

Expediente N° 2003-0096-TRA-PI-120-05

Solicitud de Prórroga del Plazo de Protección de Modelo de Utilidad

DISEÑO ARQCONT, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (N° de Origen 1996-5391)

VOTO No 189-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil cinco.—

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Francisco Mora Rojas**, mayor de edad, casado, empresario, vecino de la Ribera de Belén, Heredia, titular de la cédula de identidad número seis-ciento cincuenta y seis-quinientos doce, en su calidad de Presidente, con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad con domicilio en San José, denominada **DISEÑO ARQCONT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento diecisiete mil doscientos noventa y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil tres, dentro de la *Solicitud de Prórroga del Plazo de Protección de Modelo de Utilidad* denominado “**Modelo de Instalación Rápida Tipo Arqcont**”, inscrito al Tomo 1, Folios 231-233, Asiento 90, del Libro de Modelos que al efecto lleva ese Registro.—

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de febrero de 2003, el señor Francisco Mora Rojas, en su calidad dicha, presentó una solicitud en nombre de su representada, para que se extendiera el plazo de vigencia de la protección del Modelo de Utilidad denominado “**Modelo de Instalación Rápida Tipo Arqcont**”, inscrito al Tomo 1, Folios 231-233, Asiento 90, del Libro de Modelos que al efecto lleva ese Registro, de conformidad con lo que al efecto establece el numeral 17 y el transitorio único de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.—

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas y treinta minutos del siete de marzo de dos mil tres, resolvió: “...se declara sin lugar, por ser improcedente, la extensión del plazo de protección, solicitado por

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

DISEÑOS (sic) ARQCONT S.A (sic), en la solicitud de Modelo de Utilidad Número 90, denominado MODELO DE INSTALACION RAPIDA TIPO ARQCONT, todo de conformidad con los artículos, 2 inciso 3), y 17 en concordancia con el transitorio únicos (sic) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867, reformada por la ley número 7979 del 31 de enero del año dos mil y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública...”.—

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el citado Registro el 16 de mayo de 2003, el señor Mora Rojas interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, en contra de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, alegando que en el fondo y en la sustancia, el modelo de utilidad es una patente de invención, ya que el concepto de integrar los elementos dentro de una unidad fácil de ensamblar es novedoso y, por lo tanto, se está frente a un invento debidamente patentado, al cual se le debe de aplicar el artículo 17 y el transitorio único de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.—

CUARTO: Que mediante la resolución dictada a las doce horas con veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil tres, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“Visto el escrito de fecha dieciséis de mayo del año en curso, se declara sin lugar la revocatoria solicitada por ajustarse a derecho la resolución recurrida, y en su lugar se admite el recurso de apelación interpuesto por el representante de DISEÑOS (sic) ARQCONT S.A, de esta plaza, contra la solicitud de extensión del plazo de protección del modelo de utilidad número 90. Envíese el expediente al Tribunal Registral Administrativo, para que resuelva en grado, de conformidad con los artículo (sic) de la ley (sic) de Procedimientos de Observancia para la protección (sic) de los derechos (sic) de Propiedad Intelectual”*.—

QUINTO: Que en el **Voto N° 111-2003**, dictado por este Tribunal Registral Administrativo, a las diez horas con diez minutos del veintiocho de agosto de dos mil tres, se resolvió: **POR TANTO:** / *Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, se anula parcialmente la resolución dictada por la Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con veinte minutos del veintisiete de mayo del año en curso.- En su lugar, proceda el Registro a quo a resolver motivadamente el Recurso de Revocatoria presentado por el señor Francisco Mora Rojas en contra de la resolución dictada por esa Sección y Registro a las catorce horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil tres.- Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE...”—

SEXTO: Que mediante el escrito presentado el 28 de enero de 2005 ante en Registro de la Propiedad Industrial, el señor Mora Rojas, en representación de la sociedad **DISEÑO ARQCONT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó aplicar, para todos los efectos legales, el silencio administrativo positivo, de conformidad con los artículos 127 de la Ley General de la Administración Pública, en concordancia con el artículo 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y se aplicaran los actos regulados por el artículo 58 del “Código Propiedad Intelectual”, referente al plazo de 70 años de vigencia a favor del autor de la obra, y a que los derechos de autor le pertenecen a éste durante toda su vida, aún después de su fallecimiento.—

