



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0715-TRA-PI**

**Solicitud de Nulidad de Modelo de Utilidad “MESA PUBLICITARIA CON SISTEMA QUE PERMITE LA UTILIZACION DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS BI O TRIDIMENSIONALES”**

**IMPACTABLE PUBLICIDAD S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen N° )**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 068-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, titular de la cedula de identidad número cuatro ciento cincuenta y cinco ochocientos tres, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **IMPACTABLE PUBLICIDAD S.A**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, diez minutos del veintisiete de julio de dos mil diez.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de junio de dos mil nueve el señor **Marco Antonio Robert Odio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **PUBLIMESAS COSTA RICA S.A** , presentó nulidad contra el registro del modelo de utilidad denominado “**MESA CON SISTEMA QUE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS BI O TRIDIMENSIONALES** ”, en Clasificación Internacional para Dibujos y Modelos Industriales A47B 013/08.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuarenta minutos del treinta y uno de julio de dos mil nueve, se dio traslado por el plazo de un mes, de las diligencias de nulidad promovidas por el representante de **PUBLIMESAS COSTA RICA S.A** a la sociedad **IMPACTABLE PUBLICIDAD .SA**, siendo que el dentro del plazo concedido, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado de la accionada, presentó oposición a la solicitud de nulidad del Modelo Industrial denominado “**MESA CON SISTEMA QUE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS BI O TRIDIMENSIONALES**”.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las a las nueve horas, diez minutos del veintisiete de julio de dos mil diez, resolvió: “ *(...) se declara con lugar la solicitud de nulidad del Modelo de Utilidad denominado “MESA CON SISTEMA QUE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS BI O TRIDIMENSIONALES , Registro N° 187 (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de agosto de dos mil diez, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la sociedad **IMPACTABLE PUBLICIDAD SA**, interpuso recurso de revocatoria, apelación y nulidad concomitante

**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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo los hechos probados tenidos por el Registro de la Propiedad Industrial.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

**TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, acoge la solicitud de nulidad del modelo de utilidad denominado “**MESA CON SISTEMA QUE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS BI O TRIDIMENSIONALES**”, fundamentándose en el Informe Técnico emitido por la Perito Di. Alba María Arce Mena, en el cual señala” (...) *Ahora bien, con respecto al criterio de novedad, señala la examinadora que el modelo de utilidad analizado, está comprendido en el estado de la técnica, por lo tanto no cumple el requisito esencial de la invención”, Cita ente los documentos examinados la solicitud estadounidense N° US 0284009 A1, en la cual están contenidas todas las características técnicas esenciales definidas en las reivindicaciones 1, 2 y 3 (...)* En cuanto al requisito de nivel inventivo, concluye que también carece de este requisito “fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 13 de junio de 1983.

Por su parte, la representación de la empresa IMPACTABLE PUBLICIDAD S.A , concentra su inconformidad, tanto en el escrito de apelación como en el de expresión de agravios, en debatir sobre el Informe Técnico rendido por la perito D.I. Alba María Arce Mena y en el cual el Registro se fundamenta para señalar que el Modelo de Utilidad No. 187 incumple los criterios de novedad y nivel inventivo establecidos en la legislación vigente y por lo tanto declara con lugar la solicitud de nulidad del Modelo de Utilidad de su representada



Respecto a los argumentos planteados por la representación de la sociedad recurrente, cabe indicar, que acorde a los autos, se comprueba que del Informe Técnico ( ver folios 689 a 702, Tomo III) rendido por la perito DI Alba María Arce Mena se concluye que el Modelo de Utilidad denominado “**MESA CON SISTEMA QUE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS BI O TRIDIMENSIONALES**”, carece de novedad por cuanto se determina que el modelo de utilidad analizado está comprendido en el estado de la técnica, careciendo de nivel inventivo, por lo que se anula la protección del Modelo de Utilidad expediente 7550 por no cumplir con el requisito de novedad y nivel inventivo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La protección de 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*”. (la negrita no es del texto original). Conteste con este requerimiento, el artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC (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 incisos 1 y 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en su inciso 1) y 2) nos dice, en lo conducente:

1) “*Para los efectos de la presente ley, “(...) Se considerará **modelo de utilidad** toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos, que permiten una mejor función o una función especial*



*para su uso 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 (...).*” (la negrita no es del texto original).

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 al efecto, varios requisitos: los de carácter subjetivo, por cuanto el modelo de utilidad 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 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 modelo industrial se determina conforme a la regla del artículo 27 de la Ley en comentario y lo que al respecto se dispone para las patentes, al ser éstas normas supletorias, conforme al artículo 31 de la Ley de Patentes y el artículo 35 de su Reglamento. En ese sentido, establece el artículo 27:

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

Entre las condiciones objetivas, según se desprende de la definición legal adoptada en nuestro ordenamiento, encontramos 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.

En el presente caso, y analizado el Informe Técnico del Modelo de Utilidad denominado “**MESA CON SISTEMA QUE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS BI O TRIDIMENSIONALES**”, rendido por la perito DI Alba María Arce Mena concluyó que se anula la protección del Modelo de Utilidad expediente 7550 por no cumplir con el requisito de novedad y nivel inventivo según la legislación, como puede apreciarse, la Perito DI Alba Ma. Arce Mena, determinó lo siguiente: “(...) *Por otra parte en cuanto al criterio de novedad se determina que el modelo de utilidad analizado, está comprendido en el estado de la técnica, por lo tanto no cumple con el requisito esencial de la invención (...) Adicionalmente se pudo comprobar en la revisión del estado de la técnica que, previo a esta solicitud ya se conocían anticipaciones que contenían explícitamente, las características de la invención en estudio. (...) Con relación al nivel inventivo se concluye que la solicitud carece de este requisito, en el marco del inciso 5 del artículo de la Ley de Patentes No. 6867, debido a que se identificó en el estado de la técnica más cercano de la materia correspondiente, de la cual resulta evidente la obtención del producto que se pretende proteger...*” (Ver folio 9).



Por su parte la sociedad **IMPACTABLE PUBLICIDAD .SA** objeta el contenido del Informe Técnico de Fondo, indicando que el único argumento de la solicitante para promover la solicitud de nulidad, es el antecedente del Registro de la patente concedida en los Estados Unidos número US 6,739,271 del 25 de junio del 2004 y que en base a dicho argumento señalan que el Modelo de Utilidad No 187 no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, expresa que esa manifestación carece de fundamento ya que en el informe técnico elaborado para la concesión del Modelo de Utilidad N° 187, el profesional designado hace referencia a dicho antecedente , concluyendo que la solicitud presentada sí es objeto de protección, por lo que recomienda su concesión, e interpone los recursos de revocatoria, apelación y nulidad concomitante. Considera este Tribunal, que dichos recursos y la nulidad planteada son improcedentes, ya que un Informe Técnico de Fondo como el solicitado por el Registro al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio de la Perito mencionada, se trata de un documento técnico en el que se apoya el **a quo**, para tomar una decisión, así como también se fundamenta en la Ley que rige la materia.

Conforme a lo anterior y por no contar el modelo de utilidad denominado “**MESA CON SISTEMA QUE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS BI O TRIDIMENSIONALES**”, con el requisito de la novedad procede la solicitud de nulidad el mismo, 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 , se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de **IMPACTABLE PUBLICIDAD S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, diez minutos del veintisiete de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para que se anule el Modelo de Utilidad N° 187, denominado “**MESA CON SISTEMA QUE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS BI O TRIDIMENSIONALES** ” 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**

-