



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de julio de 2023

**Proceso:** 182-IP-2022

**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:** NC2019/0006001

**Expediente interno del consultante:** 11001032400020200050500

**Normas objeto de la consulta prejudicial:** Artículos 113, 115 y 116 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

**Tema objeto de la consulta prejudicial:** Requisitos y procedimiento para el registro de diseños industriales

**Magistrado ponente:** Gustavo García Brito

### VISTO:

El Oficio 0954 del 5 de mayo de 2022 recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 113, 115 y 116 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)<sup>1</sup>, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020200050500.

---

<sup>1</sup> Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.

**CONSIDERANDO:**

**A. ANTECEDENTES**

**Partes en el proceso interno**

**Demandante:** Grupo Decor S.A.S.

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio  
—SIC— de la República de Colombia

**Tercera interesada:** Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S.

**B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO**

1. En las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022<sup>2</sup> y 391-IP-2022<sup>3</sup>, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el TJCA reconoció que «la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto.
2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

**«PRIMERO:** Interpretar 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.

**SEGUNDO:** Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a

---

<sup>2</sup> 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>

<sup>3</sup> 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>

solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

**TERCERO:**

Interpretar que la obligatoriedad prevista 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 se mantiene y se aplica en los siguientes casos:

- a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional;
- b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.
- c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe

aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,

- d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

**CUARTO:**

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que, tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

**QUINTO:**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

(...))»

## C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 113, 115 y 116 de la Decisión 486<sup>4</sup>.
2. Las mencionadas normas comunitarias regulan el régimen que protege a los diseños industriales, los requisitos para su registro, el procedimiento y los derechos concedidos a su titular frente a un tercero, y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
  - Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere al titular del registro de un diseño industrial y alcance de su protección.
  - La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias.

---

<sup>4</sup> **Decisión 486.-**

«**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 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.»

«**Artículo 116.-** No serán registrables:

- a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba (sic) o que regule dicha explotación;
- b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,
- c) los diseños industriales que consista 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 no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.»

- Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias.
- Aporte arbitrario del diseñador con relación a objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico.
- Oposición en un procedimiento de registro de diseño industrial.
- Notificación del informe técnico (medio probatorio) en el procedimiento de registro de diseño industrial. La protección del derecho de defensa y el debido proceso.
- Particularidades relacionadas con los requisitos y procedimiento para el registro de diseños industriales.

Al respecto, resulta pertinente señalar que las normas citadas, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:

**[1.] Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere al titular del registro de un diseño industrial y alcance de su protección**

[1.1] *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.»*

[1.2] *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.»<sup>5</sup>

[1.3] *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.*

[1.4] *José Manuel Otero Lastres<sup>6</sup> 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.<sup>7</sup>*

[1.5] *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.<sup>8</sup>*

[1.6] *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*

---

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 de 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1235 del 23 de agosto de 2005.

<sup>6</sup> Haciendo referencia a la exposición de motivos de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

<sup>7</sup> José Manuel Otero Lastres, *Capítulo XXI. Rasgos conceptuales del diseño industrial*, en Carlos Fernández-Novoa, 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.

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial 140-IP-2013 de 21 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2257 del 26 de noviembre de 2013.

*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.<sup>9</sup>*

[1.7] *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:*

*«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.»*

[1.8] *El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**<sup>10</sup>. 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).<sup>11</sup>*

[1.9] *Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido*

---

<sup>9</sup> Ver Interpretación Prejudicial 55-IP-2002 de 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 821 del 1 de agosto de 2002.

<sup>10</sup> El TJCA, en la Interpretación Prejudicial 486-IP-2015 de 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 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.

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial 486-IP-2015 de 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2961 del 10 de marzo de 2017.

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 - OMPI<sup>12</sup>, 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 singulares.<sup>13</sup>
- (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.

[1.10] 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

---

<sup>12</sup> 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.

Disponible en:  
[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_9/sct\\_9\\_6.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.pdf)  
(Consulta: 10 de julio de 2023).

