

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0490-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL “PLACAS  
PROTECTORAS PARA INTERRUPTORES”**

**BTICINO S.P.A, APELANTE**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-  
0137)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0299-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con ocho minutos del doce de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 7-0118-0461, en su condición de apoderada especial de la empresa **BTICINO S.P.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Viale, Borri, 231 21100 Varese, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:08:16 horas del 20 de agosto de 2019.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, la empresa **BTICINO S.P.A**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del diseño

---

industrial **“PLACAS PROTECTORAS PARA INTERRUPTORES”**.

Por resolución dictada a las 13:41:37 horas del 21 de marzo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la representación de la empresa solicitante, aportar la cesión de derechos suscrita por el inventor, legalizada, traducida al español y con las especies fiscales canceladas. Además, la traducción al español de la descripción del diseño industrial, así como, los dibujos deben estar enumerados según la descripción de estos. Aportar también el certificado de la solicitud del país de origen, legalizado y traducido y, por último, el resumen del diseño industrial.

Para cumplir con lo anterior, el Registro le confirió al solicitante un plazo de treinta días hábiles para su cumplimiento a partir de la notificación, y en caso de incumplimiento del plazo o si aun habiendo respondido no se cumple con lo prevenido y subsisten las objeciones, se ordenará el archivo del expediente conforme lo estable el artículo 40 del Reglamento a la Ley 6867. En cuanto al certificado de la solicitud del país de origen, el término para presentarlo es de tres meses, a partir de la debida notificación, so pena de tener por no presentada la declaración como lo establecen los artículos 14 de la Ley 6867 y 12 del Reglamento a la ley antes mencionada. (folio 7 del expediente principal)

Ante el incumplimiento de algunos de los requisitos prevenidos, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 15:08:16 horas del 20 de agosto de 2019, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto, la recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 03 setiembre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios, los siguientes: 1.-Que la prevención de las 13:41:37 horas del 21 de marzo de 2019 que hizo el Registro de origen, fue debidamente contestada; 2.- Que la omisión respecto a la enumeración en los dibujos aportados en el

escrito inicial, es meramente de forma que no afecta en nada el fondo del proceso, aportando en ese acto dichos dibujos. 3.-Que ha sido jurisprudencia del Tribunal y así lo ha indicado en el Voto 0055-2018, que este tipo de información puede ser prevenida y no aplicar una sanción excesiva de abandono de la solicitud. Lo anterior en aplicación de los principios de economía procesal, saneamiento y celeridad del proceso, a efecto de no afectar los derechos de propiedad intelectual de la empresa solicitante.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1. Que la representación de la empresa **BTICINO S.P.A**, contestó parcialmente lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, faltando aportar los dibujos del diseño debidamente numerados, como consta a folios 18 a 20 del expediente principal.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter de interés para la resolución de este proceso.

**CUARTO.** Una vez 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 LOS REQUISITOS DE UNA SOLICITUD DE DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL.** En el presente caso es importante indicar que luego de una revisión de la normativa que hacen alusión a los requisitos que debe cumplir una solicitud de dibujo o modelo industrial, nos encontramos con los siguientes artículos que son de aplicación al caso que se discute, a saber:

---

El artículo 28 de la Ley de Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N°6867, dispone:

1. La solicitud de registro de un dibujo, modelo industrial o modelo de utilidad, será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y contendrá, además de los datos prescritos en el reglamento, la indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el dibujo o modelo, así como la clase o clases a las cuales pertenecen los productos de acuerdo con la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.
2. La solicitud **será acompañada de cinco representaciones gráficas o fotográficas del dibujo o modelo, de una descripción sumaria del mismo**, de un ejemplar del objeto que lo incorpora, cuando ello fuese posible, y del comprobante de haber pagado la tasa correspondiente. (la negrita no es del texto original).

Por su parte, el artículo 29 de la citada ley, establece el examen de registro para los dibujos y modelos industriales (diseños industriales), que indica en lo conducente:

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con los requisitos legales y reglamentarios.
2. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que se han cumplido los requisitos, publicará en el Diario Oficial una reseña de la solicitud con la reproducción del dibujo o modelo, y tratándose de un dibujo o modelo industrial, lo registrará y entregará al solicitante un certificado de registro.
3. En el caso de los modelos de utilidad, el Registro procederá al examen de fondo, aplicando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 13.

