

EXP: 09-002712-1027-CA

RES: 000883-F-S1-2011

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del veintiocho de julio de dos mil once.

Proceso de conocimiento de trámite preferente establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta del Segundo Circuito Judicial de San José, por **INGENIERÍA DEL CONCRETO SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Francisco Ulibarri Pernus, ingeniero mecánico, vecino de Asunción de Belén, Heredia; contra el **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, representado por su presidente Luis Jiménez Sancho; **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL**, representada por su apoderado general judicial, Dagoberto Sibaja Morales y contra el **ESTADO**, representado por su procuradora adjunta, Guisell Jiménez Gómez, soltera. Figura además, como apoderado especial judicial de la parte actora, el licenciado Carlos Alberto Ramírez Aguilar; del Tribunal, el licenciado Juan Carlos Valverde Alpízar, vecino de San Ramón de la Unión, Cartago y por la Junta, los licenciados Hazel Jiménez Zamora, vecina de Tres Ríos, Luis Enrique Castro Fonseca, Diana Chinchilla Nuñez, divorciada y Marcela Arroyo Fonseca. Las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de San José.

RESULTANDO

1. Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, La parte actora estableció proceso de conocimiento de trámite preferente, a fin de que en sentencia se declare: *"1) Se acoja la Medida Cautelar solicitada y se notifique al Registro de la Propiedad Industrial. 2) Se declare la nulidad del Voto 677-2008 de las doce horas con diez minutos del diecinueve de noviembre del año dos mil ocho, dictado por el Tribunal Registral Administrativo por violación de Ley por desaplicación violentando el Principio de Legalidad. Solicito además anular todos los demás actos que dependan de ella. 3) Se declare la vigencia del Modelo de Utilidad 192 denominado CONJUNTO DE BLOQUE FORMALETA DE COLUMNA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN ANCHOS DE DOCE QUINCE Y VEINTE CENTIMETROS, hasta el día 6 de junio del año dos mil dieciocho, conforme lo establece el artículo 30 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. 4) Se declare y reconozca el derecho preferente del uso por espacio de diez años del modelo de utilidad 192 que es conjunto de bloque formaleta de columna para construcción de vivienda y edificaciones en anchos del doce quince y veinte centímetros de conformidad con la inscripción, y por el plazo de ley. 5) Se condene en costas."*

2. La audiencia de medida cautelar se efectuó a las 8 horas 45 minutos del 15 de abril de 2010 y el Juez Tramitador José Martín Conejo Cantillo, en sentencia de las 13 horas 30 minutos del 18 de mayo de 2010, resolvió: "Se declara con lugar la medida incoada por el actor y en consecuencia ampliar el plazo de vigencia del modelo de utilidad 192 concedido mediante resolución de las quince horas con treinta y cinco minutos del seis de

junio del dos mil ocho hasta el dictado de la sentencia de fondo del presente asunto.”

3. El representante del Tribunal contestó conforme a su líbello de folios 177 al 188 e interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación ad casual activa y pasiva.

4. La procuradora contestó negativamente interpuso las excepciones de falta de derecho y falta de interés. Así como, la expresión genérica de “sine actione agit”

5. El Tribunal contestó de acuerdo a su escrito de folios 206 al 212 y opuso las excepción de falta de derecho y la defensa de defectos no subsanados que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo.

6. La audiencia preliminar se efectuó a las 8 horas 5 minutos del 18 de junio de 2010, oportunidad en que todos las partes hicieron uso de la palabra.

7. El Tribunal Contencioso Administrativo, integrada por los Jueces Marianella Álvarez Molina, Cynthia Abarca Gómez y Jorge Leiva Poveda, en sentencia n.º 2526-2010 de las 8 horas del 2 de julio de 2010, dispuso: "*Se rechazan las defensas de falta de legitimación activa y pasiva, y de falta de interés actual. **Se rechaza la excepción de falta de derecho** y en consecuencia, se declara con lugar la demanda interpuesta por la empresa Ingeniería del Concreto Sociedad Anónima contra el Estado, la Junta Administrativa del Registro Nacional y el Tribunal Registral Administrativo, **teniéndose por denegada en lo indicado expresamente: 1) Se declara la nulidad parcial** del voto 677-2008 dictado por el Tribunal Registral Administrativo, a las doce horas diez minutos del diecinueve de noviembre del*

dos mil ocho, y de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas y treinta y cinco minutos, **únicamente** en cuanto establecen que el plazo de protección de 10 años del modelo de utilidad 192, denominado "Conjunto Bloque Formaleta de Columna para la Construcción de Viviendas y Especificaciones en Anchos de Doce; Quince y Veinte Centímetros", se computa a partir de la presentación de la solicitud de inscripción ante el Registro de la Propiedad Industrial y por ende, que dicho plazo de protección del Modelo de Utilidad 192 estará vigente hasta el treinta y uno de octubre del dos mil diez, ello por cuanto, los aspectos antes indicados, resultan sustancialmente contrarios a lo dispuesto en los artículos 11, 39, 47 y 121 inciso 18 de la Constitución Política; 6, 11, 140, 132, 133, 136 y 158 de la Ley General de la Administración Pública, 26.3 y 62.2 del ADPIC; 11 y 30 de la Ley 6867 y a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.

2) La declaratoria de invalidez parcial del voto número 677-2008 del Tribunal Registral Administrativo y de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y cinco minutos del seis de junio del dos mil ocho, **no afecta los demás extremos resueltos en dicho pronunciamiento.** **3)** A consecuencia de la declaratoria de nulidad parcial de los actos impugnados, y a fin de garantizar el derecho de propiedad intelectual de la empresa actora y los principios de publicidad registral y de seguridad jurídica, lo debido es devolver el presente asunto a la Administración demandada -específicamente al Registro de la Propiedad Industrial- a efectos de que se pronuncie de manera expresa sobre el plazo de vigencia del Modelo de Utilidad número 192. Para ello, deberá dictar su conducta dentro de los

límites fijados en este fallo, que consisten en: **a)** El expediente de concesión número 192 (ciento noventa y dos), correspondiente al Modelo de Utilidad denominado "Conjunto Bloque Formaleta de Columna para la Construcción de Viviendas y Especificaciones en Anchos de Doce; Quince y Veinte Centímetros", tendrá una vigencia de DIEZ AÑOS contados a partir de la fecha de su inscripción, sea, el seis de junio del dos mil ocho, lo que implica, que estará vigente y efectivo hasta el SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; **b)** Una vez firme esta sentencia, deberá publicarse la reseña de estilo en el Diario Oficial La Gaceta, en la cual, deberá indicarse el nuevo plazo de vigencia del MU 192 y deberá extenderse un nuevo certificado a la empresa Ingeniería del Concreto Sociedad Anónima, con indicación del nuevo plazo de vigencia del MU 192, y con copia del resumen y diseños, todo debidamente autenticado por el Registro; **c)** Una vez firme esta sentencia, deberá inscribirse en el Libro de Modelos Industriales, Diseños y Modelos de Utilidad, la nueva resolución que dicte el Registro de la Propiedad Industrial, conforme a lo ordenado en esta sentencia; **d)** De lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial deberá informar a la Jueza Ejecutora de este Tribunal, en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la firmeza de esta sentencia. **4)** Se declara que el Registro de la Propiedad Industrial, **incurrió en una conducta omisiva** contraria a lo dispuesto en los artículos 11, 41 y 47 de la Constitución Política; 62.2 del ADPIC; 11, 127, 222 inciso 1), 225 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública; 11, 13, 17 incisos 2 y 3, 30 de la Ley número 6867, **ya que por causas no imputables a la empresa actora, resolvió por acto final el procedimiento de inscripción del Modelo de Utilidad** denominado

*"Conjunto Bloque Formaleta de Columna para la Construcción de Viviendas y Especificaciones en Anchos de Doce; Quince y Veinte Centímetros", **siete años y ocho años después de haber sido presentada la solicitud ante el registro. 5)** Que en razón de lo anterior, se ordena al Presidente de la Junta Administrativa del Registro Nacional, iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las omisiones que provocaron las conductas contrarias a derecho que se declaran en esta sentencia. Sobre lo actuado, deberá rendir informe a la Jueza Ejecutora de este Tribunal, en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia. **6)** Se ordena mantener las medidas cautelares ordenadas por el Juez Tramitador de este Tribunal, mediante resolución número 1367-2010 dictada de manera oral el quince de abril del dos mil diez, en el sentido de "ampliar el plazo de vigencia del modelo de utilidad 192 concedido mediante resolución de las quince horas treinta y cinco minutos del dos mil ocho", **modificándolas únicamente en cuanto al plazo de vigencia, el cual, se extenderá hasta tanto esta sentencia no adquiera firmeza. 7)** Se condena de manera solidaria al Estado, a la Junta Administrativa del Registro Nacional y al Tribunal Registral Administrativo, el pago de ambas costas a la parte actora, las que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de este Tribunal."*

8. Separadamente los representantes de las entidades demandadas formulan recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoyan para refutar la tesis del Tribunal.

