



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0487-TRA-PI-797-11

Solicitud de inscripción de Modelo Industrial “EXHIBIDOR PANORÁMICO”

RODOLFO CASTILLO MONGE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen N° 8549)

Subcategoría: Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 476-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de mayo del dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Rodolfo Castillo Monge**, mayor, casada una vez, cédula de identidad número uno- setecientos cinco- ciento cuarenta y cinco, vecino de Coronado Residencial Villa Flores, contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y tres minutos del ocho de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de agosto del dos mil seis, el señor **Rodolfo Castillo Monge**, de calidades antes dichas, solicitó el registro del modelo industrial denominado “**EXHIBIDOR PANORÁMICO**”, en clasificación de diseños 20-02, para proteger un exhibidor de cajetillas de cigarros,



panorámico y de doble cara, cuya estructura general puede ser fabricada en madera y melamina.

SEGUNDO. Que habiéndose superado el trámite de publicación de los edictos de ley, sin que en el término reglamentario se hubieren presentado oposiciones y estando la solicitud en espera del estudio de fondo por parte del perito evaluador, la señora Olena Khomenko interpuso un incidente de nulidad de procedimientos, en representación de las empresas **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.**, cédula jurídica número tres-ciento uno-cero cero dos mil treinta y cuatro y **MENDIOLA Y COMPAÑÍA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero siete mil setecientos dieciséis.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas cuarenta y dos minutos del catorce de julio del dos mil ocho, resolvió: *“Rechazar por inadmisibile la incidencia de nulidad de procedimientos presentada por la señora Olena Khomenko en representación de **TABACALERA COSTARRICENSE, S.A.** y **MENDIOLA Y COMPAÑÍA, S.A.** (...)”* resolución la cual fue apelada el día 30 de Julio del 2008.

CUARTO. Que el Tribunal Registral Administrativo en el Voto 739-2008 de las nueve horas con treinta minutos del quince de diciembre del dos mil ocho, se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **TABACALERA COSTARRICENSE S.A.**, determinando que no existen vicios que motiven la nulidad de lo actuado u otras causas que desvirtúen la titularidad del solicitante sobre el derecho de propiedad relacionado, por lo cual se devuelve el expediente al Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de que se continúe con el curso del procedimiento.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial según resolución de las ocho horas cuarenta y tres minutos del ocho de abril del dos mil once, resolvió: *“I .Denegar la solicitud del Diseño Industrial denominado **“EXHIBIDOR PANORAMICO”** (...) **NOTIFÍQUESE**”*, resolución que también fue apelada el 26 de Julio del 2011 y por esa circunstancia conoce de nuevo este Tribunal.



SEXTO. 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 invalidez 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el hecho probado establecido en la resolución impugnada, agregando que el mismo consta a folios ciento cuarenta y uno al ciento cincuenta y siete.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución a las ocho horas cuarenta y tres minutos del ocho de abril del dos mil once, concluye que lo procedente es denegar la solicitud de inscripción del Diseño Industrial denominado “**EXHIBIDOR PANORAMICO**”, con base en el informe técnico de la DI. Alba Arce Mena, en el cual se indica que incumple el requisito de novedad, debido a que existe una divulgación pública y notoria de un diseño perteneciente a la empresa **RTC**, que presenta características ornamentales idénticas al diseño a proteger, por lo que de conformidad con el artículo 13, 26, 29 y 31 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N°6867 de 25 de abril de 1983, debe rechazarse la registración de éste.

Por otra parte, el recurrente se opone a lo dictado en la resolución del Registro de la Propiedad



Industrial de conformidad con el artículo 13 y 29 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, por cuanto indica que los Modelos Industriales no requieren examen de fondo ni estudios periciales para su correspondiente inscripción, sino que solamente se deben realizar los estudios de forma de la solicitud para inscribir los mismos, y solamente en el caso de los MODELOS DE UTILIDAD, se necesita dicho examen técnico (Informe Pericial) para la inscripción. Es claro que en el presente expediente se incurrió en un error de procedimiento por parte de la Oficina de Patentes, al nombrar un perito para que efectuara un examen de fondo y emitiera criterio que no era requerido ni tenía razón de ser, pues había cumplido a cabalidad con las exigencias de la ley. No debiendo ese hecho perjudicarlo, siendo esta una equívoca costumbre institucional, la cual es violatoria del Principio de Legalidad y del artículo 4 de la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. Manifiesta que cumplió con los requisitos de forma exigidos en los artículos 28 de la Ley de Patentes y 36 de su reglamento, teniendo el modelo industrial solicitado, los tres requisitos de fondo examinados por la perito, como son novedad, originalidad e independencia y explica detalladamente las circunstancias y antecedentes fácticos que rodearon la creación de dicho exhibidor. Por último, expone las razones por las cuales presentó la solicitud de registro del modelo industrial ante el Registro de Propiedad Industrial hasta agosto del 2006, y solicita que se revoque la resolución dictada por el citado registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Se debe empezar este análisis señalando que si bien la normativa hace la diferenciación entre modelo Industrial y modelo de Utilidad, lo cierto es que el régimen legal que se otorga a ambas categorías es de idéntica protección, como se colige de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, - en adelante la Ley de Patentes - que en su inciso 1) y 2) indica en lo conducente:

1) *“Para los efectos de la presente ley, se considerará dibujo industrial toda reunión de líneas y colores, 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 .Se considerará modelo de utilidad toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas , instrumentos de trabajo o utensilios conocidos, que permitan una mejor función o una función especial para su uso. 2) La protección concedida por la presente ley no comprende los elementos ni las características del dibujo o modelo industrial que sirvan únicamente para obtener un efecto técnico o funcional...”

Como en el caso de las patentes, a fin de obtener plenamente la tutela que la ley reconoce a favor de los titulares de modelos industriales, es preciso su registro mediante un acto administrativo que otorgue un certificado de modelo industrial (artículo 43, inciso 2 del Reglamento a la Ley de Patentes), aunque ello no se indique expresamente en la Ley. No obstante, lo anterior se infiere de la redacción misma de los artículos, tanto de la Ley de cita como de su Reglamento, pues por ejemplo, el artículo 30 de la Ley de Patentes, establece que el registro de un dibujo o modelo industrial tendrá una duración de diez años, con lo que se entiende que la adquisición del derecho, lo es en virtud de su registro, lo cual es reafirmado por el numeral 44 inciso 2) del Reglamento, que contempla que la duración del registro es a partir de la fecha de concesión del mismo.

Para acceder a este 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 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, que expresamente dispone:



En ese orden de ideas, 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 3°.”

El relacionado literal 3, inciso 1) de la Ley de Patentes, estipula: *“El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor al primer solicitante en el país de origen del invento.”*

Con la normativa de cita queda expresamente definido el elemento subjetivo de los modelos industriales.

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.

Ahora bien, en el Informe Técnico de Fondo N° 8549 de la DI. Alba Arce Mena, se tiene por



demostrado que el Modelo Industrial “**EXHIBIDOR PANORAMICO**”, no cumple con los tres requisitos empleados en la evaluación, según lo establece el artículo 26 y 29, inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, tal y como fue sostenido por el *a quo* en la resolución apelada “...respecto a los requisitos de originalidad e independencia al existir el diseño de la empresa RTC, el cual es idéntico, se demuestra que no hay un nuevo cambio de forma, así como también se demuestra que el mismo se origina del diseño publicitario por RTC, 28 meses antes de la fecha de depósito del diseño a proteger.(Folios 151-152)”

Bajo este panorama normativo, y en estricto apego al principio de legalidad, corresponde analizar el argumento que esgrime el recurrente, cuando indica que de conformidad con el artículo 29 inciso 3 de la Ley Patentes, N°6867 del 25 de abril de 1983, no procede el examen de fondo para los Modelos Industriales. Al respecto, cabe advertir que la norma no puede ser interpretada de una forma aislada e independiente, sino que se requiere integrarla e interpretarla en conjunto con el resto de la normativa atinente a la materia. Bajo esta óptica y conforme a la Ley enunciada este Órgano de Alzada determina que no lleva razón el recurrente, por las siguientes consideraciones: El artículo 26 en sus inciso 1) y 2) somete al modelo industrial al cumplimiento de los requisitos subjetivos y objetivos reseñados supra; esto implica que para definir si cumple con los requisitos objetivos se requiere un análisis de fondo, el cual debe ser efectuado por un especialista o técnico en la materia tal y como lo dispone la Ley de rito en cuanto a su objeto de regulación y que se aplica por lo dispuesto en sus numerales 13 inciso 1) (que contempla el examen de fondo) y 31 que remite precisamente a ese conjunto normativo.

En ese sentido, la Ley de Patentes, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de modelo industrial, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia y ésta “...resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar,



estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

Ante tales conclusiones no encuentra este Tribunal motivos para resolver en forma contraria a la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, en vista de que el criterio técnico, debidamente fundamentado, emitido por de la DI. Alba Arce Mena se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, el cual es concluyente en que la invención propuesta no pueda ser concedida.

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, 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 expuestas, citas normativas que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el señor **Rodolfo Castillo Monge**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y tres minutos del ocho de abril de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción del Modelo Industrial “**EXHIBIDOR PANORAMICO**”. 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

-NULIDAD DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

-TG: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

-TNR: 00.40.96