

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0037-TRA-PI-892-10

**Solicitud de otorgamiento de la categoría de modelo de utilidad para la invención
NUEVAS MEJORAS AL BLOQUE DE CONCRETO DEL SISTEMA
CONSTRUCTIVO PREFABRICADO Y SU UTILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS**

Ingeniería del Concreto S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9501)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 045-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas treinta minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Manuela Tanchella Chacón, mayor, soltera, abogada, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y cinco-novecientos ochenta y seis, en su condición de apoderada especial de la empresa Ingeniería del Concreto S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos doce mil trescientos setenta y cinco, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos del nueve de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de noviembre de dos mil siete, la señora Cándida Aurora Pereira Dieguez, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero ochenta y cuatro-cero cero cincuenta y cinco, representando a la empresa Ingeniería Estructural JP S.A., solicitó el registro como modelo de

utilidad de la invención denominada NUEVAS MEJORAS AL BLOQUE DE CONCRETO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO PREFABRICADO Y SU UTILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, en la clasificación internacional para modelos de utilidad N° E04C 1/00.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en fechas tres y cuatro de abril de dos mil ocho, el Licenciado Luis Pal Hegedüs representando a la empresa Productos de Concreto S.A. y el Ingeniero Francisco Ulibarri Pernus representando a la empresa Ingeniería del Concreto S.A. plantearon respectivamente sendas oposiciones al otorgamiento solicitado.

TERCERO. Que emitido el informe técnico de fondo por el Ingeniero Jeffrey Carmona Loría, con resultado negativo, y habiéndose reunido solicitante y perito, se aclaró y enmendó el marco reivindicatorio, por lo que analizado nuevamente se consideró cumple con los requisitos para el otorgamiento solicitado.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas cuarenta minutos del nueve de setiembre de dos mil diez, resolvió rechazar las oposiciones presentadas y conceder el título de modelo de utilidad según las reivindicaciones uno a cinco.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, en fecha quince de octubre de dos mil diez, la Licenciada Manuela Tanchella Chacón, en representación de la empresa Ingeniería del Concreto 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por hecho probado: Dictamen técnico para la invención denominada NUEVAS MEJORAS AL BLOQUE DE CONCRETO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO PREFABRICADO Y SU UTILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (folios 344 a 361 y 377 a 380).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial otorga la solicitud de inscripción de modelo de utilidad fundamentándose en el Informe Técnico emitido por el Perito Ingeniero Jeffrey Carmona Loría.

Por su parte la representación de la empresa recurrente indica como alegatos: **1-** Solicita la nulidad de lo actuado, ya que la resolución final no indica la legitimación que ostenta su representada. **2-** Solicita la nulidad de lo actuado, ya que no se le dio parte al momento de que se emitiera el dictamen negativo, se comunicara al solicitante, y se presentaran nuevas reivindicaciones. **3-** Que el dictamen pericial no analiza la oposición presentada, y que el modelo de utilidad 192 tiene vigencia hasta el día seis de julio de dos mil dieciocho.

CUARTO. ANÁLISIS DEL FONDO DEL ASUNTO. Analizados los agravios planteados por la apelante, debe este Tribunal confirmar la resolución venida en alza. La apelante considera que la resolución final debe ser anulada por falta de motivación, ya que ésta es

omisa en reconocer la legitimación que ostenta su representada por haberse opuesto en tiempo y forma. Sin embargo, de los autos se observa que la resolución final indica claramente en sus resultandos III, IV y V que fue presentada y aceptada la oposición de la empresa Ingeniería del Concreto S.A., posteriormente se tiene como hecho probado la debida acreditación de la legitimación de sus representantes, por lo que ninguna nulidad se ha causado, ya que la legitimación de la parte opositora nunca ha sido cuestionada por el Registro de la Propiedad Industrial, y la redacción de la resolución final resulta debidamente fundamentada en cuanto a dicho punto, por lo cual no cabe decretar su nulidad basándonos en este agravio.

