



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0882-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del modelo de utilidad denominado: “PLACA DE COBERTURA CON MOLDURA PARA APARATO DE INGRESO”**

**BTICINO S.p.a.”, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 433)**

**Modelos de Utilidad**

## ***VOTO N° 745-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BTICINO S.p.a.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Vía Messina, 38-20154 Milano, Italia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las nueve horas, treinta minutos del ocho de julio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de setiembre de dos mil, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, solicita la inscripción del modelo de utilidad denominado **“PLACA COBERTURA CON MOLDURA PARA APARATO DE INGRESO”**, cedido por el



inventor Fabrizio Fabrizio, ciudadano italiano, domiciliado en Vía Cucchi, 5, 24122 Bergamo, Italia, a la empresa **BTICINO S.p.a.** La presente solicitud reclama prioridad de la solicitud de modelo de utilidad italiano N° MI 99 U 000560, presentada en fecha 9 de setiembre de 1999, en su país de origen. La clasificación internacional del presente modelo es: H 01 H 85/25, y el sector tecnológico al cual se aplica el modelo de utilidad es: electricidad.

**SEGUNDO.** Una vez publicada la solicitud de mérito, en el Periódico La República el día primero de marzo de dos mil cuatro, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números cuarenta y seis, cuarenta y siete y cuarenta y ocho, los días cinco, ocho y nueve de marzo de dos mil cuatro, y dentro del plazo para oír oposiciones, no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

**TERCERO.** Que mediante el **Informe Técnico de Fonfo No. 6241**, de la solicitud del modelo de utilidad denominada **“PLACA COBERTURA CON MOLDURA PARA APARATO DE INGRESO”**, la examinadora Alba María Arce Mena, aprueba la protección del modelo indicado.

**CUARTO.** Cumplido lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución final dictada a las nueve horas, treinta minutos del ocho de julio de dos mil once, dispuso aceptar las reivindicaciones 1 a 2 aportadas por el solicitante, y conceder a la compañía **BTICINO S.p.a.** el Modelo de Utilidad denominada **“PLACA DE COBERTURA CON MOLDURA PARA APARATO DE INGRESO”**, cuya vigencia expiró el nueve de setiembre del dos mil nueve, concesión número **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES** reconociendo al titular del modelo de utilidad solicitado, la protección previa establecida en el artículo 11 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.



**QUINTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención el seis de setiembre de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **BTICINO S.p.a.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución citada, y el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y siete minutos del siete de setiembre de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia conoce esta Instancia.

**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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió aceptar las reivindicaciones 1 a 2 aportadas por el solicitante, y conceder a la compañía **BTICINO S.p.a.** el Modelo de Utilidad denominada “**PLACA DE COBERTURA CON MOLDURA PARA APARATO**



**DE INGRESO**”, cuya vigencia expiró el nueve de setiembre del dos mil nueve, concesión número **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES** reconociendo al titular del modelo de utilidad solicitado, la protección previa establecida en el artículo 11 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, por considerar conforme lo señalado en el Informe Técnico, que el modelo de utilidad solicitado cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1) del cuerpo normativo en emnción.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente alega en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la norma aplicable en el presente procedimiento de inscripción está contenida en el artículo 30 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 reformada por la Ley N° 7979, la cual establece una protección de diez años para un modelo concedido, contado a partir de su otorgamiento en Costa Rica, y no desde la fecha de depósito de la solicitud. El plazo de los Modelos de Utilidad debe contabilizarse a partir de la concesión, ya que esto evitaría incentivar a los competidores de mala fe de hacer uso de la vía ordinaria para impedir a los propietarios de derechos de propiedad intelectual de Modelos promover su registro en Costa Rica. De lo contrario el ordenamiento jurídico sería el arma por medio del cual se impide que una empresa que tiene derechos de propiedad intelectual sobre un Modelo, pueda registrar los mismos, pues recurriendo a la oposición y accediendo a la vía ordinaria se consumiría prácticamente todo el plazo que tendría como expectativa de protección un Modelo en Costa Rica. En ese sentido, solicita se corrija la situación, porque la protección de los Modelos es por el plazo de 10 años contados a partir de la concesión de la misma.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 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, es claro en establecer que para la concesión de una patente, en el caso que nos ocupa modelo de utilidad, en virtud de lo establecido en el artículo 31 ibídem, debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la



verificación de tales requisitos, el artículo 29 en conexión con el numeral 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de modelo de utilidad pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante Oficio PI-RPI de fecha 15 de marzo del 2010, visible a folio 89 del expediente, remitió con carácter devolutivo y para su respectivo estudio copia del expediente del modelo de utilidad número 6241 denominado **“PLACA DE COBERTURA CON MOLDURA PARA APARATO DE INGRESO”**, a la examinadora de fondo Alba Arce Mena, quien procedió a emitir el Informe Técnico de Fondo N° 6241, concluyendo que:

