
RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2019-0261-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL
SEIDY OROZCO VEGA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-378)
PATENTES, MODELOS Y DISEÑOS

VOTO 0045-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veintinueve minutos del catorce de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **LILIANA ALFARO ROJAS**, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-0499-0801, en su condición de apoderada especial de la empresaria **SEIDY OROZCO VEGA**, vecina de San Ramón, cédula de identidad 2-0452-0561, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:21:51 horas del 15 de febrero de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada **ADRIANA CALVO FERNÁNDEZ**, vecina de San José, cédula de identidad 1-1014-0725, en calidad de apoderada especial del señor **VICTOR TALAVERA**, con identificación **465238208**, de nacionalidad estadounidense, con domicilio en 2412 Victoria Circle Alpine, California 91901, en su condición de titular y creador, solicita se le conceda la inscripción al diseño industrial **MAQUINA RECORTADORA DE CABELLO**, solicitud que de conformidad con la descripción, resumen y diseños depositados corresponde la Clasificación Internacional de Diseños Industriales 28/03.

Habiéndose realizado la publicación de ley, mediante escrito presentado el 23 de diciembre de 2016, **LILLIANA ALFARO ROJAS**, representando a **SEIDY OROZCO VEGA**, presentó oposición.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:21:51 horas del 15 de febrero de 2019, declaró sin lugar la oposición interpuesta, y concedió el diseño solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la oponente lo apeló mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2019, y en un intento de sistematización de sus alegatos, este Tribunal presenta resumidamente lo que indicó: 1- Que el Registro de la Propiedad Industrial no pudo demostrar que el solicitante aportara un documento fidedigno de prioridad. 2- Que el Registro de la Propiedad Industrial no pudo demostrar y convalidar fecha de prioridad dentro del plazo otorgado por el Convenio de París, por cuanto no se aportó documento de prioridad. 3- Que el Registro de la Propiedad Industrial incumplió con sus deberes de calificación. 4- Que el perito Esteban Leiva omite referirse a lo denunciado y manifestado por su representada en sus alegatos de oposición sobre el documento de concesión y el documento de prioridad. 5- Agrega que el informe es confuso y contradictorio ya que indica que existen antecedentes dentro de la técnica, pero obvia aclarar que lo que está estudiando es un dibujo. 6- Que el diseño industrial “Máquina recortadora de cabello”, se encuentra inscrito ante la Oficina Europea de

Propiedad Industrial. 7-Que lo que se inscribió en otros países no puede gestionarse como nuevo y original en Costa Rica. 8- Que el Registro de la Propiedad Industrial debía rechazar ad portas la solicitud de diseño industrial por violentar las disposiciones del Convenio de París y la Ley de Patentes. 9- Que no se trata de un reclamo de prioridad, sino es un número de registración. 10- Que la presente solicitud que es un “aparato máquina cortadora de cabello” se encuentra en el mercado desde hace varios años y ha perdido originalidad y novedad. 11- Que no puede pretender el señor Víctor Talavera registrar en Costa Rica la “Máquina recortadora de cabello”, por cuanto no es nuevo, siendo un trámite abusivo y que atenta contra los principios de propiedad intelectual, contra el comercio, pretendiendo crear monopolios internacionales. 12- Continúa manifestando que el reclamo de prioridad que se indica en la solicitud no corresponde al derecho de prioridad que establece el Convenio de París. 13. Que su representada solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la marca tridimensional FASIZ (Diseño), para proteger en la clase 9 internacional “una máquina eléctrica para corte de puntas de cabello”, la cual fue rechazada por el Registro. Solicita acoger el recurso de apelación planteado. 14. Que la respuesta al recurso de revocatoria debió ser firmada por el Director del Registro de la Propiedad Industrial y no por el Subdirector. 15. Que deben los funcionarios del Registro de la Propiedad Industrial presentarse a reconocer los documentos que emitieron.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La protección jurídica que otorga la propiedad industrial a los modelos industriales se encuentra ampliamente difundida a nivel mundial, en parte como consecuencia de que tal protección es requerida por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante Convenio de París), según se desprende de su artículo 5 quinquies que señala: “*Los dibujos y **modelos industriales** serán protegidos en todos los países de la Unión.*” (negrita nuestra). Conteste con este requerimiento, el artículo 25 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, dispone en su inciso 1) que:

Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

El artículo 25 de la Ley 6867, Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), en sus incisos 1 y 2, indica:

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

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

En lo que se refiere a los requisitos subjetivos, el derecho al diseño industrial se determina conforme a la regla del artículo 27 de la Ley de Patentes.

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

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

(la negrita es del original).

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

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

Por su lado, hay novedad cuando el aspecto que caracteriza el producto, su creación, no se

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

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

Existen otras condiciones necesarias para la protección de los modelos industriales, como su naturaleza ornamental, sea la apariencia estética especial que debe ser exterior y visible, es decir, percibida por el sentido de la vista, pues el fin de los modelos industriales es singularizar y distinguir la apariencia externa y estructural de un producto, para hacerlo más atractivo al público. Además, otro elemento para la protección del modelo industrial es que debe ser concedido para la explotación industrial.

En el presente caso, basándose en el estudio técnico de la solicitud de inscripción del diseño industrial **MAQUINA RECORTADORA DE CABELLO**, se concluyó que es jurídicamente viable conceder su protección, dado que cumple los requisitos formales de unidad de diseño y claridad. Como puede apreciarse, el perito Esteban Leiva Loaiza, en su informe técnico, determinó en cuanto a la novedad “(...) *que no se encontraron diseños publicados con anterioridad a la fecha de prioridad reclamada, que tengan características en su configuración y un aspecto de conjunto exactamente iguales a los del diseño en estudio...*”

Igualmente concluye que cumple con los criterios de originalidad e independencia. Todo lo cual determinó el otorgamiento ahora apelado.

