



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de diciembre de 2022

Proceso: 62-IP-2020

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia

Expediente de origen: 2017-399878

Expediente interno del consultante: 110013199001201799878 01

Referencia: Presunta explotación no autorizada de un diseño industrial

Norma a ser interpretada: Artículo 129 de la Decisión 486

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. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° C-0278 de fecha 5 de febrero de 2020, recibido vía correo electrónico el día 27 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Artículo 129 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 110013199001201799878 01.

El Auto de fecha 3 de octubre de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Andreas Stihl AG. & CO. KG.

Demandados: Hugo Beltrán Rojas
Edgar Germán Mora Murillo

B. CUESTIÓN PREVIA

1. Mediante Oficio N° 1003-121 de 2018 de fecha 27 de abril de 2018, recibido vía correo electrónico el mismo día, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, el **Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC**) solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, en el marco del expediente interno N° 2017-399878, vía consulta facultativa¹.
2. En atención a la referida solicitud, el TJCA emitió la Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018², en la que se interpretaron los Literales a), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486.
3. El Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, emitió sentencia de primera instancia en fecha 26 de julio 2019, es decir, después de recibir la Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 emitida por este Tribunal.
4. Contra la referida sentencia de primera instancia, Andreas Stihl AG. & CO. KG. presentó recurso de apelación, el cual está siendo tramitado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia (en adelante, la **autoridad consultante**), la cual formuló una nueva solicitud de Interpretación Prejudicial (obligatoria) que guarda correspondencia con la primera consulta, toda vez que existe identidad en cuanto a las partes del proceso y en esencia,

¹ De conformidad con lo previsto en los Artículos 33 del Tratado de Creación del TJCA y 122 de su Estatuto.

² Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203521.pdf> (Consulta: 7 de septiembre de 2022)

se trata de los mismos asuntos jurídicos controvertidos.

5. De esta manera, la autoridad consultante debe remitirse a la Interpretación Prejudicial N° 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018 respecto de los criterios jurídicos interpretativos aplicables a la acción por infracción de derechos de propiedad intelectual.
6. Con relación a los aspectos que no fueron incluidos en la primera consulta (facultativa), a continuación, se emitirá una nueva Interpretación Prejudicial, a fin de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, las cuales están vinculadas con los asuntos controvertidos planteados por las partes del proceso interno, en los respectivos recursos de apelación.

C. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente Interpretación Prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es el siguiente:

Si los señores Hugo Beltrán Rojas y Edgar Germán Mora Murillo habrían comercializado la motosierra STHIL MS381, que presuntamente reproduce de manera no autorizada un diseño similar al diseño industrial con certificado de registro N° 8570, de propiedad de la sociedad Andreas Stihl AG. & CO. KG., el cual resultaría confundible, pues solo presenta diferencias secundarias respecto del diseño industrial registrado, infringiendo así su derecho de explotación exclusiva.

D. NORMA A SER INTERPRETADA

1. La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 129 de la Decisión 486³. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

E. 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.

³ **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.»

2. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias.
3. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

F. 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 de que en el proceso interno, Andreas Stihl AG & CO. KG. interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra Hugo Beltrán Rojas y Edgar Germán Mora Murillo, sobre la base del diseño industrial registrado a su favor.
- 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. Sobre el particular, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente:

«La finalidad del diseño industrial radica en el hecho de 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.»⁴

- 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 deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la «finalidad» o «función» del producto, no se estaría frente a un diseño industrial, sino que podría tratarse de un modelo de utilidad. En este sentido, serán los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan una naturaleza jurídica característica al diseño industrial.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.

- 1.5. José Manuel Otero Lastres⁵ concibe al diseño industrial como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, cuyo bien jurídicamente protegido es el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial. Esto es, que el diseño es una creación realizada en la forma de un producto (innovación formal) que se materializa en las características de su propia apariencia o de su ornamentación, cuya finalidad consiste en conferirle al producto un valor añadido desde el punto de vista comercial: hace al producto estéticamente más atractivo para el consumidor y, por tanto, susceptible de ser vendido con mayor éxito.⁶
- 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 una 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, esto es, 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.⁷
- 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 tener la facultad de explotarlo, debe necesariamente registrarlo.⁸
- 1.8. Una vez registrado por la Oficina Nacional Competente, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga, tal como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486:

⁵ Haciendo referencia a la exposición de motivos de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

⁶ José Manuel Otero Lastres, *Capítulo XXI. Rasgos conceptuales del diseño industrial*, en Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons – Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 365.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 140-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2257 del 26 de noviembre de 2013.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 55-IP-2002 de fecha 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002.

«**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**⁹. Sobre la base del Artículo 115 de la Decisión 486, 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.

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).¹⁰

- 1.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en un documento elaborado por la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI¹¹, 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 (apariciencia 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

⁹ El TJCA, en la Interpretación Prejudicial N° 486-IP-2015 del 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2961 del 10 de marzo de 2017, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad:

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

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 486-IP-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2961 del 10 de marzo de 2017.

¹¹ Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, *Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales (documento preparado para la Novena Sesión, a realizarse del 11 al 15 de noviembre de 2002)*, Ginebra, 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), pp. 7 y 8.
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.pdf (Consulta: 7 de octubre de 2022).

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 singulares.¹²

- (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, debe estar plasmada 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.

1.11. En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular para ejercer el derecho de uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen, 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 registrado.¹³

1.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.

2. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias

2.1. En el proceso interno se discute si las diferencias entre el diseño industrial registrado y el diseño utilizado serían secundarias o sustanciales, por lo que corresponde tratar el tema del cotejo entre diseños industriales.

2.2. Como bien hemos señalado, el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño.

¹² Se puede ver la Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.

¹³ Ver Interpretación Prejudicial N° 382-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2698 del 22 de marzo de 2016.

También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. En efecto, la existencia de diferencias mínimas, secundarias, no desvirtúa la existencia de una infracción.

- 2.3. El diseño deberá 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. No habrá infracción, si las diferencias son sustanciales.
- 2.4. 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, es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes (caso en el cual habrá infracción); 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 sustanciales¹⁴ (caso en el cual no habrá infracción).
- 2.5. Una vez que la autoridad competente 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:
 - a) Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados, de conformidad con lo anotado anteriormente.
 - b) La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo 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 que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor.
 - c) Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, estos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° Proceso 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.

- 2.6. En el caso materia de análisis, la comparación señalada en los párrafos precedentes se deberá efectuar entre el diseño protegido y el diseño utilizado, en virtud de lo cual, corresponderá determinar si las diferencias existentes entre los diseños son sustanciales o secundarias.

3. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

3.1. «La interpretación prejudicial del artículo 129 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre su contenido y alcance, en especial ¿cómo se identifican las diferencias secundarias de las sustanciales en un diseño protegido?»

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado F de la presente Interpretación Prejudicial.

3.2. «¿La confrontación entre los diseños en disputa puede hacerse a través de imágenes o debe realizarse con el análisis físico de los productos? ¿Debe hacerse énfasis en las semejanzas y no en las diferencias? ¿Qué implican las diferencias secundarias del diseño? y ¿El tipo de consumidor que determina si las diferencias son secundarias es un consumidor especializado o común?»

La autoridad competente debe ponerse en el lugar de un consumidor medio al momento de comparar las diferencias y semejanzas entre los diseños industriales. Como ya se ha señalado, las diferencias sustanciales son las que importan para descartar la existencia de infracción, no las secundarias (o mínimas).

Dicha autoridad debe efectuar una comparación adecuada de los diseños industriales en conflicto. Si la presentación de imágenes (v.g., fotografías) resulta insuficiente, puede exigir la exhibición de los productos a efectos de apreciar en físico los diseños industriales a ser comparados. La apreciación física de estos no solo permitirá una mejor observación de los colores, formas y ángulos posibles, sino que permitirá apreciar los diseños industriales en conflicto de la misma forma como lo haría un consumidor medio.

Adicionalmente, la autoridad consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado F de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **110013199001201799878 01**, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45-J-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
Secretario

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

Hugo R. Gómez Apac
Presidente

Luis Felipe Aguilar Feijoó
Secretario

Notifíquese a la autoridad 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.