

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0047-TRA-PI

Oposición a solicitud de Diseño Industrial “CUBIERTA PARA DISPOSITIVO ELÉCTRICO “

AGUILA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8016)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1036-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Arturo Rosabal Mora, mayor, casado, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dieciocho mil trescientos veinticinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **AGUILA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, dieciocho minutos del cuatro de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de octubre de dos mil cinco, el Licenciado Harry Zurcher Gurdíán, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, representando a las empresas **LUMINEX**, una sociedad organizada conforme a las leyes de Colombia y domiciliada en Calle 66 NO 95-27, y **LEGRAND**, una sociedad existente bajo las leyes de Francia y domiciliada en 128 Avwnuw du Maréchal de Lattre de Tassignu, 87045 Limogenes Cedex, solicitó el registro del diseño industrial denominado **“CUBIERTA PARA**

DISPOSITIVO ELÉCTRICO “, en la clasificación internacional de Dibujos y Modelos Industriales N° 13-03.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de Ley, presentó oposición a la solicitud de mérito, el ingeniero Arturo Rosabal Mora, apoderado generalísimo de la empresa **AGUILA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A.**

TERCERO. Que mediante oficio Vinculación-409-09 de fecha 02 de noviembre de 2009, la MSc Silvia Hidalgo Sánchez, Directora del Centro de Vinculación Universidad Empresa del Instituto Tecnológico de Costa Rica, remite el informe técnico de fondo, emitido por la Diseñadora Industrial Karla Burgos Rojas, del Modelo Industrial denominado **CUBIERTA PARA DISPOSITIVO ELÉCTRICO**” dando un resultado positivo.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las quince horas, dieciocho minutos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, *resolvió “(...) I. Se rechaza la oposición presentada por el señor Arturo Rosabal Mora, en su condición de Apoderado de AGUILA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. II. Se concede a las compañías LUMINEX S.A y LEGRAND el Diseño Industrial denominado “CUBIERTA PARA DISPOSITIVO ELÉCTRICO” el cual estará vigente y efectivo hasta el día cuatro de noviembre del dos mil diecinueve, concesión número DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO... ”.*

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, en fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, la representación de la empresa **AGUILA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A.** apeló la resolución antes referida.

SEXTO. 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. Este Tribunal hace suyo los hechos tenidos por probados:

- 1- a) b) y c) establecidos en el considerando primero de la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 76 a 85 y 44 a 45 del expediente
- 2- Se agregan como hechos probados el d) y f) Ampliación de Informes Técnicos rendidos por la perito, Diseñadora Industrial Karla Burgos Rojas de fechas 07 de octubre de 2011 y 13 de setiembre de 2012 (ver folios 129 a 133 y 153 a 155 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no probados de influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial acoge la solicitud de inscripción del diseño industrial “**CUBIERTA PARA DISPOSITIVO ELÉCTRICO**” fundamentándose en el Informe Técnico emitido por la Perito DI Karla Burgos Rojas 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 la idea de similitudes existentes entre el modelo preexistente y el ahora solicitado.

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 industriales 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 3º.” (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 modelo industrial **“CUBIERTA PARA DISPOSITIVO ELÉCTRICO”**, se concluyó que se otorga su protección, dado que cumple el requisito de novedad, de conformidad con el informe emitido por la Perito DI Karla Burgos Rojas, quien determinó la existencia de Novedad respecto de diseños industriales ya inscritos en los Estados Unidos de América y Europa.

En ese mismo sentido la perito DI Karla Burgos Rojas, en Ampliación del Informe técnico de la solicitud del diseño industrial del caso analizado, reitera los argumentos técnicos rendidos en el informe constante a folios 76 a 84, y acogidos por el a quo, en el cual expresamente señala en lo que interesa lo siguiente *“(…) En general aunque las pruebas presentadas en la oposición de Águila Eléctrica Centroamericana, muestran distintos diseños de placas de cubrimiento para aparatos eléctricos, de montaje en pared, ninguno de dichos diseños es igual al de la solicitud del presente modelo industrial…”* Concluyendo en cuanto al tema de la novedad, originalidad e independencia lo siguiente: *“(…) Por lo tanto, el modelo denominado “Cubierta para dispositivo eléctrico”, cumple el criterio de Novedad, ya que en la búsqueda realizada a nivel internacional se pudo constatar que el presente modelo no fue divulgado, en ningún lugar del mundo, antes de la fecha de presentación de la solicitud ni de la prioridad*

invocada”(...) Se pudo concluir que el modelo denominado “Cubierta para dispositivo eléctrico” cumple con el criterio de originalidad, ya que su aspecto exterior se deriva de un esfuerzo creativo del diseñador y no resulta un simple cambio de color o de forma de los diseños ya conocidos de cubiertas para interruptores o apagadores eléctricos...”(...) Se pudo verificar que el modelo denominado “Cubierta para dispositivo eléctrico” es de carácter independiente, ya que según los resultados obtenidos en la búsqueda realizada a nivel internacional, el presente modelo no ha sido copiado ni se origina de algún otro diseño creado por otra persona...”

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, razón por la cual considera este Tribunal que lleva razón el **a quo** al acoger el informe rendido por la Perito, ya que del mismo se desprende que el diseño industrial “**CUBIERTA PARA DISPOSITIVO ELÉCTRICO**”, presenta los requisitos de novedad y originalidad requeridos. Conforme a lo anterior y por contar el diseño industrial pretendido con los requisitos necesarios para su registro e inscripción, 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 Arturo Rosabal Mora, en su condición de apoderado especial de la empresa **AGUILA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, dieciocho minutos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma, acogiendo la solicitud de inscripción del diseño industrial “**CUBIERTA PARA DISPOSITIVO ELÉCTRICO**” . 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

-