9. En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

CONSIDERANDO

I. El 31 de octubre de 2000, la empresa Ingeniería del Concreto Sociedad Anónima (en adelante, Ingeniería del Concreto) gestionó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción del modelo de utilidad denominado "*Conjunto Bloque Formaleta de Columna para la Construcción de Viviendas y Especificaciones en Anchos de Doce, Quince y Veinte Centímetros*". Los días 18, 19 y 20 de junio de 2001 se publicaron los respectivos avisos en las Gacetas números 116, 117 y 118; de igual manera, el 22 de ese mes en el periódico El Heraldó. El 17 de noviembre de 2003, la Arquitecta Dinorah Bejarano Orozco, en su condición de perita evaluadora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, emitió su criterio en torno al indicado modelo de utilidad, concluyendo que cumplía los requisitos de nivel inventivo, novedad y aplicación industrial previstos en el artículo 2 de la Ley no. 6867, "*Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad*" (en lo sucesivo, Ley de Patentes). En escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de junio de 2008, Ingeniería del Concreto hizo ver que, a ese momento, no existía decisión alguna en torno a su solicitud, por lo que requería el pronunciamiento respectivo. En resolución de las 15 horas 35 minutos del 6 de junio de 2008, el Subdirector del Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes, dispuso, sin responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad, concederle a dicha empresa el modelo de

utilidad requerido, conforme al resumen y diseños que quedaban depositados en el expediente de concesión n.º 192. Indicó que estaría vigente y efectivo hasta el 31 de octubre de 2010. El día 23 de ese mes y año Ingeniería del Concreto formuló recurso de apelación. En voto no. 677-2008 de las 12 horas 10 minutos del 19 de noviembre del mismo año, el Tribunal Registral Administrativo lo declaró sin lugar, dando por agotada la vía administrativa.

II. El 28 de octubre de 2009 el apoderado especial judicial de Ingeniería del Concreto formuló esta demanda en contra del Estado, la Junta Administrativa del Registro Nacional y el Tribunal Registral Administrativo. Solicita se declare la nulidad del voto n.º 677-2008, emitido por el tercero, a las 12 horas 10 minutos del 19 de noviembre de 2008. Además, requiere la nulidad de los actos dependientes de él. Asimismo, pide se declare la vigencia del Modelo de Utilidad 192 denominado "*Conjunto de Bloque de Formaleta de Columna para Construcción de viviendas y edificaciones en anchos de doce, quince y veinte centímetros*" hasta el 6 de junio de 2018, conforme lo establece el numeral 30 de la Ley de Patentes. De igual manera, se declare y reconozca el derecho preferente de su poderdante a su uso por espacio de 10 años. Por último, requiere se condene solidariamente a la parte demandada al pago de las costas del proceso. Los representantes de los tres codemandados, en forma separada, aceptaron unos hechos y rechazaron otros. Opusieron las defensas de falta de: legitimación ad causam activa y pasiva, interés y derecho; defectos en la demanda no subsanados oportunamente, los cuales impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo (rechazada interlocutoriamente); así como la expresión genérica "*sine actione agit*". El Tribunal las rechazó. En

consecuencia, declaró con lugar la demanda en los siguientes términos: 1) Anuló, parcialmente, el voto del Tribunal Registral Administrativo n.º 677-2008 de las 12 horas 10 minutos del 19 de noviembre de 2008. En igual sentido, la del Registro de la Propiedad Industrial, de las 15 horas 35 minutos del 6 de junio de 2008, solo en cuanto establecen que el plazo de protección de 10 años del modelo de utilidad 192, denominado "*Conjunto Bloque Formaleta de Columna para la Construcción de Vivienda y Especificaciones en Anchos de Doce; Quince y Veinte Centímetros*", se computa a partir de la presentación de la solicitud de inscripción ante el Registro de la Propiedad Industrial y, por ende, que ese plazo de protección estaría vigente hasta el 31 de octubre de 2010. Ello, según indicó, al resultar contrarios a lo dispuesto en los numerales 11, 39, 47, 121 inciso 18 de la Constitución Política; 26.3, 62.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); 6, 11, 132, 133, 136, 140 y 158 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP); 11 y 30 de la Ley de Patentes; así como de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. 2) Dispuso que la declaratoria de invalidez parcial no afectaba los demás extremos resueltos en ellos. 3) Como consecuencia de lo anterior, y a fin de garantizar el Derecho de Propiedad Intelectual de la empresa actora, los principios de publicidad registral y de seguridad jurídica, devolvió el asunto al Registro de la Propiedad Industrial a efectos de que se pronunciara, de manera expresa, en torno al plazo de vigencia del modelo de utilidad n.º 192. Para ello, conforme señaló, debería dictar su conducta dentro de los límites fijados en la sentencia, lo cuales consisten en: a) el expediente de concesión n.º 192, correspondiente

al aludido modelo de utilidad, tendría una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de su inscripción. Es decir, el 6 de junio de 2008, lo que implica que estará vigente y efectivo hasta el 6 de junio de 2018; b) una vez firme ese fallo, deberá publicarse la reseña de estilo en el diario oficial La Gaceta, en la cual se indicará el nuevo plazo de vigencia del modelo de utilidad. También se le deberá extender otro certificado a la empresa actora, con indicación del nuevo plazo de vigencia del modelo de utilidad y con copia del resumen y diseños, todo debidamente autenticado por el Registro; c) asimismo, deberá inscribirse en el Libro de Modelos Industriales, Diseños y Modelos de Utilidad, la nueva resolución que dicte el Registro de la Propiedad Industrial, conforme a lo ordenado en la sentencia; d) de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial deberá informar a la Jueza Ejecutora del Tribunal en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la firmeza de la sentencia. 4) Declaró que el Registro de la Propiedad Industrial incurrió en conducta omisiva contraria a lo dispuesto en los artículos 11, 41, 47 de la Constitución Política; 62.2 del ADPIC; 11, 127, 222 inciso 1), 225 inciso 1 de la LGAP; 11, 13, 17 inciso 2 y 3 y 30 de la Ley n.º 6867, ya que, por causas no imputables a la empresa actora, resolvió por acto final el procedimiento de inscripción del Modelo de Utilidad, siete años y ocho meses después de haber sido presentada la solicitud ante el Registro. 5) En razón de lo anterior, ordenó al Presidente de la Junta Administrativa del Registro Nacional iniciar, de manera inmediata, los procedimientos internos de mérito, a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y disciplinaria de los funcionarios quienes participaron en las omisiones que provocaron las conductas contrarias a derecho; debiéndose

rendir informe a la Jueza Ejecutora del Tribunal de lo actuado, en el plazo de tres meses, contados a partir de la firmeza de la sentencia. 6) Ordenó mantener las medidas cautelares ordenadas por el Juez Tramitador en resolución oral n.º 1367-2010 del 15 de abril de 2010, en el sentido de "*ampliar el plazo de vigencia del modelo de utilidad 192 concedido mediante resolución de las 15 horas 35 minutos de 2008*", modificándolas solo en cuanto al plazo de vigencia, el cual se extenderá hasta tanto la sentencia adquiriera firmeza. 7) Por último, condenó a los codemandados, de manera solidaria, al pago de las costas del proceso. Inconformes y por separado, los representantes de los codemandados formularon sendos recursos de casación.