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 de 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1235 del 23 de agosto de 2005.

*mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.<sup>14</sup>*

*[1.11] 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.] La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias**

*[2.1] El artículo 115 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:*

*«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.»*

*[2.2] 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 realizaciones<sup>15</sup>.*

*[2.3] El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.*

*[2.4] 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.*

---

<sup>14</sup> Ver Interpretación Prejudicial 382-IP-2015 de 7 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2698 del 22 de marzo de 2016.

<sup>15</sup> Ver Interpretación Prejudicial 122-IP-2012 de 10 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2151 del 18 de febrero de 2013.

[2.5] *Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios<sup>16</sup>:*

- «(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.»*

[2.6] *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 técnica<sup>17</sup> a nivel mundial.*

[2.7] *En el caso del criterio (2), solo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial<sup>18</sup>, 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.*

[2.8] *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»<sup>19</sup>.*

[2.9] *El artículo 115 de la Decisión 486 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.*

### **Las diferencias secundarias**

[2.10] *El citado artículo 115 de la Decisión 486 dispone que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación con diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente*

---

<sup>16</sup> José Manuel 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.

<sup>17</sup> Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como «novedad objetiva».

<sup>18</sup> Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como «novedad subjetiva».

<sup>19</sup> José Manuel Otero Lastres, *El Modelo Industrial*, Madrid, 1977, p. 359.

*secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y, por lo tanto, de ser irregistrable.<sup>20</sup>*

*[2.11] 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 solo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en características secundarias.<sup>21</sup>*

*[2.12] Las diferencias secundarias solo 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.<sup>22</sup>*

*[2.13] 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.<sup>23</sup>*

### **[3.] Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias**

*[3.1] Como se ha indicado, 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 solo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. En efecto, la existencia de diferencias*

---

<sup>20</sup> Ver Interpretación Prejudicial 97-IP-2014 de 19 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2434 del 16 de enero de 2015.

<sup>21</sup> Ver Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 de 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1235 del 23 de agosto de 2005.

<sup>22</sup> *Ibidem.*

<sup>23</sup> *Ibidem.*

*mínimas, secundarias, no desvirtúa la existencia de una infracción.*

[3.2] *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.*

[3.3] *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 sustanciales<sup>24</sup> (caso en el cual no habrá infracción).*

[3.4] *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 señalado 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.*

[3.5] *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.*

#### **[4.] Aporte arbitrario del diseñador con relación a objetos cuya**

---

<sup>24</sup> *Ibidem.*

**apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico**

[4.1] *El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 establece lo siguiente:*

**«Artículo 116.- No serán registrables:**

(...)

b) *los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador;*

(...).»

[4.2] *El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador<sup>25</sup>.*

[4.3] *De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de registro de un diseño industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica<sup>26</sup>.*

[4.4] *Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue<sup>27</sup>.*

[4.5] *De esta manera y como se tiene dicho en los párrafos precedentes, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño<sup>28</sup>.*

[4.6] *En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que*

---

<sup>25</sup> Ver Interpretación Prejudicial 97-IP-2014 de 19 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2434 del 16 de enero de 2015.

<sup>26</sup> *Ibidem.*

<sup>27</sup> *Ibidem.*

<sup>28</sup> *Ibidem.*

*será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño<sup>29</sup>.*

**[5.] Oposición en un procedimiento de registro de diseño industrial**

*[5.1] Conforme al artículo 122 de la Decisión 486, quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposición fundamentada contra la solicitud de registro de diseño industrial<sup>30</sup>. Dicha oposición debe presentarse dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro del diseño industrial.*

*[5.2] Por su parte, el artículo 123 de la Decisión 486 señala que, de presentarse una oposición, se deberá notificar al solicitante para que dentro del plazo de 30 días hábiles presente sus argumentos o presente los medios probatorios que considere pertinentes.<sup>31</sup>*

*[5.3] El artículo 124 de la Decisión 486 señala 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 presentará 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.»*

