece horas, dieciséis minutos del quince de abril de dos mil nueve, declaró el abandono de la solicitud presentada y el archivo del expediente.

Por su parte, el representante de la empresa citada, en su expresión de agravios, impugnó lo resuelto por el Registro, aduciendo, en términos generales, los alegatos sostenidos ante el Registro **a quo** y argumentando que no es dable la aplicación literal del artículo 6, inciso 3 de la Ley de Patentes a las solicitudes de patentes o modelos, pues tanto el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, como la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), se le confirieron ventajas a los solicitantes de patentes, de no presentar un documento de cesión legalizado y autenticado, para acreditar la cesión de los inventores de las solicitudes de patentes a favor de las empresas solicitantes, ya que es suficiente con la mención del inventor en el documento de prioridad, pues esta ventaja se extendería a todos los solicitantes de patentes y modelos de nuestro país, como una extensión del beneficio concedido a los solicitantes de patentes PCT.

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, 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 **“CONFIGURACIÓN APLICADA A LA CABINA”**, toda vez que de los documentos que constan en el expediente, se constata que el representante de la empresa **VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**, 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 hace el señor Roland Faller a la empresa VOLKSWAGEN AKTIENGESELLCHAFT. Nótese que tal requisito de legalización no puede ser sustituido en modo alguno por otro, tal y como lo pretende la empresa recurrente, al pretender 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 del inventor 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 del creador del modelo industrial denominado **“CONFIGURACIÓN APLICADA A LA CABINA”**, a la compañía **VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT**. 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 del creador 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, sólo 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 del creador de ese modelo industrial, primeramente a la empresa

recurrente y posteriormente, a la empresa VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, debidamente legalizado, transcurrió de sobra, sin que la empresa recurrente cumpliera con tal requisito, siendo que más bien dichos plazos, fueron prorrogados 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.

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 hizo el creador del modelo industrial denominado “**CONFIGURACIÓN APLICADA A LA CABINA**”.

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 **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, dieciséis minutos del quince de abril 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 2° 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, dieciséis minutos del quince de abril 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.***

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:

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