

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0586-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de Diseño Industrial “TABLETA DE CONSOMÉ”

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2011-569)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 282-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas del veintiséis de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos noventa y dos cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **QUALA INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas diecisiete minutos del diecinueve de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de mayo de dos mil trece, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **QUALA INC**, una sociedad organizada conforme a las leyes de Islas Vírgenes, presentó acción de nulidad contra el Diseño Industrial denominado **“TABLETA DE CONSOMÉ**, inscrito el 12 de marzo del 2013, bajo el registro número 635.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las once horas diecisiete minutos del diecinueve de junio de dos mil catorce, *resolvió* “(...) *I. Se declara sin lugar la solicitud de nulidad del Diseño Industrial denominado “TABLETA DE CONSOMÉ”, Registro No. 635, cuyo titular es la compañía SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A...*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, en fecha siete de julio de dos mil catorce, la representación de la empresa **QUALA INC**, apeló la resolución antes referida.

CUARTO. 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 Díaz Díaz , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1-Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el Diseño Industrial denominado “Tableta de Consomé”, bajo el Registro # 635 inscrito desde el 12 de marzo de 2013 y hasta el 12 de marzo de 2013.(v. folio 228)

2- Que el Diseño concedido tiene novedad por cuanto es un ortoedro compuesto por dos capas diferenciadas una de otra, por la apariencia de las dos texturas que la conforman, la capa superior es a su vez la de menor espesor; consta alrededor de 1/5 parte de la inferior y se conforma de “especies o semillas” de vegetales picados artesanalmente. Por otro lado la capa inferior y más ancha se nota conformada por consomé compactado para sazonar comidas.

(v.folio 322)

3-Que los documentos PCT/EP 2002/001346 y JP1162158 incorporan un diseño industrial que no coinciden a nivel estético, aspectos como la proporción del ancho de las capas que lo forman y sus respectivas texturas lo que le otorga una apariencia particular. (v.f.244)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista el siguiente:

1- Que el diseño industrial denominado “**TABLETA DE CONSOMÉ**” registrado a nombre de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, carezca de la novedad y originalidad.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial acoge la solicitud de inscripción del diseño industrial “**TABLETA DE CONSOMÉ**” fundamentándose en el Informe Técnico emitido por la Perito Yorleny Mata Badilla 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 similitudes existentes entre el modelo preexistente PCT/ EP2002/001346 y el ahora solicitado.

Agrega que cuando Nestlé requiere el registro del diseño industrial bajo el expediente No 2011-0569 no cumplía con el requisito de novedad, pues ya en los años 1985 y en el año 2002, ya se habían publicado dos solicitudes de patente que incluían diseños idénticos al pretendido en su oportunidad.

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 industriales 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 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.

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 “**TABLETA DE CONSOMÉ**”, se concluyó que se otorga su protección, dado que cumple el requisito de novedad, como puede apreciarse, la Perito DI Yorlenny Mata Badilla determinó la existencia de Novedad respecto de diseños industriales ya inscritos .

En el Informe técnico la examinadora Yorlenny Mata Badilla señala en lo que interesa lo siguiente: “(...) *Se ha procedido a comparar de manera detallada los documentos aportados, y en virtud de que el solicitante de la nulidad cita los documentos de a PCT/EP 2002/ 001346 y la patente japonesa JP 61162158, señala que en ambos casos constituyen en esencia el diseño industrial objetado; se indica que dicha observación en la nulidad es errónea, a razón de que comparadas las figuras no coinciden a nivel estético y sus diferencias no resultan secundarias respecto a las formas existentes, se encuentran diferencias estéticas claras; aspectos como la proporción del ancho de las capas que lo forman y sus respectivas texturas resultan evidentemente distintas entre sí, aportándole así mismo una apariencia particular, lo cual permite considerar como novedoso el producto en cuestión...*”

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, razón por la cual considera este Tribunal que lleva razón el **a quo** al

acoger el informe rendido por la Perito, ya que de este se desprende que el diseño industrial “**TABLETA DE CONSOMÉ**”, presenta los requisitos de novedad y originalidad requeridos. Conforme a lo anterior y por contar el diseño industrial pretendido con los elementos legales indicados procede la inscripción de este, 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 Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **QUALA INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas diecisiete minutos del diecinueve de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, declarando sin lugar la acción de nulidad contra la solicitud de inscripción del diseño industrial “**TABLETA DE CONSOMÉ**”. 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

-