SÉTIMO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas del treinta y uno de marzo de dos mil cinco, resolvió: *“Por tanto se confirma la resolución recurrida. Se rechaza el recurso de revocatoria y se admite el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto para conocimiento de la instancia superior...”*.—

OCTAVO: Que mediante la resolución dictada a las once horas con dieciséis minutos del veintiocho de abril de dos mil cinco, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, emplazó al interesado a efecto de que hiciera valer sus derechos ante este Tribunal.—

NOVENO: Que este Tribunal confirió audiencia al interesado para que presentara otros alegatos pruebas, y a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, no observándose causales, defectos u omisiones que pudieren causar indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.—

CONSIDERANDO:

PRIMERO: **En cuanto a la impugnación de la resolución que emplazó para ante este Tribunal:** **A-)** Mediante el escrito presentado ante este Tribunal el 11 de mayo de 2005 (visible a folios 94 y 95), el señor Francisco Mora Rojas, en su calidad de representante de la empresa **DISEÑO ARQCONT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:16 horas del 28 de abril del año en curso (folio 92).— **B-)** Este Tribunal

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

observa que esa resolución, fue aquella que únicamente confirió al interesado el *emplazamiento* para que se apersonara ante este órgano de alzada para hacer valer sus derechos, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 567 del Código Procesal Civil, norma que es de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido en el numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.— **C-)** Dicho lo anterior, resulta que los referidos recursos ordinarios **son improcedentes**, porque fueron presentados ante este órgano **ad quem, y no ante el a quo**, que es lo que correspondía de conformidad con lo establecido en los artículos 554, 555, 557, 558 y 559 del Código Procesal Civil, relacionados con los numerales 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000), y también 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), además de que por tratarse la resolución impugnada de una que no era la final, contra la misma no cabía el Recurso de Apelación, tal y como se infiere de lo estipulado en el artículo 25 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia.— **D-)** En virtud de lo expuesto, y resolviendo el punto en esta oportunidad por razones de economía procesal, y conforme al principio de celeridad previsto en los artículos 22 y 25 de la Ley y Reglamentos citados, respectivamente, este Tribunal deberá **rechazar de plano** los recursos entablados en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:16 horas del 28 de abril de 2005.—

SEGUNDO: En cuanto al “Procedimiento para Aplicar el Silencio Positivo” formulado ante este Tribunal por el apelante: Mediante el escrito presentado en esta instancia el 6 de julio del año en curso (visible a folios del 100 al 103), el señor Mora Rojas, en su calidad ya indicada, formuló un “*Procedimiento para Aplicar el Silencio Positivo*”, para los efectos de lo establecido en el artículo 7º de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Nº 8220, del 4 de marzo de 2002), y pidiendo se aplicara el *silencio positivo* a la solicitud que había formulado. Conviene, entonces, exponer al efecto las siguientes consideraciones: **A-)** El derecho de petición consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política, se concibe como el derecho que posee toda persona de plantear ante la Administración Pública, entre otros, sus consultas, pretensiones, reclamaciones, quejas, recursos, y correlativa ese derecho, la obligación ineludible de la Administración de responderlos o contestarlos, pudiendo ocurrir que ésta, de manera voluntaria o no, no lo haga, dándole paso con ello, a la doctrina del ***silencio administrativo***.— **B-)** De acuerdo con la doctrina del ***silencio administrativo***, ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, el ordenamiento jurídico la sustituye presumiendo que dicha voluntad se ha producido