El artículo 36 del Reglamento a la Ley de Patentes, decreto ejecutivo 15222-MIRM, señala el contenido de la solicitud de registro. [...]

2. La solicitud estará acompañada de:

a) Cinco representaciones gráficas del dibujo o modelo industrial cuando se cubra una sola clase de la clasificación, debiendo acompañarse una representación adicional por cada clase adicional que se cubra.

b) **Una descripción sumaria del dibujo o modelo industrial, la cual no se excederá de cien palabras.** [...]" (la negrita no es del texto original).

Asimismo, el artículo 38 del Reglamento de cita, establece los requisitos de las presentaciones gráficas del dibujo o modelo. Al respecto indica:

Toda representación gráfica del dibujo o modelo industrial deberá ser de calidad, nitidez y dimensiones suficientes para que puedan apreciarse todos los detalles del mismo y para que la representación pueda reproducirse mediante fotocopia e impresión.

2. **Las representaciones gráficas del dibujo o modelo no tendrán dimensiones superiores a 15 por 15 centímetros.** [...]" (la negrita no es del texto original).

Este numeral debe ser analizado en concordancia con lo que indica el artículo 5 inciso 8 del reglamento en mención, que en lo que interesa dispone:

**Artículo 5°- Contenido de la solicitud de patente.**

“...8. Los dibujos que acompañan la solicitud deberán:

b) **Estar enumerados**, no tener dimensiones superiores a 15 por 15 centímetros y no contener texto, sino únicamente signos de referencia que correspondan a lo indicado en la descripción...”. (la negrita no es del texto original).

Por su parte el artículo 35 del Reglamento a la Ley de Patentes, establece expresamente:

“... **las disposiciones sobre las invenciones contenidas en el presente Reglamento relativas a las patentes de invención serán aplicables en lo conducente**, a los dibujos y modelos industriales, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este capítulo...”.

Además, el artículo 39 del Reglamento a la Ley de Patentes 6867, nos indica los requisitos que debe contener una solicitud de un dibujo o modelo industrial para ser admitida ante el Registro de la Propiedad Industrial. Al respecto indica lo siguiente:

1. El Registro no admitirá solicitud de inscripción del dibujo o modelo industrial cuando ella no contuviere al menos la información y los documentos siguientes:
  - a) El nombre o la dirección del solicitante o del mandatario, cuando lo hubiere.
  - b) La indicación del tipo o género de objetos o productos a los cuales se aplicará el dibujo o modelo.
  - c) El comprobante de pago de la tasa de presentación prescrita; y
  - ch) **Una representación gráfica del dibujo o modelo...**” (la negrita no es del texto original).

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Partiendo del cuadro normativo citado, se observa que la solicitud de un dibujo o modelo industrial debe cumplir para su registración con ciertos requisitos que son necesarios e ineludibles para su admisibilidad. De ahí, que el

---

registrador en su función calificadora y dentro de un marco de calificación, debe verificar si la solicitud de inscripción del diseño industrial “**PLACAS PROTECTORAS PARA INTERRUPTORES**”, cumplió con los requisitos legales y reglamentarios iniciales para poder seguir con la calificación del objeto pedido, tal como lo establecen los artículos citados, tanto de la Ley como de su reglamento.

En el presente caso como puede observarse el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las 13:41:37 horas del 21 de marzo de 2019, según consta a folio 7 del expediente principal, advirtió a la representación de la empresa **BTICINO S.P.A**, conforme al artículo 28 de la Ley de Patentes 6867, lo siguiente:

“...Debe de aportar la cesión de derechos suscrita por el inventor debidamente legalizada y su traducción al idioma español. Recordar las especies fiscales que debe contener dicho documento...según Directriz DRPI-0001-2014.

- Aportar la traducción al español de la descripción del diseño industrial.
- Los dibujos deben estar enumerados según la descripción de los mismos (art 5 inciso 8 y art 35 del Reglamento a la Ley de Patentes).
- Aportar certificado de solicitud del país de origen, debidamente legalizado con su respectiva traducción al idioma español. (art 12 del reglamento a la ley 6867).
- Aportar resumen del diseño industrial...”

Al efecto se le conceden **treinta días hábiles**...Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se ordenará el archivo del expediente...de conformidad con el artículo 40 del reglamento citado.

