

## EL DISEÑO INDUSTRIAL

---

JULIO CESAR RAMIREZ

CLAUDETTE VERNOT H.

### I. MARCO HISTÓRICO GENERAL

Cualquier antecedente respecto a los diseños industriales se remonta necesariamente a la revolución industrial del siglo XIX, con la incursión de la producción en serie, en reemplazo de la producción manual. A la vez que en Europa y en los Estados Unidos se venían implementando nuevos diseños como respuesta a solucionar problemas económicos creando presentaciones llamativas de los productos que incitaran a los consumidores a comprar, iba surgiendo la necesidad de proteger dichas creaciones.

Para hablar de la historia del diseño industrial en Latinoamérica debemos empezar por decir que se trata de una disciplina importada, por cuanto toda la legislación existente es procedente de Europa. Prueba de lo anterior es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, aprobado por Colombia sólo hasta 1998, mediante la Ley 178 del 28 de diciembre del mismo año.

El Arreglo de Locarno de 1968, establece el orden y la clasificación de los dibujos y modelos industriales, para los países miembros de la Comunidad

Andina, de conformidad con el artículo 127 de la Decisión 486. *“La clasificación consiste en 32 clases y 223 subclases. Asimismo incluye una lista alfabética de productos con la indicación de clases y subclases. La lista contiene unas 6320 indicaciones de diferentes tipos de productos. La nueva edición de la clasificación entró en vigor el 1.º de enero de 1999 e incluye las modificaciones y adiciones adoptadas por el comité de expertos en 1998”*<sup>1</sup>.

En lo que a Colombia respecta, rigen la materia el Convenio de París, la Ley 170 de 1994, aprobatoria del Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio OMC, en particular el Anexo 1C (ADPIC) y en el ámbito regional la Decisión 486 de la Comisión Andina, como norma supranacional.

En el ámbito internacional se puede decir que el arreglo más importante que hay en materia de diseños industriales es el de la Haya, el cual data de 1925, entró en vigor en 1928, y ha sido revisado en varias ocasiones, en especial en Londres (Acta de 1934) y en La Haya (Acta de 1960) y modificado en 1999, dicho Arreglo prevé solicitudes comunitarias. Colom-

1. Reseñas de Convenios, Tratados y Acuerdos Administrados por la OMPI, octubre de 2001, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

bia no hace parte de dicho arreglo, del cual hacen parte 33 países de Europa, Asia y África. Se señala que este arreglo mejora el sistema de registro internacional haciéndolo compatible con el de los Estados Unidos y el Japón<sup>2</sup>.

A su vez el Convenio de París, no obstante proteger los diseños industriales, apenas los menciona al hacer alusión a estos en el numeral 2 del artículo 1.º, en el que se señala que “*la protección de la propiedad industrial tiene por objeto [...] los dibujos y los modelos industriales [...]*”. Más adelante en los artículos 4.º, se establece el derecho de prioridad y 5.º se redunda en la protección de los dibujos y modelos industriales al señalar, que: “*Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la unión*”.

Igualmente se señala que no podrá ser denegada la protección en alguno de los países de la Unión por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no sean fabricados en ese Estado.

Se ha reconocido la importancia del diseño industrial en la región, pero la misma no ha podido trascender las dificultades del contexto económico y político. No obstante lo anterior, han sido ostensibles las modificaciones en la legislación desde su implementación, tal y como lo veremos más adelante.

En efecto, este tema ha sido minuciosamente tratado a nivel de las legislaciones internas de otros países. Es el caso de España, en la segunda semana del mes de julio de 2003 fue aprobada la Ley de protección del diseño industrial, que reemplaza la anterior regulación del año 1929. El fin de esta ley es crear una armonización

con la legislación de los demás países de la unión. Dicha Ley coexistirá con la norma comunitaria, establecida mediante el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado.

Con la norma española, por ejemplo se han implementado sustanciales modificaciones a la anterior norma. Gracias a la nueva reglamentación, surge la posibilidad de presentar solicitudes múltiples de hasta 50 diseños, tramitación por un procedimiento simple de registro, plazo de gracia (12 meses), posibilidad de aplazamiento de la publicación (30 meses), procedimiento de oposición post-concesión, duración del registro hasta 25 años (5 períodos de 5 años), restablecimiento de derechos (*restitutio in integrum*) y protección provisional.