con un contenido determinado. Esto quiere decir, que el silencio en la administración se ha establecido como una garantía para el administrado ante la pasividad de la Administración (Véase en igual sentido el dictamen de la Procuraduría General de la República C-281-2002, del 21 de octubre de 2002). En ese sentido, la doctrina ha desarrollado este tema indicando: "*...En ocasiones, ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la ley sustituye por sí misma esa voluntad inexistente presumiendo que, a ciertos efectos, dicha voluntad se ha producido con un contenido bien negativo o desestimatorio, bien positivo o afirmativo. Esta primera explicación de la técnica del silencio administrativo -presunción legal- requiere no pocas precisiones, que sólo pueden hacerse distinguiendo radicalmente de entrada las modalidades señaladas (silencio positivo o negativo), cuya naturaleza, efectos y régimen jurídico difieren sustancialmente. / 1. EL SILENCIO NEGATIVO... Pasando un cierto plazo sin que la Administración se pronuncie expresamente, la Ley presume que la pretensión del particular ha sido denegada, lo cual permite a éste promover contra esa denegación presunta los correspondientes recursos jurisdiccionales... / 2. EL SILENCIO POSITIVO... Es simplemente una técnica material de intervención policial o de tutela, que viene a hacer más suave la exigencia de obtener para una determinada actividad una autorización o aprobación administrativa. En rigor, el silencio positivo sustituye esta técnica de la autorización o aprobación por la de un veto susceptible de ejercitarla durante un plazo limitado, pasado el cual lo pedido por el requeriente se entiende otorgado. Puede decirse, por tanto, del silencio positivo que es un verdadero acto administrativo, equivalente a esa autorización o aprobación a las que sustituye..." (Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1977).— **C-)** Por consiguiente, la diferencia entre silencio positivo y silencio negativo radica básicamente en que el ***silencio positivo*** es un acto administrativo de pleno derecho, es decir, tiene efectos jurídicos propios, generando de esta forma derechos para los administrados, y que sólo se aplica en cuestiones de carácter permisivo (véanse en igual sentido los dictámenes de la Procuraduría C-198-2002; C-281-2002; y C-220-2004, entre otros muchos más). El ***silencio negativo*** por su parte, surge de la necesidad de atribución de algún valor a la inactividad de la Administración, para asegurarle al administrado el ejercicio de sus derechos y poder recurrir a los tribunales jurisdiccionales; no debe ser visto, propiamente, como un acto administrativo en sentido "desestimatorio", porque no conlleva los efectos de un acto como tal, sino que más bien pretende crear una ficción legal procesal, por la cual sus efectos lo son sólo para cumplir con dicho fin en tanto beneficie al particular, es decir, dar por agotada la vía administrativa para poder acudir a la jurisdicción correspondiente.— **D-)** En esta materia, el principio o la regla es el ***silencio negativo***, es decir, que ante la inercia de la administración el*