---

<sup>29</sup> *Ibidem.*

<sup>30</sup> **Decisión 486.-**

*«Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.*

*A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición.*

*Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.»*

<sup>31</sup> **Decisión 486.-**

*«Artículo 123.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente.*

*A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación.»*

[5.4] *Del enunciado del artículo 124 de la Decisión 486 se desprende lo siguiente:*

a) *Una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días hábiles para que se presente una oposición, la autoridad nacional competente examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos para acceder a registro.*

b) *La autoridad nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad, por lo que no podrá denegar ninguna solicitud de diseño industrial argumentando la falta de novedad sobre la base de los resultados que arroje una búsqueda de anterioridades en su base de datos. En consecuencia, de no existir oposiciones a la solicitud de registro basadas en un derecho anterior vigente, o en la falta de novedad del diseño industrial solicitado, el único análisis que la autoridad nacional competente debe realizar es si el objeto de la solicitud cumple con los requisitos contenidos en el artículo 113 de la Decisión 486, y si no está incurrido en las causales de irregistrabilidad del artículo 116 de la misma normativa. La única excepción a dicho enunciado se advierte en el supuesto de que se haya presentado una oposición basada en un derecho anterior vigente; o, en la falta de novedad del diseño industrial solicitado.*

c) *En el supuesto de que la autoridad nacional competente verifique que el diseño industrial solicitado carece manifiestamente del requisito de novedad podrá denegar de oficio la solicitud de registro.*

*Ahora bien, un diseño industrial carece manifiestamente de novedad cuando de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad. Por lo tanto, la autoridad nacional competente en estos casos no tendría necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños similares en cabeza de terceros, ni ahondar en exámenes comparativos complicados y técnicos, ya que es tan evidente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente debería argumentar la notoria ausencia de un aporte novedoso y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos. Un ejemplo de diseños con ausencia manifiesta de novedad se encuentra en las formas o configuraciones que sean habituales y normalmente conocidas por el consumidor pertinente<sup>32</sup>.*

---

<sup>32</sup> Ver Interpretación Prejudicial 355-IP-2015 de 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2902 del 26 de enero 2017.

**[6.] Notificación del informe técnico (medio probatorio) en el procedimiento de registro de diseño industrial. La protección del derecho de defensa y el debido proceso**

[6.1] *En los párrafos precedentes se ha explicado el alcance del artículo 124 de la Decisión 486. Esta disposición, al igual que otras disposiciones procedimentales contenidas en la Decisión 486 (v.g. los artículos 122 y 123) deben ser interpretadas y aplicadas a la luz de una adecuada y efectiva protección de los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho al debido proceso, el cual es un principio y un derecho que instrumentaliza que en cualquier procedimiento administrativo o proceso judicial se respete el derecho de defensa de las partes involucradas.*

[6.2] *En efecto, en anterior jurisprudencia, este Tribunal ya ha advertido que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya que estos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales.<sup>33</sup>*

[6.3] *Si bien no es vinculante, este Tribunal considera que la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, adoptada por el Consejo Presidencial Andino el 26 de julio de 2002, constituye un parámetro interpretativo del derecho comunitario andino.<sup>34</sup>*

[6.4] *En ese sentido, las disposiciones procedimentales contenidas en el derecho comunitario andino deben ser interpretadas considerando lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, sobre la promoción y protección de los derechos humanos en general, y del derecho al debido proceso en particular, así como sobre el rol que tiene la administración de justicia —que abarca no solo el ámbito judicial, sino también el administrativo— de cada País Miembro de la Comunidad Andina para la protección de los derechos humanos, a través de la aplicación de las leyes nacionales e instrumentos internacionales.*

[6.5] *El debido proceso es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales, tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,*

---

<sup>33</sup> Ver Interpretación Prejudicial 60-IP-2012 de 24 de octubre del 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2157 del 27 de febrero 2013.

<sup>34</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 100-IP-2011 del 8 de febrero de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2043 del 18 de abril 2012; y 60-IP-2012 del 24 de octubre del 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2157 del 27 de febrero 2013.

*adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptado en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; entre otros; y cuyo contenido y alcances ha sido materia de explicación por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los Tribunales Constitucionales de los Países Miembros de la Comunidad Andina. En ese sentido, en todo procedimiento se deben asegurar todas las garantías necesarias para la defensa de las personas y para el respeto del debido proceso, entre ellas el derecho de defensa.*

*[6.6] En el marco del derecho al debido proceso, y en adecuado ejercicio del derecho de defensa, si en un procedimiento de registro de diseño industrial (con o sin oposición) la autoridad nacional competente aporta, como medio probatorio, un informe técnico que será meritado por dicha autoridad, el referido informe debe ser notificado a la parte o partes del procedimiento, según sea el caso, para que esta o estas tengan la oportunidad de presentar alegaciones frente al contenido de dicho informe.*

**[7.] Particularidades relacionadas con los requisitos y procedimiento para el registro de diseños industriales**

*Los siguientes criterios han sido desarrollados por el Tribunal al responder las preguntas formuladas por las autoridades consultantes de los Países Miembros.*

**[7.1] La diferencia entre incorporar y reproducir un diseño industrial**

*[7.1.1] El artículo 129 de la Decisión 486, no utiliza la conjunción «y» ya que enuncia que el titular de un diseño puede actuar en contra de quienes incorporen o reproduzcan un diseño industrial sin su consentimiento, por lo que se entiende que cualquier persona que añada, incluya o agregue un diseño industrial de un tercero sin su autorización, incurre en la figura contemplada en el artículo 129 de la Decisión 486.*

*[7.1.2] Cuando se habla de reproducir nos estamos refiriendo a la totalidad del diseño industrial. Se reproduce todo el diseño industrial protegido, en cambio, incorporar es utilizar una parte del diseño industrial protegido, en consecuencia, por incorporar debe entenderse que respecto de un diseño existente se incorpora una parte de este en otro.*

*[7.1.3] Dicho en otros términos incorporar es agregar alguna parte del diseño industrial protegido, agregándole partes propias, mientras que reproducir es imitar o*

*copiar el diseño en su totalidad.*

**[7.2] Sobre si 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?»**

[7.2.1] *La autoridad nacional 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).*

[7.2.2] *Dicha autoridad nacional competente 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.*

**[7.3] Sobre el posible riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional**

[7.3.1] *Es claro que el diseño industrial y la marca tridimensional son figuras jurídicas distintas. La Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en el documento denominado «Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales» de fecha 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), menciona que la finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales; mientras que las marcas, incluyendo las tridimensionales, son identificadores comerciales, esto es, sirven para identificar y distinguir empresas, actividades, bienes y servicios que circulan en el comercio<sup>35</sup>. En el referido*

---

<sup>35</sup> 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, Op. Cit.

documento, la OMPI menciona las siguientes diferencias entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales<sup>36</sup>:

<b>Diseños industriales</b>	<b>Marcas tridimensionales</b>
<p><b>1. Finalidad:</b> Fomentar la creatividad en torno a los diseños de productos e inversiones para producir bienes de consumo innovadores que incorporen dichos diseños.</p>	<p><b>1. Finalidad:</b> Promover la transparencia y el espíritu de competición en el mercado y encauzar la demanda de los consumidores.</p>
<p><b>2. Función:</b> Hacer que los productos ofrezcan un interés estético a la vez que funcional a los consumidores con miras a incrementar el valor comercial de los mismos.</p>	<p><b>2. Función:</b> Permitir que los consumidores distinguan los productos que llevan la marca de otros productos equivalentes de la competencia.</p>
<p><b>3. Superposición:</b> Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes), a saber, como obras de arte y (en caso de que sean suficientemente distintivos) como marcas, exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales.</p>	<p><b>3. Superposición:</b> Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes) como obras de arte y (en determinados casos) como diseños industriales, exclusivamente en lo que se refiere a las características no funcionales.</p>
<p><b>4. Alcance:</b> El titular de derechos sobre diseños puede impedir la fabricación y distribución de todo producto en el que esté incorporado el diseño (efecto de «monopolio»).</p>	<p><b>4. Alcance:</b> El titular de derechos sobre marcas solo puede impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos en cuestión, pero no puede impedir la fabricación y distribución de esos productos si la marca no se utiliza.</p>
<p><b>5. Plazo:</b> Los derechos exclusivos sobre los diseños tienen un plazo limitado, que oscila entre 10 [que es el plazo previsto en el artículo 128</p>	<p><b>5. Plazo:</b> Los derechos exclusivos sobre las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si el registro se renueva periódicamente y/o la</p>