***“8. Análisis Técnico***

*(...) La búsqueda de antecedentes se concentró en el objeto inventivo específico llamado, placa de cobertura con moldura para aparato de ingreso.*

*Se realizó la búsqueda de la materia objetada, tomando en cuenta que una de las mejoras sustantivas de esta invención es, ser un elemento encastrable, que se caracteriza por el hecho de que la moldura es un elemento independiente, que se fija a través de dos dientes que sobresalen de su interior.*

*Para este particular se citaron dos documentos, con el objetivo de comparar la materia reivindicada, de esta solicitud con los requisitos de patentabilidad descritos a continuación.*

***Novedad***

*En el documento1, describe un sistema de 3 elementos, 2 placas y una moldura que se ensamblan a través de tornillos en su instalación. No obstante para un eventual cambio no se requiere remover todos sus componentes. Revisado el documento encontrado y más cercano a la solicitud en estudio, se pudo comprobar que no afecta*



*el requisito de la novedad, dado que se verificó que las características técnicas no estuvieran contempladas en el estado de la técnica. Específicamente la solución propuesta en esta solicitud, no afecta la novedad, dado que la forma en que se resuelve el problema técnico es diferente. Esta solución es novedosa, al proponer que el sistema se acople a través del disparo. En esta comparación de cada uno de los elementos técnicos que se reclaman en las reivindicaciones, se puede notar que el problema técnico se solventa de distinta manera en cada solicitud, y en diferentes cantidades de elementos que se acoplan en cada invención.*

*Ante esto se puede afirmar que el DI, no afecta la novedad de la solicitud, por lo tanto la misma es patentable bajo la legislación vigente, ya que se cumple con lo que establece el artículo 1 de la Ley 6867. Esto afecta las reivindicaciones de 1 a la 2.*

#### ***Nivel Inventivo***

*Se determina que al nivel inventivo mostrado en el documento 2, es el registro del estado de la técnica, más cercano al modelo de utilidad que se desea proteger. El mismo muestra un mecanismo de ensamble, similar al descrito en la solicitud que se desea proteger.*

*Nno obstante no resulta evidente que la mejora reclamada se pueda reproducir a partir de lo encontrado en el arte previo. Difiere mucho la solución a través del mecanismo de espiga que describe el documento 2, contra la que describe esta solicitud, donde no solo se da el salto relevante en el acople a través del disparo, sino también, se simplificó el procedimiento para acoplar la moldura y placa. Adicionalmente se sintetizó en un número menor de elementos, que como un todo resuelven satisfactoriamente el problema técnico planteado.*

#### ***Aplicación Industrial***

*Las reivindicaciones 1 y 2 cumplen con el requisito de aplicación industrial ya que esta invención es susceptible de aplicación industrial, utilidad específica, substancial y creíble, según lo establece el artículo 1 de la Ley 6867.*

*(...)*



**10. Resolución**

*(...) En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se aprueba la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 2, en virtud del fiel cumplimiento de las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, y por cumplir con lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 6867.”*

Conforme a lo señalado, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes, en aceptar las reivindicaciones 1 a la 2 aportadas por el solicitante, y en conceder la solicitud del modelo de utilidad a la empresa **BTICINO S.p.a**, por cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y en indicar, que a pesar de considerarse susceptible su protección, su vigencia expiró el día siete de setiembre de dos mil diez, no como lo establece el Registro nueve de setiembre de dos mil nueve.

**QUINTO.** Alega la representación de la sociedad recurrente, concretamente que, la norma aplicable en el presente procedimiento de inscripción está contenida en el artículo 30 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 reformada por la Ley N° 7979, y solicita se corrija la resolución apelada porque la protección de los Modelos en Costa Rica es por 10 años contados a partir de la concesión de la misma. De lo contrario el ordenamiento jurídico sería el arma por medio del cual se impide que una empresa que tiene derechos de propiedad intelectual sobre un Modelo, pueda registrar los mismos, pues recurriendo a la oposición y accediendo a la vía ordinaria se consumiría prácticamente todo el plazo que tendría como expectativa de protección un Modelo en Costa Rica. En ese sentido, solicita se corrija la situación, porque la protección de los Modelos es por el plazo de 10 años contados a partir de la concesión de la misma.

