



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 208-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Diseño industrial: SANITARIO INFANTIL.

Demandante: ALFAGRES S.A.

Proceso interno 2008-00288-00.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince

VISTOS:

El Oficio 1237 de 28 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2008-00288-00;

El auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: ALFAGRES S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
República de Colombia.
Tercero interesado: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.
– COLCERÁMICA S.A.

Hechos.

1. El 7 de febrero de 2005, la Compañía Colombiana de Cerámica S.A. – Colcerámica S.A. (en adelante, Colcerámica) solicitó el registro del diseño industrial SANITARIO INFANTIL.
2. Publicado el extracto correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Cerámica Italia S.A. y Decorcerámica S.A. presentaron oposiciones a la citada solicitud de registro de diseño industrial, sobre la base de la existencia de anterioridades que desvirtuarían la novedad del diseño industrial solicitado.
3. El 12 de junio de 2007, mediante Resolución 17340, el Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) denegó el registro solicitado, por considerar que el diseño industrial carece de novedad de conformidad con el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
4. El 23 de julio de 2007, Colcerámica presentó recurso de reposición contra la Resolución 17340.
5. El 28 de mayo de 2008, mediante Resolución 16696, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC revocó la Resolución 17340 y, en consecuencia, concedió el registro del diseño industrial.
6. Mediante escrito de julio de 2008, admitido a trámite el 23 de noviembre de 2009, ALFAGRES S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 17340 y 16696.
7. El 24 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

ALFAGRES S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

8. En materia de diseños industriales, la condición básica de registrabilidad es la novedad. En este sentido, no se puede considerar novedoso lo que se hubiere hecho accesible al público consumidor con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño industrial.

9. El diseño industrial SANITARIO INFANTIL, publicado en la página web www.dekorus.com con anterioridad a la fecha de solicitud del diseño industrial solicitado por Colcerámica, hacía referencia a un diseño industrial con las mismas características que este último.
10. Dado que existió comercialización previa, para la fecha de solicitud de registro del diseño industrial SANITARIO INFANTIL, dicho diseño carecía de novedad y, por lo tanto, la concesión de este registro contraviene el artículo 115 de la Decisión 486.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

11. El artículo 115 de la Decisión 486 en ningún momento se refiere a que la novedad depende o no del titular del diseño. Dicho artículo establece una falta de novedad, si el diseño fue publicado con anterioridad a la fecha de presentación sin importar el medio, ni la entidad o quien lo publique. Es así como al hacer referencia al concepto técnico, donde se expone una diferencia en la “curvatura del tazón”, como bien lo dice el mencionado concepto, cabe señalar que, en la perspectiva en que se muestra el antecedente no es posible asegurar que el tazón presente la misma curvatura, la cual se ve claramente en la vista lateral de la presente solicitud, observándose así diferencias.
12. Cabe precisar que aunque el artículo 17 de la Decisión 486 se aplique igualmente a los diseños industriales, ésta no obra de la misma forma que en el caso de las patentes, puesto que el año precedente en mención hace referencia al tiempo que se tiene para la invocación de una prioridad, lo que para el caso de los diseños industriales es de 6 meses.
13. Al presente diseño, le es aplicable el artículo 17 literal c) de la Decisión 486, el cual cobija las publicaciones hechas hasta con 6 meses de anterioridad y es claro que no existe similitud con respecto a los diseños presentados en las oposiciones.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. – COLCERÁMICA S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que:

14. Obra en piezas procesales la cesión material y jurídicamente válida que sobre la creación SANITARIO INFANTIL, hizo el diseñador Juan Carlos Rivas González a favor de Colcerámica. Así las cosas, se acredita que Colcerámica obtuvo el derecho sobre el diseño industrial SANITARIO INFANTIL directamente de su diseñador.

15. El diseño industrial SANITARIO INFANTIL fue divulgado en la página web www.dekorus.com antes de ser solicitado. No obstante, la fecha que corresponde a la página de internet citada de oficio por la SIC tiene fecha de 30 de agosto de 2004, es decir, el antecedente que trae a colación el demandante, no afecta la novedad del diseño industrial del SANITARIO INFANTIL, por haber acontecido aproximadamente 5 meses antes de la radicación de la solicitud del citado diseño industrial y por haber sido obtenido por parte de un tercero directamente de su diseñador.
16. El antecedente invocado no afecta la novedad en la medida en que la divulgación ocurrió dentro del año inmediatamente anterior a la solicitud de registro y fue realizada por un tercero que obtuvo el diseño mencionado directamente de Juan Carlos Rivas González. En consecuencia, el diseño industrial SANITARIO INFANTIL, a la fecha de la solicitud de registro, satisfacía el requisito de novedad, a la luz de lo establecido en los artículos 115 y 133 de la Decisión 486. Por consiguiente, la solicitud de registro del diseño industrial SANITARIO INFANTIL cumplió con los presupuestos necesarios para que su registro fuere concedido por la SIC.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

17. Que, el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
18. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
19. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:

Solicitado: 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.¹

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro.
2. La novedad como requisito de registrabilidad. Diferencias secundarias.