interesado puede considerar rechazada su petición y de esa forma recurrir ante el superior, o acudir a la vía judicial, según corresponda. En efecto, la Ley General de la Administración Pública (“LGAP”, en adelante), que prevé expresamente el instituto del *silencio*, ha optado por conferir valor “negativo” o “desestimatorio” al silencio como principio general (artículo 261, párrafo 3º), que es la solución más apropiada conforme a la Seguridad Jurídica. Por consiguiente, el ***silencio positivo*** tiene un carácter excepcional, y sólo puede tener cabida, por ficción legal, dentro de los límites precisos que el ordenamiento señale de manera concreta para cada caso específico (véase en ese mismo sentido el Voto N° 88, dictado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:05 horas del 19 de octubre de 1994).— E-) Ahora bien, tal y como se señaló líneas atrás, sólo en casos excepcionales se presume que la administración consciente o admite la petición del interesado por la aplicación del ***silencio positivo***, que se desarrolla en los artículos 329, 330 y 331 de la LGAP, así como en el artículo 7º de la citada Ley de Protección al Ciudadano. Esa última norma, establece un procedimiento especial para que el administrado pueda acreditar y exigir la aplicación del silencio positivo, que sólo puede serlo en aquellos casos en los que **la ley lo establezca de manera expresa**, y cuando el interesado es titular del poder de hacer algo, haciéndole falta, simplemente, algún “visto bueno” por parte de la Administración, como lo es el caso de las autorizaciones, licencias y permisos. Lo anterior significa que sólo en esas hipótesis (norma expresa y en los supuestos de autorizaciones, aprobaciones, licencias y permisos) el trámite se entiende aprobado si el plazo para que la Administración se pronuncie vence sin que ésta se haya manifestado. **Ergo, a cualesquiera otras gestiones, solicitudes, peticiones y reclamos que presente un administrado, no se les aplicará el silencio positivo, sino el negativo.** Al respecto, la Sala Primera, en el Voto 88-1994 ya referido, ilustró el punto de la siguiente manera: “...*el silencio negativo es la regla en esta materia, en tanto que el positivo es la excepción y como tal sólo procede en aquellos casos permitidos por el ordenamiento jurídico. El artículo 330 de la Ley General de Administración Pública, admite el silencio positivo en tres hipótesis; a) cuando se establezca expresamente; b) cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela; y c) cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones. Por constituir el silencio positivo un acto administrativo equivalente a la autorización, licencia o permiso solicitado, dispone el artículo 331, inciso 1), citado, que la solicitud que se presente debe contener los requisitos de ley. Es decir, para que opere el silencio positivo, debe el particular haber cumplido en su gestión con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la norma, pues lo contrario implicaría la ausencia de presupuestos esenciales para la existencia del acto, no pudiendo operar el silencio cuando se omite alguno de ellos, aunque el órgano o funcionario encargado no realice la respectiva prevención...*”. Visto esto,

procede cuestionarse si la petición efectuada por el señor Mora Rojas, en el sentido de que se ampliara el plazo de protección del Modelo de Utilidad denominado “**Modelo de Instalación Rápida Tipo Arqcont**”, podría entenderse como admitida por la aplicación del **silencio positivo**; y la respuesta sólo puede ser negativa.— **F-)** Antes que todo, debe partirse de la circunstancia de que en el contexto costarricense, la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Nº 6887, del 25 de abril de 1983; en adelante “Ley de Patentes”), no prevé ni estipula alguna posibilidad de “prorrogar” o “ampliar” el plazo de la protección dada, específicamente, a un modelo de utilidad, y ya esto es un anticipo de lo que deberá ser resuelto, por el fondo, por este Tribunal. En todo caso, cuando se protege un **modelo industrial**, el titular goza del derecho exclusivo “...a impedir que, sin su consentimiento, terceros fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales”, por el plazo cierto e improrrogable de 10 años (según lo estipulado en el artículo 30 de la Ley de Patentes, aunque ciertamente, para la época en la que se gestionó el registro del modelo de utilidad al que se refiere este asunto, ese plazo era en ese entonces de 5 años), que una vez transcurrido, provoca que la invención que implicó el modelo pase a ser del dominio público, por lo que, en adelante, cualquier persona puede utilizarla libremente.— **G-)** Para obtener la protección prevista en el artículo 30 recién aludido, el interesado debe cumplir los requisitos y seguir los trámites previstos en el Capítulo II de la Ley de Patentes, satisfechos los cuales, el Registro procede a la **inscripción** pertinente. La **inscripción o acto de registro**, es el acto que tiene por objeto fijar en los libros registrales los datos de los actos o negocios jurídicos, decisiones judiciales o administrativas, para su conservación, comunicación y su posterior comunicación a los terceros; que desde un punto de vista técnico puede ser llevado mediante un libro, folio, microfilm, cartulina, ficha o sistema informático; y que tiene como finalidad permitirle a cualquier usuario ubicar el límite de sus derechos sustantivos, así como el de terceros (véase en igual sentido a Fernando FUEYO LANERI, Teoría General de los Registros, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1982, p. 286). Es por eso que el **acto de registro** es, entre otros aspectos más que podrían ser citados, un acto jurídico formal, pues se perfecciona con la intervención de un funcionario público; conexo substancialmente a un Registro, pues no puede concebirse sin un órgano o dependencia, jurídica y física, donde se incorpora; unilateral, pues como regla nace de la voluntad del Registrador (aunque sea claro que tal acto tendrá como causa, un negocio jurídico unilateral, o bilateral, o plurilateral, o colectivo o complejo); imperativo, pues la ley generalmente lo regula de manera imperativa, regulándolo minuciosamente en todos sus aspectos; y quizás lo más importante, produce una eficacia jurídica constitutiva o declarativa,