<sup>36</sup> *Ibidem*, p. 19.

de la Decisión 486] y 25 años contados a partir del registro o depósito.	marca se utiliza debidamente en el comercio.
--	--

[7.3.2] *Respecto de la probable protección acumulativa entre el diseño industrial y la marca registrada, el mencionado documento de la OMPI señala que:*

*«en teoría es posible que la forma de un producto se beneficie de doble protección, como diseño industrial y marca (tridimensional). Ahora bien, para ello, la forma debe poder funcionar como una marca, es decir, debe permitir que los consumidores distingan los bienes en el mercado»<sup>37</sup>.*

[7.3.3] *Ricardo Antequera Parilli, en la misma línea, sostiene que nada impide que una misma expresión en tres dimensiones cumpla las dos condiciones («novedad» y «distintividad») y pueda, por tanto, optarse por el goce de la doble protección (como «diseño industrial» y como «marca tridimensional»), siempre que se cumplan los respectivos requisitos legales y los trámites para la obtención de los correspondientes registros<sup>38</sup>. También es el caso de María Auxiliadora Vega Barón, quien sostiene que una creación puede ser objeto de dos vías de protección (como diseño industrial y como marca), siempre y cuando el diseño industrial, además de ser una creación formal nueva y original, cumpla con los requisitos necesarios, contemplados en la Decisión 486, para constituirse como marca, esto es, que sea distintivo y que haya sido registrado<sup>39, 40</sup>.*

<sup>37</sup> *Ibidem.*

<sup>38</sup> Ricardo Antequera Parilli, *La Protección Legal de las Marcas Tridimensionales (con especial referencia a las marcas constituidas por envases)*, en *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila*, Caracas, pp. 25 y 26.

Disponible en:

[http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/DERYSO/7/deryso\\_2008\\_7\\_17-56.pdf](http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/DERYSO/7/deryso_2008_7_17-56.pdf)

(Consulta 10 de julio de 2023)

<sup>39</sup> María Auxiliadora Vega Barón, *Protección de los Diseños Industriales*, en *Revista Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes*, Mérida, Año IV, número 6 y 7, 2014, p. 184.

Disponible en:

<http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/28716/articulo6.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

(Consulta 10 de julio de 2023)

<sup>40</sup> Esta posibilidad, de que un producto sea protegido tanto por un diseño industrial como por una marca tridimensional, ha sido objeto de estudio por parte de varios investigadores. Así, por ejemplo, Teresa Grace Chiriboga Erazo, al mencionar los inconvenientes de esta protección acumulada, sostiene lo siguiente:

*«Una primera dificultad se podría encontrar en que diversos derechos de propiedad intelectual sobre una misma creación tridimensional perteneciesen a diferentes titulares. Piénsese, por ejemplo, en un diseño protegido a un mismo tiempo como marca tridimensional y como diseño industrial. Si un tercero comercializa un producto en el*

[7.3.4] *Si es posible que una creación tridimensional pueda ser protegida tanto por un diseño industrial (novedoso) como por una marca tridimensional (distintiva), es posible también que ambos derechos de propiedad industrial pertenezcan a titulares diferentes. También en teoría, y con independencia de la diligencia o falta de esta de las oficinas de propiedad industrial, podría darse el caso de que una persona sea titular de un diseño industrial y otra de una marca tridimensional, siendo que ambos derechos de propiedad industrial recaen sobre un objeto o producto similar o parecido.*

[7.3.5] *Si el diseño industrial se registró primero y en el mercado se han comercializado productos amparados en dicho diseño, podría resultar extraño que luego se registre una marca tridimensional idéntica o similar al*

---

mercado, ¿infringe dicho tercero los derechos del titular marcario o del titular del diseño industrial?

