



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE No. 2013-00180-TRA-PI**

**Solicitud de registro del modelo de utilidad “SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE LA OJIVA DE UNA BALA”**

**SEGURIDAD TREINTA Y OCHO ESPECIAL S.A., Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (No. de Origen N° 2011-0561)**

**Patentes, dibujos y modelos.**

### ***VOTO No 0939-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta minutos del tres de setiembre de dos mil trece.**

*Recurso de Apelación* interpuesto por el señor **Raúl Fernando Porrás Barquero**, mayor, casado una vez, empresario, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y dos-novecientos treinta y cinco, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SEGURIDAD TREINTA Y OCHO ESPECIAL S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-dos cero cero dos nueve tres , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y nueve minutos del treinta de enero del dos mil trece.

#### **RESULTANDO:**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de octubre de dos mil once, el señor **Raúl Fernando Porrás Barquero** de calidades y condición dicha, solicita el registro del modelo de utilidad denominado **“SISTEMA de RECUBRIMIENTO DE LA OJIVA DE UNA BALA”**, que consiste en aplicar un recubrimiento en polvo a las ojivas de una bala de plomo de cualquier calibre por medios electrostáticos.



**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, oficina de Patentes de Invención, a las once horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once, previno al solicitante lo siguiente: “ (...) *que debe redactar las reivindicaciones de conformidad con lo establecido en el Art.6 inciso 5 de la Ley de Patentes 6867 y los artículos 8 y 9 del Reglamento de dicha Ley y aportar dibujos en diferentes vistas tal y como lo establece el Art.38 del Reglamento (...).* Dicha prevención fue contestada el 12 de Diciembre del 2011, por el solicitante y posteriormente el citado registro ordeno la publicación del aviso respectivo en el diario La Gaceta, la que fue realizada el 29 de mayo del 2012.

**III.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, oficina de Patentes de Invención, a ocho horas cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil doce, previene nuevamente al solicitante indicándosele lo siguiente “(...) *se previene por ULTIMA VEZ, aportar la descripción y las reivindicaciones de conformidad con el formato establecido para la presentación de solicitudes de patentes, de conformidad con los Art.6 inciso 4, 5, 6 de la Ley de Patentes 6867 y los artículos 7, 8, 9 y 10 del Reglamento a dicha Ley, so pena de tenerse por archivada la solicitud*”. Prevención que fue contestada solicitando una prórroga, la cual fue concedida por el dicho registro.

**IV.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las nueve horas treinta y nueve minutos del treinta de enero del dos mil trece, resolvió: “*I. Declarar desistida la solicitud del Modelo de Utilidad denominado “SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE LA OJIVA DE UNA BALA” presentada por el señor RAÚL PORRAS BARQUERO (...). II. Se Ordena el archivo del expediente Administrativo N°2011-0561.*”

**V.** Que inconforme con la citada resolución el señor **Raúl Fernando Porrás Barquero**, en representación de la sociedad **SEGURIDAD TREINTA Y OCHO ESPECIAL S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 13 de Febrero del 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo admitido el recurso de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.



**VI.** 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 Juez Ortiz Mora; y,*

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tales lo siguiente:

**1.-** Que mediante escritos presentados el 25 de Octubre, 18 de Noviembre y 12 de Diciembre del dos mil once, y el 29 de Enero del presente año, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el solicitante del modelo de utilidad denominado “**SISTEMA de RECUBRIMIENTO DE LA OJIVA DE UNA BALA**”, se refirió a la descripción y reivindicaciones prevenidas. (Ver folios 3 al 7, 11 al 13, 17, 32 al 35).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, resolvió declarar desistida la solicitud del Modelo de Utilidad denominado “**SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE LA OJIVA DE UNA BALA**”, y ordenar el archivo del expediente , por cuanto consideró que del análisis del expediente se desprende que el interesado en escrito de fecha 29 de enero de 2013, no cumplió con la prevención realizada, en virtud de que no aporta una nueva descripción y las reivindicaciones aportadas no se encuentran de conformidad con lo establecido en los artículos 6 inciso 4, 5 y 6 de la Ley de Patentes 6867 y los artículos 7, 8, 9, y 10 del Reglamento.