## A. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

### 1. Antecedentes en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones

Desde sus orígenes lo que hoy llamamos diseños industriales, se ha dividido en modelos y dibujos industriales, en la comunidad andina a través de lo dispuesto por la Decisión 311 se hizo referencia a los diseños para referirse tanto a los modelos como a los diseños industriales.

El modelo industrial se ha definido como todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto, y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación. El modelo industrial es toda creación de for-

2. JEAN CHRISTOPHE GALLOUX. *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 2000, p. 268.

ma que tenga por objeto dar una configuración tridimensional nueva a un producto, con el fin industrial de reproducirlo. Puede ser por tanto objeto de modelo industrial, cualquier diseño nuevo que afecte a las tres dimensiones del producto, esto es largo, ancho y profundidad<sup>3</sup>.

El dibujo industrial, por su parte se ha definido como toda disposición o conjunto de líneas o colores, o líneas y colores aplicables –con un fin industrial– a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados<sup>4</sup>.

## 2. Antecedentes de la protección en Colombia

En Colombia, con la expedición del Decreto 753 de 1972, por medio del cual se reglamentaron algunas normas del Código de Comercio en materia de Propiedad Industrial, específicamente el tema de los diseños industriales (dibujos y modelos industriales).

En el Decreto 753 de 1972 se definía al dibujo industrial como: *“toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial para aumentar su atractivo, sin cambiar su destino ni acrecentar su utilidad”*.

Así mismo, se definía el modelo industrial, como: *“toda forma plástica que sirva de tipo para fabricación de un producto indus-*

*trial en cuanto no implique efectos técnicos”*.

Con posterioridad a esa norma, se adoptaron sucesivamente como legislación las Decisiones 85<sup>5</sup>, 311<sup>6</sup>, 313<sup>7</sup>, 344<sup>8</sup>, hasta llegar a la 486<sup>9</sup> de la Comunidad Andina, vigente al día de hoy.

Dentro de las principales modificaciones desde la Decisión 85 al día de hoy, tenemos las siguientes:

En la Decisión 85 el término de la vigencia era de 5 años contados a partir de la fecha del acto de concesión, hoy en día es de 10 años contados a partir de la fecha de solicitud. En vigencia de la Decisión 344 la vigencia era de 8 años. Permanece incólume desde entonces la ausencia de renovación de la solicitud.

La Decisión 486 de 2000 permite el registro de indumentaria, lo cual era prohibido en vigencia de las decisiones anteriores. De igual manera se hizo extensivo a los diseños el agotamiento del derecho.

## 3. Naturaleza jurídica

La definición legal de diseño industrial se encuentra contenida en el artículo 113 de la decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la que se señala que: *“se considera 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,*

3. Decreto 753 de 1972.

4. Ídem.

5. La Decisión 85 fue expedida el 7 de junio de 1974.

6. La Decisión 311 fue expedida el 8 de noviembre de 1991.

7. La Decisión 313 fue expedida el 6 de febrero de 1992 y perdió vigencia el 17 de enero de 1994.

8. La Decisión 344 fue expedida el 29 de octubre de 1993, entró en vigencia el 18 de enero de 1994 y perdió vigencia el 30 de noviembre de 2000.

9. Decisión 486 fue expedida el 14 de septiembre de 2000, entró en vigencia el 1.º de diciembre de 2000.

*textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.*

ROUBIER definió el diseño como: “*toda disposición de rayas o de colores que representan imágenes con un sentido determinado. El modelo “es toda forma plástica, toda maqueta, todo modelo de cera, en yeso, en arcilla, todo molde, toda obra de escultura académica de ornamentación, y más aún todo modelo nuevo de peinado, de sombrero, de corset, de juego, etc.<sup>10</sup>...*”.

Para que un diseño se pueda registrar debe cumplir con el requisito de novedad, y para ello hay que tener en cuenta el artículo 115 de la Decisión 486, de conformidad con el cual: “*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*”.

En este mismo sentido este artículo señala que: “*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 conformidad con lo anterior, por ejemplo, el diseño de un zapato o de una suela puede ser considerado protegido como diseño industrial siempre y cuando cumpla con el requisito de ser novedoso. El requisito de novedad debe cumplir con ciertos parámetros tales como:

a. Que antes de la fecha de solicitud del registro o de la fecha de prioridad que se invoca no se haya hecho público en el comercio.

b. Que no consista exclusivamente en diferencias secundarias de productos que ya existían.

c. Que tratándose de diferencias secundarias, estas no sean aplicadas en otro producto para el que ya existían.

