



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0403-TRA-PI

Solicitud de inscripción del Modelo Industrial denominado “FOCO”

MAG INSTRUMENT INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10605-2009)

Patentes, Modelos Industriales y otros

VOTO N° 1109-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con veinticinco minutos del doce de noviembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAG INSTRUMENT INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y cinco minutos del cuatro de abril del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 09 de febrero de 2009, por la Licda. María del Pilar López Quiros apoderada especial de la empresa **MAG INSTRUMENT INC**, de calidades y condición que consta en autos, solicitó la inscripción del Modelo Industrial denominado “**FOCO**”, inventor Maglica, Anthony, ciudadano estadounidense, reclamando prioridad en la solicitud de diseño No. 29/322,634 del 07 de agosto de 2008.

SEGUNDO. Que por medio de minuta de defectos número 10605, expedida el 10 de febrero de 2009 y notificada el 23 de febrero de 2009, se le previno al solicitante del Modelo Industrial



debía proceder a subsanar los siguientes efectos: Traducción descripción, resumen, Clasificación internacional de Diseño, Gestoría, Cesión (legalizada), Traducción de la cesión, Certificado de solicitud país de origen, Traducción certificado país de origen. (...).” (doc. v.f 12).

TERCERO. Mediante el auto de las quince horas, cuarenta y tres minutos del dieciocho de diciembre del dos mil doce, dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, sección de Patentes de Invención, se le pone en conocimiento al solicitante sobre el informe técnico rendido por la examinadora Gabriela Solís Cordero, bajo el caso número 10605 denominado “**FOCO**”, el cual fue rechazado por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley; se le previene al solicitante Para que en el plazo de **UN MES** contado a partir del día siguiente a la notificación, para que manifieste lo que tenga a bien. (v.f 88), notificación realizada el 14 de enero de 2013.

CUARTO. Que mediante resolución dictada, a las ocho horas, treinta y cinco minutos del cuatro de abril del dos mil trece, la Oficina de Patentes de Invención, resolvió; “(...) *Denegar la solicitud del Diseño Industrial denominado FOCO y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...).*” La anterior, **notificada el día 06 de mayo de 2013.**

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 08 de mayo de 2013, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes referida y en razón de ello es que conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados los siguientes:

1.- Primer Informe Técnico de Fondo rendido por la examinadora Gabriela Solís Cordero, bajo el caso número **10605** sobre el diseño industrial denominado “FOCO”, el cual rechaza la solicitud por no cumplir con lo que dispone el artículo 26 inciso 1 de la Ley 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (v.f 79 al 87).

2.- Segundo Informe Técnico de Fondo rendido por la examinadora Gabriela Solís Cordero, bajo el caso número **10605** sobre el diseño industrial denominado “FOCO”, el cual rechaza la solicitud por no cumplir con lo que dispone el artículo 26 inciso 1 de la Ley 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (v.f 94 al 102).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no tiene hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, procedió a denegar la solicitud del Modelo Industrial denominado “**FOCO**”, en virtud de determinarse en el informe técnico rendido por la examinadora Gabriela Solís Cordero, indica que la solicitud cumple con la unidad de diseño y la novedad, debida a que no se encontró diseños semejantes que puedan afectar su aspecto de novedad; sin embargo, señala la examinadora que carece de originalidad e independencia; debida a que el diseño en estudio presenta diferencias mínimas con los diseños encontrados en el estado de la técnica. Por lo que de conformidad con el artículo 13 de la Ley Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 se concluye que debe denegarse la solicitud de inscripción del Diseño Industrial denominado **FOCO** y ordenar



el archivo del expediente respectivo. (v.f 103 al 105)

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 08 de mayo de 2013, no expresó agravios dentro de la interposición, ni la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las diez horas y treinta minutos del once de julio de dos mil trece. (v.f 106 y 111)

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción del Diseño Industrial denominado “**FOCO**”, a las luz de las siguientes consideraciones.

Dentro de nuestra legislación marcaría el otorgamiento de la categoría de un modelo Industrial es la misma que rige a las solicitudes de patente de invenciones, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), y 35 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), marco jurídico por el cual han de regirse las formalidades de la solicitud.



Ahora bien, recordemos que en los artículos 28 y 6 de la Ley de Patentes y 5 de su Reglamento, se encuentran contenidos los requisitos que deben de acompañar a toda solicitud de un modelo industrial, entendiéndose que la presentación de la solicitud debe contener toda la documentación requerida que es la forma normal y regular que se prevé para ello; ahora bien, también en la Ley de Patentes se previene la anormal situación en la cual la solicitud se presenta sin alguno de los requisitos, siendo dicha situación extraordinaria resuelta a través del otorgamiento de un plazo de 15 días, prorrogables por otros 15, para que las faltas sean subsanadas. No obstante, una vez superada esta etapa de calificación registral, tal y como de esa manera se desprende del expediente de marras, el Registro de instancia procede a dar el debido traslado al examinador de fondo, a efectos de que la solicitud sea valorada por un profesional en la materia y sea por medio de este dictamen que se compruebe si el modelo industrial cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial, conforme lo dispone nuestra legislación marcaria en su numeral 2 de la Ley de Patentes, para poder así ser acreedora de protección registral.