Por su parte el representante de la empresa recurrente que al momento de la solicitud planteada el 25 de octubre de 2011, se hizo en su momento con todos los parámetros requeridos para la formalización de la Patente. Asimismo a solicitud del Registro se presenta la reivindicaciones de la invención nuevamente donde se indica que Recubrimiento a la ojiva de un proyectil para arma de fuego, para prolongar la vida útil del cañón del arma que la dispara, comprende una capa que cubre completamente la ojiva de los proyectiles que se utilizan en las balas para todo tipo de arma de fuego que tenga cañón estriado, es adicionalmente una protección para el cañón de las armas pues se caracteriza por disminuir la fricción entre la ojiva y el cañón del arma que dispara el proyectil y a través de la trayectoria hecha por dentro del cañón del arma limpia a su vez los residuos de pólvora u otros contaminantes que se encuentren en el ánima del cañón. Agrega que adicionalmente se caracteriza por tratarse de un blindaje al proyectil de distintos colores y se refiere el recurrente a los elementos que comprende el recubrimiento. Por último solicita que se revoque la resolución y en su lugar se otorgue la patente solicitada.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO.** Una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal concluye que lo resuelto por el Registro la Propiedad Industrial debe revocarse fundamentado en lo siguiente: La normativa que aplica para la solicitud y posterior inscripción del modelo de utilidad denominado “**SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE LA OJIVA DE UNA BALA**”, es la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983 y su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983.

Para el caso en análisis es importante observar el artículo 6 de la citada ley que habla de la solicitud, dado que el rechazo de inscripción del modelo industrial propuesto es fundamentado en dos razones, las cuales básicamente es porque no presenta los dibujos, y la otra razón es porque algunas de las reivindicaciones no están claras. Al entrar en el estudio de este artículo, se debe prestar atención especialmente a los incisos 1 y 5, los cuales rezan:



*“1.-La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. (...) (Lo subrayado no es propio del original)*

(...)

*5.- El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección.*

*Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.”.(Lo subrayado no es propio del original)*

Se desprende de los citados numerales que los dibujos son optativos, de manera tal que según narran dichos incisos, se presentará la patente con los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, en tal sentido si la invención se comprende sin dibujos, éstos no son necesarios. Asimismo los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, es decir se faculta al solicitante a presentar los dibujos, pudiendo no hacerlo, o dicho de otra manera, se puede elegir según sea su preferencia a exhibirlos o no, y por tanto no es obligatoria la presentación de éstos.

De lo anterior se colige que si el solicitante estima que no es necesario, puede no presentar los dibujos correspondientes, y le corresponderá al perito analizar la necesidad de éstos, según lo dispone el artículo 12 de la misma ley, dado que son los peritos, los profesionales especializados para efectuar dicho examen según lo dispone también la normativa 13 siguiente en el inciso 2). De modo que si es necesaria la representación de la invención por medio de dibujos, así se hará la observación al solicitante para que sean presentados. Siendo entonces una función de los peritos o técnicos quienes tendrán los argumentos válidos para rechazar o no el modelo de utilidad o invención que es el caso que estamos ventilando, de manera que estos profesionales especializados son los que deben examinar si se ajustan la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en caso de ser necesarios, a los requisitos



obligatorios para su inscripción, no obviando lógicamente lo dispuesto en el ya citado artículo 13 inciso 1) , lo cual pareciera lógico porque es el Registro de la Propiedad Industrial el que finalmente debe resolver, pero apoyado en un dictamen de fondo emitido por un experto en la materia, salvo que existan situaciones manifiestas y evidentes, de que ese informe no cumple con las especificaciones técnicas para su eficacia y validez. Por lo anterior considera este Órgano de Alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial se excedió en su función calificadora.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **SEGURIDAD TREINTA Y OCHO ESPECIAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y nueve minutos del treinta de enero del dos mil trece, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción del modelo industrial denominado “**SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE LA OJIVA DE UNA BALA**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

**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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la empresa **SEGURIDAD TREINTA Y**



**OCHO ESPECIAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y nueve minutos del treinta de enero del dos mil trece, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar, la continuación del trámite de inscripción del modelo de utilidad denominado **SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE LA OJIVA DE UNA BALA**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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. **NOTIFÍQUESE.** —

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**INSCRIPCIÓN DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL**

**TG: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES**

**TNR: 00.40.89**