

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0406-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA CATEGORÍA DE MODELO DE UTILIDAD PARA “PANTALLA INTELIGENTE PARA LA COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO”**

**COLOR VISIÓN, S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-354)**

**PATENTES, DISEÑOS Y MODELOS**

**VOTO 0526-2021**

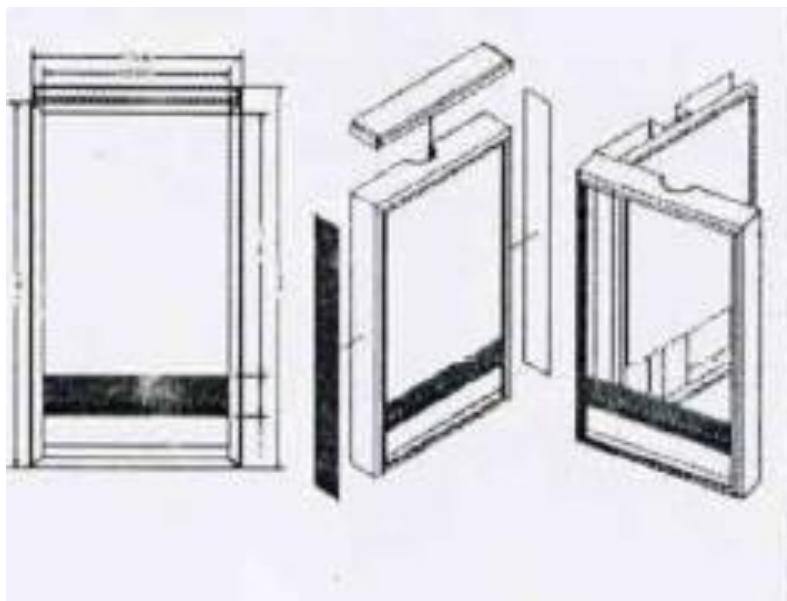
**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y nueve minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Juan Carlos Hernández Jiménez, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-0666-0336, en su condición de apoderado especial de la empresa COLOR VISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en Escazú, San José, Costa Rica, sobre carretera a Ciudad Colón en San Rafael de Escazú, edificación contigua a Laboratorios Raven, cédula jurídica 3-101-013798, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:15:43 horas del 12 agosto 2021.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro Nacional el 10 de julio de 2018, el señor Jorge Esteban Sánchez Montero, representando a Color Visión S.A., solicitó otorgar la categoría del modelo de utilidad PANTALLA INTELIGENTE PARA LA COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO. Es un dispositivo que pretende brindar servicios informativos en diferentes sectores, tales como comunicación, seguridad, salud, entre otros, el cual estará destinado a lugares de circulación masiva de personas.



Con fundamento en los informes técnicos, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo pedido debido al incumplimiento de los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, falta de novedad y aplicación industrial.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Hernández Jiménez, en su condición dicha, lo apeló y presenta agravios argumentando que la examinadora mantuvo un criterio firme de rechazo desde su primer informe, estableciendo que no existe novedad ni unidad inventiva, por lo que su representación argumenta que el rechazo refiere a

una consideración genérica relacionada a la existencia de una variedad de pantallas y dispositivos parecidos en el mercado digital, no obstante, los argumentos carecen de elementos probatorios que le den veracidad a esas manifestaciones. Ejemplifica su caso con 7 patentes preexistentes en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América, considerando que existe novedad, puesto que en ningún momento se citaron o nombraron dispositivos, modelos de utilidad o patentes, siendo que se rechazó la necesidad de citas expresas, lo que produjo una indefensión. Por otra parte, la mejor función o función especial en nada se compara con las pantallas que se mencionan como fundamento para el rechazo, y tanto el informe técnico como la resolución impugnada carecen de elementos probatorios que acrediten las suposiciones realizadas. Indica que ninguna pantalla a nivel mundial se encuentra en capacidad de brindar una interacción masiva no solo en relación con los mercados y sus consumidores, también en cuanto al gobierno y su territorio. Concluye que no se puede negar la mejor función en cuanto a la integración sistematizada de los elementos en la pantalla, y tampoco se puede negar la mejor función en cuanto a su resultado final. Sobre la unidad de invención, se aprecia una falta de valoración de los alegatos de manera integral, faltando a los requisitos formales del acto establecidos en el artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública y a la debida fundamentación del informe concluyente. Y en lo que respecta a la claridad, no se realizó una debida valoración de la documentación aportada. Por último, indica que se presenta para registro una pantalla inteligente que representa una mejor función respecto a las demás mediante, una nueva disposición contemplada mediante la integración de distintos elementos accesorios que no habían sido integrados antes, todo lo anterior con el fin de anular la resolución denegatoria y en caso de rechazo, se ordene subsidiariamente la nulidad de la misma por vicios procesales, al ser que se rechazó sin fundamentación y elementos probatorios la concesión de modelo de utilidad, violándose el debido proceso y el derecho de defensa de su representada.