III. Previo al análisis de las impugnaciones interpuestas, se impone efectuar el siguiente análisis. Conforme lo ha señalado reiteradamente esta Sala, el proceso es un instituto que entre otras cosas busca la solución de conflictos jurídicos. Se rige por presupuestos formales o procesales y materiales o sustantivos. Los primeros garantizan la validez del procedimiento por medio de la jurisdicción, competencia y capacidad de las partes. Los segundos, se vinculan con la procedencia de la pretensión. Son de fondo. Se refieren a la legitimación en sus dos modalidades, el derecho e interés actual. Dentro de los requisitos indispensables de una demanda, se exige la petitoria y su admisibilidad en el fallo, luego de agotada la etapa del contradictorio, obliga al actor a conservar durante todo el proceso esos tres presupuestos. De lo contrario, es impensable una sentencia estimatoria de haber perdido el accionante su titularidad e interés en lo reclamado. La decisión se tornaría inejecutable. Por esta razón, la jurisprudencia se ha inclinado por su análisis

oficioso. Los presupuestos de fondo deben ser revisados por los juzgadores en todo momento con el fin de verificar que pueda haber un pronunciamiento válido sobre lo debatido en el proceso. En relación, pueden consultarse, entre otras, las sentencias números 604 de las 10 horas del 17 de agosto de 2007, 317 de las 9 horas 10 minutos del 2 de mayo y 478 de las 8 horas 30 minutos del 18 de julio, ambas de 2008. Tanto el derecho, cuanto la legitimación y el interés actual revisten características propias que impiden su confusión. Tienen fisonomía y consecuencias propias. Además, puede acontecer que, luego del análisis del proceso, se determine la existencia de uno o dos; mas con base en los mismos argumentos, la ausencia del tercero. En este sentido, interesa analizar la legitimación. De conformidad con la doctrina procesalista, la denominada "***legitimatio ad causam***" activa o pasiva o, como también se le denomina, legitimación en la causa o legitimación para obrar, alude a la condición de titular del derecho (el actor) y de obligado a la prestación (el demandado). Es decir, están legitimados en la causa las personas que jurídica y directamente van a ser afectadas en sus derechos por la sentencia. En esta línea de pensamiento, esta Sala ha señalado que la legitimación es: *"...un presupuesto de la pretensión formulada en la demanda y de la oposición hecha por el demandado, para hacer posible la sentencia de fondo que las resuelve; consecuentemente la legitimación en la causa no constituye un presupuesto procesal, en tanto no se refiere al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, antes bien se refiere a la relación sustancial que debe existir entre actor y demandado y al interés sustancial que se discute en el proceso. La legitimación en la causa se refiere a la relación sustancial que se pretende*

existente entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio. El demandado debe ser la persona a quien le corresponde por la ley oponerse a la pretensión del actor o frente a la cual la ley permite que se declare la relación jurídica sustancial objeto de la demanda; y el actor la persona que a tenor de la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido no exista o le corresponda a otro. ... De acuerdo al sujeto legitimado o a su posición en la relación procesal se puede distinguir entre legitimación activa y pasiva, la primera le corresponde al actor y a las personas que con posterioridad intervengan para defender su causa, la segunda le pertenece al demandado y a quienes intervengan para discutir y oponerse a la pretensión del actor. La ausencia de legitimación en la causa constituye un impedimento sustancial, si el juzgador se percatara de la falta de la misma, así debe declararlo de oficio y dictar una sentencia inhibitoria, lo que no es óbice para que sea alegada oportunamente como excepción previa. ... La legitimación en la causa además de determinar quiénes pueden actuar en el proceso con derecho a obtener sentencia de fondo, señala o determina a quiénes deben estar presentes para hacer posible la sentencia de fondo. Lo anterior significa que en determinados procesos es indispensable la concurrencia de varias personas (litisconsortes necesarios) en calidad de actores o demandados para que la decisión sobre las peticiones se haga posible, pues la ausencia de éstas impide la decisión de fondo, de las pretensiones deducidas en la demanda. Por ello la legitimatio ad causam puede estar ausente en dos casos: a) cuando actor y demandado carecen absolutamente de legitimación en la causa, por tratarse de personas diferentes a quienes correspondía formular las

pretensiones o contradecirlas, y b) cuando los que debían ser parte en tales posiciones en concurrencia con otras personas, no han comparecido al proceso". no. 794 de las 16 horas 5 minutos del 16 de octubre de 2002. En consecuencia, la legitimación es la aptitud para ser parte en un proceso concreto, puede ser activa o pasiva, lo cual dependerá de las condiciones que para tal efecto establezca la ley en cuanto la pretensión procesal. Así, la legitimación ad causam activa, que interesa en el caso en estudio, es la capacidad para demandar, carácter que nace de la posición en que se halle el sujeto, respecto a la pretensión procesal promovida. En suma, es la identidad necesaria que debe darse entre el actor y el derecho que pretenda en juicio. ..."(Lo subrayado no es del original. Sentencia número 976 de las 7 horas 40 minutos del 19 de diciembre de 2006. En igual sentido, pueden consultarse, entre otras, las resoluciones de esta Sala números 89 de las 14 horas 50 minutos del 19 de junio de 1991, 83 de las 15 horas 15 minutos del 24 de septiembre de 1997, 604 de las 10 horas del 17 de agosto de 2007 y 1023-A-S1-2009 de las 14 horas 50 minutos del 1ero. de octubre de 2009).

IV. El inciso 2) del canon 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) preceptúa que, cuando el proceso se instaure contra una conducta de un órgano administrativo al cual le ha sido otorgada personalidad jurídica instrumental, debe tenersele como parte demandada junto con el Estado o ente al cual se encuentre adscrito, según corresponda –legitimatio ad procesum-. No obstante, ello no significa que actúan con la misma representación judicial. En el sub júdice, tanto el Estado, como la Junta Administrativa del Registro Nacional y el Tribunal Registral Administrativo han

comparecido en forma independiente. Al respecto, los artículos 16 y 17 íbid aluden a este aspecto. De esta manera, el primero delimita la competencia de la Procuraduría General de la República a la defensa de los intereses de la Administración Central, los Poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, en el tanto ejerzan funciones administrativas. Por su parte, las entidades descentralizadas están supeditadas a lo dispuesto en la ley especial que regula su actividad. En este sentido, la figura del denominado "órgano con personalidad instrumental", dadas sus particularidades, debe ser, para efectos de representación, asimilado a la participación dentro del proceso de un ente descentralizado, pues ostenta personalidad jurídica instrumental. Lo anterior es aplicable solo en tanto la conducta que se le imputa se encuentre dentro del ámbito de la competencia desconcentrada y respecto de la cual se le otorgó personalidad jurídica. Por ello, lo dispuesto en el artículo 12.2 ejúsdem, debe entenderse como un mecanismo mediante el cual se evite que, luego de un proceso, se determine que la conducta no se encontraba dentro de la competencia que ejerce el órgano con la cobertura de la personalidad instrumental que le fue otorgada. En este sentido, pueden consultarse, mutatis mutandis, las resoluciones de esta Sala n.º 1202-A-S1-2009 y 1360-F-S1-2010. A la luz de lo expuesto, debe analizarse la legitimación en la causa pasiva tanto de la Junta Administrativa del Registro Nacional, cuanto del Estado. Respecto al Tribunal Registral Administrativo, es claro que ha actuado en esta lite con su propia personalidad jurídica y representación, según lo preceptúa el canon 19

de la Ley n.º 8039 del 12 de octubre de 2000, "Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual".

V. La Ley n.º 5695 del 28 de mayo de 1975, Ley de Creación del Registro Nacional, en lo de interés señala: "**ARTÍCULO 1º.-** Créase el Registro Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, el cual integrará bajo un solo organismo los registros y dependencias que señala el artículo siguiente. Sus fines serán: Unificar criterios en materia de registro, coordinar las funciones, facilitar los trámites a los usuarios, agilizar las labores y mejorar las técnicas de inscripción; para todo lo cual se modernizarán los sistemas. / (Así reformado por el artículo 1º de la ley N° 6934 de 28 de noviembre de 1983). ...

ARTÍCULO 3º.- El Registro Nacional estará dirigido por una Junta Administrativa, que tendrá personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines de esta ley y cuyas funciones generales serán: / a) Dictar las medidas de organización y funcionamiento de sus dependencias; / b) Proteger, conservar sus bienes y velar por su mejoramiento; / c) Formular y ejecutar los programas de mejoras, de acuerdo con las necesidades de las dependencias a su cargo; / d) Administrar los fondos específicos asignados a cada una de ellas, así como los demás ingresos que por otros conceptos reciba, mediante cuentas separadas, dictando los presupuestos, acordando los gastos, haciendo las inversiones que estimare adecuadas, promoviendo y resolviendo las licitaciones que fueren del caso, con sujeción a lo dispuesto por la Ley de la Administración Financiera de la República y la presente ley; y / e) Preparar los proyectos de ley y reglamentos necesarios y dictar los reglamentos internos para el mejor funcionamiento de las diversas dependencias. ... **ARTÍCULO 6º.-** Habrá un

