

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0505-TRA-PI

Solicitud de inscripción como modelo industrial de BOTELLA

Oy Sinebrychoff AB, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-0243)

Marcas y otros signos distintivos

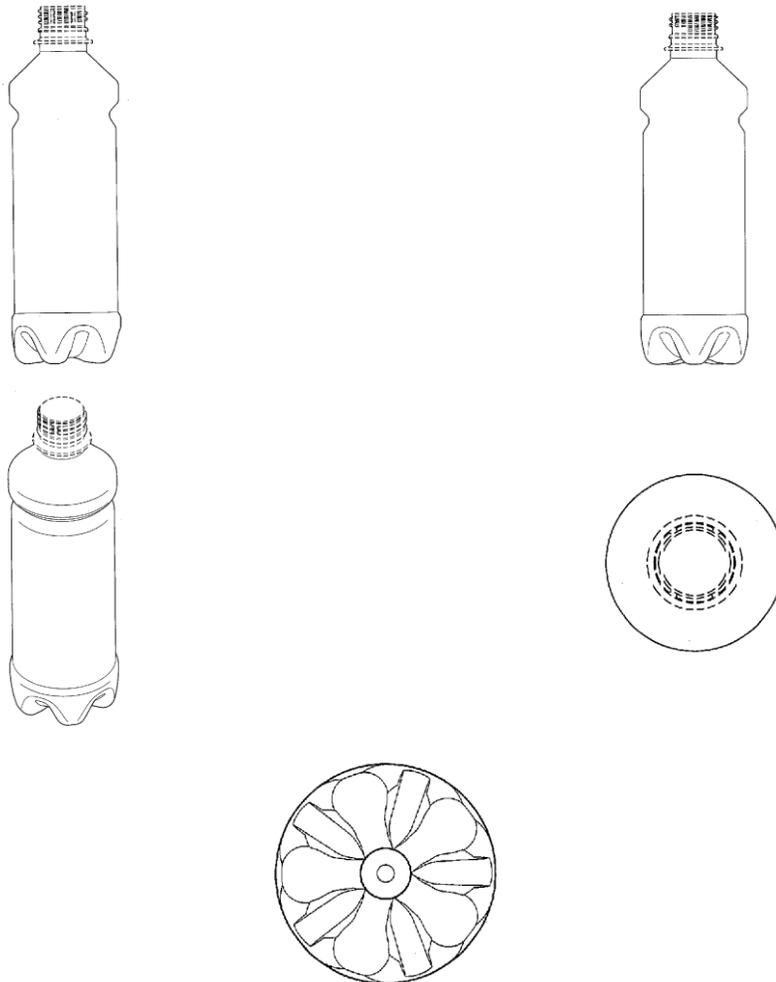
VOTO N° 0177-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veinticinco de febrero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cero cuatrocientos treinta y cuatro-cero quinientos noventa y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Oy Sinebrychoff AB, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Finlandia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas trece minutos del diecisiete de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de mayo de dos mil doce, el Licenciado Guzmán Ortiz, representando a la empresa Oy Sinebrychoff AB, solicitó la inscripción como modelo industrial de diseño denominado BOTELLA, según los siguientes dibujos:



que de conformidad con la descripción, resumen y diseños depositados le corresponde la clasificación internacional de diseños industriales N° 09-01.

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, el cual fue puesto en conocimiento de la parte solicitante, quien realizó alegatos a favor de la concesión pedida, y que motivó la emisión del informe técnico de fondo concluyente, que también dio una conclusión negatoria.

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

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, en fecha veintisiete de junio de dos mil trece la representación de la empresa solicitante apeló la resolución antes referida, recurso que fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las quince horas treinta minutos del veintiocho de junio de dos mil trece.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su 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. De interés para el presente asunto, se tiene como hecho probado que la solicitud sobre el diseño industrial denominado BOTELLA, carece de los requisitos de originalidad e independencia (ver informes técnicos visibles a folios 56 al 63 y 74 a 82).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter de interés para la presente resolución.

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 BOTELLA, fundamentándose en las conclusiones de los informes técnicos emitidos por el examinador Esteban Leiva Loaiza, y en aplicación de lo estipulado por 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

que los diseños tanto propuestos como preexistentes han de ser comparados unitaria y detalladamente desde sus diferencias y no desde sus similitudes, y que de dicho análisis se puede concluir que lo pedido goza de originalidad e independencia.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La protección jurídica que otorga la propiedad intelectual a los diseños 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.”*. 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.

Entonces, y respecto de los requisitos objetivos, 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, 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.

En el presente caso, y analizada técnicamente la solicitud de inscripción del modelo industrial BOTELLA, se recomienda denegar su protección, dado que no cumple con los requisitos de originalidad e independencia. Como puede apreciarse, el perito Esteban Leiva Loaiza, tanto en su informe preliminar como el concluyente, tenidos como hechos probados, determinó la existencia de una alta similitud respecto de diseños industriales ya inscritos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interno Europeo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, cuyos anexos constan en el expediente, agregados a los informes periciales, y que corresponden a diseños muy similares al que se pretende registrar. Con base en tal criterio, el **a quo** deniega lo pedido.

El apelante indica que entre el modelo propuesto y los traídos a colación por el perito existen diferencias suficientes para permitir el registro.

Sin embargo, tal agravio no puede ser acogido por esta Instancia. A diferencia de lo que sucede con las patentes de invención, en donde la apreciación de los requisitos legales de otorgamiento 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 originalidad e independencia respecto de modelos previamente existentes es un ejercicio que puede realizar este Órgano Juzgador con los insumos provistos por los propios informes técnicos de peritaje que constan en el expediente. De esta forma, de los modelos previamente existentes traídos a colación por el perito, visibles a folios 63, 81 y 82, 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 modelo 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 originalidad e independencia, 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 Licenciado Francisco José Guzmán Ortiz representando a la empresa Oy

Sinebrychoff AB, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas trece minutos del diecisiete de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del modelo industrial denominado BOTELLA. 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

-