Ahora, sobre lo argumentado por la apelante respecto a la indefensión provocada por la falta de notificación y dar participación al opositor durante la etapa de emisión del dictamen técnico, tal extremo también ha de ser rechazado. Los sistemas de registro de patentes de invención y modelos de utilidad que incluyen la posibilidad de que terceros puedan presentar observaciones u oposición de previo al otorgamiento solicitado, basan su razón de ser en la idea de que la información presentada sirva para brindar mayor luz al perito que se encargará posteriormente de emitir el dictamen técnico de fondo, y con ello lograr una mayor calidad de los títulos otorgados. En dicho sentido la Ley Sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes) prevé la presentación de oposiciones una vez realizadas la publicación de la solicitud del modelo de utilidad, artículos 12, 29 y 31, oposición de la cual se otorga traslado al solicitante para que se refiera a lo allí argumentado. La amalgama resultante de tal contradictorio será parte del análisis que debe llevar a cabo el perito examinador, quien además está sujeto al deber de mantener la confidencialidad de la información bajo examen, artículo 13 inciso 2) de la Ley de Patentes. Entonces, si del gran conjunto de información que ha de tener en cuenta el perito para realizar su examen –que incluye la planteada por el opositor pero que no se limita a ésta–, se deriva que a la invención tal y como fue planteada originalmente no se le puede otorgar la categoría de modelo de utilidad, inicia un subprocedimiento inscrito dentro del principal, que está referido a, entre otros, la corrección y modificación de la solicitud por parte del solicitante de acuerdo a las observaciones y recomendaciones realizadas por el perito, artículo 13 inciso 3 de la Ley de Patentes, el cual taxativamente ha de notificarse solamente al solicitante según

este inciso, no siendo de recibo la interpretación realizada por la apelante, en el sentido de que la opositora ha de tomar parte en dicho subprocedimiento. Si bien la oposición en el sistema de registro de patentes costarricense otorga el derecho no solamente a presentar documentos que desvirtúen el otorgamiento solicitado, sino también a ser notificado de la resolución final y apelar ésta, dicha participación no es irrestricta a todas las etapas del procedimiento de solicitud de modelo de utilidad. La emisión de un dictamen técnico desfavorable es el inicio de un subprocedimiento por medio del cual se interrelacionan perito y solicitante, intercambian ideas e información, y de todo ello puede nacer la posibilidad de que, efectuadas las correcciones del caso, la invención ahora si pueda calificar para el otorgamiento ya sea de la patente de invención, o como es el caso bajo estudio, de la categoría de modelo de utilidad. Dicha etapa, por estar referida a la emisión del dictamen técnico final, está marcada por el deber de confidencialidad del perito, ya que en ella se puede llegar a ventilar información sensible respecto del negocio de la parte solicitante, que no forme parte de la patente pero que sirva de marco referencial para que el perito pueda elaborar de una mejor manera su trabajo; por otro lado las oposiciones generalmente son planteadas por competidores, los cuales, de intervenir en dicho subprocedimiento, podrían llegar a imponerse de información que comprende el acervo de inteligencia competitiva del solicitante, la cual lógicamente se busca que permanezca al seno de la empresa que la detenta. Además, de aceptarse la tesis de la intervención del opositor en dicha etapa, deberíamos de aceptar también la consecuencia lógica de dicha forma de pensar que indica que entonces los dictámenes positivos también habrían de ser comunicados al opositor, lo cual no está previsto en la Ley de Patentes. La forma de intervención del opositor está claramente delimitada por el artículo 12 de la Ley de Patentes, la cual definitivamente no incluye la posibilidad de su participación en la etapa de emisión y revisión del dictamen técnico contenida en el artículo 13 inciso 3), dicha etapa está pensada para la intervención únicamente del solicitante y el perito, y lo que de ella resulte será reflejado en la resolución final, la cual será comunicada al opositor dándosele oportunidad de apelarla. Por ello es que la falta de notificación y dar participación al opositor en dicha etapa del procedimiento de registro del modelo de utilidad en nada causa indefensión a la empresa Ingeniería del Concreto S.A., y por lo tanto no puede ser pilar para el decreto de una nulidad absoluta de lo actuado por el **a quo**.