sea creando, modificando, transformando o extinguiendo derechos subjetivos, y esto de conformidad con el Derecho de fondo que sea aplicable al caso en particular.— **H-)** Llegado a este punto, lo señalado en los apartes que anteceden sirve para concluir que la solicitud de **inscripción (acto de registro)** de un *modelo de utilidad*, no se trata, estrictamente, de un “simple” *permiso*, una *licencia* o una *autorización* (para emplear los vocablos del artículo 7º de la Ley de Protección al Ciudadano), que pueda ser superada por el **silencio positivo**, sino más bien de una solicitud a la que más bien, por su trascendencia y su relevancia jurídicas, se le debe aplicar, por el contrario, la doctrina del **silencio negativo**, y ya sólo esto sería un motivo más que suficiente para rechazar la solicitud examinada en este Considerando.— **I-)** Pero no obstante lo anterior, en este asunto tampoco es dable sostener que se haya dado alguna suerte de **silencio negativo**, pues una vez examinado el expediente venido en alzada, este Tribunal corrobora que habiendo presentado el señor Mora Rojas su solicitud de “ampliación” del plazo de protección del modelo de utilidad, el día 26 de febrero de 2003 (véase el folio 60), la Sección de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial se pronunció en relación con esa solicitud, el día 7 de marzo de 2003 (véase el folio 62), es decir, 9 días después de presentada, y mucho antes de vencer el plazo contemplado en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Nº 7135, del 11 de octubre de 1989), en lo que concierne al derecho de petición y de obtener pronta resolución, siendo cosa distinta, no imputable a la Administración, que el interesado no hubiese señalado en el escrito inicial de su solicitud, lugar para recibir notificaciones, o que el conocimiento del fondo de este asunto por parte de este Tribunal se de hasta este momento, por los avatares propios de los procedimientos que debían ser seguidos.— **J-)** Así las cosas, tanto por la naturaleza jurídica de lo gestionado por el señor Mora Rojas, en representación de **DISEÑOS ARQCONT, S.A.**, como por el hecho de que el Registro de la Propiedad Industrial no cometió incuria alguna al pronunciarse oportunamente sobre lo pedido, este Tribunal estima que es improcedente aplicar en este el **silencio administrativo positivo** y, por consiguiente, deberá rechazar ese pedimento.—

TERCERO: En cuanto a los hechos probados: Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tales los siguientes:

- 1º** Que mediante resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del tres de marzo de mil novecientos noventa y ocho, se resolvió, entre otros extremos, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para El (sic) Estado en cuanto a la novedad y utilidad del Modelo, se concede a la sociedad **DISEÑO ARQCONT S.A** de esta plaza, el **MODELO DE UTILIDAD** denominado **MODELO DE**

INSTALACION RAPIDA conforme a la memoria descriptiva, reivindicaciones resumen y diseños que quedan depositados en el expediente número **NOVENTA** y estará vigente y efectivo hasta el día **TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRES...**” (ver folios del 54 al 56).

- 2) Que bajo el número noventa, folios del doscientos treinta y uno al doscientos treinta y tres del Tomo Primero del Libro de Modelos otorgados del Registro de la Propiedad Industrial, consta inscrito el modelo de utilidad denominado **MODELO DE INSTALACIÓN RÁPIDA**, a nombre de la sociedad **DISEÑO ARQCONT, SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folio 57). 3) Que el modelo de utilidad denominado **MODELO DE INSTALACIÓN RÁPIDA** tiene una vigencia de cinco años, que rige a partir del tres de marzo de mil novecientos noventa y ocho y vence el tres de marzo de dos mil tres (ver folios 57 y 58).

