



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 30 de abril de 2019

Proceso : 699-IP-2018

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de origen : 12-135228

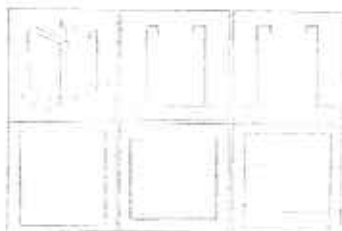
Expediente interno del Consultante : 11001032400020160007000

Referencia : Diseño Industrial "SOPORTE METÁLICO"¹

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 4876 del 6 de diciembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 7 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486



de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020160007000; y,

El Auto del 21 de enero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante : Giovanni Agudelo González
Demandada : Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia
Tercero interesado : Grupo Empresarial Forlín S.A.S. (antes Fábrica Industrial de Perfiles Ltda. Forlín Ltda)

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si el diseño industrial "SOPORTE METÁLICO" solicitado por Grupo Empresarial Forlín S.A.S (antes Fábrica Industrial de Perfiles Ltda. Forlín Ltda) cumple con el requisito de novedad.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², por lo que procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

² Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto."

"Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos:

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiera hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones."



D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección.
2. La novedad como requisitos de registrabilidad. Las diferencias secundarias.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección**
 - 1.1. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud que en el proceso interno Giovanni Agudelo González interpuso demanda ante la SIC sobre la base de la negativa del diseño industrial registrado a favor de Grupo Empresarial Forlín S.A.S. (antes Fábrica Industrial de Perfiles Ltda. Forlín Ltda), por la presunta falta de novedad.
 - 1.2. El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera:

"Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto."

- 1.3. La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que:

"La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos³."

- 1.4. En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una **finalidad estética**, dado que, si la innovación se realiza respecto de la "finalidad" del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad. En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.

³ Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2005 del 6 de julio de 2005.



- 1.5. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como *"el derecho garantizado (...) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño"*⁴.
- 1.6. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial⁵.
- 1.7. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo⁶.
- 1.8. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la 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."

- 1.9. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**⁷, sobre la base del Artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño

⁴ *Diseño Industrial en Propiedad Intelectual*, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N° 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 140-IP-2013 del 21 de agosto de 2013.

⁶ Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 55-IP-2002 del 17 de julio de 2002.

⁷ El TJCA, en el Proceso 486-IP-2015, del 28 de noviembre de 2016, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad:

1. Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento.



industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales.

Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta)⁸.

1.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁹ en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

- (i) **Finalidad estética (apariencia especial).** La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares¹⁰.
- (ii) **Visibilidad.** Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación.
- (iii) **Recae sobre aspectos no técnicos.** Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.
- (iv) **Incorporación en un artículo utilitario.** Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.

2. Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y

3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 486-IP-2015 del 28 de noviembre de 2016.

⁹ Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas", Ginebra, octubre, 2002.

¹⁰ Se puede ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 del 6 de julio de 2005.



- 1.11. En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado¹¹.
- 1.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra los terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.

2. La novedad como requisitos de registrabilidad. Las diferencias secundarias

- 2.1. Afirma la actora que el diseño industrial "SOPORTE METÁLICO" carece de novedad al haber existido una divulgación previa que buscaba registrar la forma que contiene el diseño industrial. Debido a lo antes expuesto, se analizará este tema.
- 2.2. El artículo 115 de la Decisión 486 dispone que:

"Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones."

- 2.3. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**. El artículo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño industrial no será nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones¹².
- 2.4. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-IP-2015 del 7 de julio de 2015.

¹² Proceso 122-IP-2012.



- 2.5. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto diseño industrial.
- 2.6. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios¹³:
- "(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
 - (2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;
 - (3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento."
- 2.7. En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica¹⁴ a nivel mundial.
- 2.8. En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial¹⁵, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
- 2.9. De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial "(...) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad"¹⁶.
- 2.10. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.

¹³ José Manuel Otero Lastres, *Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales*, Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid, 1979, pp. 371 y ss.

¹⁴ Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad objetiva".

¹⁵ Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad subjetiva".

¹⁶ José Manuel Otero Lastres, *El Modelo Industrial*, Madrid, 1977, p. 359.



Las diferencias secundarias

- 2.11. El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación con diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo libraría de ser confundible y, por lo tanto, de ser irregistrable¹⁷.
- 2.12. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias¹⁸.
- 2.13. Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado¹⁹.
- 2.14. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales²⁰.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020160007000, la que 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 128 párrafo tercero de su Estatuto.

¹⁷ Proceso 97-IP-2014.

¹⁸ Proceso 71-IP-2005.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.



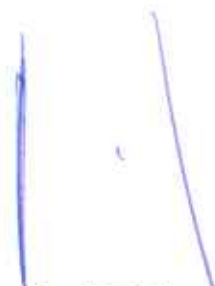
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO



Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.



Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE



Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