El tercer agravio planteado se refiere a la supuesta falta de análisis de la oposición en el dictamen técnico rendido. Sin embargo del estudio de tal documento se deriva que no lleva razón la apelante en tal agravio. Como ya se indicó, con la instauración de un sistema de oposiciones previas a la emisión del examen técnico dentro del procedimiento de registro de patentes de invención y modelos de utilidad costarricense, se busca dar herramientas conceptuales al perito examinador para que éste pueda realizar de una mejor manera su trabajo, con mayores elementos técnicos que le permitan llegar a una conclusión sobre el otorgamiento que se solicita, en el presente caso, de la categoría de modelo de utilidad. Por ello es que, lógicamente, dicho dictamen debe referirse a lo propuesto por el opositor, valorándolo y concluyendo sobre lo planteado, situación que sí se da en el dictamen de folios 344 a 361, página 14, aparte noveno, intitulado “*Análisis Oposición*”, donde el perito Ingeniero Carmona Loría expone que la oposición de la empresa Ingeniería del Concreto S.A. se refiere a la falta de novedad del modelo de utilidad por la existencia del modelo de utilidad registrado bajo el número MU150 y del solicitado en el expediente N° 6266, posteriormente otorgado bajo el número MU192, analizando posteriormente que tales argumentos no son atinentes ya que *“En cuanto a la novedad en ninguna de las oposiciones se demuestra que exista un producto exactamente igual al de la presente solicitud... Con respecto al nivel inventivo se deduce del estudio de las oposiciones y del estado de la técnica, no se le da razón a los oponentes por cuanto las características del producto en estudio buscan solucionar problemas distintos y representan mejoras a las características del producto existente desde la perspectiva de dichos problemas, por tanto se considera que si posee nivel inventivo.”*. Por ello es que se encuentra que las oposiciones si fueron analizadas, y gracias a tal análisis llega el perito a la conclusión de que los argumentos brindados no son de recibo. En otro orden de ideas, si bien la parte apelante intenta ligar la vigencia del modelo de utilidad MU192 a lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, sentencia N° 2526-2010 de las ocho horas del dos de julio de dos mil diez, que la fijó hasta el día seis de julio de dos mil dieciocho, ha de indicarse que al momento de ser ofrecida dicha resolución judicial como apoyo de la tesis de la apelante, ésta no se encontraba firme aún, y más bien fue casada ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual, por resolución 000883-F-S1-2011 dictada a las nueve horas cinco minutos del veintiocho de julio de dos mil once, declaró con

lugar el recurso planteado por la representación de este Tribunal Registral Administrativo, desestimando la demanda en todos sus extremos, e incluso condenado en costas a la parte demandante “...por no asistirle, a juicio de esta Cámara, suficiente motivo para litigar...”; en dicha sentencia, considerando VIII, señaló la Sala Primera:

“En mérito de lo expuesto, la norma aplicable para la solución de este proceso es la contenida en el inciso primero del numeral 17 de la Ley de Patentes, en el sentido de que los modelos de utilidad –y, concretamente, el que es objeto de este, juicio el no. 192- son protegidos durante el lapso de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial. Las resoluciones del Tribunal Registral Administrativo y del Registro de la Propiedad Industrial así lo entendieron. Por ello, al ceñirse a lo dispuesto en la normativa aplicable y, distinto a lo señalado por el Tribunal, no se actuó a contrapelo de los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, reserva de ley y seguridad jurídica.”

Por ello es que se rechaza que el modelo de utilidad MU192 tenga vigencia hasta la fecha que pretende la apelante, y en definitiva, este agravio también se rechaza. Con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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 Manuela Tanchella Chacón representando a la empresa Ingeniería del Concreto S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de

Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos del nueve de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, concediéndose el título de modelo de utilidad a la invención denominada NUEVAS MEJORAS AL BLOQUE DE CONCRETO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO PREFABRICADO Y SU UTILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. 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:

**PROCEDIMIENTOS EN MODELOS DE UTILIDAD
TG: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN
TNR: 00.34.18**