



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 27 de agosto de 2024

Proceso: 130-IP-2021

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente de origen: IF-SCZ-01/2014

Expediente interno del consultante: 154/2017

Referencia: La nulidad y la infracción de diseños industriales

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 124, 129, 132 y 238 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina.

Temas objeto de la interpretación:

1. La denegación de oficio de la solicitud de registro de un diseño industrial
2. La alegación de la nulidad del registro de un diseño industrial como mecanismo de defensa en una acción por infracción

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

U

✱

VISTO:

El Oficio TSJ-SCCASAI-N°423/2021 del 26 de mayo de 2021, recibido vía *courier* el 9 de junio del mismo año, mediante el cual la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal

✓

LS



Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 129 y 238 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)¹, a fin de resolver el proceso interno 154/2017.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Industria Boliviana de Envases INBOPACK S.R.L.

Demandada: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes:

- La denegación de oficio de la solicitud de registro de un diseño industrial; y,
- La alegación de la nulidad del registro de un diseño industrial como mecanismo de defensa en una acción por infracción.

U


¹ Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 del mismo mes. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf>

ISC




C. EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

1. En las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022² y 391-IP-2022³, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, por virtud del cual, si el TJCA ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria andina (en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena) y no hay razones para suponer que dicho Tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carecería de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma. En caso de que un proceso judicial interno esté vinculado con una norma andina que constituye un acto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos, ya emitidos por la corte andina, sobre el tema en cuestión.
2. En este sentido el TJCA estableció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».
3. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


² Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

³ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf> 



D. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 129 y 238 de la Decisión 486⁴, cuya interpretación procede por ser pertinente.
2. De oficio se realizará la interpretación prejudicial de los artículos 124 y 132 de la Decisión 486⁵, relacionados con el examen de registrabilidad del diseño industrial y la nulidad de este.

⁴ Decisión 486.-

«**Artículo 129.-** El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.»

«**Artículo 238.-** El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.»



⁵ Decisión 486.-

«**Artículo 124.-** Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. *isu*



E. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La denegación de oficio de la solicitud de registro de un diseño industrial.
2. La alegación de la nulidad del registro de un diseño industrial como mecanismo de defensa en una acción por infracción.
3. Respuesta a los interrogantes planteados por la autoridad consultante.

F. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La denegación de oficio de la solicitud de registro de un diseño industrial

- 1.1. El artículo 124 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«**Artículo 124.-** Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.»

[Resaltado agregado]

Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.»

«**Artículo 132.-** La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, cuando: a) el objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113; b) el diseño industrial no cumplierse con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115; c) el registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 116; o, d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.» *isu*



- 1.2. De conformidad con lo establecido en los párrafos segundo y tercero del artículo 124 de la Decisión 486, si no hay oposición, la oficina nacional competente *podrá* denegar de oficio la solicitud de registro de un diseño industrial si advierte que este carece manifiestamente de novedad.
- 1.3. Si el registrador advierte que el diseño industrial objeto de la solicitud es idéntico o muy similar a diseños (dibujos o modelos) ya existentes en el mercado y que son de fácil recordación, como pueden ser, por ejemplo, la forma o la estética de determinados productos o de sus empaques, ropa o vestidos conocidos, entre otros, procederá a denegar, de oficio, dicha solicitud.
- 1.4. También procede dicha denegación, si el registrador advierte que el diseño industrial objeto de la solicitud es idéntico o muy similar a diseños industriales o marcas (figurativas o tridimensionales) previamente registradas.
- 1.5. La denegación de oficio es una facultad (potestad) de la oficina nacional competente, y no una obligación.