*Director General, de quien dependerán jerárquicamente, para efectos administrativos, los directores de las diversas dependencias integradas del Registro Nacional. ... / Al Director General corresponderá: / 1) Ejercer la labor de funcionarios ejecutivos (sic) de la Junta, en cuyas sesiones tendrá voz pero carecerá de voto. / 2) Proponer a la Junta los proyectos para el cumplimiento de las funciones encomendadas a esta en el artículo tercero. / 3) Coordinar las funciones de todas las dependencias del Registro Nacional. / 4) Unificar los criterios de calificación y dictar, en forma general, las medidas del carácter registral en los distintos registros, sin que le corresponda el análisis o calificación de casos concretos cuyo pronunciamiento compete al Director, encargado o jefe de cada dependencia. / 5) Aprobar los proyectos de presupuesto que se presenten a la Junta. / 6) Disponer las medidas administrativas generales para todos los organismos que integran el Registro Nacional. / 7) Tomar todas las medidas que estime convenientes para la marcha del Registro Nacional y sus dependencias, de acuerdo con las normas dictadas por la Junta. / El Director del Registro Nacional no podrá ser director de ninguno de los registros en particular. / Queda prohibido al Director del Registro Nacional abocar los asuntos que concierne resolver individualmente a cada uno de los registros. (Así reformado por el artículo 1º de la ley N° 6934 de 28 de noviembre de 1983). ... **Artículo 8º.**-Con sujeción a los trámites constitucionales respectivos, la Junta podrá contratar empréstitos con instituciones del Sistema Bancario Nacional y organismos internacionales, con garantía de sus rentas y cualesquiera otras que se estimaren necesarias, destinadas a inversiones fijas, contratación de servicios, compras de equipo y*

*mobiliario necesarios para la instalación, operación y modernización de las instalaciones a su cargo. ... **Artículo 22.-** La Junta Administrativa del Registro Nacional deberá indemnizar a los usuarios por cualquier perjuicio que el Registro Nacional les cause en la tramitación de documentos. Para ello, efectuará los trámites pertinentes, a fin de adquirir una póliza de fidelidad, individual o colectiva, expedida por una institución aseguradora autorizada por la ley. / (Adicionado por el artículo 2º de la ley N° 6934 de 28 de noviembre de 1983) / (Así reformado por el artículo 173 del Código Notarial, ley N° 7764 de 17 de abril de 1998)."*(Lo subrayado es suplido). De las anteriores normas se determina que el Registro Nacional no es un órgano desconcentrado. Además, que su función medular es la registral; empero, se reitera, en torno a ella no existe desconcentración. Asimismo, se colige que la personalidad jurídica otorgada a su Junta Administrativa no lo es en materia registral –lo cual confirma la no desconcentración en ese aspecto- sino administrativa; en concreto, respecto a la administración del Registro Nacional. De igual manera, se infiere que al Director General no le fueron conferidas competencias en materia resolutoria de conflictos registrales. Por su parte, la Ley n.º 6739, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, en su redacción vigente cuando se formuló esta lite, en lo conducente dispone: "**ARTICULO 1º.-** *Corresponderá al Ministerio de Justicia y Paz: ... c) Administrar el sistema de registros oficiales sobre bienes y personas jurídicas. ... **ARTICULO 3º.-** El Ministerio de Justicia y Paz ejercerá sus funciones por medio de las siguientes dependencias principales: ... b) Dirección General del Registro Nacional. ... **ARTICULO 6º.-** Serán organismos adscritos al Ministerio de Justicia y Paz, los siguientes: ... / b)*

*La Junta Administrativa del Registro Nacional, la cual funcionará de acuerdo con los términos y condiciones que se indican en la ley N° 5695 del 28 de mayo de 1975. ... **ARTICULO 7º.**- Serán funciones del Ministerio de Justicia y Paz: ... d) Administrar el sistema nacional de registros e inscripciones de bienes y personas jurídicas, de conformidad con lo que estipula la ley de creación del Registro Nacional, N° 5695 del 28 de mayo de 1975. "* Con las disposiciones transcritas queda en evidencia que es la o el titular de la cartera de Justicia y Paz a quien le compete administrar el sistema de registros oficiales de Costa Rica, función que realiza tanto por medio del Director (a) General del Registro Nacional, como en su calidad de presidente (a) de la Junta Administrativa (artículo 4 de la Ley n.º 5695). A la luz de lo anterior, y a que el objeto de esta lite es de naturaleza registral –se discute a partir de qué momento nace la protección para el inventor del modelo de utilidad, si con la presentación al registro de la solicitud de patente, o desde que le es conferida-, se determina que la Junta Administrativa del Registro Nacional no se encuentra legitimada pasivamente, pues, se reitera, la personería jurídica a ella conferida es solo para aspectos administrativos, no registrales. Dentro de esta línea de pensamiento, el inciso primero del precepto 28 de la Ley General de la Administración Pública dispone: *"El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio."* En consecuencia, al ser el Registro Nacional un órgano dependiente del Ministerio de Justicia y Paz, tratándose de materia registral, su representación recae en la o el titular de esa cartera. Ergo, en el sub júdice, el legitimado en la causa, para comparecer pasivamente, es el Estado. En mérito de lo expuesto, deberá casarse la sentencia impugnada, en

cuanto condenó a la Junta Administrativa del Registro Nacional, de manera solidaria con el Estado y el Tribunal Registral Administrativo, al pago de las costas del proceso. En su lugar, se declarará su falta de legitimación ad causam pasiva. Tocante a la orden que el Tribunal Contencioso dirige al Presidente de la Junta Administrativa del Registro Nacional, a efecto de *"...iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las omisiones que provocaron las conductas contrarias a derecho que se declaran en esta sentencia. Sobre lo actuado, deberá rendir informe a la Jueza Ejecutora de este Tribunal, en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia."*, aunque lo correcto, en virtud de lo señalado, hubiese sido emitirla al Ministro de Justicia y Paz, para que este, a su vez, la pusiera de conocimiento de la Junta Administradora del Registro Nacional, no se impone su anulación por el motivo ahora analizado (legitimación ad causam pasiva), pues se trataría de una nulidad por la nulidad misma. Ello, porque el Presidente de la Junta Administrativa del Registro Nacional, como se indicó, de conformidad con lo señalado en el canon 4 de la Ley no. 5695, es el titular de la susodicha cartera ministerial.

RECURSO DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO POR VIOLACIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS.

VI. En el **primer** motivo de disconformidad, alega el recurrente, las condiciones que determinan la concesión o registro de un modelo de utilidad, son la novedad, aplicación industrial y una ligera actividad inventiva –distinto al caso de las invenciones patentables, donde ese elemento resulta fundamental

para obtener la protección que brinda la patente-. Es por esa diferencia, agrega, entre otras cosas, que los modelos de utilidad están sujetos a un plazo de protección menor que el de las invenciones patentables (numerales 17 y 30 de la Ley de Patentes). Dicho cuerpo normativo, refiere, antes de su reforma en el año 2000, disponía, en su artículo 17 párrafo 2, que la protección de las patentes de invención tendría una vigencia de 12 años a partir de su otorgamiento. Por su parte, manifiesta, el canon 30 indicaba que, para los modelos de utilidad, sería de cinco años, sin indicar a partir de cuándo. Sin embargo, debido a la remisión efectuada por el ordinal 31, el lustro de protección fue entendido tanto por las autoridades registrales, como por los usuarios, a partir de su otorgamiento. El 6 de enero de 2000, apunta, mediante Ley n.º 7979, en cumplimiento del "Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio" (ADPIC), se reformó, entre otros textos legales, la Ley de Patentes. En las modificaciones incorporadas está la referente al plazo de protección de las invenciones. Con el objeto de ampliar los derechos patrimoniales de los inventores, se les concedió 20 años a las patentes, pero contados a partir de la fecha de la solicitud de su otorgamiento y 10 años para los modelos de utilidad. Empero, en cuanto a los últimos, prevaleció el silencio respecto al momento en que iniciaba su protección. No obstante, arguye, la década de protección se entendió contada, por parte de las autoridades registrales y sus usuarios, a partir de la fecha de la solicitud de su otorgamiento. La falencia del precepto 30 de la Ley de Patentes, afirma, en cuanto al cómputo del plazo de protección de los modelos de utilidad, el cual está previsto de manera expresa en el ordinal 17 íbid para el

caso de las patentes, siempre fue superada por la aplicación supletoria (en lo conducente) de esa norma, autorizada por el precepto 31 ejúsdem. Sin embargo, asevera, en contra de ese razonamiento, el Tribunal Contencioso sostiene que no procedía la aplicación supletoria. Transcribe, en lo de su interés, lo expuesto por los juzgadores de instancia en el considerando IV de la sentencia impugnada; además reproduce el ordinal 30 ibídem. Se cuestiona el casacionista ¿a partir de cuándo se cuentan los 10 años de vigencia del "registro" de un modelo de utilidad. Desde que fue propuesto ante la Autoridad Registral, o desde que fue concedido el "registro" de ese modelo de utilidad? Para responder esas interrogantes, señala, debe tenerse cuidado al emplear el lenguaje propio de la Propiedad Intelectual. Como se colige del artículo 16 íbid, el Registro de la Propiedad Intelectual no inscribe patentes, sino que las concede a los inventores, de la cual, luego, se toma una razón en un libro de registro. Es decir, señala, lo que es objeto de la "inscripción" es el acto de la concesión de la patente, no la invención propiamente dicha. Por este motivo, indica, es en el acto de la concesión de la patente donde queda establecido el plazo de protección con el que contará el inventor. Lo anterior, afirma, es aplicable a los modelos de utilidad, por la remisión efectuada en el canon 31 ejúsdem. Entonces, arguye, el Registro de Propiedad Industrial no inscribe modelos de utilidad, sino que les concede a los inventores una "patente pequeña", de la cual se toma una razón en un libro de registro. Es en el acto de concesión, apunta, donde queda establecido el plazo de protección. Solo con el anterior análisis, estima, es que tendría sentido lo estipulado en el numeral 17 del mismo cuerpo normativo. Esto por cuanto, anota, al ser

