

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0299-TRA-PI



Solicitud de inscripción del DISEÑO INDUSTRIAL

Fabiola Sáenz Quesada, apoderada del señor Jesús Chavez Cosio, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-0409)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 830 -2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, mayor, abogada con cédula 1-953-774 apoderada especial del señor Jesús Chavez Cosio, mayor de edad, de nacionalidad mexicana con cédula de residencia número 148400302014, creador del diseño industrial denominado **“DISPOSITIVO RECOGEDOR EXCREMENTO DE PERRO”**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, del quince de julio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de setiembre de 2014, el señor Jesús Chavez Cosio, solicitó la inscripción del diseño industrial



que de conformidad con la descripción, resumen y diseños depositados le corresponde la clasificación internacional de diseños industriales LOC (10) CI.30-99

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, del quince de julio de dos mil quince, resolvió denegar lo solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, en fecha 12 de agosto de 2015 la representación del 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.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

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

1.-Que el modelo industrial denominado “DISPOSITIVO RECOGEDOR DE EXCREMENTO

DE PERRO”, es similar al diseño industrial US6702349B2 según se muestra del folio 51 al 58

II. Que el modelo industrial solicitado incorpora las características extensibles del tubo, el aro fijo, los agarres de goma, ajuste de velcro, como novedad y son condiciones accesorias conocidas en el arte previo (ver folio 65)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho no probado el siguiente:

UNICO. Que el **DISPOSITIVO RECOGEDOR DE EXCREMENTO DE PERRO**” tenga los elementos de originalidad, novedad e independencia.

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 **“DISPOSITIVO RECOGEDOR EXCREMENTO DE PERRO”**, 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 la resolución de rechazo se fundamenta en la existencia del documento US 6702349 B2 el cual se encuentra en el estado del arte, indica que el diseño de 6702349 B2 consiste de un palo o tubo fijo, mientras que el diseño solicitado consisten en un palo o tubo extensible el cual permite al usuario ajustar la extensión de acuerdo a sus necesidades, señala que otra diferencia es que en el diseño 6702349 B2 tiene un aro fijo el cual está conectado con un soporte de metal en el caso del solicitado el aro es ajustable mediante un mecanismo de tornillo, lo cual permite al usuario mover al aro y ajustarlo hasta llegar a un ángulo de 90 grados, agrega que el diseño 6702349 B2 sostiene la bolsa que recoge el excremento, mediante un soporte de metal, lo cual requiere que el usuario manipule dicho soporte para remover la bolsa, que en el diseño solicitado la bolsa es asegurada mediante una banda de velcro, la cual se puede retirar simplemente jalándola por lo cual no hay manipulación de los desechos asegurado al usuario el desecho de los excrementos

sin contaminación alguna, concluyendo que no existe en el estado de la técnica un diseño idéntico o igual al del solicitante lo cual implica la novedad , la originalidad. Continúa manifestando la apelante que las fuentes de investigación son informales y de poca credibilidad, como para que sean generadoras de la denegatoria del diseño industrial 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 diseño industrial se determina conforme a la regla del artículo 27 de la Ley en comentario. Bajo este esquema la norma de cita 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.”*

Conforme 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, otro de los requisitos, 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 **“DISPOSITIVO RECOGEDOR EXCREMENTO DE PERRO”**, se concluyó que no cumple el requisito de originalidad. 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, concretamente el caso del diseño industrial US 6702349 B2, señaló que si bien tiene novedad y unidad lo cierto es que no tiene originalidad porque los elementos incorporados al modelo existente como es la característica del tubo extensible el aro fijo o articulado, los agarres de goma, ajuste con velcro o sujeta al aro son condiciones accesorias conocidas y disponible en el arte y por ende no es creativo.

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 utilizadas para argumentar la falta de independencia de la solicitud no fueron debidamente constatadas o verificadas, concluyendo que las mismas resultan informales y de poca credibilidad como para que sean generadoras de la denegatoria del diseño industrial solicitado, 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 este 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, visible a folio 38, 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 el requisito de 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 la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, apoderada especial del señor Jesús Chavez Cosio, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, del quince de julio de dos mil quince. Se deniega la solicitud de inscripción del diseño industrial “**DISPOSITIVO RECOGEDOR EXCREMENTO DE PERRO**”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

-INSCRIPCIÓN DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

-TG: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

-TNR: 00.40.89

-