Para el caso bajo examen, se desprende que para el 20 de junio de dos mil doce, (v.f 77 al 87) se remite para consulta la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños de la solicitud denominada “FOCO” siendo su resultado desfavorable para el solicitante, en virtud de que no cumple con los requisitos que establece el artículo 26 inciso 1 de la Ley de Patentes de invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867, sea, dado que del análisis realizado se desprende que existen dos documentos que presentan diferencias muy similares al del solicitante, por lo que se recomienda hacer más evidente las características diferenciadoras de su objeto para que no existan dudas, para lo cual se adjuntaron los resultados de búsqueda (v.f 86 y 87).

Así las cosas, el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las quince horas cuarenta y tres minutos del dieciocho de diciembre del dos mil doce, pone en conocimiento de la parte lo dictaminado por el examinador, indicando lo siguiente: “(...) para el análisis de la



solicitud del Diseño Industrial tramitado bajo el expediente número 10605, denominado FOCO, el cual fue recibido en esta oficina el diecisiete de diciembre del dos mil doce y siendo que dicho informe rechaza el diseño tal y como fue solicitado por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, se previene al solicitante para que en el plazo de UN MES contados a partir del día hábil siguiente a esta notificación, manifieste lo que tenga a bien con respecto al mismo, (...).” Lo anterior, de conformidad con lo que dispone el artículo 13, inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, lo cual cabe advertir tiene por objeto proporcionarle a la parte la posibilidad de que rectifique, aclare o subsane cualquier situación o inconsistencia contenida en su solicitud.

En consecuencia, para el día 14 de febrero de 2013 el representante de la empresa **MAG INSTRUMENT INC**, (v.f 89) dentro del plazo otorgado por ley, se pronuncia en cuanto al informe rendido por la examinadora Solís Cordero, manifestando en términos generales lo siguiente: “(...) *el perfil de la cabeza del diseño propuesto refleja una trasmisión mucho más gradual, donde se denota el esfuerzo creativo y la fisionomía propia; elementos que merecen ser resguardados por el derecho otorgado por este Registro. (...). La relación de la cabeza a la longitud total en el diseño actual proporciona una apariencia elegante que no es mostrada por los diseños citados. Precisamente, el diseño propuesto por mi representada no tiene vicios de independencia, tal y como lo señala el informe técnico. En este sentido, 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. (...).*” Elevados a conocimiento del examinador de fondo para el día 18 de febrero de 2013.

No obstante, para el día 01 de abril de los corrientes, la examinadora Solís Cordero, emite un nuevo informe rechazando la solicitud **No. 10605** del modelo industrial denominado “**FOCO**”, en virtud de dictaminar que la propuesta en materia patentable no cumple con la *novedad, originalidad e independencia* por lo que con base en lo que dispone el artículo 26 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que en lo



de interés dispone:

*“(...), 1.- Los dibujos y modelos industriales **nuevos y originales** obtenidos independientemente, serán protegidos por esta ley. (...).”*

En este sentido, obsérvese que del informe rendido por la profesional se desprende que la propuesta no cumple con el requisito de originalidad ya que según indica se encontraron documentos que demuestran que hay modelos semejantes al solicitado, por lo tanto se incumple lo dispuesto en el artículo 26 inciso 1 de la Ley supra. Asimismo el requisito de la independencia no se cumple ya que encontraron en el estado de la técnica dos diseños muy similares al solicitado. Como sustento a la investigación realizada por la examinadora Solís Cordero, se adjuntan al expediente como soporte técnico los documentos visibles de folio 100 al 102 mediante el cual se confirma el razonamiento elaborado por el profesional en cuanto a la novedad, originalidad e independencia.

Por consiguiente, ante la falta de tales elementos contenidos en la solicitud es que el Registro de la Propiedad Industrial, procedió con el rechazo de la solicitud **No. 10605** del diseño industrial denominado “**FOCO**”, en virtud que la parte pese a contestar la audiencia conferida no logra subsanar lo prevenido, persistiendo en las objeciones de fondo en cuanto a la falta de **novedad, originalidad e independencia**, siendo ello motivo suficiente para confirmar la denegatoria impuesta, conforme lo dispone el artículo 13, inciso 3, 4 y artículo 26 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

En virtud de lo anterior y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y no contar con otros alegatos o pruebas que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada, mediante el auto de las diez horas y treinta minutos del once de julio de dos mil trece (v.f 111), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, por lo que este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, y lo único procedente es



declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de la empresa **MAG INSTRUMENT INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos del cuatro de abril del dos mil trece, la cual se confirma en todos sus extremos

SÉXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado de la empresa **MAG INSTRUMENT INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos del cuatro de abril del dos mil trece, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Zaida Alvarado Miranda

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55