En relación al alegato aludido por la representación de la sociedad recurrente, cabe señalar, que el mismo no se acoge, ya que si bien es cierto, el artículo 30 de la Ley de Patentes, N°



6867, establece que la duración del modelo de utilidad es de 10 años, sin embargo, el mismo resulta impreciso, y, a la vez omiso, ya que la normativa aludida no indica expresamente a partir de qué momento empieza a computarse su protección. En el presente caso resulta procedente aplicar el ordinal 31 ejusdem, el cual indica: *“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”*, y en virtud de la remisión que hace dicho canon, es que resulta aplicable al caso concreto el precepto 17 inciso 1, del cuerpo legal citado, el cual valga señalar que al momento de la presentación del modelo de utilidad objeto de este proceso al Registro de la Propiedad Industrial, sea, 7 de setiembre del 2000, dispone: *“La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en su país de origen” (Así reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero del 2000)*, a su vez, éste fue modificado por *(Ley N° 8632 de 12 de marzo del 2008, publicada en el diario oficial La Gaceta N° 80 del 25 de abril del 2008)*, dice *“ La patente tendrá una vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, para el caso de patentes que se tramiten bajo el Convenio de París de 1967 para la Protección de la Propiedad Industrial o, en su defecto, desde la fecha de la presentación internacional para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de patentes”*, posteriormente, el numeral 17 inciso 1, indicado *(fue reformado por Ley N° 8686 de 21 de noviembre del 2008 publicada en el diario oficial La Gaceta N° 229 del 26 de noviembre del 2008)*, el cual señala *“La patente tendrá una vigencia de veinte años (20) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial o, para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de cooperación en materia de patentes, desde la fecha de la presentación internacional”*.

En mérito de lo expuesto, es importante resaltar, que en razón de los principios de legalidad, razonabilidad, y proporcionalidad, el plazo de protección del modelo de utilidad **“PLACA DE COBERTURA CON MOLDURA PARA APARATO DE INGRESO”**, objeto de esta lite, es de diez años, contados a partir de la fecha de presentación en el Registro de la Propiedad



Industrial, sea, **7 de setiembre del 2000, vigente hasta el 7 de setiembre de 2010**, y no como lo indicó el Registro *“que el plazo de protección del presente modelo de utilidad se contabiliza desde la fecha de presentación de la solicitud en su país de origen”*, por lo que considera este Tribunal que el ordinal 17 inciso 1, de la Ley de Patentes, es concordante con lo que preceptúa el artículo 4bis 5, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual indica *“Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarán si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad”*.

Por otra parte, considera importante este Tribunal hacer notar que la sociedad o la persona que solicita la inscripción de un modelo de utilidad se protege de forma provisional durante el período de pendencia, el cual está comprendido entre la fecha de publicación del aviso de la solicitud de inscripción y la fecha del otorgamiento de la patente (Modelo de Utilidad). El carácter provisional de la protección otorgada durante el plazo de pendencia queda claro en el hecho de que el solicitante podrá hacer el reclamo de indemnización por daños y perjuicios contra cualquier persona que explote la invención reivindicada o el modelo reivindicado (Artículo 11 de la Ley de Patentes N° 6867), de ahí, que no lleva razón el apelante en el sentido de que no hay protección antes de que se resuelva finalmente la solicitud y se otorgue la misma, de tal manera, el principio general, es que el inicio de la vigencia del plazo de diez años es a partir del momento de la presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, como se indicara supra, por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BTICINO S.p.a.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos del ocho de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma. Igualmente se hace ver que el principio de protección a partir de la solicitud también es razonable y proporcional toda vez que como indica el artículo 17 inciso 2, de la Ley de Patentes *“(…) si el Registro de la Propiedad Industrial demora en otorgar la patente más de (5) años, contados a partir de la*



*fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, o si demora más de tres (3) años, contados a partir de la solicitud del examen de fondo de la patente, previsto en el artículo 13 de esta Ley, cualquiera que sea posterior, el titular tendrá derecho a solicitar al Registro de la Propiedad Industrial una compensación en la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá formularse por escrito, dentro de los tres (3) meses siguientes al otorgamiento de la patente”, ello, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 31 de la Ley citada.*

**SEXTO.** De acuerdo a las consideraciones expuestas y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BTICINO S.p.a.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos del ocho de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BTICINO S.p.a.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos del



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

ocho de julio de dos mil once, 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.-**

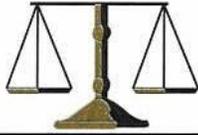
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**