



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0358-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de modelo industrial “ENVASE”**

**DELTAVEN S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen N° 6912)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 270-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del primero de setiembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **DELTAVEN S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Venezuela, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en Avenida Orinoco, Cruce con Monterrey PDV, Las Mercedes, Caracas, Venezuela, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos del tres de marzo de dos mil diez.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de febrero de dos mil tres, la Licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de gestora de negocios de **DELTAVEN S.A.**, solicitó el registro del modelo industrial denominado “**ENVASE**”, en Clasificación Internacional para Diseños Industriales 09-01.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre el día veinticinco de junio de dos mil siete, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento cuarenta y ocho, ciento cuarenta y nueve y ciento cincuenta de los días tres, seis y siete de



agosto de dos mil siete, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones a la solicitud del diseño industrial de “ENVASE”.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las diez horas, veinte minutos del tres de marzo de dos mil diez, resolvió: “ (...) *Denegar la solicitud del Diseño Industrial denominado “ENVASE” (...)*”

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de abril de dos mil diez, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **DELTAVEN S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, el Registro mediante resolución dictada a las once horas, quince minutos del veintisiete de abril de dos mil diez declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución dictada por este Tribunal a las trece horas, cuarenta y cinco minutos del quince de junio de dos mil diez, expresó agravios.

**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 Jueza Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo los hechos probados 1) y 2) establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan al folio 84 al 90, y 7 al 9 del expediente.



**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, deniega la solicitud de inscripción del modelo industrial “ENVASE” fundamentándose en el Informe Técnico emitido por la Perito Di. Alba María Arce Mena, y 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 recurrente, concentra su inconformidad, tanto en el escrito de apelación como en el de expresión de agravios, en debatir el trámite que le dio el Registro a la solicitud de inscripción del modelo industrial “ENVASE” seguido en el expediente número 6612, y que fue presentado por primera vez el **3 de abril de 2002**.

Respecto a los argumentos planteados por la representación de la sociedad recurrente, cabe indicar, que acorde a los autos, se comprueba que éstos se refieren al expediente número **6612**, que resulta independiente al caso que nos ocupa. En el expediente número **6612**, se tuvo por no presentada la solicitud del modelo industrial de “ENVASE”, ello, mediante la resolución final dictada por el Registro a las trece horas del ocho de octubre de dos mil dos, misma que se notificó el veinte de febrero de dos mil tres, la que se encuentra firme, y no fue recurrida (Ver folio 40 vuelto). Por consiguiente, considera este Tribunal que tales argumentos no son de recibo, toda vez, que el expediente al que hace referencia la recurrente y el expediente número **6912** analizado, son independientes uno del otro.

**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 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 (...).*” (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 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 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.

Existen otras condiciones necesarias para la protección de los modelos industriales, como la



“ornamentalidad”, sea la apariencia estética especial, que debe ser exterior y visible, es decir, percibida por el sentido de la vista, pues el fin de los modelos industriales es singularizar y distinguir la apariencia externa y estructural de un producto, para hacerlo más atractivo al público, además, otro elemento para la protección del modelo industrial, es que el mismo debe ser concedido para la explotación industrial.

En el presente caso, y analizada técnicamente la solicitud de inscripción del modelo industrial “ENVASE”, se concluyó que se deniega su protección, dado que la petición de fecha de prioridad es extemporánea y por otra parte no cumple el requisito de novedad, como puede apreciarse, la Perito DI Alba Ma. Arce Mena, determinó lo siguiente: “(...) *a partir de la búsqueda en la base de datos revisadas, así como la búsqueda libre de distribuidores y proveedores de botellas, que no cumple con el requisito de novedad dado que este modelo industrial fue declarado público el 12 de noviembre de 2002 en su país de origen, tal y como se puede constatar en el boletín de la Propiedad Industrial, No. 453, documento adjunto # 2, correspondiente al requisito de novedad.*”. (Ver folio 8).

Así, trasladado dicho informe a la sociedad solicitante, ésta en lugar de objetar el contenido del Informe Técnico de Fondo, se limita a interponer un recurso de revocatoria y apelación contra éste, siendo, que dichos recursos 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 acto de mero trámite o bien un acto preparatorio en el que se apoya el **a quo**, para tomar una decisión, así como también se fundamenta en la Ley que rige la materia.

Por otra parte, cabe indicar, que la representación de la sociedad recurrente, al momento de contestar el Informe Técnico de Fondo hace referencia a una solicitud de modelo industrial que se tramitó en el expediente número **6612**, que no compete al que nos ocupa. Por lo que el Registro con base en el Informe citado deniega la solicitud ya que no cuenta el modelo industrial pretendido, con el requisito de novedad, conforme lo dispuesto en el numeral 2 inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, el cual señala que un modelo industrial será nuevo **si no ha sido divulgado públicamente en ningún lugar del mundo** por ningún medio antes de la fecha de



presentación de la solicitud o en su caso antes de la fecha de presentación cuya prioridad se invoca, situación que no se da en el caso bajo estudio, dado que el modelo industrial que se aspira inscribir conforme a la búsqueda realizada por la examinadora en el aparte 6. 6.1 y 6.63 del Informe Técnico de Fondo, el modelo industrial fue solicitado en Costa Rica el **28 de febrero de 2003**, por tanto la prioridad reclamada por el solicitante (Ver folio 1), conforme al Convenio de París es de seis meses por ser un modelo industrial, no obstante, ésta no procede en razón de haber transcurrido más del plazo señalado de seis meses. Se debe tener presente que el **artículo 4 aparte C.-1)** del Convenio de París establece la fecha a partir del cual se cuenta la prioridad, que es a partir del depósito de la solicitud, por lo que lo alegado por la recurrente en los escritos de apelación y expresión de agravios, cuando señala que la solicitud de modelo industrial “ENVASE”, **fue presentada por primera vez el 3 de abril de 2002, bajo el expediente número 6612 del Registro de la Propiedad Industrial**, según consta al folio ciento cuarenta y cuatro del expediente, no obstante, a folio ciento ochenta y tres consta, se comprueba que esa solicitud se tiene por “**no presentada**”, siendo, que la parte no recurrió dicha resolución para hacer valer sus derechos en esa solicitud, presentando nuevamente dicha solicitud **el 28 de febrero de 2003**, reclamando la prioridad de la solicitud presentada en Venezuela el **4 de octubre de 2001** habiéndose pasado los seis meses establecidos en el Convenio de París, y de acuerdo a la búsqueda realizada por la examinadora el modelo industrial fue divulgado y declarado público el 12 de noviembre de 2002, de ahí, que el modelo industrial solicitado carezca del requisito de novedad mencionado.

Conforme a lo anterior y por no contar el modelo industrial pretendido con el requisito de la novedad no procede la inscripción del 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 del 2 de mayo de 2002, 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 la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de **DELTAVEN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las diez horas, veinte minutos del tres de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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**

-