En cuanto a los agravios planteados, se contestan sistematizándolos dentro de lo posible, ya que en los escritos de la apelante éstos no presentan un orden lógico, sino que se encuentran desordenados a lo largo de su argumentación.

Sobre la afirmación de que la revocatoria debió ser resuelta por el Director del Registro de la Propiedad Industrial y no por el Subdirector, de consuno con la abogada Adriana Calvo Fernández, representante del señor Víctor Talavera, indicamos que estamos en presencia del mismo órgano, sea la Dirección del Registro, sin que la persona que dicta una y otra resolución sea importante, sino la condición e investidura con que lo hacen.

Respecto del alegato referido a que no puede otorgarse una fecha de prioridad ya que el documento aportado no es de prioridad sino de inscripción, indicamos que el sistema que sigue la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO por sus siglas en inglés) en cuanto al registro de diseños industriales comunitarios, se basa en una revisión de formalidades y verificar que lo solicitado se encuentre correctamente representado en los dibujos, y que no sea contrario al orden público y a las buenas costumbres. Así, el proceso se realiza con una gran celeridad, lo cual conlleva a que las solicitudes sean inscritas en cuestión de muy poco tiempo, como sucede en el caso bajo estudio, en el que, de la documentación visible de folios 14 a 23 del expediente principal, se denota que la solicitud fue presentada el 27 de junio de 2016, y quedó inscrito el 29 de junio de 2016, sea dos días después. Así, el documento presentado para demostrar el derecho de prioridad cumple a cabalidad con lo pedido por el artículo 12 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (decreto ejecutivo 15222-MIEM-J), ya que es una copia de la solicitud anterior certificada por la EUIPO, y el hecho de que, además, ésta indique la fecha en la que quedó registrada, no le desmerita para comprobar la fecha en que inicialmente fue pedido. Y sobre lo indicado por la apelante respecto de que el

examinador de fondo Esteban Leiva Loaiza no se refiere a lo denunciado por la opositora sobre dicho documento, ha de indicarse que la calificación jurídica de éste fue realizada en el examen formal, siendo que verificada su pertinencia no necesita de pronunciamiento alguno, lo cual queda confirmado al dársele edicto (folio 28 del expediente principal); y el examinador de fondo lo da por válido ya que a este no le corresponde realizar calificaciones jurídicas sino técnicas, tal cual lo expresa en el párrafo tercero del punto XIII de su informe técnico.

Aunado a las anteriores ideas, tenemos que la recurrente considera que, por estar el diseño inscrito en la Unión Europea, éste carece de novedad. Más, tal y como se indicó en el párrafo anterior, la prioridad alegada es jurídicamente válida, y al estar la solicitud costarricense presentada dentro del plazo de seis meses para ello, dicha inscripción foránea en nada le perjudica a la novedad de lo pedido. Y sobre el hecho de que, en su particular procedimiento de registro de diseños industriales, la EUIPO no examine si lo solicitado es nuevo, nada tiene que ver con lo que se pide en Costa Rica, ya que el único aspecto que tiene relevancia para la solicitud costarricense es la fecha en que fue presentada ante la EUIPO, la autoridad costarricense tiene claro que la normativa europea no es ni vinculante ni es de aplicación en su examen, y ninguno de los requisitos de la Ley de Patentes o de su Reglamento han sido obviados.

Así, sobre la idea de que no puede pretender el señor Talavera registrar en Costa Rica la “Máquina recortadora de cabello”, por cuanto no es nuevo, siendo un trámite abusivo y que atenta contra los principios de propiedad intelectual y contra el comercio, pretendiendo crear monopolios internacionales, para este Tribunal es claro que dicha afirmación resulta ser temeraria, toda vez que la solicitud ha estado sujeta a todo un procedimiento ajustado al ordenamiento jurídico, en el cual ha intervenido un experto en la materia quien, con un criterio eminentemente técnico, ha rendido un dictamen favorable. Respecto a que el informe es confuso y contradictorio ya que indica que existen antecedentes dentro de la técnica pero obvia aclarar que lo que está estudiando es un dibujo, se debe señalar que el informe no es confuso ni

contradictorio y tal y como lo indicara el examinador en respuesta al recurso de revocatoria, es frecuente que una solicitud de diseño, se presente sin reivindicar prioridad por estar fuera del plazo, lo cual aclara no corresponde al presente caso y concluye el examinador que el dictamen que recomienda otorgar la protección del diseño industrial de la solicitud 2016-0378 se sostiene, con base en que cumple los requisitos de novedad, originalidad e independencia.

En cuanto a que su representada solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la marca tridimensional FASIZ (diseño), para proteger en la clase 9 internacional “una máquina eléctrica para corte de puntas de cabello”, la cual fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial, al respecto se debe señalar que, conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Como corolario, se indica que no es pertinente llamar a funcionarios del Registro a reconocer documentos o a rendir declaración, ya que la veracidad de los documentos o lo que dichos funcionarios hayan vertido en los documentos que aprueban y emiten no es objeto de cuestionamiento. Asimismo, no se considera pertinente realizar reconocimientos de sitios web, máxime que la apelante no indica cuál sería la finalidad de dicha actividad procesal.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **LILIANA ALFARO ROJAS**, en su condición de apoderada especial de **SEIDY OROZCO VEGA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:21:51 horas del 15 de febrero de 2019, la cual se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

REGISTRO DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

TG: REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

TNR: 00.51.79