

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0217-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL “MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA ENVASE DE SOLUCIONES FARMACÉUTICAS”**

**PLÁSTICOS Y MATERIALES PRIMAS S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2016-0126)**

**PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS**

***VOTO 0373-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y dos minutos del diecisiete de julio de dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 107520405, en su condición de apoderado especial de la empresa **PLÁSTICOS Y MATERIALES PRIMAS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estado Unidos Mexicanos, domiciliada en Juan de la Barrera No. 3609-2, Col. Parque Industrial el Álamo, C.P. 44490, Guadalajara, Jalisco, México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:20:09 horas del 14 de febrero de 2019.

***Redacta la jueza Mora Cordero, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, la empresa **PLÁSTICOS Y MATERIALES PRIMAS S.A.**, solicitó la inscripción del diseño industrial “**MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA ENVASE DE SOLUCIONES FARMACÉUTICAS**”.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez emitido el informe técnico preliminar y el

---

concluyente con relación al modelo industrial presentado, mediante resolución dictada a las 10:20:09 horas del 14 de febrero de 2019, dispuso: **“POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Denegar la solicitud de diseño industrial denominado “MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA ENVASE DE SOLUCIONES FARMACÉUTICAS”.**

Respecto de lo resuelto el recurrente manifiesta en su apelación que, al encontrarse el diseño debidamente registrado por su representada en México, bajo el título de registro de diseño industrial No. 45348, el cual se puede corroborar por la web, se deja evidencia que el diseño industrial solicitado es propiedad de su representada y cumple a cabalidad con los criterios de originalidad, novedad e independencia y cuenta con suficientes razones para merecer su protección registral tal y como se concedió en México.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes, que mediante informe técnico preliminar visto de folios 44 a 50 del expediente principal, de fecha 27 de abril de 2017, rendido por el examinador Ing. Esteban Leiva Loaiza, y del informe técnico concluyente de fecha 25 de junio de 2018, emitido por la examinadora Ing. Yorleny Mata Badilla, que rola a folios 86 a 93 del expediente principal, el diseño solicitado no cumple los requisitos de novedad, originalidad e independencia.

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho no probado, que la solicitud inscripción del diseño industrial **“MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA ENVASE DE SOLUCIONES FARMACÉUTICAS”**, haya reunido los requisitos que dispone la Ley 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, para ser considerado un diseño industrial.

**CUARTO.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios

---

en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** 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, 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). Conforme con este requerimiento, el artículo 25 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Convenio ADPIC), 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 incisos 1) y 2) de la Ley de Patentes, Invención, Dibujos, y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad 6867 (en adelante Ley de Patentes), indica en lo conducente:

*“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 tridimensionales sometidos a escrutinio por parte de la Administración sean originales y nuevos, y que sean obtenidos de forma independiente. Además, nuestra legislación exige que el modelo no sea contrario al orden público, la moral o las buenas costumbres.

Así que, el artículo 40 bis, inciso 1) del Reglamento a la Ley de Patentes, en cuanto al examen de fondo de la solicitud menciona lo siguiente:

*“...1. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley, un dibujo o modelo industrial es nuevo cuando no haya sido divulgado públicamente en ningún lugar del mundo por ningún medio antes de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de Propiedad Industrial o en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.*

*2. Se considerará que un dibujo o modelo industrial es original en tanto su aspecto exterior se derive de un esfuerzo creativo individual del creador y no implique un nuevo cambio de colorido o forma de modelos o dibujos ya conocidos.*

*3. Se considerará que un dibujo o modelo industrial es independiente siempre que no se trate de una copia o se origine del diseño realizado por otra persona...”*

En lo referente a los requisitos subjetivos, el derecho al modelo industrial se determina

---

conforme a la regla del artículo 27 de la Ley en comentario y lo que al respecto se dispone para las patentes, al ser estas normas supletorias, conforme al artículo 31 de la Ley de Patentes y el artículo 35 de su Reglamento. En ese sentido, establece el artículo 27:

*“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 3º.”*

El relacionado literal 3º, inciso 1) de la Ley de Patentes, nos dice:

*“El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor el primer solicitante en el país de origen del invento.”*

Entre las condiciones objetivas, según se desprende de la definición legal adoptada en nuestro ordenamiento, encontramos 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 la ornamentalidad, 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 el mismo debe ser concedido para la explotación industrial.