Como se puede observar todas las prohibiciones al registro de un diseño industrial giran en torno a la novedad, siendo este el elemento relevante para que se pueda proteger un diseño.

De manera general todas las legislaciones exigen los mismos requisitos, así lo deja ver algunos de los trabajos de la Oficina Internacional de la OMPI<sup>11</sup>:

“a. La forma, es decir, que concierne al aspecto del producto y no a su funcionamiento: puede ser una forma bidimensional (v. gr.: líneas, colores, efectos de superficie), o tridimensional, que configure el volumen del objeto (envases, muebles, calzados, vajillas, joyas, carrocerías, etc.);

“*Conviene precisar que si la forma se encuentra ligada al “valor esencial” del producto, tal forma no podrá ser apropiada por una marca. El profesor BRAUN, al comentar la ley uniforme de Benelux que en su artículo 1.º consagró esta regla, ha expresado que: “la forma le agrega al valor utilitario del producto, un cierto valor atractivo. Si, habida cuenta de la naturaleza del producto, el valor atractivo reviste una importancia capital, la forma escogida no puede entrar a ser considerada por una protección suplementaria como marca. No se admitiría que un diseñador de modas registre como marca un*

10. ROUBIER, t. II n.º 223, p. 420.

11. Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). “La protección jurídica del diseño industrial”: Documento OMPI/ACAD/S/94/9, Ginebra, 1994, p. 2.

*diseño de un vestido, o que un industrial del vidrio registre el diseño de un juego de vasos. En tal caso, no se entendería que el signo permita conocer el origen del producto, sino que estaríamos frente al producto mismo. Daría lugar a un abuso del derecho por distorsión de la finalidad normal de la marca*<sup>12</sup>.

“b. La visibilidad, o sea, que debe ser perceptible por la vista, en la configuración que tiene el producto al usarse o funcionar conforme a su finalidad;

“c. El fin utilitario, vale decir, que el artículo al cual se incorpore no sirva únicamente para una contemplación o placer estéticos;

“d. La apariencia especial o diferente, por que el diseño industrial tiene por objetivo primordial dar un aspecto especial al artículo o producto que lo incorpora, haciéndolo más agradable a la vista y por lo tanto más atractivo y deseable para el consumidor”.

En conclusión, citando a expertos en esta materia hay que decir que: *“Al darle una apariencia especial a un producto se protege el aspecto externo del mismo, es decir, todo aquello que sea perceptible por medio de la vista, sin importar el efecto técnico que tenga*<sup>13</sup>. *Cuando lo que se quiere amparar tiene*

*un efecto técnico, debe presentarse una solitud de modelo de utilidad o de patente de invención, ya que el diseño industrial sólo busca amparar la forma externa del objeto*<sup>14</sup>”.

#### *4. Distinción entre diseños industriales y modelos de utilidad*

En la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial debe ser no funcional, es decir, que por su naturaleza jurídica este debe ser esencialmente estético. Es por ello que las legislaciones no protegen ninguno de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica.

La protección técnica, no estética de un producto, se obtiene a partir de una patente de modelo de utilidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 486 de la CAN, se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición o de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

La diferencia básica entre un diseño y un modelo radica en que con el primero se protege la apariencia de un producto, mientras que con el segundo, se protege

12. ALBERT CHAVANNE y JEAN-JACQUES BURST. *Droit de la Propriété Industrielle* (trad.), 4.ª ed., Précis Dalloz.

13. CLARA CASTELLANOS DE JAIME, OSCAR GUILLERMO PINTO y ALIX C. CÉSPEDES DE VERGEL. *Manual del Inventor*, Bogotá, Superintendencia de Industria y Comercio, 1997, p. 23: “Cuando un objeto requiere de un avance técnico para poder cumplir su función o para lograr su funcionamiento, se dice que el objeto tiene un efecto técnico”.

14. *Ibíd.*, p. 23: “Un ejemplo de ello serían las sillas reclinomáticas, las cuales podrían obtener registro de diseño industrial para su forma externa y obtener otro tipo de protección ya sea patente de invención o modelo de utilidad para el mecanismo que hace que se incline o tenga desplazamiento”.

cualquier forma nueva cuyo fin sea permitir un mejor o un funcionamiento diferente de un objeto.

Los modelos de utilidad son protegidos mediante patentes, por ello se le aplican las disposiciones sobre patentes de invención y para su protección se exigen que tengan nivel inventivo, que sean susceptibles de aplicación industrial y que cumplan con el requisito de novedad.