concedida la patente, la Autoridad Registral debe "retrotraer" el inicio del cómputo del plazo de protección a la fecha de su solicitud y no al acto de concesión o de la toma de razón en el libro respectivo. A pesar de lo anterior, acota, en el fallo recurrido, de manera equivocada, se sostiene que a la persona quien solicite la "inscripción" de un modelo de utilidad, se le protege de manera provisional durante la "pendencia" de la solicitud, y es a partir de la "inscripción" que surgen los atributos inherentes a esa protección. Agrega el Tribunal, apunta, que el cómputo del plazo está "condicionado" a que se haya reconocido ese derecho, por lo que el Tribunal Registral actuó contrario a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, reserva de ley y seguridad jurídica, así como a lo dispuesto en los cánones 132, 133 y 136 de la LGAP, por no haber computado el plazo de protección del modelo de utilidad propuesto por la parte actora a partir de la concesión de su "patente pequeña". Si el cómputo señalado por su poderdante, y la situación de "injusticia" e "ilegalidad" que eso supondría –conforme se indica en el fallo recurrido-, comenta, son los aplicables para el caso de las patentes, porque así se regula de manera expresa en el precepto 17 de la Ley de Patentes ¿por qué, se pregunta, no son actuables a los modelos de utilidad, dada la omisión del canon 30 íbid y la remisión del 31 ejúsdem? Señala algunos casos de legislación comparada, así como lo que al respecto ha indicado algún sector de la doctrina. El problema del fallo recurrido, afirma, estriba en que se confundieron o mezclaron dos aspectos independientes: el inicio del cómputo del plazo de protección de una patente y, por extensión, el de un modelo de utilidad; respecto al inicio de la posibilidad de ejercer los derechos derivados de ellos.

En consecuencia, alega no deberían tener lugar los reproches efectuados, respecto a la eventual "reducción" de los derechos del titular de una patente o modelo de utilidad, por la manera de computar el plazo de vigencia, o por los retrasos en los que las Autoridades Registrales pudieron incurrir en su concesión. Ello, afirma, porque la legislación costarricense lo prevé en el inciso segundo del numeral 17 íbid, en donde se contempla una eventual demora (de tres hasta cinco años de "tolerancia en el retraso") por parte del Registro de la Propiedad Industrial en el otorgamiento de una patente. En este mismo sentido, comenta, puede verse la Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República no. OJ-133-2006 del 22 de septiembre de 2006. Esa norma, afirma, no fue objeto de análisis y, por ende, observada por parte del Tribunal. Tanto el Registro de la Propiedad Industrial, como el Tribunal Registral Administrativo, asevera, lo que hicieron fue relacionar los preceptos 30, 31 y 17 de la Ley de Patentes, a efectos de resolver el asunto puesto a su conocimiento. Aplicaron, de manera supletoria, concluye, el artículo 17, de conformidad con lo dispuesto en el 31, para así determinar la "fecha cierta" del inicio del plazo de protección decenal previsto en el 30. En el **segundo** y último motivo de disconformidad, invoca el casacionista aplicación indebida del precepto 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Estima que su patrocinado tuvo motivos suficientes para litigar. Durante muchos años, apunta, tanto el Registro de la Propiedad Industrial, como su poderdante, por las omisiones del canon 30 de la Ley de Patentes y, en general, el Capítulo normativo donde se encuentra, por la remisión aludida en el precepto 31 íbid a la materia de modelos de utilidad, se le aplicó, de manera supletoria y en lo

conducente, lo reglado para el caso de las patentes. La parte actora acudió ante el órgano jurisdiccional, alega, al demandar a su patrocinado, con la formulación de argumentos jurídicos que se estimaron no apropiados para los presupuestos fácticos ventilados. No obstante, con absoluta buena fe procesal, se sostuvo, en la contestación de la demanda, que lo que parecía ser un diferendo de carácter meramente hermenéutico, no debía ser considerado como una actuación ilegítima. En este sentido, apunta, la circunstancia de que en el fallo impugnado se efectuara un análisis jurídico –mas no por ello correcto- a fin de motivar el por qué habría sido errada la decisión adoptada por su mandante, revela hasta qué punto hubo una justificación jurídica para haber litigado en contra de la parte actora. En el fallo cuestionado, comenta, halló eco el criterio de la empresa actora, en el sentido de que no era procedente aplicar el artículo 17 inciso 1 de la Ley de Patentes; pero que sí se podían aplicar los incisos 2 y 3 de ese canon, en virtud de la remisión del precepto 31 íbid. Ante tal incongruencia, concluye, hubo motivo suficiente para litigar.

VII. En torno a lo relacionado en el apartado anterior, el meollo de lo alegado por el recurrente estriba en que, a su entender, los juzgadores de instancia incurrieron en errónea interpretación del precepto 30 de la Ley n.º 6867 del 25 de abril de 1983 y sus reformas, “Ley Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad”, desaplicando los cánones 17 inciso 1) y 31 íbid. Al respecto, es menester anotar que la Propiedad Intelectual comprende toda creación de la mente humana, es decir, la información o conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles. La propiedad no

reside en esos objetos, sino en la información o conocimientos reflejados en ellos. En consecuencia, protege los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas respecto de sus creaciones; pero también pueden ser objeto de limitaciones –v.gr. que su vigencia solo sea durante un plazo determinado-. Este tipo de propiedad, como bien lo indicó el Tribunal, se divide en dos ramas: 1) el derecho de autor y derechos conexos y 2) la propiedad industrial. Para el sub júdice interesa referirse, someramente, a la segunda. De conformidad con el canon 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, ratificado por Costa Rica mediante Ley n.º 7484 del 28 de marzo de 1995, que entró en vigencia el 25 de mayo de ese año, la Propiedad Industrial *“... se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.”* Existen varias formas o tipos de protección de la Propiedad Industrial, cada una independiente entre sí, pues presentan particularidades propias en atención al objeto protegido. En este sentido, el indicado Convenio en el canon 1.2 señala: *“La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.”* La doctrina en general acepta que una **marca**, en lo fundamental, es un signo, o combinación de ellos, utilizado para distinguir los

productos o servicios ofrecidos por una empresa de los demás; asimismo, para identificar su origen comercial, calidad y fomentar su venta en el mercado. Los signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores, así como toda combinación de ellos. Resulta importante indicar que, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales, sonoros y olfativos. Debido a ello, se han impuesto límites respecto a lo que puede ser registrado como marca, por lo general, solo los signos que puedan ser perceptibles visualmente, o representados por medios gráficos. También existen marcas colectivas y de certificación. Las **patentes**, también conocidas como patentes de invención, representan el medio más generalizado para proteger los derechos de los inventores. Consisten en el derecho otorgado por el Estado, o por una oficina regional que actúa en nombre de varios Estados, para impedir que terceros exploten, por medios comerciales, la invención durante un plazo limitado, el cual suele ser de 20 años. Una vez transcurrido, la invención pasa a formar parte del dominio público y su titular deja de tener derechos exclusivos respecto de la invención. Como contrapartida a la obtención de los derechos exclusivos, el inventor debe divulgar al público la invención patentada, de tal manera que terceros puedan beneficiarse de los nuevos conocimientos y contribuir al desarrollo tecnológico. Por ello, la divulgación constituye un criterio esencial en los procedimientos de concesión de las patentes. De esta manera, se toman en cuenta tanto los intereses de los inventores, como los del público en general. Sin embargo, no todas las invenciones son patentables. Deben cumplir con los denominados requisitos o condiciones de patentabilidad:

utilidad, novedad, no evidencia y que sea materia patentable. Además, se distinguen entre patentes de producto y de procedimiento. A la persona que se le concede la patente se le denomina "*titular de la patente*" o "*propietario de la patente*". Todo tercero que desee comercializar la invención en el país que se otorgó, debe obtener, de previo, la autorización de su titular. Los **modelos de utilidad** también sirven para proteger algunos tipos de invenciones. Se les denomina "patentes de corta duración", "patente pequeña", "patente de innovación", "innovación gradual", "certificado de utilidad" o "protección de segundo nivel". Sirven para proteger invenciones de menor complejidad técnica, o a las que se prevé comercializar durante un período limitado. En la práctica, se suelen solicitar respecto de innovaciones que aportan mejoras y que no necesariamente reúnen los criterios de patentabilidad. El procedimiento para obtener protección por este medio, por lo general, es más breve y sencillo que el relativo al de una patente. Se han señalado, como aspectos que los diferencian de las patentes: a) los requisitos para obtener protección, a través del modelo de utilidad, son menos rigurosos que los relativos a la solicitud de patente. La novedad es obligatoria. Sin embargo, los de actividad inventiva y no evidencia, a veces no los requieren las legislaciones nacionales, o son menos rigurosos; b) el plazo de protección dispuesto en las legislaciones nacionales, generalmente, es más corto que el concedido a las patentes; y c) las tasas exigidas para la obtención y mantenimiento de los derechos son inferiores a las de las patentes. Los **dibujos, diseños, o modelos industriales** constituyen el aspecto ornamental o estético de un bien. La estética es uno de los principales factores, además del precio, que influye en la preferencia de los

consumidores por uno u otro producto. Por consiguiente, al registrar sus modelos industriales, los fabricantes protegen, de hecho, uno de los elementos distintivos determinantes para el éxito del producto en el mercado. Pueden consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o superficie; o bien, bidimensionales: los diseños, las líneas o el color. Se aplican a una amplia gama de productos de la industria y artesanía, v.gr. relojes, joyas, prendas de moda, instrumentos técnicos, médicos, electrodomésticos, muebles, aparatos eléctricos, vehículos, estructuras arquitectónicas, estampados textiles, bienes recreativos, juguetes, accesorios para animales domésticos, etc. Para gozar de la protección deben ser nuevos u originales, es decir, en gran medida, diferentes de otros conocidos o de combinaciones de ellos. En la mayoría de las legislaciones se excluye de la protección los diseños que obedezcan, exclusivamente, a la función para la cual ha sido concebido el bien. En este sentido, si el diseño de un artículo producido por un gran número de fabricantes solo responde a la función para la cual ha sido concebido, en caso de que se protegiera, implicaría la imposibilidad de los otros fabricantes de producirlo. Además, la protección solo es para los modelos que se apliquen o estén integrados en bienes o productos. Por lo general, solo se contempla la protección de diseños que puedan utilizarse en la industria, o que su producción pueda realizarse a gran escala, razón por la cual recibe el calificativo de "industrial". Lo que otorga un diseño o modelo industrial, es el derecho a proteger las características originales, ornamentales y no funcionales de los productos, derivadas de la actividad de diseñar. Esa protección, y la consecuente retribución a los creadores, representa un incentivo para efectuar

inversiones en actividades de diseño. Precisamente, se afirma que una de sus finalidades básicas es fomentar la actividad de diseño para la elaboración de productos. El **nombre comercial** alude a la designación que permite identificar a una empresa. Conforme lo dispone el numeral 8 del Convenio de París, deben ser protegidos en todos los países signatarios de ese acuerdo, sin que exista obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca. En consecuencia, el nombre comercial de una empresa no puede ser utilizado por otra, ya sea como denominación social o marca, en la medida en que pueda inducir a error al público. Tampoco puede utilizarse una designación similar. Las **indicaciones geográficas** son un signo utilizado para productos de un origen específico, cuyas cualidades o reputación se deben al lugar del que provienen. Se utilizan para una gran variedad de productos agrícolas. Así por ejemplo, "Toscana" para el aceite de oliva elaborado en esa región italiana; o "Roquefort", para el queso producido en determinada zona de Francia. También sirven para poner de relieve cualidades puntuales de un producto, debidas a factores humanos característicos del lugar de origen de los productos, por ejemplo, técnicas y tradiciones de elaboración específicas. El lugar de origen puede ser una ciudad, pueblo, región, país, etc. La **denominación de origen** es un tipo especial de indicación geográfica. Se utiliza para productos con cualidades específicas, debidas, exclusiva o esencialmente, al entorno geográfico de la elaboración del producto. En los distintos ordenamientos jurídicos, las indicaciones geográficas son protegidas con diferentes instrumentos legales: leyes contra la competencia desleal, protección al consumidor, protección de las marcas de certificación o normas

específicas de protección de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. **Competencia desleal.** De conformidad con el inciso 2 del canon 10 bis del Convenio de París, esta figura constituye todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Además, en el inciso 1, señala, el deber de los Estados partes de establecer medidas de protección. En concreto, en el inciso tercero establece, como actos de competencia desleal, los siguientes: *“1.- cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; / 2.- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; / 3.- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”*

VIII. De lo indicado en el considerando anterior, se confirma que las distintas formas de protección de la Propiedad Industrial resultan disímiles entre sí. Presentan rasgos característicos que impiden aplicar las normas que regulan un tipo a otro, a menos que, en el respectivo cuerpo normativo –internacional o nacional- se indique lo contrario. En esta línea de pensamiento, el ADPIC, distinto al Convenio de París, no contiene norma alguna referida a los modelos de utilidad, por consiguiente no es de aplicación a esta lite (cuyo objeto es determinar a partir de cuándo corre el plazo de 10 años de protección del Modelo de Utilidad 192 -si desde la presentación de la solicitud al Registro de

Propiedad Industrial o, por el contrario, a partir del momento en que fue otorgado-). Dentro de las consideraciones apuntadas en el apartado IV de la sentencia recurrida, en determinado momento pareciera entenderlo de esta manera el Tribunal, al rechazar la aplicación de los preceptos 33 y 38 del ADPIC, referidos a las patentes y esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados. Sin embargo aplicó –erróneamente- el numeral 26.3 íbid, referido a los dibujos y modelos industriales. Al efecto señalaron los juzgadores de instancia: *"Ahora bien, las partes demandadas argumentan que el artículo 26.3 del ADPIC, tampoco establece el momento a partir del cual debe computarse el plazo de protección de 10 años, por lo que, debe aplicarse el parámetro contenido en los artículos 33 (patentes de invención) y 38.1 (esquemas de trazado de los circuitos integrados) ambos del ADPIC. Tal y como se analizó supra, el inciso 3 del artículo 26 del ADPIC es claro al establecer que la duración de la protección **otorgada** equivaldrá a diez años como mínimo, y la palabra "**otorgada**" dentro del contexto de la totalidad del artículo 26 del ADPIC, está dirigida a regular los alcances de los derechos que tiene el titular de un dibujo o modelo industrial protegido, derechos cuya obtención está condicionada a su inscripción en el registro. En consecuencia, resulta improcedente aplicar de manera supletoria para los MU, lo dispuesto en los artículos 33 y 38.1 del ADPIC, si el supuesto de hecho previsto por las normas no sólo es diferente al regulado en el artículo 26.3 del ADPIC, sino porque además, el momento a partir de que se computa el plazo de protección, está previsto en los numerales 26.3, 33 y 38.1 del ADPIC, conforme al caso concreto que cada una de esas normas regula."* (Lo subrayado es del original). El

ADPIC, se insiste, no alude, en ninguna de sus disposiciones, a los modelos de utilidad. No prevé tampoco la posibilidad de aplicarles, de manera supletoria, las normas de las otras figuras que sí contempla. Por ende, no resultaba procedente hacerlo, como lo hizo el Tribunal, al actuar las regulaciones referidas a los dibujos y modelos industriales. En todo caso, como se colige de lo expuesto en el apartado anterior de esta sentencia, la figura más afín o similar al modelo de utilidad es la patente, para la cual, el canon 33 del ADPIC preceptúa: "*La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.*"(Lo subrayado es suplido). Por su parte, el Convenio de París, que es el acuerdo multinacional en materia de Propiedad Industrial que sí prevé la figura del modelo de utilidad, y al cual remite el propio ADPIC, según lo indicado en el inciso primero de su numeral segundo "*1.- En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967)*", en lo de interés, dispone: "... **Artículo 4** / ... C) 1.- *Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio. / ... E) 1.- Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales. / 2.- Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y*

