

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0495-TRA-PI

Solicitud de inscripción del DISEÑO INDUSTRIAL “ADOQUIN CON FORMA DE PUNTA DE FLECHA”

CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS FRONTERAS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-0304)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 117-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del treinta 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 nueve horas, cuarenta y dos 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.**, solicitó la inscripción del diseño industrial “ADOQUIN CON FORMA DE



PUNTA DE FLECHA”

que de conformidad con la descripción, resumen y diseños depositados le corresponde la clasificación internacional de diseños industriales N° 25-01 .

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 nueve horas, cuarenta y dos 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados los siguientes:

1.- Informes Técnicos Preliminares y Concluyente rendidos por el examinador Esteban Leiva Loaiza, sobre el diseño industrial denominado “**ADOQUIN CON FORMA DE PUNTA DE FLECHA**”. (v.f 49 al 55 y F 64 al 70).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter.

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 DE PUNTA DE FLECHA**”, 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 las fuentes de investigación son informales y de poca credibilidad, agrega que el diseño de su representada es diferente a cualquier otro, ya que se trata de un adoquín conformado por tres puntas en forma de V abierta, que lo hace original y diferente, 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 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 diseño industrial se determina conforme a la regla del artículo 27 de la Ley en comentario. Asimismo respecto a normas supletorias, se aplica el artículo 31 de ese mismo cuerpo normativo y el artículo 35 de su Reglamento. Bajo este esquema el artículo 27 establece:

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

Establecidos los requisitos objetivos y subjetivos y siguiendo el desarrollo entre las condiciones objetivas, 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 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 DE PUNTA DE FLECHA**”, se concluyó que se deniega su protección, dado que no cumple el requisito de novedad. Como puede apreciarse, el perito Esteban Leiva Loaiza, tanto en su informe preliminar como el concluyente, tenidos como hechos probado, determinó la existencia de una alta similitud respecto de diseños industriales ya inscritos, concretamente las patentes DE1947526, de fecha 13 de octubre de 1966 y la número 19507345 (A1) de fecha 5 de setiembre de 1996, cuyos anexos constan en el expediente, agregados a los informes que corresponden a invenciones que describen la figura o diseño que se pretende registrar.

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, tales agravios tampoco pueden ser acogidos por esta Instancia ya que la forma de hacer los estudios para determinar si lo solicitado se encuentra en el estado del arte, es por medio de las redes existentes. Si alguno de ellos refleja el mismo producto, esto da a entender de que el mismo ya es conocido por el público, y si se conoce no es nuevo. La novedad y originalidad obtenidos independientemente son requisitos que deben ser valorados para que un modelo industrial sea protegido (artículo 26 Ley de Patentes).

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, en el campo de los diseños industriales, 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. De esta forma los diseños previamente existentes, traídos a colación por el Perito, visibles de folios 54 y 72, es fácilmente apreciable que respecto de ellos, el que ahora se presenta no difiere de manera sustancial o evidente, y las semejanzas, entre estos son muy marcadas.

Por lo anterior lleva razón el **a quo** al denegar la solicitud, ya que es evidente que las semejanzas entre el diseño industrial que se presenta respecto de los encontrados en el estado del arte, son mayores que las mínimas diferencias que entre ellos pudieren existir. Conforme a lo anterior y por no contar el diseño industrial pretendido con los requisitos de la novedad y originalidad obtenidos independientemente de su función, no procede la inscripción de éste, 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 nueve horas, cuarenta y dos minutos del diecisiete de junio de dos mil trece. Se deniega la solicitud de inscripción del diseño industrial “**ADOQUIN CON FORMA DE PUNTA DE FLECHA**”. 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

-