Otro inconveniente podría resultar del distinto ámbito de protección que cada derecho de propiedad intelectual confiere a su titular. Así, por ejemplo, en caso de un diseño protegido como marca tridimensional, su titular puede prohibir solamente ciertos usos por parte de terceros, esto es, aquellos que produzcan riesgo de confusión o de asociación. En otras palabras, el titular marcario no podría prohibir usos que no generen dichos riesgos —como cuando se trata de productos no relacionados con los cubiertos por el registro de la marca. En cambio, la protección como diseño industrial u obra de arte aplicado no impone esta limitación al titular.» (Teresa Grace Chiriboga Erazo, *Acumulación de las formas de protección de las creaciones tridimensionales en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC)*, tesis para optar el título de Magíster en Derecho de la Empresa, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2020, p. 79.) <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7790> (Consulta 10 de julio de 2023)

Otra investigación es la efectuada por M<sup>a</sup> Paola Laitinen Cuevas, quien, en lo atinente a la posibilidad de que un producto sea protegido al mismo tiempo como diseño industrial y como marca tridimensional, menciona lo siguiente:

«(...)

...En primer lugar, es importante saber que ambas opciones de protección son compatibles, lo que significa que si se dan los correspondientes requisitos que vamos a mencionar para cada modalidad se puede proteger un mismo objeto como marca tridimensional y como diseño.

(...)

En conclusión, una marca no necesita ser nueva a efectos de ser registrada, por lo que el responsable de la creación e introducción en el mercado de una marca podría utilizarla durante años para después registrarla siendo ésta perfectamente válida, todo ello si nadie la ha registrado previamente. Sin embargo, con un diseño no ocurre lo mismo, ya que, si el creador del diseño lo divulga durante años, ya no podrá después registrarlo, debido a que carecerá del requisito de novedad. Pero puede darse el caso de que una forma registrada como diseño por ser nueva en su día, a raíz del uso que se haga en el comercio, se acabe identificando por los consumidores como una marca que identifica claramente su origen empresarial. En este caso, es posible solicitar y llegar a obtener una marca tridimensional por distintividad sobrevenida o adquirida...» (M<sup>a</sup> Paola Laitinen Cuevas, *Régimen jurídico de la marca tridimensional*, trabajo de fin de Máster, Colegio Universitario de Estudios Financieros, Madrid, 2018, pp. 43 y 45.) [https://biblioteca.cunef.edu/files/documentos/TFM\\_MUAPA\\_2018-18.pdf](https://biblioteca.cunef.edu/files/documentos/TFM_MUAPA_2018-18.pdf) (Consulta 10 de julio de 2023)

*mencionado diseño, pues la existencia de los referidos productos introduciría dudas sobre la necesaria «distintividad» de la marca. En caso de que el registro de la marca tridimensional fuera primero, sería también extraño que con posterioridad se registre un diseño industrial idéntico o similar a dicha marca, pues la existencia de esta marca y de los productos distinguidos por ella en el mercado imposibilitarían el cumplimiento del requisito de «novedad» del diseño industrial.*

[7.3.6] *Si bien resultaría extraña la convivencia de un diseño industrial con una marca tridimensional de propietarios distintos, que recaen sobre productos u objetos idénticos o similares, la realidad puede superar la teoría, de modo que no puede descartarse un escenario en el que exista un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional, ambos registrados, independientemente de la diligencia o falta de diligencia de la oficina de propiedad industrial.*

[7.3.7] *El riesgo de confusión entre ambos derechos de propiedad industrial podría aparecer, por ejemplo, si es que el consumidor, al adquirir un producto protegido por el diseño industrial de titularidad de la empresa "A", considera que este producto ha sido fabricado por la misma empresa que comercializa productos similares, pero que están protegidos por una marca tridimensional registrada a favor de la empresa "B". Es decir, la elección del consumidor en el mercado podría verse afectada en razón de la confusión respecto del origen empresarial de un determinado producto.*

[7.3.8] *En caso de presentarse un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional, en el sentido de que los consumidores podrían estar siendo inducidos a riesgo de confusión con relación al origen empresarial de los productos que se comercializan en el mercado y que se encuentran protegidos por ambos derechos de propiedad industrial, pero en cabeza de titulares diferentes, habrá que privilegiar el registro más antiguo, en aplicación del principio «primero en el tiempo, primero en el derecho» (prior in tempore, potior in iure).*

**[7.4] De existir un conflicto entre un diseño industrial y una marca tridimensional ¿cuál derecho es el preferente?**

[7.4.1] *La jurisprudencia del Tribunal ha reconocido las diferencias entre las marcas tridimensionales y los diseños industriales, en los siguientes términos:*

«La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.»<sup>41</sup>

[7.4.2] *En principio una marca tridimensional y un diseño industrial son figuras jurídicas diferentes. Sin embargo, en atención a que el derecho de propiedad industrial se rige por el principio de primacía de la realidad, debe reconocerse que puede existir riesgo de confusión si el producto que traduce el diseño industrial es idéntico o similar al producto que incorpora la marca tridimensional. Dicho riesgo de confusión debe evitarse.*

[7.4.3] *En caso de conflicto entre una marca tridimensional registrada y un diseño industrial registrado no cabe referirse a infracción de derechos si es que ambos elementos de propiedad industrial sustentan su validez en el registro correspondiente. En dicho caso, lo que correspondería es el análisis de la nulidad de uno u otro registro, por la causal que corresponda.*

3. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los procesos 62-IP-2020 de 15 de diciembre de 2022<sup>42</sup>; 41-IP-2022 de 15 de diciembre de 2022<sup>43</sup>; 565-IP-2019 de 28

---

<sup>41</sup> Ver las Interpretaciones Prejudiciales números 99-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2138 del 18 de enero de 2013; 240-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2323 del 8 de abril de 2014; y 85-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2542 del 5 de agosto de 2015.

<sup>42</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5106 de 25 de enero de 2023.  
Disponible en:  
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205106.pdf>

<sup>43</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5133 de 15 de febrero de 2023.  
Disponible en:  
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205133.pdf>

de julio de 2022<sup>44</sup>; 476-IP-2019 de 10 de septiembre de 2021<sup>45</sup>; 487-IP-2018 de 28 de febrero de 2020<sup>46</sup>; 519-IP-2018 de 1 de febrero de 2019<sup>47</sup>; 392-IP-2017 de 16 de noviembre de 2018<sup>48</sup> y 486-IP-2016 de 16 de marzo de 2017<sup>49</sup>.

4. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio jurídico interpretativo citado en el acápite anterior y en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

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

**DECIDE:**

**PRIMERO:** Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200050500, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.

**SEGUNDO:** Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme

---

<sup>44</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5028 de 31 de agosto de 2022.  
Disponible en:  
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205028.pdf>

<sup>45</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 de 10 de septiembre de 2021.  
Disponible en:  
[https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204336\\_.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204336_.pdf)

<sup>46</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3946 de 6 de mayo de 2020.  
Disponible en:  
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203946.pdf>

<sup>47</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3553 de 4 de marzo de 2019.  
Disponible en:  
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203553.pdf>

<sup>48</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3472 de 5 de diciembre de 2018.  
Disponible en:  
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203472.pdf>

<sup>49</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3010 de 28 de abril de 2017.  
Disponible en:  
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3010.pdf>

y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

**TERCERO:** 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, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta sentencia de 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.

**Sandra Catalina Charris Rebellón**  
Magistrada

**Gustavo García Brito**  
Magistrado

**Hugo R. Gómez Apac**  
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 la magistrada presidenta y la secretaria general.

**Sandra Catalina Charris Rebellón**  
Magistrada presidenta

**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.

\*\*\*\*\*