



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-290-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad del diseño industrial denominado PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO.**

**DREAMS WORLD J y V CORPORATION S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10645)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO N° 168-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** *San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos mil dieciséis.*

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por los licenciados Juan Diego Castro Fernández, cédula de identidad 1-443-691, Sara Castellón Shible cédula de identidad 8-078-340 y Raquel Castellón Shible, cédula de identidad 8-067-132, en su condición de apoderados especiales del señor Francisco Jara Castillo, cédula de identidad 1-0910-0286 en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **DREAMS WORLD J y V CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17 horas del 26 de enero de 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 8 de octubre de 2014, el señor Francisco Jara Castillo de calidades y representación citada, solicita se anule la resolución de las 9:42 horas del 28 de octubre del 2011 y cancelación del diseño industrial N° 458, expediente 10645, titulado **PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO**, propiedad de la empresa **CONAIR CORPORATION**.



**SEGUNDO.** Que una vez trasladada dicha solicitud al titular, éste realiza sus manifestaciones por escrito presentado ante el Registro en fecha 5 de enero de 2015, luego de lo cual el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:17 horas del 26 de enero de 2015, dispuso en lo conducente. “... *Se rechaza la solicitud de nulidad del Diseño Industrial denominado “**PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO**” Registro No. 458, cuyo titular es la compañía **CONAIR CORPORATION** ...*”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de febrero de 2015, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada. Una vez otorgada la audiencia de ley el recurrente expresó agravios y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde , y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1. Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrito el diseño industrial: **PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO**, bajo el registro N° 458, cuyo titular es la compañía **CONAIR CORPORATION**.



2. Que el artículo 14.2 de la Ley de Patentes de Invención fue derogado por la Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista el siguiente:

1- Se tiene por no demostrada la falta de legitimación de Ernesto Gutiérrez Blanco como apoderado especial del señor Leandro P. Rizzuto quien figura como inventor en la solicitud de inscripción del diseño industrial: “**PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO**” Registro No. 458, cuyo titular es la compañía **CONAIR CORPORATION**.

**TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de nulidad presentada en virtud que los argumentos presentados por el solicitante se limitan a razones de procedimiento y no incluyen ningún apartado que incluya los supuestos del artículo 1 y 2 de la Ley de Patentes.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, presenta como agravios:

*Primero. Sostiene la resolución que la solicitud del señor Jara Castillo es improcedente con base en el artículo 31 de la Ley No. 6867, pues sólo la primera parte de dicha ley es aplicable a los diseños industriales.*

*Este argumento no encuentra respaldo en el ordenamiento jurídico costarricense. Que la legislación especial no contemple un procedimiento para cancelar una patente o un modelo industrial no significa que el órgano administrativo encargado no pueda cancelar esas inscripciones, si cuenta, como el caso concreto, con los elementos para así dictaminarlo.*

*En este caso, según se desprende del legajo de prueba (inscrito) que corresponde al expediente No. 10645, el petente solicitó la inscripción de un diseño industrial de Plancha*



*para peinar cabello y como tal fue tramitado hasta su inscripción con bajo el No. 458 (folios 1 al 6 y 72).*

*Además, las normas aplicables a los diseños industriales no son únicamente las contenidas en la primera parte de la Ley 6867. También son aplicables a los diseños industriales las disposiciones del Reglamento 15222, Capítulo IV "De los Dibujos y Modelos Industriales", que establece en su artículo 35 el deber de aplicar las disposiciones sobre invenciones a los modelos industriales:*

*La solicitud de cancelación-nulidad del modelo industrial No. 458 no es antojadiza, tiene como presupuestos irregularidades que se presentaron en el procedimiento y que invalidan la inscripción de ese modelo industrial. De ahí que aplicar de forma aislada la normativa para calificar como improcedente la gestión del señor Jara Castillo irrespeta el ordenamiento jurídico vigente.*

*Segundo. Indica la resolución que la solicitud no se ajusta a las causales admitidas por la Ley sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, número 6867, artículos 21, 1 y 2.*

*Este razonamiento también debe ser rechazado, pues pasa por alto las numerosas inconsistencias presentes en el procedimiento. Tales inconsistencias afectaron un aspecto fundamental del acto administrativo emitido, cuál es su conformidad con la Ley, por esa razón, no podía entenderse que había surgido a la vida jurídica, pues su origen estuvo viciado.*

