
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0186-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL
BOTELLA DE DESODORANTE CON CABECILLA DE ROCIADOR TIPO
“CROWN” LOGO REDONDO 150ml
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-0271)
PATENTES, MODELOS Y DISEÑOS

VOTO 0658-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con once minutos del nueve de octubre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, constituida bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:32:41 horas del 27 de febrero de 2020.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada **Marianella Arias Chacón**, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su calidad de apoderada de la empresa **BEIERSDORF AG**, solicita se le conceda la inscripción del diseño industrial **BOTELLA DE DESODORANTE CON CABECILLA DE ROCIADOR “CROWN”, CON LOGO REDONDO 150ml**, solicitud que de conformidad con la descripción, resumen y diseños depositados corresponde la clasificación internacional de diseños industriales 09/01.

Mediante escrito presentado el 05 de julio de 2018, la licenciada Marianella Arias Chacón presentó un cambio en el título de la solicitud de la siguiente manera: **“BOTELLA DE DESODORANTE CON CABECILLA DE ROCIADOR TIPO “CROWN” LOGO REDONDO 150 ML.”**

El Registro de la Propiedad Industrial, basado en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, mediante resolución de las 13:32:41 horas del 27 de febrero de 2020, denegó la solicitud de diseño industrial denominado **“BOTELLA DE DESODORANTE CON CABECILLA DE ROCIADOR TIPO “CROWN” CON LOGO REDONDO 150 ML.”**

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **BEIERSDORF AG** apeló mediante escrito presentado el 18 de marzo de 2020, indicando únicamente que el criterio del Registro para rechazar el diseño industrial solicitado es incorrecto, ya que el mismo sí puede ser objeto de protección y cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, así como también novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y en la audiencia de quince días conferida por el Tribunal no expresó agravios.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los indicados por el Registro de la Propiedad Industrial en el Considerando Tercero de la resolución apelada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el informe técnico Fase 1 (folios 65 a 68 expediente principal) suscrito por el examinador Esteban Leiva Loaiza. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. 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 para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante 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, 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 de la Ley 6867, Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), en sus incisos 1 y 2, indica:

- 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, nuevos y 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 de Patentes.

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 3°. (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.”*

Sobre los requisitos objetivos y 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 su naturaleza ornamental, 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 debe ser concedido para la explotación industrial.

En el presente caso, con fundamento en la normativa expuesta y en el estudio técnico de la solicitud de inscripción del diseño industrial, se concluyó que no es jurídicamente viable conceder su protección, dado que no cumple con un requisito formal esencial como es “la claridad”. Como puede apreciarse, el examinador Esteban Leiva Loaiza, en su informe técnico, punto V, determinó en cuanto a este tema; “(...) *Ante las figuras finales con los tachones, no está claro qué es lo que desea proteger. Con o sin una impresión gráfica, como se indicó, el diseño del envase ya fue examinado...*”

En cuanto a los agravios la representación de la empresa **BEIERSDORF AG** apeló la resolución, indicando únicamente que el criterio del Registro para rechazar el diseño industrial solicitado es incorrecto, ya que el mismo sí puede ser objeto de protección y cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, así como también novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Sin embargo, no explica por qué considera que la solicitud si puede ser objeto de protección, no desvirtúa el informe técnico del examinador Leiva Loaiza, el cual es contundente al indicar que, ante las figuras finales con los tachones, no está claro qué es lo que desea proteger. Bajo este conocimiento, los agravios no son determinantes para desvirtuar lo resuelto por el Registro y por ende no son de recibo.

SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en calidad de apoderada de la empresa **BEIERSDORF AG**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:32:41 horas del 27 de febrero de 2020, la cual se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

REGISTRO DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

TG: REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

TNR: 00.51.79