

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0485-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del DISEÑO INDUSTRIAL “ADOQUIN DE FORMA HEXAGONAL”**

**CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS FRONTERAS S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-0308)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 065-2014***

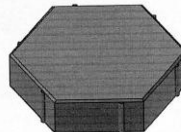
**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del veintiuno de enero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Eddy Rafael Alvarez Sibaja, mayor, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos setenta quinientos veinticuatro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS FRONTERAS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de junio de dos mil doce, el señor Eddy Rafael Alvarez Sibaja, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS FRONTERAS S.A.**, presentó al registro la solicitud de inscripción del diseño industrial

**“ADOQUIN CON FORMA HEXAGONAL”**



que de conformidad con la

descripción, resumen y diseños depositados le corresponde la clasificación internacional de diseños industriales N° 25-02 .

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, y siendo que no se presentaron oposiciones, fue emitido el informe técnico de fondo por el Diseñador Industrial Esteban Leiva Loaiza, dando un resultado negativo.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las ocho horas, treinta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil trece, resolvió denegar lo solicitado.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, en fecha veintiocho de junio de dos mil trece la representación de la empresa solicitante apeló la resolución antes referida.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

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

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No hay hechos con tal carácter.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Se tienen como hechos NO probados: Que la solicitud denominada “**ADOQUIN CON FORMA HEXAGONAL**”, 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.

**TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud de inscripción del modelo industrial denominado “**ADOQUIN CON FORMA HEXAGONAL**”, fundamentándose en el Informe Técnico emitido por el examinador Esteban Leiva Loaiza y en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes).

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, concentra su inconformidad en que el Registro señala que no se cumple en cuanto 1) el estado del arte, 2) conocimiento especializado, 3) búsqueda en bases de datos de oficina 4) sitios de internet (búsqueda libre), argumenta que en cuanto a que se concluye que se conocen diseños publicados antes de la solicitud del diseño en estudio citándose la patente Británica la cual tiene más de 87 años de haberse inscrito, del cual se colige que no tienen una muesca en cada lado del adoquín que acopla con otro lado de otro adoquín en forma hexagonal, agrega que las fuentes de investigación son informales y de poca credibilidad ya que internet o google no son confiables y creíbles; que en cuanto a la originalidad el diseño de su representada tiene muesca de acople en cada uno de sus lados, que esta distinción no la tiene la patente GB 244504 de Gran Bretaña, por lo que las muescas son creativas y originales, por lo que solicita sea otorgada la patente.

**CUARTO. 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, 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 (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 indican 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.

En lo que se refiere 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 éstas 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 3°.”* (la negrita es del original).

El relacionado literal 3, inciso 1) de la Ley de Patentes, nos dice: “*El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor al 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 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 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 caso, y analizada técnicamente la solicitud de inscripción del diseño industrial “**ADOQUIN CON FORMA HEXAGONAL**”, se concluyó que se deniega su protección, dado que no cumple el requisito de novedad y originalidad, al respecto el examinador señaló: “*Con base en el estado del arte, sustentado por el conocimiento especializado y una búsqueda realizada en bases de datos de datos de oficinas de PI, así como en otros sitios de internet, se concluye que se conocen diseños publicados antes de la prioridad reclamada con todas las características en su configuración exactamente iguales a las del diseño en estudio*”. y originalidad indicó “ (...) *se concluye que existen diseños publicados antes de la prioridad reclamada con características que pueden evidenciar que el diseño en examen es un resultado obvio, predecible, poco creativo y no original...*” Asimismo indicó que no cumple el criterio de independencia, concluyendo que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad.

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta indica que entre su diseño y los presentados por el Perito existen diferencias suficientes para permitir el registro, agrega que las fuentes de investigación Internet, google, spacenet son informales y de poca credibilidad argumento que no acogió el a quo, y que es el mismo en el que se funda la apelación. Sin embargo, tal argumento tampoco puede tener cabida en la presente resolución. A diferencia de lo que sucede con las patentes de invención, en donde la apreciación de la novedad puede depender de amplios y profundos conocimientos técnicos en una materia especializada, refiriéndonos al campo de los diseños y modelos industriales, siendo que éstos buscan un efecto meramente estético sobre el objeto al cual se aplican, la apreciación de la novedad respecto de modelos previamente existentes es un ejercicio que puede realizar este Órgano Juzgador con los insumos provistos por el propio informe técnico de peritaje que consta en el expediente. Así, y viendo los diseños previamente existentes traídos a colación por el Perito, visibles de folios 49 a 51, es fácilmente apreciable que, respecto de ellos, el que ahora se presenta no difiere de manera sustancial o evidente, y más bien son mayores las semejanzas, por todo ello es que lleva razón el **a quo** al acoger lo concluido por el Perito, ya que es evidente que las semejanzas entre el diseño industrial que se presente respecto de los preexistentes son mayores que las mínimas diferencias que entre ellos pudieren existir. Además de que el informe técnico emitido por el examinador

Esteban Leiva Loaiza, es contundente al indicar “( ...) *que el diseño en exámen es un resultado obvio, predecible, poco creativo y no original*”. Conforme a lo anterior y por no contar el diseño industrial pretendido con el requisito de la novedad no procede la inscripción del mismo, por consiguiente, debe confirmarse la resolución apelada.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Eddy Rafael Alvarez Sibaja, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS FRONTERAS S.A**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil trece, denegando la solicitud de inscripción del diseño industrial “**ADOQUIN DE FORMA HEXAGONAL**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**

**DESCRIPTORES:**

**-INSCRIPCIÓN DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL**

**-TG: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES**

**-TNR: 00.40.89**

-