

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0061-TRA-PI**

**Solicitud de otorgamiento de la categoría de modelo industrial para el diseño tridimensional PLACA COBERTORA PARA MONTAR APARATOS ELÉCTRICOS A LA PARED**

**Bticino S.p.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9007)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 869-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José Costa Rica, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Fernando Asís Royo, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y cuatro-quinientos noventa y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Bticino S.p.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Italiana, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y tres minutos del catorce de diciembre de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de marzo de dos mil siete, el Licenciado Asís Royo, representando a la empresa Bticino S.p.A., solicitó el registro como modelo industrial del diseño tridimensional PLACA COBERTORA PARA MONTAR APARATOS ELÉCTRICOS A LA PARED, en la clasificación internacional para diseños industriales N° 13-03.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, y siendo que no se presentaron oposiciones, fue emitido el informe técnico de fondo por la Diseñadora Industrial Alejandra Meneses Fernández, dando un resultado negativo.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las trece horas, cincuenta y tres minutos del catorce de diciembre de dos mil diez, resolvió denegar lo solicitado.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, en fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez la representación de la empresa solicitante apeló la resolución antes referida.

**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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo los hechos probados a) y b) establecidos en el considerando primero de la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 95 a 109 y 119 a 121 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no probados de influencia para la resolución de este asunto.

**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 PLACA COBERTORA PARA MONTAR APARATOS ELÉCTRICOS A LA PARED fundamentándose en el Informe Técnico emitido por la Perito DI Alejandra Meneses Fernández, y en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes).

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, concentra su inconformidad en la idea de diferencias existentes entre el modelo preexistente y el ahora solicitado.

**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 tridimensionales 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.

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 PLACA COBERTORA PARA MONTAR APARATOS ELÉCTRICOS A LA PARED, se concluyó que se deniega su protección, dado que no cumple el requisito de novedad, como puede apreciarse, la Perito DI Alejandra Meneses Fernández, determinó la existencia de una alta similitud respecto de diseños industriales ya inscritos en los Estados Unidos de América y el Reino de España.

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta indica que entre su diseño y los presentados por la Perito existen diferencias suficientes para permitir el registro, argumento que no acogió el a quo, y que es el mismo en el que se funda la apelación. Sin embargo, tal argumento tampoco puede tener cabida en la presente resolución. 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. Así, y viendo los diseños previamente existentes traídos a colación por la Perito, visibles de folios 102 a 107, es fácilmente apreciable que, respecto de ellos, el que ahora se presenta no difiere de manera sustancial o evidente, y más bien son mayores las semejanzas encontradas, tales como esquinas redondeadas, apertura interna rectangular rodeada por un marco en sus lados largos, vistas laterales que exponen un centro grueso con achatamiento en los extremos, por todo ello es que lleva razón el **a quo** al darle razón a lo concluido por la Perito, ya que es evidente que las semejanzas entre el modelo que se presente respecto de los preexistentes son mayores que las mínimas diferencias que entre ellos pudieren existir. 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, 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 el Licenciado Luis Fernando Asís Royo representado a la empresa Bticino S.p.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y tres minutos del catorce de diciembre 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**

-