*La concesión de un dibujo industrial es un acto administrativo y como tal debe acatar los requisitos que establecen la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867, y desde luego las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública, número N° 6227, en cuanto al motivo, contenido y fin del acto. Además, su adopción debe respetar las normas de procedimiento. No es admisible soslayar ni unas ni las otras.*

*En el presente caso, la solicitud de cancelación del modelo industrial No. 458 describe de forma precisa y detallada cada una de las irregularidades en las que se fundamenta. Por esa razón, resulta inadmisibile, que el órgano se valga de la supuesta aplicación del*



*principio de legalidad, para de entrada afirmar que la solicitud es improcedente.*

*Existe una cadena de omisiones y favorecimientos infundados, que ponen en evidencia a este Despacho Administrativo, la omisión de los trámites esenciales del procedimiento o aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de concesión del dibujo industrial. Además, revela el afán ilegítimo por mantener la vigencia de un acto que fue adoptado de forma ilegal.*

*En todo caso, el proceso de inscripción del modelo industrial No. 458 también está viciado de nulidad, por cuanto no concurrió el requisito indispensable de novedad, originalidad y nivel inventivo que exige el artículo 2, incisos 1, 3 y 5 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867. Según se desprende del expediente 10645 del Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de diseño industrial presentada el 2 de marzo del 2009, no presenta un dibujo o modelo original, sino que es solo un cambio de forma de los miles de modelos de plancha para peinar cabello, existentes en el mercado mundial, consistentes en dos brazos o tenazas unidas por un eje central y otras características que distinguen ese tipo de aparato. Circunstancia que no fue tomada en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial.*

*El técnico Ing. Fernando Brenes Hernández omitió la FUNDAMENTACION DE SU ESTUDIO TECNICO, así como la indicación de las fuentes de consulta que pudieren demostrar la veracidad de sus palabras, toda vez que no existen citas bibliográficas, patentes enumeradas en consulta y aportadas al expediente, y **sobre todo existe ausencia del certificado de concesión.** Folios 94 al 101 del expediente No. 10645, legajo de prueba- (inscrito).*

*El perito con su informe dejó una puerta abierta para la NULIDAD y no actuó profesionalmente, ya que no se trata de decir que vio las fuentes o citarlas, sino que debió indicar los documentos estudiados y adjuntados al estudio formal, NO HAY EVIDENCIA DE ESTUDIO ALGUNO. Curiosamente, el perito no detectó por su propia cuenta, datos que existen en las bases de datos del Registro de la Propiedad Industrial, otras solicitudes y/o concesiones de planchas para pelo de empresas muy reconocidas, existentes en el mercado desde hace años.*



*Un Informe sobre el Estado de la Técnica de un modelo industrial, es un documento que debería recoger toda la documentación que puede ser tomada en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud. Éste debe elaborarse dentro del procedimiento de concesión de un modelo industrial y va acompañado de una opinión escrita acerca de si la invención puede considerarse nueva e implica actividad inventiva.*

*En el proceso de inscripción del modelo industrial No. 458 no concurrió el requisito indispensable de novedad y nivel inventivo que exige el artículo 2, incisos 1, 3 y 5 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867. Según se evidencia en el expediente 10645 del Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de diseño industrial presentada el 2 de marzo del 2009, no presenta un dibujo o modelo original, sino que es una solo un cambio de forma de los miles de modelos de plancha para peinar cabello, existentes en el mercado mundial, consistentes en dos brazos o tenazas unidas por un eje central. Este es un aspecto que no tomó en cuenta el perito que elaboró el informe técnico respectivo.*

*En este punto, conviene tomar en cuenta lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 38289-H, publicado en la Gaceta No. 78 del 24 de abril de 2014, las cuales modifican el Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad del 12 de diciembre de 1983, que establece:*

*Diseños y Modelos Industriales*

*Se reforma el concepto de originalidad. Un dibujo o modelo industrial es original en tanto su aspecto exterior se derive de un esfuerzo creativo individual del creador y no implique un nuevo cambio de colorido o forma de modelos o dibujos ya conocidos.*