CUARTO: En cuanto a los hechos no probados: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.—

QUINTO: En cuanto al fondo: A-) En la actualidad, las creaciones del intelecto se suelen clasificar en función de su objeto. De esta forma, se habla de: **creaciones literarias y artísticas**, como novelas, pinturas, esculturas, partituras, así como las actividades relacionadas con la divulgación de esas obras (*derechos conexos*); **creaciones comerciales**, como las marcas, los nombres comerciales, los emblemas y las denominaciones de origen; y **creaciones técnicas**, como las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales (modelos y dibujos), y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Esas últimas, las *creaciones técnicas*, se protegen como *Patentes de Invención*, como *Registros de Modelos de Utilidad*, o como *Registros de Dibujos y Modelos Industriales*.— B-) Los **modelos de utilidad como el registrado a nombre de la sociedad apelante**, son toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporciona algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso. Así, pueden ser considerados **modelos de utilidad** los utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y dispositivos, así como las partes de los mismos, que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente o nuevas ventajas en cuanto a su utilidad. Quedan excluidas de esta categoría, por lo tanto, las creaciones puramente estéticas.— C-) Las condiciones que determinan la registrabilidad de un **modelo de utilidad** son la novedad (en el sentido de que los diseños que

se protejan deben diferir en manera significativa de otros dibujos o modelos ya conocidos, o de la simple combinación de características de diseños existentes, y siempre que el diseño cuya protección se reclama no haya sido divulgado públicamente con anterioridad); la aplicación industrial (en el sentido de que el diseño debe ser efectivamente realizable, capaz de ser fabricado y reproducido con una utilidad económica; y una ligera actividad inventiva, pues aunque como en toda creación del intelecto también requiere de cierto nivel de ingenio, aquélla no es concluyente para que se conceda la protección (véase el artículo 25, inc. 1, de la Ley de Patentes), como sí ocurre en el caso de las **invenciones patentables**, en donde esa *actividad inventiva es el elemento fundamental* para obtener la protección que brinda la patente (véase el artículo 2 de la Ley de Patentes), siendo esto la razón por la cual los **modelos de utilidad** están sujetos a un plazo de protección menor que el de las **invenciones patentables** (confróntese los artículos 17 y 30 de la Ley de Patentes).— **D-)** Dicho lo anterior, y una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal deberá confirmar lo resuelto por el Registro **a quo** con fundamento en las siguientes consideraciones. La solicitud y posterior inscripción del *modelo de utilidad* de la apelante, denominado “**MODELO DE INSTALACIÓN RÁPIDA TIPO ARQCONT**”, se sustentó en la ya referida Ley de Patentes, con vista en la fecha de presentación de la solicitud de inscripción, sea el 27 de setiembre de 1996, y la fecha de la autorización de la inscripción, sea el 11 de marzo de 1998. Fue por esa razón, que para disponer la vigencia de la protección del modelo de utilidad, se aplicó lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Patentes, que en ese entonces disponía para los modelos de utilidad, una protección de 5 años contados a partir del momento de su inscripción. De esto se sigue, pues, que el plazo de vigencia del ya referido *modelo de utilidad*, abarcó el período de 5 años comprendido entre el 3 de marzo de 1998 y el 3 de marzo de 2003, tal y como en efecto lo resolvió el Registro **a quo**, al disponer la inscripción de ese modelo mediante la resolución dictada a las 11:00 horas del 3 de marzo de 1998.— **E-)** Ya inscrito el citado *modelo de utilidad* de la empresa apelante, el 6 de enero de 2000, mediante la Ley N° 7979 (publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 21 del 31 de enero de 2000), se reformó, entre otros textos legales más, la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, incorporándose varias modificaciones, y entre ellas, una referente a la materia de los **dibujos y modelos**, con el objeto de ampliar los derechos patrimoniales del creador de éstos, concediéndoles como nuevo plazo de protección, el tanto de 10 años, tal y como lo informa el artículo 30, en su actual redacción, de dicha Ley.— **F-)** Ahora bien, para el caso de las **patentes de invención**, con ocasión de la promulgación de la Ley N° 7979, se les otorgó una protección por un nuevo plazo improrrogable de 20 años, tal y como se estipuló en la reforma que se le hizo al artículo 17 de la Ley de Patentes. De esta norma se colige, entonces, que ese plazo de