*viceversa. ... **Artículo 5** / A) 1.- La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad. / 2.- Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación. / 3.- La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria. / 4.- Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia. 5.- Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de las modificaciones necesarias. / B) La protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos. / ... **Artículo 5 quinquies** / Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los*

países de la Unión. ..."(Lo subrayado es suplido). De las anteriores normas se concluye, con facilidad: 1) la diferente naturaleza y, por ende, regulación entre las patentes, modelos industriales y modelos de utilidad, 2) la afinidad entre las patentes y modelos de utilidad que permite, en algunas situaciones, y por expresa disposición del Convenio, aplicar la normativa de unas a otros y viceversa; y 3) la no pertinencia de aplicar las disposiciones de los modelos industriales a los modelos utilidad; esto, sin perjuicio de que los Estados de la Unión, en sus respectivas legislaciones, determinen lo contrario, pues no existe prohibición expresa, más bien, se establece el deber de los países de proteger los dibujos y modelos industriales. Empero, dicho Convenio no regula la duración del plazo de protección de los modelos de utilidad. Tal omisión se solventa aplicando la legislación nacional de cada Estado de la Unión, a la cual remite el propio Convenio. Por consiguiente, la legislación aplicable al sub júdice es la Ley de Patentes, la cual se yergue como normativa especial. Este cuerpo legal, en el canon 30, ubicado en el Capítulo II "*Dibujos y modelos industriales, y modelos de utilidad*", dispone: "***Duración del registro*** / *El registro de un dibujo o modelo tendrá una duración de diez años.*" De su tenor literal, esta Sala concluye, distinto a lo afirmado por los juzgadores de instancia, que resulta imprecisa y, a la vez, omisa. No señala si se refiere a los modelos de utilidad o a los industriales. Sin embargo, por su ubicación, debe interpretarse que abarca a ambos. Además, no aclara a partir de cuándo debe computarse ese plazo decenal, si desde el momento de la presentación al Registro de Propiedad Industrial, o al otorgarse el modelo de utilidad. Al respecto, los juzgadores de instancia, en el considerando IV de la sentencia

impugnada, en lo de interés, afirman: "**En el caso concreto**, este órgano colegiado considera que si bien el numeral 31 de la Ley 6867 deja abierta la posibilidad de aplicar en lo conducente a los MU y a los dibujos y modelos industriales, lo dispuesto en el capítulo I de esa ley relativo a las patentes de invención, **dicha aplicación supletoria no es procedente respecto al cómputo del plazo de protección de los MU**, toda vez que el artículo 30 de la Ley número 6867 no indica, ni deja abierta la posibilidad de que el plazo de protección se compute a partir de la presentación de la solicitud de inscripción, sino a partir del registro del modelo o dibujo. El cómputo del plazo de protección a partir del registro o inscripción del MU, responde a dos razones fundamentales, previstas por nuestro ordenamiento jurídico: **1)** En aplicación de los principios de publicidad registral, prioridad y seguridad jurídica, **a la persona que solicite la inscripción de un MU, se le protege de forma provisional durante el período de pendencia**, el cual está comprendido entre la fecha de la publicación del aviso de la solicitud de inscripción y la fecha de otorgamiento del certificado (artículo 11 de la ley número 6867). El carácter provisional de la protección otorgada durante el período de pendencia, queda patente en el hecho de que si bien el solicitante podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios contra cualquier persona que explote la invención reivindicada durante ese período, dicha indemnización quedará sujeta al registro del MU; **2)** Que en razón de lo anterior, será **a partir de la inscripción en el Registro, que surgirán los atributos inherentes a los derechos de propiedad intelectual, relativos al uso y explotación exclusiva, por un período de protección determinado, sobre la**

invención, dibujo o modelo inscrito (ver artículos 16, 25 inciso 4) de la Ley número 6867; 16, 22, 23, 26, 28 y 36 del ADPIC), lo cual responde al principio fundamental contenido en el artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública, relativo a que los actos administrativos cuando conceden únicamente derechos, surten efectos a partir de que se adopten. En consecuencia, resulta contrario a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, que se aplique de manera supletoria a los MU, lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6867, pues existe una norma que de forma concreta establece que en los supuestos de MU, dibujos y modelos industriales, el plazo de protección de 10 años se computa a partir del registro o inscripción de aquellos." (Lo subrayado y resaltado es del original). De lo transcrito, se determina que el Tribunal estimó que el citado ordinal 30 de la Ley de Patentes, en forma concreta, establece que, para los supuestos de modelos de utilidad e industriales y dibujos, el plazo decenal de protección inicia a partir de su registro o inscripción, porque, el solicitante es protegido, de manera provisional, durante el período de pendencia, conforme lo dispuesto en el numeral 11 íbid. Tal criterio, estima esta Sala, no es de recibo. Ello por cuanto, en primer lugar, para arribar a esa conclusión, los juzgadores de instancia se vieron en la necesidad de interpretar y relacionar los indicados preceptos 30 y 11 de la Ley de Patentes. Es decir, lejos de lo afirmado, el numeral 30 no establece, de manera concreta que, en el caso de los modelos de utilidad, el plazo de protección se compute a partir de su registro o inscripción en el Registro. En segundo término, dispone el canon 11: "***Protección antes del otorgamiento de la patente.*** / Podrá reclamarse una indemnización por daños y perjuicios contra cualquier persona

que explote la invención reivindicada en una solicitud de patente, durante el período comprendido entre la fecha de publicación del aviso de la solicitud y la fecha del otorgamiento de la patente. Esta indemnización quedará sujeta a la concesión de la patente y sólo procederá con respecto a las reivindicaciones que hubiesen quedado incluidas en la patente.” Este precepto forma parte del capítulo primero de la susodicha Ley. Ergo, se refiere a las patentes, razón por la cual, diferente a lo señalado por el Tribunal, de él no puede inferirse que, por el solo hecho de disponer una protección provisional durante el período de pendencia, la protección que se otorgue es a partir de la inscripción y no desde que se presenta en el Registro, pues, como se expondrá más adelante, de manera expresa, en el numeral 17 inciso 1, se dispone que, en el caso de las patentes, la protección se cuenta a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial. Además, y en esta línea de pensamiento, al indicar el Tribunal: ***“2) Que en razón de lo anterior, será a partir de la inscripción en el Registro, que surgirán los atributos inherentes a los derechos de propiedad intelectual, relativos al uso y explotación exclusiva, por un período de protección determinado, sobre la invención, dibujo o modelo inscrito”*** (solo lo subrayado es suplido), incluyó a las patentes, por lo que quebranta, de manera evidente, lo dispuesto en el señalado precepto 17 inciso 1. Al devenir el indicado numeral 30 ejúsdem impreciso y, a la vez, omiso, resulta procedente aplicar el canon 31 íbid, el cual indica: *“La parte primera de esta ley será aplicable, en lo conducente, a la protección de los dibujos y modelos industriales y de los modelos de utilidad.”* De esta manera, es actuable a esta lite el precepto 17, el

cual, en su versión vigente al momento de la presentación del modelo de utilidad objeto de este proceso al Registro de Propiedad Industrial, dispone: “*Duración de la protección de la patente. / La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en su país de origen. / (Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000.)” (Lo subrayado no es del original). Similar redacción presenta el inciso primero de esa norma, luego de la reforma introducida por Ley n.º 8632 del 28 de marzo de 2008, vigente al momento de conferírsele a la empresa actora el modelo de utilidad. Preceptúa esa disposición: “**1.-** *La patente tendrá una vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, para el caso de patentes que se tramiten bajo el Convenio de París de 1967 para la Protección de la Propiedad Industrial o, en su defecto, desde la fecha de la presentación internacional para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de patentes.” Resulta oportuno indicar que esas disposiciones guardan perfecta armonía con lo dispuesto en el ADPIC (Convenio que, como se indicó, fue erróneamente aplicado por el Tribunal) en su numeral 33, al disponer: “*Duración de la protección / La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.” (Lo subrayado es suplido). En mérito de lo expuesto, la norma aplicable para la solución de este proceso es la contenida en el inciso primero del numeral 17 de la Ley de Patentes, en el sentido de que los modelos de utilidad –y, concretamente, el que es objeto de este, juicio el no. 192- son protegidos durante el lapso de 10***

años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial. Las resoluciones del Tribunal Registral Administrativo y del Registro de la Propiedad Industrial así lo entendieron. Por ello, al ceñirse a lo dispuesto en la normativa aplicable y, distinto a lo señalado por el Tribunal, no se actuó a contrapelo de los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, reserva de ley y seguridad jurídica. Tampoco se quebrantaron los numerales 11, 39, 47, 121 inciso 18 de la Constitución Política; 6, 11, 132, 133, 136, 140, 158 de la LGAP. Además, por esa misma razón: que la normativa aplicable, de manera expresa, dispone que el plazo de protección del modelo de utilidad inicia a partir de la fecha de presentación en el Registro de Propiedad Industrial, no adolece la resolución emitida por el Registro de la Propiedad a las 15 horas 35 minutos del 6 de junio de 2008, de un vicio parcial de nulidad, al no motivarse las razones por las cuales el plazo de vigencia del modelo de utilidad 192 tiene una vigencia limitada al 31 de octubre de 2010, según lo señaló el Tribunal. En este sentido, en el considerando tercero de la indicada resolución, el Subdirector del Registro de la Propiedad Industrial señaló: *"Con base en el informe pericial considera este Registro que resulta procedente conceder la inscripción solicitada de conformidad con lo dispuesto en la Ley número 6867 de 25 de abril de 1983 y su Reglamento 15222-MIEM-J, del doce de diciembre del mismo año."* (Lo subrayado es suplido), con lo anterior, se cumple lo dispuesto en el inciso primero del canon 136 de la LGAP, por lo que se encuentra debidamente motivada. En consecuencia, al no resolver en la forma indicada, es el Tribunal Contencioso quien incurre en los quebrantos legales aducidos por el

casacionista, imponiéndose, en consecuencia, el acogimiento del recurso interpuesto.