*La resolución impugnada basa su razonamiento en un criterio estrictamente formal y concluye que el informe técnico cumple con lo exigido porque el perito designado cumplía con los requisitos para desempeñar el cargo. Lo cual es completamente errado. Era deber del órgano examinar con cuidado el informe técnico y solicitar las adiciones y aclaraciones necesarias.*

*Un aspecto que pasa completamente desapercibido en el procedimiento es que lo que lo*



*reivindicado es un diseño ornamental. De ahí que era indispensable el estudio minucioso. Cuarto. Refiere que se cumplieron los requisitos de la solicitud porque el trámite fue iniciado por un gestor oficioso cuya actuación fue ratificada en forma posterior.*

*De ahí concluye que la solicitud de inscripción del diseño industrial "Plancha para peinar el cabello" fue presentada en tiempo para hacer el reclamo de prioridad (Cuarto), lo cual no es cierto.*

*Las actuaciones fueron iniciadas por un gestor oficioso, el licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en nombre del señor Leandro P. Rizzuto.*

*Pero, como es de sobra conocido, las gestiones de todo gestor oficioso, quedan en suspenso hasta que las mismas sean ratificadas por el poderdante y deben ser a partir de la fecha en que inicia dichas actuaciones (por cuanto que estas actuaciones del gestor estarían justificadas siempre y cuando haya un término por fenecer o exista alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor que amerita realizar actuaciones y diligencias de urgente necesidad en nombre de otro).*

*Sin embargo, el poder aportado por el interesado fue suscrito en Argentina el 14 de abril del año 2009. Además, de la redacción y contenido del poder se establece que éste era otorgado a partir del 9 de marzo del año 2009 y nunca se indica que se ratifica expresamente todo lo actuado antes de esa fecha por el gestor oficioso. Folios 63 al 65 del expediente No. 10645, legajo de prueba- (inscrito).*

*Lo antes mencionado es relevante y merece la atención, ya que repercute en la validez de las actuaciones y sobre todo porque está en juego la fecha de prioridad; 6 meses para aplicar y convalidar la prioridad del país de origen con base en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.*

*A efectos de convalidar la fecha de presentación de la solicitud del país de origen sobre el expediente Número 10645 en Costa Rica, y así contabilizar a partir de la fecha de presentación en el país de origen Estados Unidos que fue el 3 de setiembre del año 2008, (6 meses) venciendo dicho plazo el 3 de marzo del año 2009, para que la fecha se retrotraiga a la misma fecha del país de origen de la solicitud del dibujo-diseño ornamental, período que inició a partir del 3 de setiembre del 2008 Véase el documento*



*de prioridad aportado en autos.*

*Adicionalmente al hecho de que el poder autorizaba al mandatario para actuar a partir del 9 de marzo de 2009, es necesario agregar que del contenido de dicho documento no se acredita si el PODERDANTE (Daniel Goytia) TENÍA FACULTADES PARA DELEGAR su PROPIO PODER, y o SUSTITUIR EL MANDATO OTORGADO A TERCEROS.*

*Para demostrar esta irregularidad en el documento transcribe a continuación el poder referido que consta en el expediente principal y aportado en autos, el cual dice:*

*COPIA. ESCRITURA NÚMERO TRESCIENTOS DOCE. -En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República de Argentina, a la catorce de abril del año dos mil nueve, ante mi Escribano Autorizante comparece Don Daniel Goytia, argentino..... El compareciente es persona de mi conocimiento, doy fe, así como que concurre al acto en nombre y representación y en su carácter de Apoderado con facultades suficientes a criterio del Autorizante de Leandro P. Rizzuto, con domicilio en .... A mérito del Poder Amplio que este otorgara con fecha 9 de marzo de 2009, por ante la escribana Kathleen A Andrade del Estado de Connecticut Estados Unidos de América, y que fue protocolizado por escritura del día de la fecha, pasada ante mi..., Y en el carácter invocado y acreditado asegurándome la plena vigencia de su mandato el Compareciente Dice: Que Leandro P. Rizzuto, otorga Poder Especial a favor de "TRADEMARES C. R" y o José Manuel Gutiérrez y o Ernesto Gutiérrez Blanco con domicilio ... Costa Rica, para que en su nombre y en representación y actuando en forma conjunta, individual, separada o indistintamente puedan tramitar el título del Diseño y el número de solicitud "Plancha para peinar el cabello, Numero de solicitud de diseño 10645, no pudiendo realizar los mandatarios acto o diligencia alguna en nombre de Leandro P. Rizzuto, que no sea por el objeto indicado.*