protección de 20 años se refiere únicamente al caso de las **patentes**, y no al de los **modelos de utilidad**, que como ya se señaló, cuentan con su respectiva norma, como lo es el numeral 30 de la Ley de Patentes, que fijó su plazo de protección en 10 años.— Por lo anterior, resulta improcedente la petición de la sociedad interesada, en el sentido de que se aplique en su caso el citado numeral 17, si es lo cierto que la protección brindada por el Registro de la Propiedad Industrial, a la sociedad **DISEÑOS ARQCONT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, lo fue por la inscripción de un **modelo de utilidad**, y no de una **patente**, tal y como consta materialmente en el expediente venido en alzada.— **G-)** Lo mismo puede decirse en relación con el pedimento de la sociedad interesada, en el sentido de que se aplicara el Transitorio Único de la Ley N° 7979, que dispone: “*Cuando el plazo de la patente de invención sea menor que el dispuesto en la modificación del artículo 17 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad No. 6867, de 25 de abril de 1983, establecido en esta ley y la protección a la materia no haya pasado al dominio público, el titular deberá pedir por escrito al Registro de la Propiedad Industrial, antes del vencimiento de la patente en Costa Rica, que se extienda por dicho plazo. En lo demás, le serán aplicables las modificaciones aquí propuestas desde el momento de su vigencia*”. (Lo subrayado y en negrilla no son del original). Nótese que ese Transitorio, a lo que se está refiriendo es **al plazo de la protección de las patentes de invención, no al de los modelos de utilidad**, lo cual, sin necesidad de comentarios adicionales, resulta ser una circunstancia que también revela la improcedencia de lo solicitado por el representante de la compañía **DISEÑOS ARQCONT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, pues la voluntad legislativa fue inequívoca, en el sentido de que esa norma sólo se implementaría para el caso de las **patentes de invención**, excluyendo a los **diseños industriales**, y dentro de éstos, a los **modelos de utilidad** como el de la citada empresa, de la oportunidad de extender el plazo de protección hasta por los nuevos plazos que brindaba las reformas incorporadas con la Ley N° 7979 de repetida cita.— **H-)** Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal arriba a la conclusión de que carecen de asidero los agravios formulados por el apelante al momento de impugnar, y que por ser improcedente la solicitud de ampliación del plazo de protección del **modelo de utilidad** denominado “**Modelo de Instalación Rápida Tipo Arqcont**”, inscrito al Tomo 1, Folios 231-233, Asiento 90, del Libro de Modelos que al efecto lleva el Registro de la Propiedad Industrial, deberá declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Francisco Mora Rojas**, en representación de la sociedad **DISEÑO ARQCONT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por ese Registro a las catorce horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil tres, la cual se deberá confirmar en todos sus extremos.— **I-)** Se advierte que hay voto salvado del Licenciado William Montero Estrada.—

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEXTO: **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; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden: **I-)** Se RECHAZAN DE PLANO los *Recursos de Revocatoria con Apelación en subsidio*, presentados en esta instancia por el señor **Francisco Mora Rojas**, en representación de la sociedad **DISEÑO ARQCONT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dieciséis minutos del veintiocho de abril de dos mil cinco.— **II-)** Se RECHAZA POR IMPROCEDENTE la petición efectuada por el señor Mora Rojas, en su calidad dicha, para que se aplicara a estas diligencias el *silencio administrativo positivo*.— **III-)** Se DECLARA SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por el señor Mora Rojas, en su calidad dicha, en contra de la resolución dictada por ese Registro a las catorce horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil tres, la cual se confirma en todos sus extremos.— 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.— **IV-)** Hay voto salvado del Licenciado William Montero Estrada.— **NOTIFÍQUESE.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada