



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

**PROCESO 248-IP-2015**

**Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 116 literal b), 122 y 124 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 00474-2013-0-1801-JR-CA-10. Actor: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Diseño industrial "CEPILLO DENTAL".**

**Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán.**

---

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.**

**VISTOS:**

El Oficio N° 474-2013-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 27 de mayo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 00474-2013-0-1801-JR-CA-10.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 12 de noviembre de 2015.

2  
6  
M

## A. ANTECEDENTES.

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

### Partes:

**Demandante:** DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA.

**Demandada:** INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

**Tercer interesado:** COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

### HECHOS:

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. El 9 de agosto de 2010, la sociedad **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, solicitó el registro del diseño industrial “**CEPILLO DENTAL**”, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud No. 29/352,266, presentada el 18 de diciembre de 2009 en Estados Unidos de América, cuyos diseñadores son Eduardo Jiménez, Michael Rooney y Robert Moskovich, Andreas Wechler, Joachim Storz y Raimund Klausegger, (dibujos 1 a 20 originalmente presentados que ahora son los dibujos 1 a 10).
2. Mediante proveído de fecha 17 de agosto de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, señaló que la solicitud fue presentada como fraccionaria de la solicitud No. 387-2010/DIN, por lo que debía considerarse las figuras 1 a 10 presentadas, y como fecha de presentación la de la solicitud original, es decir, 17 de junio de 2009.
3. El 18 de octubre de 2010, **DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA**, formuló oposición al registro con la base en los siguientes argumentos: i) lleva varios años en el mercado de las pastas y cepillos dentales; ii) el diseño solicitado constituye una forma usual en el mercado para los implementos de cuidado oral; iii) el diseño solicitado está constituido por la representación tridimensional de un cepillo que no presenta gran diferenciación respecto a los mangos de otros cepillos que se encuentran en el mercado, sino que el mismo se limita a presentar un simple cepillo que no muestra apariencia particular; iv) lo afirmado precedentemente puede ser rápidamente constatado si se aprecia la forma del mango del cepillo solicitado y se

compara con todas aquellas existentes actualmente en el mercado y que no son de titularidad de la solicitante; v) el cepillo dental solicitado no presenta alguna apariencia particular ni una creación ornamental que lo dote de novedad.

4. El 20 de enero de 2012, se emitió el Informe Técnico CGO 041-2011, en el cual el examinador de diseños industriales concluyó que no existen pruebas susceptibles que afecten el requisito de novedad del diseño presentado.
  5. El 31 de enero de 2012, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 16-2012/CIN-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado.
  6. El 17 de febrero de 2012, **DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA**, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
  7. El 7 de noviembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual INDECOPI, mediante Resolución No. 2126-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 16-2012/CIN-INDECOPI.
  8. **DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA**, interpuso demanda impugnación de resolución administrativa contra el anterior acto administrativo.
  9. El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Ocho de 24 de marzo de 2014, declaró infundada la demanda.
  10. **DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA**, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.
  11. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- a. **Argumentos de la demanda.**

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

12. Indica, que en el informe técnico CGO 041-2011, sólo se han extraído mínimas diferencias del mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares con un material especial que impide que el cepillo se resbale; se trata de una presentación común de los cepillos dentales.

13. Agrega, que la forma de las cerdas no constituye un elemento que dote al cepillo de novedad, pues no presenta un diseño particular.
14. Adiciona, que de una simple comparación con los demás cepillos existentes en el mercado, se llega a la conclusión que el diseño solicitado no cumple con el requisito de novedad. Lo anterior se puede hacer sin presentar pruebas técnicas.

**b. Argumentos de la contestación de la demanda.**

**Por parte del INDECOPI.**

15. Argumenta, que la demandante no ha aportado pruebas que demuestre que el diseño solicitado constituye la forma usual del producto en el mercado.
16. Agrega, que los diseños comparados en el informe técnico CGO 041-2011, presentan diferencias que ponen en evidencia la novedad del diseño solicitado.
17. Agrega, que las leves semejanzas encontradas en los diseños industriales, no afectan la novedad del diseño solicitado.
18. Los diseños comparados presentan características ornamentales diferentes, por lo que nos encontramos frente a un nuevo diseño.

**Por parte del Tercero Interesado.**

19. Indica, que el diseño solicitado cumple con el requisito de novedad de la Decisión 486.
20. Señala, que la demandante no acredita su legítimo interés para actuar al momento de formular la oposición, de conformidad con el artículo 122 de la Decisión 486; tampoco aporta pruebas que desvirtúen el atributo de la novedad de la que goza el diseño solicitado. No basta la mera afirmación.

**c. Sentencia de primera instancia.**

21. El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo, Sub Especialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. ocho de 24 de marzo de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que "(...) **CUARTO:** Que, en el caso en concreto los elementos incorporados en el diseño solicitado pueden ser apreciados fácilmente por el consumidor al momento de elegir el producto y en su uso, cumpliendo así el requisito de visibilidad. Por otro lado, conceden al producto una apariencia particular que lo hacen más atractivo, moderno y novedoso a la vista, diferenciándolo de los demás. No obedecen exclusivamente a criterios técnicos, si no que permiten dar mayor realce y visibilidad a los aspectos funcionales

del mismo como lo es el mango del cepillo. Cumpliendo de esta manera la normativa comunitaria de la OMPI, (...) por estos argumentos, lo alegado por la demandante respecto a la falta de novedad en el diseño solicitado por Colgate Palmolive Company, debe ser desestimado. (...) Que, por otro lado, en el Informe Técnico CGO 41-2011 emitido por el examinador de Patentes y Diseños Industriales ha basado sus conclusiones en las diferencias existentes que se pueden apreciar entre ambos diseños, no siendo estas diferencias de carácter secundario- o mínimas como señala la demandante- que impedirían el registro del diseño, si no diferencias notorias que a la vista de cualquier consumidor o usuario medio del producto, por lo cual este extremo de los fundamentos de la demandante también corresponde a ser desestimado. (...) respecto a no presentar las pruebas de apreciación técnica (...) el juzgado considera que sí se hace necesario aportar medios probatorios de carácter técnico para respaldar sus alegaciones, teniendo en cuenta que los órganos resolutivos tanto a nivel administrativo como judicial fundamentan sus pronunciamientos con lo aportado y demostrado por las partes. **QUINTO:** Que, en conclusión, el diseño solicitado a registro, presenta elementos de carácter arbitrario en su conformación que lo hacen notoriamente diferente a la vista en relación con otros productos de su misma naturaleza, cumpliendo así con el requisito de novedad exigido por el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en tal sentido, la autoridad administrativa al otorgar el Registro de Diseño Industrial solicitado por Colgate Palmolive Company (...) ha actuado en observancia a la normatividad comunitaria que regula las condiciones necesarias para la protección de los diseños industriales. Asimismo, no se evidencian vicios procesales o de fondo que afecten la validez del procedimiento administrativo, resultando justos, proporcionales y acordes a los hechos (...)"

d. **Recurso de apelación.**

22. **DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA**, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

**B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:**

23. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

"1. ¿Teniendo en cuenta la distribución de las cerdas del diseño industrial solicitado, el mismo que presenta una disposición particular en los conjuntos formados con relación al antecedente con el que fue cotejado por la entidad administrativa, podría afirmarse que el mismo cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 115 de la Decisión 486?"

2. ¿En todo caso, las similitudes secundarias entre los diseños confrontados por la autoridad administrativa afectarían el requisito de novedad establecido en la norma comunitaria?

24. Se hará la interpretación solicitada. Y de oficio se interpretarán las siguientes normas: los artículos 116 literal b), 122 y 124 de la Decisión 486<sup>1</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina.

### C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

25. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro.

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

C. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico.

D. La oposición al registro del diseño industrial. La legitimación y la sustentación. El papel de la oficina nacional.

---

<sup>1</sup> 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:

(...)

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,

(...).

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.

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.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS PARA EL REGISTRO.

26. Como quiera que en el procedimiento interno se solicitó el registro del diseño industrial "CEPILLO DENTAL", y como quiera que el INDECOPI accediera a la mencionada solicitud, el Tribunal estima pertinente referirse al ámbito de protección del diseño industrial y a los requisitos para su registro.

27. Para lo anterior el Tribunal seguirá los criterios vertidos en la Interpretación Prejudicial expedida el 11 de noviembre de 2010, en el marco del Proceso 87-IP-2010.

"El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial. El artículo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera:

*"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".*

De la definición se desprende que la finalidad del diseño industrial es puramente estética. Es decir, se pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica.

El Tribunal en anteriores providencias ha manifestado lo siguiente en relación con el diseño industrial:

"(...)

*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 aquéllos 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.*

(...)

*Q.*  
*6*  
*MM*

*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 (...)*". (Interpretación Prejudicial de 6 de julio de 2005, expedida en el proceso 71-IP-2005).

### **Requisitos y efectos del registro.**

El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Es decir, en este caso el registro es constitutivo de derechos. Tendrá una duración de diez (10) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro (artículo 128 de la Decisión 486).

El diseñador tiene derecho al registro, pero éste puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria (artículo 114 de la Decisión 486).

Para responder específicamente a las preguntas de la corte consultante, tenemos lo siguiente:

El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. El artículo 115 de la Decisión 486 delimita claramente el concepto de novedad:

*"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".*

De lo anterior se desprende que un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.



Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño.

Como soporte de lo anterior, es conveniente traer algunos criterios previstos por la doctrina especializada para determinar la novedad del diseño industrial:

- "(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.*

*(...)*

*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>2</sup> 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 industrial<sup>3</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.*

*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>4</sup>.*

El artículo 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina determina qué diseños industriales no son registrables. Establece tres hipótesis, a saber:

*"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*

<sup>2</sup> Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad objetiva".

<sup>3</sup> Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad subjetiva".

<sup>4</sup> Otero Lastres, "El Modelo Industrial", Madrid 1977, p. 359.

*industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;*

*b) los diseños industriales cuya apariencia estuviere 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”.*

A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende expresamente 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 exclusivamente 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.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para generar armonía con todo el esquema de protección de propiedad intelectual, ha previsto que en lo que corresponda con la naturaleza del diseño industrial, se aplicarán las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. Manifestó lo siguiente:

*“El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de*

la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales". (Interpretación Prejudicial de 20 de marzo de 2014, expedida en el marco del proceso 195-IP-2013).

Ahora bien, el diseño industrial ha sido analizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de conformidad con lo siguiente:

**"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 Europea<sup>5</sup> 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.*

<sup>5</sup> 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.

- 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 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)".

28. De conformidad con lo anterior, la corte consultante además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## B. COTEJO ENTRE DISEÑOS INDUSTRIALES. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN Y LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS.

29. La demandante argumentó que la forma de las cerdas no constituye un elemento que dote al cepillo de novedad, pues no presenta un diseño particular. Indicó que únicamente se han extraído mínimas diferencias del mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares con un material especial que impide que el cepillo resbale. De conformidad con lo anterior, se tratará el tema propuesto.
30. 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.
31. Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha establecido lo siguiente:

*“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”. (Interpretación prejudicial 71-IP-2010, de 06 de julio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235, de 23 de agosto de 2005).*

32. 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.
- Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, éstos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo.

33. De conformidad con lo anterior, el Tribunal procederá a contestar las preguntas formuladas por el consultante:

34. **Primera pregunta formulada:** ¿Teniendo en cuenta la distribución de las cerdas del diseño industrial solicitado, el mismo que presenta una disposición particular en los conjuntos formados con relación al antecedente con el que fue cotejado por la entidad administrativa, podría afirmarse que el mismo cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 115 de la Decisión 486?

35. Lo primero que se advierte, es que la pregunta que realiza el consultante pretende que el Tribunal resuelva el caso particular. De conformidad con la normativa que regula la figura de la interpretación prejudicial, el juez comunitario no resuelve el caso particular. En este sentido, el tercer párrafo del artículo 126 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores prevé que "En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto. El Tribunal no interpretará el contenido y alcance del derecho nacional ni calificará los hechos materia del proceso, pero podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada".

36. Sobre la base de lo anterior, el Tribunal no puede responder concretamente la pregunta formulada. Lo que sí debe quedar muy claro es que el juez consultante al hacer el cotejo de los diseños industriales en conflicto, deberá utilizar las reglas determinadas líneas arriba. Para esto debe analizar si el diseño solicitado simplemente aporta diferencias secundarias, partiendo, en este caso, de la operación mental que haría un consumidor medio.

37. **Segunda pregunta formulada:** ¿En todo caso, las similitudes secundarias entre los diseños confrontados por la autoridad administrativa afectaría el requisito de novedad establecido en la normativa comunitaria?

38. Si después de hacer un análisis integral y colocándose en la posición de un consumidor medio, el juez consultante encuentra que el diseño solicitado sólo presenta diferencias secundarias, la conclusión sería que no tiene novedad. Por el contrario, si considera que las diferencias son sustanciales, la conclusión sería que el diseño solicitado sí cumple con el requisito de novedad.

**C. APOORTE ARBITRARIO DEL DISEÑADOR EN RELACIÓN CON OBJETOS CUYA APARIENCIA EXTERNA SE ENCUENTRE DICTADA POR CONSIDERACIONES DE ORDEN TÉCNICO.**

39. La demandante argumentó que no se ha tenido en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide que el cepillo resbale.

40. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto.

41. 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.

42. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición 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.

43. 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.

44. De esta manera, y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, 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.

45. En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño y, en consecuencia, cualquier empresario lo podría utilizar en el mercado.

46. Por lo tanto, le corresponde a la corte consultante examinar el caso concreto, y determinar si la cabeza y el mango del cepillo de dientes solicitado a registro tienen distintas formas y tamaños en relación con los diseños existentes, para de esta forma establecer si goza de una apariencia diferente y con la novedad suficiente para acceder al registro.

#### **D. LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DEL DISEÑO INDUSTRIAL. LA LEGITIMACIÓN Y LA SUSTENTACIÓN. EL PAPEL DE LA OFICINA NACIONAL.**

47. La sociedad **COLGATE PALMOLIVE COMPANY** sostuvo que la demandante no acreditó su legítimo interés para presentar la oposición, de conformidad con el artículo 122 de la Decisión 486.