*Era indispensable que el Registro de la Propiedad Intelectual analizara el mandato contenido en ese poder, cuyo original consta en el expediente No. 10645 del Registro de la Propiedad Industrial (Legajo de prueba- inscrito).*

*De la lectura atenta del documento aludido se desprende que el poderdante LEANDRO*





*P. RIZZUTO otorgó un poder al señor DANIEL GOYTIA ante la escribana Kathleen A. Andrade en el Estado de Connecticut Estados Unidos de América, el 9 de marzo del año 2009, y que fue protocolizado por el Escribano Alejandro M. Liporace, indicando que concuerda con la escritura matriz que pasó ante mí, (cita el escribano) al folio 668 del Protocolo del Registro 1331<sup>a</sup> mi cargo. Para los apoderados expide esta primera copia en una floja actuación Notarial N 010681148, que selló y firmó en el mismo lugar y fecha de otorgamiento, sea el 14 de abril del año 2009. De lo anterior concluyen:*

*El poder que le fue otorgado al señor DANIEL GOYTIA, fue a partir del 9 de marzo del año 2009.*

- El señor GOYTIA, delegó su poder en TRADEMARES C. R." y o José Manuel Gutiérrez y o Ernesto Gutiérrez Blanco, en fecha 14 de abril del año 2009, momento en que se apersona ante el Escribano Alejandro M. Liporace, en Argentina.*

- Que en la información que arroja el poder se indica que el señor GOYTIA, Dice: Que Leandro P. Rizzuto, otorga Poder Especial a favor de "TRADEMARES C.R" y o José Manuel Gutiérrez y o Ernesto Gutiérrez Blanco. (No se demuestra y no se hace referencia alguna que pudiese delegar, sustituir su poder).*

- Por lo tanto de conformidad con el Convenio de París y la Ley de Patentes de Invención 6867, el plazo para presentar y convalidar la fecha de presentación de su país de origen de la solicitud del diseño ornamental es de 6 meses, que corren a partir de la fecha de presentación en su país de origen, que fue el 3 de setiembre del año 2008, el cual vencía el 3 de marzo del año 2009, razón por cual los poderes fueron otorgados fuera del plazo y términos de ley exigidos para la presentación de la solicitud 10645, lo cual los convierte en nulos la convalidación de todas las actuaciones.*

*Esta situación no puede ser obviada por el Registro de la Propiedad Industrial.*

*La figura de gestor oficioso, se describe y fundamenta en el artículo 286 del Código Procesal Civil.*

*De la norma mencionada concluyen:*

- Se admiten las actuaciones de un tercero por su cuenta y riesgo en nombre de una persona física o jurídica, por existir un riesgo en un vencimiento próximo de un plazo u*



*otro factor.*

- *Debe de presentarse el poder que ratifique las actuaciones del gestor (por el propio mandante), dentro del plazo. Los plazos serán contados a partir de la fecha en que el gestor hubiere iniciado su actuación judicial. (Administrativa- Registral).*

- *Sobre este tema véase la DIRECTRIZ DRPI-004-2014. Junta Administrativa del Registro Nacional, Registro de la Propiedad Industrial dirigido a Funcionarios y usuarios del Registro de la Propiedad Industrial en relación con la gestoría oficiosa, acreditación previa de la existencia de las personas jurídicas del 23 de octubre de 2014. Sobre la presentación de trámites en condición de Gestor Oficioso, el Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos en lo que interesa indica:*

*"Artículo 9º-Gestor. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil... " El destacado es nuestro.*

*Además, acerca de la figura del gestor oficioso, el Reglamento de la ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, indica:*

*"Artículo 6º-Representación ... 4). Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en los artículos 34 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil... "*

*En cuanto a este mismo asunto y en lo que se refiere al asunto aquí tratado, el Código de marras establece:*