---

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Las 18 reivindicaciones no cumplen con los requisitos de unidad del modelo, claridad y suficiencia, además se refiere a un servicio lo cual no es compatible con la definición de modelo de utilidad (folios 160 a 167 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para lo resuelto.

**CUARTO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de Patentes), en su numeral 25 indica:

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.

La doctrina especializada nos habla sobre la naturaleza de dicha categoría de la propiedad intelectual:

Son los objetos, utensilios, aparatos o herramientas obtenidos mediante una modificación a su disposición, configuración, estructura o forma, que

---

presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

**Jaime Delgado Reyes, Patentes de invención, diseños y modelos industriales, Oxford University Press, México D.F., 2001, pág. 34.**

- Los modelos de utilidad sólo protegen a la disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico.
- Los modelos de utilidad suponen creaciones que impliquen una mejor utilización de los objetos a que se refieren en la función a la que están destinados. Se trata de un requisito particular de utilidad, ajeno al régimen de patentes.

**Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004, tomo II, pág. 800.**

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó inscribir como modelo de utilidad la PANTALLA INTELIGENTE PARA LA COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO, con fundamento en el informe técnico concluyente elaborado por la examinadora Alba María Arce Mena, quien consideró que la solicitud no posee características técnicas esenciales que puedan considerarse como una mejora, que es un servicio interactivo a través de una pantalla, que no se contempla en la protección de un modelo de utilidad por no corresponder a su naturaleza, y no procede emitir valoraciones de novedad y aplicación industrial de una solicitud inconsistente. Las 18 reivindicaciones propuestas no poseen unidad de invención, no son claras, son imprecisas y no se define su alcance, además finalmente se incorpora un elemento nuevo (computador), lo cual es jurídicamente inviable.

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención, ya que se refiere a varios conceptos inventivos distintos, con independencia propia en su desempeño, y lo reseñado en las reivindicaciones 1 a 12, que son una lista de dispositivos tecnológicos, es dependiente de la reivindicación 1 donde descansa todo el peso de la invención; por ende no conforman un único concepto inventivo, no se puede identificar el alcance de la protección, pues se describe como diferentes servicios interactivos al alcance de un ciudadano a través de varios dispositivos inteligentes que despliegan o muestran la información solicitada, lo cual no es compatible con el concepto y naturaleza del modelo de utilidad, que se refiere a objetos y no a servicios como tal.

En lo relativo a la claridad, se determinó que las 18 reivindicaciones son generales e imprecisas, nuevamente se regresa a la lista de elementos tecnológicos múltiples unidos alrededor de la prestación de un servicio, materia que no es susceptible de protección por la vía del modelo de utilidad, no se delimita el alcance de las reivindicaciones, y más bien resultan ambiguas, generales, y no se concretan las características técnicas esenciales: ¿cuál es la materia técnica que sea pide proteger? Estas reivindicaciones, que son el corazón de la solicitud y el elemento para las valoraciones técnicas, no son claras, no se define su alcance y son imprecisas.

En cuanto a la suficiencia, no se valora dado que lo pedido tiene problemas por la incorporación de un elemento nuevo (computador), no hay unidad de invención ni claridad en el pliego reivindicatorio, además de basarse en un servicio lo cual no es protegible por la vía del modelo de utilidad.

Finalmente, la novedad no se puede evaluar dado que los requisitos anteriores no se cumplen; misma suerte corre la aplicación industrial por ser una solicitud errática.

En definitiva, lo que se pretende es dar un servicio a través de la yuxtaposición de aparatos conocidos, lo cual no calza con la definición de modelo de utilidad, pues si el aparato ya conocido que se pretende mejorar es la pantalla, no se explica cuál es la mejora en su función como tal, sino que simplemente se le agregan diversos aparatos, cada uno con su propia funcionalidad, por lo que claramente se trata de una yuxtaposición de aparatos conocidos.

Para finalizar, en la respuesta al recurso de revocatoria la examinadora reiteró su dictamen y mantiene su criterio de denegatoria, indicando que no se considera invención a los programas de ordenador y precisamente el solicitante indica que la funcionalidad se basa en esto, se trata de una pantalla y varios otros dispositivos que operan a través de un programa de ordenador para brindar servicios informativos e interactuaran con el usuario para suplir sus necesidades.

Sobre la modificación del pliego reivindicaciones y sus reformas de redacción, no son procedentes en este momento procesal. Además, las llamadas nuevas reivindicaciones son simplemente las últimas reivindicaciones que ya fueron valoradas por el examinador, no hay nada nuevo.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Juan Carlos Hernández Jiménez representando a COLOR VISIÓN S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:15:43 del 12 agosto de 2021, la que en este acto se confirma. De conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo

---

35456-J, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

DENEGACION DE INSCRIPCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD

TG: MODELOS DE UTILIDAD

TNR: 00.04.06