48. En consecuencia, el Tribunal hará una caracterización de la figura de la oposición en el trámite del registro de un diseño industrial.

49. El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las siguientes características:

- **Plazo:** la oposición debe presentarse durante los treinta (30) días siguientes a la publicación de la solicitud de registro del diseño industrial.
- **Sustentación:** El derecho de oposición se debe ejercer en el plazo determinado anteriormente, pero se otorga la posibilidad de que la sustentación de la oposición se presente después. Para esto, a solicitud del opositor, la oficina nacional podrá dar un plazo adicional de treinta (30) días para sustentar la oposición. Para lo anterior, se debe manifestar claramente a la oficina el ejercicio del derecho de oposición y en el mismo acto solicitar la prórroga mencionada para la sustentación.
- **Legitimación:** cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los principios que protegen el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro. En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor.
- **Exclusión de oposiciones temerarias:** no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier



acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia.

- **Acción de oficio de la oficina de registro:** de conformidad con el artículo 124 de la Decisión 486, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño carezca manifiestamente de novedad. Lo anterior tiene una directa relación con lo manifestado anteriormente, es decir, con los importantes principios que protege el derecho de propiedad industrial; con esto se obliga a la oficina de registro a realizar un análisis de oficio para dicho supuesto, ya que de lo contrario podría verse afectado el mercado como tal, los empresarios que participan de dicho mercado y, en últimas, el público consumidor.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

## **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE**

### **PRONUNCIAMIENTO:**

**PRIMERO:** De acuerdo con el artículo 113 de la Decisión 486 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.

A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para generar armonía con todo el esquema de protección de propiedad intelectual, ha previsto que en lo que corresponda con la naturaleza del diseño industrial, se aplicarán las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En este sentido, la corte consultante además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**SEGUNDO:** 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 industriales en

conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas:

- Se deben 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 es riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el diseño industrial que se pretende registrar.

Si después de hacer un análisis integral y colocándose en la posición de un consumidor medio, el juez consultante encuentra que el diseño solicitado sólo presenta diferencias secundarias, la conclusión sería que no tiene novedad. Por el contrario, si considera que las diferencias son sustanciales, la conclusión sería que el diseño solicitado sí cumple con el requisito de novedad.

**Primera pregunta formulada:** ¿Teniendo en cuenta la distribución de las cerdas del diseño industrial solicitado, el mismo que presenta una disposición particular en los conjuntos formados con relación al antecedente con el que fue cotejado por la entidad administrativa, podría afirmarse que el mismo cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 115 de la Decisión 486?

Lo primero que se advierte, es que la pregunta que realiza el consultante pretende que el Tribunal resuelva el caso particular. De conformidad con la normativa que regula la figura de la interpretación prejudicial, el juez comunitario no resuelve el caso particular. En este sentido, el tercer párrafo del artículo 126 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores prevé que "En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto. El Tribunal no interpretará el contenido y alcance del derecho nacional ni calificará los hechos materia del proceso, pero podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada".

Sobre la base de lo anterior, el Tribunal no puede responder concretamente la pregunta formulada. Lo que sí debe quedar muy claro es que el juez consultante al hacer el cotejo de los

diseños industriales en conflicto, deberá utilizar las reglas determinadas líneas arriba. Para esto debe analizar si el diseño solicitado simplemente aporta diferencias secundarias, partiendo, en este caso, de la operación mental que haría un consumidor medio.

**Segunda pregunta formulada:** ¿En todo caso, las similitudes secundarias entre los diseños confrontados por la autoridad administrativa afectaría el requisito de novedad establecido en la normativa comunitaria?

Si después de hacer un análisis integral y colocándose en la posición de un consumidor medio, el juez consultante encuentra que el diseño solicitado sólo presenta diferencias secundarias, la conclusión sería que no tiene novedad. Por el contrario, si considera que las diferencias son sustanciales, la conclusión sería que el diseño solicitado sí cumple con el requisito de novedad.

**TERCERO:** Le corresponde a la corte consultante examinar el caso concreto, y determinar si la cabeza y el mango del cepillo de dientes solicitado a registro tiene distintas formas y tamaños en relación con los diseños existentes, para de esta forma establecer si goza de una apariencia diferente y con la novedad suficiente para acceder al registro.

**CUARTO:** El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las características determinadas en el acápite D de la presente interpretación. De éstas, de conformidad con el caso particular, se resaltan las siguientes:

- **Legitimación:** cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro. En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor.
- **Exclusión de oposiciones temerarias:** no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir 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**

  
Martha Rueda Mércan  
**MAGISTRADA**

  
Hernán Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

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

  
Hernán Romero Zambrano  
**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 248-IP-2015 |