## B. PROTECCIÓN NORMATIVA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

### 1. En Colombia –norma nacional e internacional–

Para que un diseño industrial sea protegido en Colombia se necesita que previamente se haya obtenido su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto en razón de que el sistema que impera en nuestro país es el atributivo, según el cual los derechos sobre los diseños industriales y la correlativa protección a los mismos se logra sólo a partir de los registros ante esa entidad.

El otorgamiento de derechos sobre diseños industriales en los países de la Comunidad Andina, de la cual es parte integrante Colombia, se basa en el principio de territorialidad, de conformidad con el cual el registro únicamente surte efectos en el país donde se concede.

Surge ante eso el siguiente interrogante: ¿los diseños industriales registrados y protegidos por países que han suscrito convenios internacionales como la Convención de Washington o el de París, que han sido ratificados por Colombia, pueden

hacerse extensivos en nuestro país con base en la cláusula del trato nacional? La respuesta ha sido la siguiente:

“Tanto el Convenio de París como la Convención de Washington de 1929 y la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagran el principio del trato nacional en virtud del cual, cada uno de los países firmantes de esos acuerdos se comprometen a otorgar a los nacionales de los demás países contratantes un trato no menos favorable que el que otorgan a sus nacionales”.

*“La consecuencia de dicha cláusula está en el derecho que tienen los nacionales de los Estados partes de dichas convenciones a ser tratados en los demás países de una manera no menos favorable a como son tratados los nacionales. En este orden de ideas, en relación con la protección de los diseños industriales, tanto nacionales como extranjeros de cada país contratante deberán presentar la solicitud ante la respectiva oficina nacional competente y si esta es viable se concederá el registro, el cual otorgará tanto a nacionales como extranjeros de alguno de los Estados partes, los mismos derechos y deberes”<sup>15</sup>.*

En conclusión, la cláusula del trato nacional no implica la posibilidad de otorgar un registro de diseño industrial con alcance en todos los países miembros del acuerdo, sino que se pueden ejercer los derechos propios sobre el diseño industrial siempre que se encuentre registrado en cada uno de los países donde se quiere invocar su protección, a título de ejemplo si se quiere invocar su protección en Colombia deberá

15. Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto n.º 01075972 del 10 de octubre de 2001.

registrarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

De otra parte, tenemos que la Convención de París en su artículo 5.º se limita a señalar que los diseños y modelos industriales serán protegidos por todos los países de la Unión. A su vez la Convención de Berna señala en el artículo 2.7 que: *“queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas”*.

Por su parte, los acuerdos ADPIC señalan en los artículos 25 y 26 la protección de los diseños y modelos industriales. Estas normas le dan libertad a los países miembros para proteger estos diseños y modelos por las leyes de derechos de autor o por leyes específicas sobre la materia. En ADPIC se establece una protección mínima de diez años<sup>16</sup>.

## 2. Derechos que confiere el registro

Una vez que se obtiene el registro de un diseño industrial, el titular del mismo puede prohibir el uso no autorizado por parte de terceros. Puede ejercer el monopolio del uso durante el término de 10 años, conta-

dos desde el momento de la solicitud, de conformidad con el artículo 128 de la Decisión 486.

La explotación se entiende como la fabricación, importación, ofrecimiento o introducción en el comercio de productos que infrinjan el derecho debidamente protegido.

Así mismo el registro de un diseño también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

Lo que se mantiene constante como requisito para la protección del diseño industrial, en cualquiera de los anteriores eventos, es la obtención del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

En España, con la promulgación de la Ley 20 de 2003 se moderniza la regulación de la protección jurídica de las creaciones del diseño bidimensional y tridimensionales, ya que la anterior ley que recogía estos aspectos concretos, que data de hace más de setenta años, se encontraba recogida en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. Antes de la reforma a la ley para poder acceder al registro, el diseño industrial no podía haber sido hecho público. La nueva Ley incluye un periodo de gracia de doce meses para poder registrar el diseño a partir del momento en que haya sido divulgada.

En este sentido el artículo 46, numeral 1 de la Ley 20 de 2003, dispone lo siguiente:

“Artículo 46. Producción de efectos y protección provisional:

16. Artículo 26 de ADPIC. Protección [...] 3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.

1. El derecho conferido por el diseño registrado produce sus efectos desde la fecha de su publicación. No obstante, la solicitud de registro del diseño confiere a su titular una protección provisional frente a quien, aun antes de la publicación del diseño registrado, se le hubiere notificado fehacientemente la presentación de la solicitud y el contenido de ésta.