¹ "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.

3. Comparación entre diseños industriales.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO.

20. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que el proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial SANITARIO INFANTIL.
21. El artículo 113 de la Decisión 486, 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”.
22. 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 productos”. (Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N°. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN).
23. Por lo que, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo 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. En este sentido, serán sólo los **elementos ornamentales** (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.
24. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 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” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N° 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229).
25. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al

diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico.

26. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo 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 industrial". (Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los procesos 150-IP-2011, 122-IP-2012, 140-IP-2013, entre otros).

Requisitos y Efectos del registro.

27. 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 registrarlo." (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002).
28. 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: "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".
29. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño 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.
30. Por otra parte, el artículo 116, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en:

- a. Protección de la moral y el orden público. Esta causal prohíbe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público.

Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohíba o que regule dicha explotación.

- b. Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1. Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica.

El tema será desarrollado en un acápite posterior.

- c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

- 
31. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación:

“Elementos comunes en la definición de diseño industrial

En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (...) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

- a) **Visibilidad.** Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la
- 
- 

apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser "visualmente apreciados". Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea² se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por "utilización normal" se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

- b) **Apariencia especial.** El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.
- c) **Aspectos no técnicos.** Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características

² Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.

bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

- d) **Incorporación en un artículo utilitario.** Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía". (**Novena Sesión de la OMPI**, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas" Ginebra, Octubre, 2002).

2. LA NOVEDAD COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD. DIFERENCIAS SECUNDARIAS.

32. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado no cumple con los requisitos para ser registrado y que, básicamente, no cumple con el requisito de novedad aplicable a las patentes, es decir que no se hubiera hecho accesible al público consumidor.
33. Respecto de estas afirmaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia manifiesta que los actos administrativos expedidos por dicho Organismo a través de la División de Nuevas Creaciones y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos y se ajustan a derecho de acuerdo con las normas legales correspondientes.
34. Por su parte, el tercero interesado señaló que el diseño industrial solicitado cuenta con el requisito de novedad.
35. El problema central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado SANITARIO INFANTIL cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.
36. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

37. Como se mencionó precedentemente, 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.
38. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios:
- (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.
- (OTERO LASTRES en "Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales" Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.):

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 técnica³ a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial⁴, 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.

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"⁵.

39. 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.

³ Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad objetiva".

⁴ Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad subjetiva".

⁵ Otero Lastres, "El Modelo Industrial", Madrid 1977, p. 359.

40. El Tribunal ha señalado:

“A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional.

Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.

El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”. (Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. N°. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS).

Las diferencias secundarias.

41. En el proceso interno, se manifiesta que las variaciones que presentó el diseño industrial solicitado SANITARIO INFANTIL respecto del diseño industrial registrado son secundarias, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.
42. El artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a 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 irregistrable.
43. El Tribunal ha señalado que: “El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea

igual al diseño industrial registrado". (Proceso 187-IP-2014, aprobado el 13 de mayo de 2015).

44. Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha manifestado:

"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 secundarias.

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 mercado.

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 sustanciales". (Proceso 71-IP-2005, ya citado).

45. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: "Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas:

- Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente.
- La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del

producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar". (Proceso 187-IP-2014, ya citado).

3. COMPARACIÓN ENTRE DISEÑOS INDUSTRIALES.

46. En la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial ya registrado, para evitar así el riesgo de confusión en el público consumidor.

En virtud a lo expuesto:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a "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".

Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

SEGUNDO: Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca 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, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.

TERCERO: En la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y

forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial ya registrado, para evitar así el riesgo de confusión en el público consumidor.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

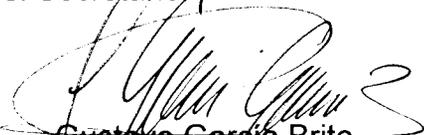
Leonor Perdomo Perdomo ⁶
MAGISTRADA


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO


Luis José Díez Canseco Núñez
MAGISTRADO

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


Luis José Díez Canseco Núñez
PRESIDENTE


Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada 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.

Proceso 208-IP-2015

⁶ La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.