2. La alegación de la nulidad del registro de un diseño industrial como mecanismo de defensa en una acción por infracción

- 2.1. En reiterada y consistente jurisprudencia⁶, el TJCA se ha pronunciado sobre la alegación de la nulidad del registro *marcarío* como mecanismo de defensa en una acción por infracción. Lo dicho con relación a las marcas es aplicable a los diseños industriales.
- 2.2. En tal sentido, en el caso de que haya dos procedimientos en paralelo, uno referido a la nulidad de un registro de propiedad industrial, y el otro relativo a la acción por infracción del derecho sustentado en el

⁶ Para mayor énfasis, ver las interpretaciones prejudiciales emitidas en los procesos 473-IP-2018 del 28 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3726 de 9 de agosto de 2019; 476-IP-2019 del 10 de septiembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 del mismo día; y, 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponibles en los siguientes enlaces:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%203726.pdf>

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204336.pdf>

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>



mencionado registro, a menos que la legislación nacional disponga otra cosa, solo corresponde suspender la tramitación del procedimiento de infracción del derecho de propiedad industrial si es que la solicitud de nulidad del referido registro se presentó con anterioridad.

2.3. En efecto, con relación a las acciones de infracción, es posible que la persona denunciada por infracción de derechos de propiedad industrial alegue, en su defensa, la nulidad del registro que sustenta la acción por infracción. Como el Tribunal ha señalado con anterioridad en jurisprudencia reiterada y consistente⁷, si el denunciado por la acción por infracción prueba que, con anterioridad al inicio de dicho procedimiento, él había iniciado una acción de nulidad con relación al registro que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad nacional competente se abstenga de resolver el fondo del procedimiento de infracción y espere el resultado (el primer pronunciamiento) de la acción de nulidad.

2.4. Si el primer pronunciamiento resuelve por la nulidad del registro marcario, se deja sin efecto el fundamento legal de la acción por infracción. Si ocurre lo contrario (no se anula el registro marcario), continúa el trámite de la acción por infracción.

2.5. La acción de nulidad incoada con anterioridad tiene incidencia directa en la acción por infracción, así ambas corran por cuerdas separadas, pues si el registro se anula, desaparece el fundamento de la acción por infracción.

3. Respuesta a los interrogantes planteados por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

3.1. «¿Qué se entiende por registro de diseño industrial?»

La pregunta se vincula con lo estipulado en el artículo 113 de la Decisión 486, el cual constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurídico previamente citado y en los términos de los párrafos 1.1 a 1.11

Ibidem. *isu*



de las páginas 6 a 10 de la **Interpretación Prejudicial 182-IP-2022** del 11 de julio de 2023, que constan en las páginas 28 a 32 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf>

3.2. «¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar la infracción de derechos de propiedad industrial?»

El titular de un derecho de propiedad industrial tiene la facultad de impedir que terceros ejerzan acciones que afecten sus derechos de exclusiva, por tanto, para evitar la infracción de derechos de terceros, deberá abstenerse de ejecutar las acciones indicadas en los artículos 52, 99, 129, 155, 192 y 231 de la Decisión 486, de conformidad con el derecho de propiedad industrial de que se trate.

3.3. «¿Qué se entiende por infracción a derechos de propiedad industrial?»

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 2.1 a 2.37 de las páginas 9 a 20 de la **Interpretación Prejudicial 243-IP-2022** del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 28 a 39 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

3.4. ¿Qué aspectos técnicos se deben tener en cuenta para afirmar que dos productos en la similitud de modelos compartan canales de comercialización?

3.5. ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para afirmar la existencia de relación o vinculación entre productos?

Para dar respuesta a estas preguntas, en lo que respecta a los criterios de conexidad competitiva, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 3.1 a 3.7 de las páginas 17 a 20 de la **Interpretación Prejudicial 391-IP-2022** del 13 de marzo de 2023, que constan en las páginas 18 a 21 de la



Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del mismo día, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

3.6. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar que dos productos se distinguen del otro, para no causar confusión?

Para dar respuesta a esta pregunta, en lo que concierne a los criterios para evaluar el riesgo de confusión de los diseños industriales, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 3.1 a 3.5 de las páginas 12 a 13 de la **Interpretación Prejudicial 182-IP-2022** del 11 de julio de 2023, que constan en las páginas 34 a 35 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf>

3.7. ¿Qué se entiende por distintividad, en cuanto al diseño del vaso demandado con el diseño industrial “VASO DESECHABLE T-ESPIRAL”?

Este Tribunal encuentra que la pregunta formulada busca resolver el proceso interno, por lo que se abstiene de dar respuesta a la misma.

3.8. ¿Qué análisis se debe realizar cuando en los antecedentes del Senapi no se encuentren diseños con fechas ciertas que comprueben la anterioridad de los diseños respecto a una solicitud?

En el evento en el que la oficina nacional esté realizando un análisis en el caso de una solicitud de diseño industrial, se debe tener en cuenta que los diseños relevantes sean semejantes a la solicitud objeto de estudio; que hayan sido puestos a disposición por parte de terceros; y, que exista certeza de que la divulgación de los diseños sea anterior a la solicitud. La anterioridad se establece si se puede determinar que la fecha de la divulgación es anterior a la de solicitud (o prioridad). En caso de no tener tal certeza (por ejemplo, se trata de un catálogo que no tiene fecha exacta, sino que se refiere a un periodo mensual o bimensual) el documento no podrá ser oponible, salvo que se pueda adquirir tal certeza con el análisis en conjunto de evidencia adicional.

ISC



3.9. ¿Cuáles son los criterios a considerar en la valoración de la prueba ante una demanda de infracción a los derechos de propiedad industrial?

El análisis probatorio que debe realizar la autoridad a cargo de la infracción está condicionado al tipo de derecho que se está infringiendo. Así, en caso la infracción sea por la violación a un diseño industrial (por ser lo relevante del asunto controvertido), se deberá determinar la similitud de las características estéticas de los diseños que permita establecer su similitud, o en su defecto, que tales características son sustanciales y permiten su diferenciación. Esto se realiza a través de la comparación de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño del producto infractor tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor

En todo caso, la autoridad debe tener en cuenta los principios del análisis probatorio, así como las normas procesales nacionales para determinar la pertinencia y oportunidad de las pruebas analizadas.

3.10. ¿Cuál es la vinculación y grado de dependencia entre “proceso de infracción a los derechos de propiedad” y “acción de cancelación”, considerando la identidad de partes en ambos casos?

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 2.7. de la sección F de la presente sentencia de interpretación prejudicial.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO:

Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial respecto del artículo 113 de la Decisión 486, toda vez esta norma constituye un acto aclarado en los términos expuestos en la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 182-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del



4



ISC

13 de julio de 2023.

Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial respecto a la conexidad competitiva, lo cual constituye un acto aclarado en los términos expuestos en la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 391-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.

Declarar que carece de objeto emitir interpretación prejudicial respecto de lo que se entiende por infracción a los derechos de propiedad intelectual, lo cual constituye un acto aclarado en los términos expuestos en la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023.

SEGUNDO: Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 154/2017, la cual deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.

TERCERO: Con relación a los artículos 124, 129, 132 y 238 de la Decisión 486, así como a los interrogantes formulados, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos y a las respuestas contenidos en los párrafos 1.1. a 3.10. de la sección F de la presente sentencia de interpretación prejudicial.

CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

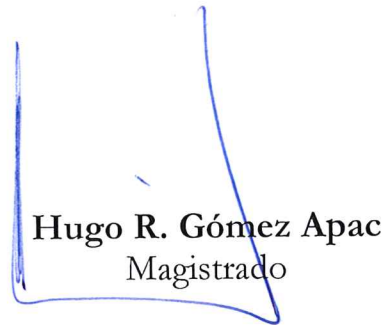
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que sea



aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial de fecha 27 de agosto de 2024, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-2024, y se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.


Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada

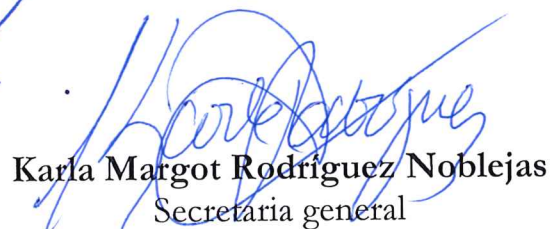

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado


Rogelio Mayta Mayta
Magistrado


Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el magistrado presidente y la secretaria general.


Íñigo Salvador Crespo
Magistrado presidente


Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