En el presente asunto, según el análisis técnico de la solicitud de inscripción del diseño industrial “**MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA ENVASE DE SOLUCIONES FARMACÉUTICAS**”, como se desprende del informe técnico preliminar, visible a folios 44 a 50, y del informe técnico concluyente manifiesto a folios 86 a 93, ambos del expediente de origen, se concluyó que se deniega su protección, dado que no cumple con los requisitos de novedad, originalidad e independencia.

Al respecto en el informe técnico concluyente, se estableció lo siguiente:

*“...Se encontraron diseños publicitados con anterioridad a la fecha de presentación, con características en su configuración exactamente iguales a los del diseño en estudio, específicamente se cita el diseño industrial de la tapa empleada en el producto “Electrolit” del grupo PISA (mexicana), y las imágenes de este producto han sido divulgadas en internet según internet archive.net\*. Sin embargo el solicitante aclara que pertenece al mismo grupo empresarial, Sin embargo hay que aclarar que en este caso no hay novedad; pues aunque se demuestra la publicación presentada pertenece a la misma compañía, la misma no se encuentra dentro de los datos de una oficina de propiedad intelectual tal y como se expresa en el Artículo.2*

---

*de nuestra legislación. De igual forma no se realiza dentro del período de gracia otorgado para tal fin...”. (...) El diseño industrial de la presente solicitud NO CUMPLE con el criterio de originalidad, ya que su forma se encontró en el estado de la técnica; es importante indicar que, si bien el solicitante señala que es la misma solicitud, esta no se encuentra dentro de los datos de una oficina de propiedad intelectual tal y como se expresa en el Artículo.2 de nuestra legislación; por ello, se concluye que el diseño evaluado no cumple con este requisito...”. (...) Luego de efectuar las búsquedas en diferentes bases de datos, nacional e internacional complementando las mismas con la búsqueda libre en Internet, se encuentra constancia de que existe imágenes de un producto igual; si bien el solicitante señala que es la misma empresa; no se encuentra dentro de los datos de una oficina de propiedad intelectual tal y como se expresa en el Artículo.2 de nuestra legislación. Por ello, el diseño no cumple con el criterio de independencia...”. (...) En virtud de lo anterior, se rechaza la concesión del presente diseño industrial...”.*

Por lo antes indicado, considera esta Tribunal, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, resulta viable confirmar la resolución recurrida: “... Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, este Registro concluye que resulta procedente, denegar la solicitud de inscripción del diseño industrial denominado “**MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA ENVASE DE SOLUCIONES FARMACÉUTICAS**” y ordenar el archivo del expediente respectivo ...”.

En definitiva debe hacerse hincapié, que a nivel técnico todos los agravios esbozados por el apelante fueron debidamente conocidos, analizados y debatidos, lo que apoyados con el informe técnico preliminar e informe técnico concluyente; a este Tribunal le queda claro que el “**MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA ENVASE DE SOLUCIONES**”

---

**FARMACÉUTICAS”**, no cumple con los requisitos básicos para ser considerado una invención, por lo que se debe confirmar la denegación del modelo industrial solicitado, ya que los criterios técnicos fueron debidamente fundados, emitidos a lo largo de este expediente y hacen que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

En cuanto a los argumentos del apelante, es menester indicar que las copias aportadas a folios 22 a 33 del legajo de apelación, son copias simples y no cumplen con las formalidades de ley para poder admitirse en la resolución del presente caso, como puede observarse a folio 35 del mismo legajo, este Tribunal le previno a la empresa solicitante sobre la documentación antes indicada, misma que no aportó debidamente.

En cuanto al principio de territorialidad, reconocido en el Convenio de París (art.2.1), la solicitud y demás requerimientos deben cumplir con las disposiciones nacionales, posición que avala este Tribunal, en cuanto al hecho que el diseño solicitado haya logrado la inscripción en México, no implica un deber de la administración registral de inscribir el diseño industrial pretendido.

**SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales este Tribunal, rechaza el recurso de apelación, interpuesto por la empresa **PLÁSTICOS Y MATERIALES PRIMAS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:20:09 horas del 14 de febrero de 2019, la que en este acto se confirma por carecer con los requisitos de novedad, originalidad e independencia.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderada especial de la

empresa **PLÁSTICOS Y MATERIALES PRIMAS S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:20:09 horas del 14 de febrero de 2019, la que en este acto *se confirma*, la cual deniega la solicitud de inscripción del diseño industrial “**MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA ENVASE DE SOLUCIONES FARMACÉUTICAS**”. 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 Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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. - **NOTIFÍQUESE-**.

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

## DESCRIPTORES

### INSCRIPCIÓN DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

**TG: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES**

**TNR: 00.40.89**