*"Artículo 286. Motivos, garantía y ratificación: ... Para actuar como gestor procesal de una persona jurídica, deberá acreditarse previamente su existencia en la forma en que lo previenen las leyes de la República ... "*

*De conformidad con lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial establece:*

*l. Cuando se presente cualquier trámite en condición de gestor oficioso de una persona jurídica, deberá aportarse desde el inicio una certificación registra! o notarial que demuestre plenamente, la existencia de la persona moral que se representa. En aquellos casos en que la persona jurídica sea extranjera, la certificación deberá cumplir con el requisito legal de estar debidamente apostillada.*



2. *En caso de que no se haga constar en el expediente la existencia de la persona jurídica desde el inicio, deberá prevenirse que se aporte el documento correspondiente otorgando un plazo de diez días hábiles conforme al artículo 264 de la Ley General de Administración Pública. Trascurrido dicho plazo, sino se subsana la omisión, deberá declararse inadmisibile el trámite y ordenar su archivo.*

*Las disposiciones contenidas en esta Directriz son de acatamiento obligatorio.*

*Las inconsistencias apuntadas en relación al poder: autoriza al mandatario (gestor oficioso) a partir del 14 de abril del año 2009 y no ratifica las actuaciones realizadas antes de esta fecha son defectos de forma que tienen implicaciones de fondo, porque el plazo de caducidad para reclamar la prioridad vencía el 3 de marzo de 2009.*

*Si quien presentó la gestión no estaba autorizado ni lo fue como era debido lo correspondiente era rechazar la solicitud. Lo cual no ocurrió porque el Registro de la Propiedad Industrial no prestó atención a la irregularidad y ahora la justifica afirmando que "el poder para propiedad industrial es informal, no requiere que se ratifique la gestoría en el documento donde se otorga el poder, bastando su presentación para que se tengan por ratificadas las actuaciones pertinentes".*

*Ese razonamiento se aparta por completo de la legislación vigente que no sólo es clara en las competencias y facultades de un mandatario, sino que también aboga por que éstas consten por escrito.*

*Observe este Tribunal las supuestas pruebas que fueron presentadas por el Lic. Gutiérrez para demostrar la prioridad: una presentada el 15 de abril del 2009, llamado "documento de prioridad", el cual indica claramente que el inicio de ésta es el 3 de setiembre del año 2008 y que por lo tanto vence el 3 de marzo del 2009; la otra aportada el 17 de abril del año 2009, solo se refiere a la traducción del documento de prioridad, cuya diligencia fue realizada como gestor oficioso.*

*El Lic. Gutiérrez presentó el 4 de marzo del 2009 un escrito al Registro de la Propiedad Industrial, manifestando que aporta poder especial y afirmando lo siguiente: "El suscrito, Ernesto Gutiérrez Blanco, de calidades en autos conocidas y apoderado del solicitante atento manifiesto:*



*Que poder otorgado a mi favor por el solicitante debidamente legalizado.*

*Y el mismo Lic. Gutiérrez manifiesta lo siguiente: "Asimismo ratifico todas las actuaciones hechas hasta la fecha en el presente expediente. "*

*Como puede observarse de esta transcripción, es el Lic. Gutiérrez, quien ratificó las actuaciones hechas del expediente, es el propio apoderado, él mismo; y según se ha demostrado en el poder original no consta ninguna ratificación de actuaciones por parte del poderdante, antes del 3 de marzo del 2009, cuando vencía el plazo para presentar el derecho de prioridad.*

*Además, el poder fue otorgado por el señor DANIEL GOYTIA, y no por el señor RIZZUTO, como también es evidente que el poder que otorga el señor GOYTA al señor GUTIERREZ es de fecha 14 de abril del año 2009 y a su vez, queda por acreditado que el poder conferido por el señor RIZZUTO al señor GOYTIA, lo fue el 9 de marzo del 2009. Por consiguiente, no pueden retrotraerse los efectos de ese poder antes de esa fecha.*

*El señor Daniel Goytia no poseía poder alguno para actuar antes del 9 de marzo del 2009, por lo que nunca pudo convalidar actuaciones antes de esa fecha, y como poderdante en nombre del señor RIZZUTO, otorgó un poder al Lic. Gutiérrez específico, a partir del 14 de abril el año 2009, es decir, después de vencido el plazo para presentar la solicitud de prioridad (3 de marzo del 2009), lo cual hace inválida la inscripción del modelo o diseño industrial No. 458 de Plancha para peinar cabello.*