2. La protección provisional confiere el derecho a exigir una indemnización razonable de cualquier tercero que entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y la fecha de la publicación del diseño registrado, hubiera llevado a cabo una utilización del diseño que después de ese período quedaría prohibida.

3. Se entiende que la solicitud de registro del diseño y el diseño registrado no han producido nunca los efectos previstos en este título cuando la solicitud haya sido retirada o denegada, o el registro del diseño haya sido cancelado por estimación de una oposición o de un recurso.

4. La protección provisional sólo podrá reclamarse después de la publicación del registro del dibujo o modelo”.

Adicionalmente, dicha ley permitirá a través de una sola solicitud, pedir el registro

de hasta cincuenta diseños. Hasta ahora, cada solicitud que se quería registrar sólo podía designar diez.

En consideración a la disposición del artículo 133 de la Decisión 486 de la CAN, que como vimos anteriormente, remite al título de las patentes los vacíos que se presenten en materia de diseños industriales, para efectos de considerar los derechos que confiere el registro de un diseño industrial debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 53, en sus literales a), b), c) y d), según los cuales:

*“Artículo 53. - El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior<sup>17</sup> respecto de los siguientes actos:*

“a. actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;

“b. actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;

“c. actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;

*“d. actos referidos en el artículo 5ter<sup>18</sup> del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”;*

17. Artículo 52 de la Decisión 486 de la CAN.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

18. Artículo 5.º ter del Convenio de París [Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción]. En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

### 3. Principio de la no-acumulación de la patente y el diseño industrial

Es necesario tener en cuenta que en virtud del artículo 133 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, los vacíos en materia de diseños industriales debe regirse por el título de patentes, así por ejemplo, en lo relativo a los requisitos para que sea protegido el diseño se debe tener en cuenta el contenido del artículo 17 de la Decisión, ya que por expresa disposición del artículo 133<sup>19</sup> se debe tener en cuenta lo allí señalado:

“Artículo 17. - Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a. el inventor o su causahabiente;
- b. una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
- c. un tercero que hubiese obtenido la in-

formación directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

No obstante lo anterior es necesario precisar que si bien nuestra legislación remite al tema de patentes los vacíos existentes en materia de diseños industriales, la protección de una y otra es excluyente.

Este tema ha sido desarrollado de la manera siguiente: *“La situación parece simple a primera vista por cuanto el artículo L 611-10, 2 (b) Código de Propiedad Intelectual excluye del campo de la patentabilidad las creaciones estéticas. Por lo demás, la cuestión de los límites entre la patente y el derecho de dibujos y diseños se circunscribe a las invenciones de productos, el problema no puede colocarse para las invenciones de procedimiento: es aún legal proteger por patente un procedimiento de fabricación de un objeto mismo a la vez protegido por dibujos y diseños, en la medida en que se encuentren reunidas las condiciones de patentabilidad”*.

Hasta este punto no habría problema, pues es claro que las creaciones estéticas no son objeto de patentes, pero qué ocurre en aquellos casos en los que un diseño por sus características podría ser objeto de patente y de protección como diseño industrial?

Siguiendo con el mismo autor, tenemos que: *“La exclusión mencionada en el artículo L 511-3, párrafo 2 CPI para el derecho específico de los dibujos y diseños industriales es igualmente válido para el derecho de autor.*

1. El empleo, abordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.

2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.

19. Artículo 133 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones: “Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79”.

Claro está, que por tratarse de un texto de excepción, le corresponde a aquél que lo invoca allegar la prueba de la inseparabilidad de la forma y del efecto técnico<sup>20</sup>.

“El artículo 7.2 de la directiva comunitaria del 13 de octubre de 1998, parece darle la razón a la evolución jurisprudencial francesa: “El registro de un dibujo o un diseño industrial no confiere el derecho sobre las características de la apariencia de un producto que son exclusivamente impuestas por su función técnica”. La referencia a la patentabilidad desapareció. El texto europeo, entretanto aparece más atrasado que ciertas jurisprudencias, limitando la exclusión a las formas que son “exclusivamente” impuestas por la función técnica. El diseño industrial encontrará aquí la protección que le faltaba”<sup>21</sup>.

## II. OTRAS POSIBILIDADES DE PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Además de la protección propia que se le ofrece a los diseños industriales, estos son susceptibles de protección como marcas tridimensionales e incluso como derechos de autor.