IX. Sin perjuicio de lo anterior, y mayor abundamiento de razones, en torno al tiempo que tardó el Registro de la Propiedad Industrial para otorgar el modelo de utilidad objeto de este proceso –siete años y ocho meses desde la presentación de la solicitud, el cual resulta notoriamente excesivo-, debe indicarse que la Ley de Patentes, la cual, como se indicó, constituye un cuerpo normativo de carácter especial aplicable a este proceso, prevé tal patología y, además, su solución. De esta manera, los incisos segundo y tercero del artículo 17, vigentes cuando se concedió la patente, según reforma introducida por Ley n.º 8632 del 28 de marzo de 2008, preceptúan: *“2.- No obstante lo dispuesto en el párrafo 1.- anterior, únicamente en el caso de patentes de productos, si el Registro de la Propiedad Industrial demora en otorgar la patente más de cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, o si demora más de tres años, contados a partir de la solicitud del examen de fondo de la patente previsto en el artículo 13 de esta Ley, cualquiera que sea posterior, el titular tendrá derecho a solicitar al Registro de la Propiedad Industrial una compensación en la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá formularse por escrito, dentro de los tres meses siguientes al otorgamiento de la patente. / 3.- Al recibir esta solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial deberá compensar el plazo de la patente, en un día por cada día en que se excedan los periodos de tiempo referidos en el párrafo 2. Sin embargo, los periodos de tiempo imputables a acciones del solicitante no se incluirán en la determinación de los retrasos. No obstante lo*

anterior, la compensación total del plazo de la patente nunca podrá exceder de dieciocho meses." (Lo subrayado no es del original). Las anteriores disposiciones, en virtud de la remisión del ordinal 31 íbid, le resultan aplicables a los modelos de utilidad. A pesar de lo anterior, y de conformidad con el mérito de los autos, la sociedad actora no solicitó la compensación aludida en dichas normas. Por el contrario, lo efectuado fue impugnar, primero, la decisión del Subdirector del Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de las 15 horas 35 minutos del 6 de junio de 2008 y, luego, la resolución del Tribunal Registral Administrativo n.º 677-2008 de las 12 horas 10 minutos del 19 de noviembre de ese año. Por lo que no puede achacársele responsabilidad al Registro de la Propiedad Industrial por esa omisión. Además, el que se haya dictado el acto de otorgamiento del modelo de utilidad fuera del plazo previsto en la Ley de Patentes –artículo 13- no genera su invalidez, según lo dispone el inciso 3 del artículo 329 de la LGAP. Asimismo, a la luz de lo preceptuado en el inciso 3 del canon 261 de la misma LGAP, ante la tardanza de la Administración en resolver la solicitud, la sociedad actora pudo considerarla como rechazada. Dicha situación le permitía formular el correspondiente recurso administrativo o, bien, directamente, el proceso contencioso administrativo (numeral 31 del CPCA), lo cual tampoco hizo, sino que esperó el dictado de la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial, que se dio, según se ha indicado, a las 15 horas 35 minutos del 6 de junio de 2008. Lo cual, además conlleva, diferente a lo afirmado por el Tribunal, que no se esté ante una conducta omisiva, pues el acto administrativo se emitió, siendo cuestionado en este proceso, junto al dictado por el superior

jerárquico impropio. Lo anterior implica que el pronunciamiento oficioso, en torno a la orden girada al presidente de la Junta Administrativa del Registro Nacional de iniciar, de manera inmediata los procedimientos internos para establecer la responsabilidad pecuniaria o disciplinaria de los funcionarios registrales involucrados en el otorgamiento del modelo de utilidad 192, al amparo de esta otra argumentación, también resulte improcedente.

X. Tocante a las defensas opuestas por la parte demandada ya fue analizada la de **falta de legitimación pasiva** en los considerandos III, IV y V de esta sentencia, por lo que se remite a lo ahí indicado. Respecto a la **falta de legitimación activa**, la empresa actora fue quien el 31 de octubre de 2000 solicitó la inscripción del Modelo de Utilidad denominado "Conjunto Bloque Formaleta de Columna para la Construcción de Viviendas y Especificaciones en Anchos de Doce, Quince y Veinte Centímetros" por lo que, de conformidad con el precepto 10 inciso a) del Código Procesal Contencioso Administrativo, es quien ostenta la legitimación para pretender la nulidad de las resoluciones impugnadas. Asimismo, mantiene un **interés actual**, en el tanto los actos impugnados continúan surtiendo efectos en su esfera jurídica. Respecto a la expresión "**sine actione agit**", a la luz de lo señalado por la doctrina procesalista, en la actualidad, no configura defensa alguna. Tuvo su origen y fundamento en el derecho romano, principalmente en el segundo período del Derecho Formulario, cuando el actor sólo podía llevar a juicio al demandado si el Pretor le otorgaba la fórmula-acción. Hacía referencia a la inexistencia de esa "fórmula" para acudir ante el Pretor. Este sistema arcaico de acceso a la justicia fue superado. Por lo tanto, no solo por razones históricas, sino también

constitucionales, resulta inoponible e inaceptable. Además, tal expresión no comprende las defensas de falta de derecho, de interés, y de legitimación, como se ha querido establecer. La defensa de "*sine actione agit*" tuvo una finalidad propia, con ella nunca se atacó el derecho material, lo cual sí hacen las tres indicadas excepciones. Lo que se combatía con ella, se reitera, era la válida constitución de la relación procesal. Al respecto, puede consultarse la sentencia de esta Sala no. 317 de las 9 horas 10 minutos del 2 de mayo de 2008. En consecuencia, se impone el rechazo de dichas excepciones. Distinto ocurre con la de **falta de derecho**, la cual, en virtud de lo expuesto en los considerandos VII, VIII y IX de este fallo, se impone su acogimiento.

XI. En mérito de las razones expuestas, se casará la sentencia impugnada. En su lugar, y resolviendo por el fondo, de oficio se declarará la falta de legitimación pasiva de la Junta Administrativa del Registro Nacional. Asimismo, se rechazarán las defensas opuestas por los codemandados de falta de legitimación activa, interés actual; así como la expresión genérica "*sine actione agit*". Se acogerá la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se desestimaré la demanda en todos sus extremos. Asimismo, se ordenará el levantamiento de la medida cautelar ordenada por el Juez Tramitador del Tribunal mediante resolución oral no. 1367-2010 del 15 de abril de 2010. Se le impondrán las costas personales y procesales a la parte actora, por no asistirle, a juicio de esta Cámara, suficiente motivo para litigar (numeral 193 del CPCA). Por innecesario, se omite pronunciamiento tanto del segundo agravio alegado por el apoderado del Tribunal Registral Administrativo, cuanto del recurso interpuesto por el Estado.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso interpuesto por el apoderado judicial del Tribunal Registral Administrativo. Se casa la sentencia impugnada. Resolviendo por el fondo, de oficio se declara la falta de legitimación ad causam pasiva de la Junta Administrativa del Registro Nacional. Se deniegan las defensas opuestas por los codemandados de falta de legitimación activa, interés actual; así como la expresión genérica "*sine actione agit*". Se acoge la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se desestima la demanda en todos sus extremos. Se ordena levantar la medida cautelar. Se le impone el pago de las costas personales y procesales a la parte actora, por no asistirle, a juicio de esta Cámara, suficiente motivo para litigar (numeral 193 del CPCA). Por innecesario, se omite pronunciamiento tanto del segundo motivo de disconformidad alegado por el apoderado del Tribunal Registral Administrativo, cuanto del recurso interpuesto por el Estado.

Anabelle León Feoli

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Román Solís

Zelaya

**Óscar Eduardo González Camacho
Fernández**

Carmenmaría Escoto

MJIMENEZ