Para presentar el certificado de solicitud de país de origen el plazo es de tres meses y corre a partir de la fecha de notificación so pena de tener por no presentada la declaración según los artículos 14 de la Ley 6867 y 12 del reglamento citado...” (La negrita es del original, el subrayado es nuestro).

La representación de la solicitante mediante escritos de fechas 30 de mayo y 04 de julio ambos de 2019, y en virtud de las prórrogas concedidas por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resoluciones del 6 de mayo y 25 de junio de 2019, aportó la cesión requerida, la descripción y resumen del diseño, no así, los dibujos del diseño debidamente enumerados, ni tampoco el certificado de la solicitud del país de origen. Por consiguiente, al no cumplir con todo lo prevenido, el Registro mediante resolución final dictada a las 15:08:16 horas del 20 de agosto de 2019, dispuso declarar el abandono de la solicitud de diseño industrial referido y consecuentemente ordena el archivo del expediente administrativo número **2019-137**.

Bajo ese conocimiento, el Tribunal ha sido del criterio reiterado en el tema de las prevenciones, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una “advertencia, aviso [...] Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. [...] Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo”. (**Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398**). La no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados y su cumplimiento fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, el numeral 40 del Reglamento a Ley de Patentes 6867, que dispone:

[...] -Cuando el Registro previniere para que se efectúe alguna corrección o subsane alguna omisión respecto a su solicitud, **el solicitante deberá cumplir con la prevención dentro del plazo de treinta días hábiles. En caso de incumplimiento**



---

**se procederá a efectuar el archivo de la solicitud.** (la negrita no es del texto original).

De este modo y para el caso que nos ocupa este Tribunal habiendo analizado la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, así como los alegatos de la recurrente, verifica que la resolución final fue dictada conforme a derecho, por cuanto la representación de la empresa solicitante, a pesar de que fue debidamente notificado, cumplió parcialmente con lo prevenido en el plazo concedido, omitiendo presentar los dibujos del diseño industrial debidamente numerados.

El recurrente manifiesta en sus agravios que efectivamente esa representación omitió indicar en los dibujos aportados la numeración de cada uno de ellos, pero insiste que fueron aportados desde la solicitud y que esta omisión es únicamente de forma y que con la presentación del recurso los corrige. Además, que, por los principios de economía procesal, saneamiento y sanción excesiva se debería continuar con la solicitud y revocar la resolución apelada. Al efecto este Tribunal no puede aceptar tal manifestación, por cuanto la normativa es muy clara al indicar que los dibujos prevenidos e incumplido por el solicitante, deben ser presentados con la solicitud, estar numerados, no tener dimensiones superiores a 15 por 15 centímetros y no contener texto, sino únicamente signos de referencia que correspondan a lo indicado en la descripción. Además, el Registro de origen le dio la oportunidad al solicitante de enmendar el error e incluso, le concedió varias prórrogas para ese efecto y para cumplir con los demás requisitos prevenidos, haciendo caso omiso de tal advertencia.

Por ello este Tribunal considera, que al recurrente se le dio la oportunidad de corregir su solicitud y al no hacerlo es acreedor de la penalidad establecida en el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Patentes 6867, procediendo de esa manera el abandono y archivo de la gestión, que no es una sanción excesiva tal como lo exterioriza el recurrente, sino que es la sanción que corresponde ante el incumplimiento manifestado.

Así las cosas, considera este Tribunal que dicha inobservancia no puede ser solventada por la administración registral, por cuanto la etapa procesal para aportar lo prevenido precluyó, conforme lo establecido en el auto de prevención de las 13:41:37 horas del 21 de marzo de 2019, no subsanándose los requerimientos que motivaron el abandono y archivo de la presente solicitud, teniéndose únicamente como recibidos los documentos de contestación a la prevención antes indicada de fechas 30 de mayo y 04 de julio de 2019 que subsanaban parcialmente los incumplimientos.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, citas legales y doctrina, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **BTICINO S.P.A**, en contra de la resolución de las 15:08:16 horas del 20 de agosto de 2019, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, apoderada especial de la empresa **BTICINO S.P.A**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:08:16 horas del 20 de agosto de 2019, la cual, en este acto **se confirma**, declarando el abandono y archivo de la solicitud del Diseño Industrial denominado **“PLACAS PROTECTORAS PARA INTERRUPTORES”**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**INSCRIPCIÓN DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL**

**TG: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES**

**TR: REGISTRO DE PATENTES**

**TNR: 00.40.89**