**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.

De igual forma a los modelos industriales le son aplicables de forma supletoria las normas relativas al trámite de registro de patentes según el artículo 31 de Ley de Patentes de Invención y el artículo 35 de su reglamento:

*Artículo 31.- Normas supletorias. La parte primera de esta ley será aplicable, en lo conducente, a la protección de los dibujos y modelos industriales y de los modelos de*



*utilidad.*

*Artículo 35.- Aplicación de las disposiciones sobre invenciones. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento relativas a las patentes de invención serán aplicables, en lo conducente, a los dibujos y modelos industriales, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este capítulo.*

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 está en el 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 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 modelo industrial **“PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO”**, se concluyó que se otorga su protección, dado que cumple el requisito de novedad, como puede apreciarse, el Perito Ing. Brenes Hernández determinó que el diseño presentado cumplía con los requisitos de novedad, originalidad e independencia.

En el Informe técnico señala en lo que interesa lo siguiente: *“...Novedad: El modelo denominado “Plancha para peinar el cabello”, cumple con ese criterio, debido a que no se encontró información que comprobara que este se haya publicado antes de la fecha de solicitud y de la prioridad invocada, ya sea por el mismo solicitante o inclusive por terceros. Sus características formales confieren una apariencia única que no se ha encontrado anteriormente a la fecha de publicación...Originalidad: No se encontró documento que asemeje al modelo de la solicitud en ninguno de los rasgos característicos mencionados anteriormente, tampoco se encontró ninguno que hiciera suponer un cambio de forma en el diseño de esta solicitud. Independencia: Por el análisis realizado y al no haber oposición de terceros, se concluye que el diseño en estudio no es una copia de ningún diseño o modelo existente sus formas son muy características y distintivas que no están basadas en ningún modelo existente...”* (folios 99 y 100 legajo de prueba adjunto)

De antes transcrito se infiere que el modelo industrial presentado cumplió con los requisitos de fondo para su registro.

Dentro de los agravios del apelante indica que existe falta de motivación en el estudio técnico partiendo de la falta de presentación del certificado de concesión. El certificado citado por el apelante se encontraba regulado en el artículo 14.2 de la Ley de Patentes de Invención, este artículo fue derogado por medio de la Ley N° 7979 de enero del 2000, por lo tanto, el certificado no es un requisito necesario para alegar la nulidad de concesión del diseño industrial de estudio. Si se analizan los requisitos del artículo 36 del reglamento a la Ley de Patentes de Invención, ninguno de ellos contempla la presentación de tales certificados, por lo que al igual que el Registro este



órgano determina que no se observa vicio alguno capaz de invalidar la concesión del diseño “PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO”.

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, refiriéndonos al campo de los diseños y modelos industriales, siendo que 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, razón por la cual considera este Tribunal que lleva razón el **Registro** al acoger el informe rendido por el perito, ya que de este se desprende que el diseño industrial “**PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO**”, presenta los requisitos de novedad, originalidad e independencia requeridos. Conforme a lo anterior y por contar el diseño industrial pretendido con los elementos legales indicados procede la inscripción de este, por consiguiente, debe confirmarse la resolución apelada.

En cuanto al agravio de falta de legitimación del solicitante, merece el siguiente análisis: La solicitud del diseño industrial denominado **PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO**, fue presentada el 2 de marzo del año 2009 por el licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco actuando como gestor oficioso del señor Leandro P. Rizzuto, bajo el expediente 10645 que consta como legajo de prueba adjunto.

A folio 17 de citado expediente consta prevención mediante la cual se solicita al gestor cumplir con la presentación del poder idóneo por medio del cual ratifique su actuación, para lo cual se le otorga el plazo de tres meses [por tratarse de un poder emitido en el extranjero] contados a partir del día siguiente de la notificación de tal prevención. La notificación se realizó el día 25 de marzo de 2009, según consta en el mismo folio 17 dicho, por lo que le plazo para cumplir con ese requisito lo era el 25 de junio de 2009.

Que a folio 63 del expediente 10645 consta que el día 4 de mayo de 2009 [dentro del plazo de los tres meses estipulado en el artículo 6 del reglamento de la Ley de Patentes de Invención], el señor Ernesto Gutiérrez Blanco aporta poder para actuar en representación del señor Leandro P. Rizzuto,





poder amplio y suficiente para continuar con la solicitud del diseño industrial **“PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO”**.

Con la presentación y contenido de dicho poder se tienen por ratificadas las actuaciones del señor Gutiérrez, según el artículo 34 bis de la Ley de Patentes de Invención:

*Artículo 34 bis. - Formalidad de los poderes. Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; en todo caso, no se requerirá la inscripción de dicho mandato.*

*Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse.*

*Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes le autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro públicos, para la inscripción, registro, traspaso, licencia y demás movimientos aplicados, conservación o defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias.*

El citado artículo expresa con claridad que los poderes otorgados en el extranjero se eximen de las formalidades citadas en los agravios del impugnante como la ratificación solemne de las actuaciones, además que se entiende el poder suficiente para toda actuación del señor Gutiérrez como apoderado del señor Rizzuto, no es de recibo la falta de legitimación argüida por el apelante toda vez que el poder fue presentado dentro del plazo legal que otorga la ley en caso de iniciar un trámite de patentes como gestor oficioso. De la lectura del poder visible a folio 64 del expediente 10645 se establece con claridad que el poderdante es el señor Leandro P. Rizzuto y el apoderado especial el licenciado Gutiérrez, por lo que no se observa ningún problema en la legitimación.



En lo que respecta al documento de prioridad el mismo fue presentado el 15 de abril de 2009 [folio 18] dentro del plazo de 6 meses que indica el Convenio de París en su artículo 4, y en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 12 del reglamento a la Ley de Patentes.

Indica el impugnante que la gestión de solicitud del diseño industrial no cumplió con los requisitos establecidos en la Directriz Administrativa DRPI-004-2014, emitida por la dirección del Registro de Propiedad Industrial el 23 de octubre de 2014, la cual exige la acreditación previa de la persona jurídica en el caso que se esté presentando un trámite en condición de gestor oficioso de una persona jurídica. Cabe mencionar que la solicitud del diseño industrial fue en el año 2009 en ese momento la oficina de Propiedad Industrial no exigía ese requisito por lo que no es aplicable la directriz citada, además no está de más aclarar que el señor Gutiérrez actuó como apoderado de una persona física y no jurídica, lo que no presenta vicio alguno capaz de causar nulidad.

De lo expuesto, considera este Tribunal que el modelo industrial solicitado “**PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO**”, cumple con los criterios de novedad, originalidad e independencia como se desprende del estudio técnico citado. Además, analizado el trámite de su concesión no se observaron vicios en el procedimiento que permitan la nulidad de dicho diseño. Por lo anterior, debe ser admitido su registro precisamente porque, al ser un modelo industrial, lo que se protege son las pequeñas diferencias con lo encontrado en el estado de la técnica y así lo ha hecho notar la perito, afirmando que cumple con las tres características que exige la ley para ser objeto de protección registral y por ello debe confirmarse lo resuelto el Registro, sea el rechazo de la nulidad presentada contra su registro.

Por las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por los licenciados Juan Diego Castro Fernández, Sara Castellón Shible y Raquel Castellón Shible, en su condición de apoderados especiales del señor Francisco Jara Castillo, apoderado generalísimo de la empresa **DREAMS WORLD J y V CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17 horas del 26 de enero de 2015, la cual



se confirma, declarando sin lugar la acción de nulidad contra la solicitud de inscripción del diseño industrial “**PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO**” registro N° 458.

**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 los licenciados Juan Diego Castro Fernández, Sara Castellón Shible y Raquel Castellón Shible, en su condición de apoderados especiales del señor Francisco Jara Castillo, apoderado generalísimo de la empresa **DREAMS WORLD J y V CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17 horas del 26 de enero de 2015, la que en este acto se confirma, declarando sin lugar la acción de nulidad contra la solicitud de inscripción del diseño industrial “**PLANCHA PARA PEINAR EL CABELLO**”. 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*



La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-

***DESCRIPTORES***

***CONCESIÓN DE LA PATENTE***

***TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN***

***TNR: 00.39.12***