Veamos el desarrollo de ambos marcos jurídicos:

### A. DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y LEY 23 DE 1982

#### 1. Solicitud de un diseño industrial como marca tridimensional

De conformidad con el artículo 134 de la

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones es posible solicitar una marca tridimensional como marca, según dicho artículo: “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: f) la forma de los productos, sus envases o envolturas”.

Respecto a la relación existente entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales, se ha dejado sentado por la doctrina lo siguiente: “El diseño es una creación de forma que encuentra de alguna manera su fin en el mismo, mientras que la marca tridimensional no es más que un medio de asociación de la clientela alrededor de un producto o de un determinado servicio por la forma registrada como marca”.

“Por este motivo, la protección de la forma registrada como marca se circunscribe al de una marca, y no impide a que cualquier persona utilice la misma forma en otros sectores económicos”<sup>22</sup>.

Se han definido las marcas tridimensionales, como aquellas que: “poseen volumen, es decir que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad). Debe dejarse en claro, desde luego, que para constituirse como marcas, deben esos signos ser necesariamente perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Si el signo de que se trate no ocupa un espacio, sino que está contenido en un elemento físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. Así, la marca tridimensional ha de ser perceptible por la vista y por el tacto, como es el caso,

20. JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX. *Derecho de la propiedad industrial* (trad.), Dalloz, 2000, p. 270.

21. *Ibíd.*, p. 272.

22. BURST. *Droit de la Propriété Industrielle*, cit.

*entre otros productos, de los envoltorios, envases y relieves*<sup>23</sup>.

La ventaja que representa solicitar un diseño tridimensional como marca, es que una vez concedido el registro se puede renovar cada diez (10) años. No ocurre lo mismo con los diseños industriales que se confieren por el término perentorio de diez (10) años, contados a partir del momento de la solicitud<sup>24</sup>. En efecto, una vez cumplido este periodo, no es susceptible de renovación, con la consecuencia directa de que el diseño entra al dominio público una vez vencido dicho término, y en consecuencia cualquier persona puede acceder a utilizarlo sin que se pueda ejercer sobre él ningún tipo de acción por la ausencia de derecho.

Para efectos de que se conceda un diseño como marca tridimensional deberá al igual que para el caso de los diseños industriales, cumplirse con el requisito de novedad que interpretamos como novedad relativa.

En desarrollo del mismo tema se ha dejado sentado que: *“Una de las referencias obligadas en relación a marcas tridimensionales es la que constituye la legislación de la comunidad económica, respecto de la cual destacan la Ley española, la legislación de Benelux y la propia directriz de la UE.*

“Los ordenamientos mencionados son coincidentes en tres excepciones que aplican para considerar como no registrable un objeto tridimensional como marca:

a. Cuando la forma sea resultado de la naturaleza propia de los productos”;

b. Cuando la forma sea necesaria para lograr un resultado técnico”;

c. *Cuando la forma proporcione valor adicional al producto*<sup>25</sup>.

Es abundante la jurisprudencia que desarrolla los requisitos que se deben cumplir, como la siguiente: *“No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiada por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie”.*

*“Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica”*<sup>26</sup>.

Teniendo en cuenta lo señalado por el Tribunal Andino, es indispensable que el diseño, para que pueda ser registrado como marca, presente una forma nueva que le otorgue distintividad.

Al no existir una norma expresa que señale los requisitos sustanciales que se exigen para que los signos tridimensionales puedan ser concedidos, debe interpretarse por analogía iuris que estos deben cumplir, con las mismas condiciones requeridas por la misma Decisión 486 para cualquier otro signo marcario, es decir, distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

23. Interpretación Prejudicial 31-IP-2003: Tribunal Andino de Justicia.

24. Artículo 128. – El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el país miembro.

25. Tomado del escrito “Consideraciones sobre la tutela a la marca tridimensional en México”, por MAURICIO JALIFE.

26. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 19-IP-01.

Este tema específico, también ha sido objeto de pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia, según el cual *“Debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptible de representación gráfica –cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia–, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad”*<sup>27</sup>.

Respecto a los requisitos que deben cumplir las marcas tridimensionales, se ha señalado que el derecho debe ser concedido de tal forma que se confiera al solicitante un monopolio de tal manera que no constituya un abuso del derecho. *“Adicionalmente, esta clase de marcas no debe sobrepasar la finalidad propia del derecho marcario y su registro no debe conducir a un abuso del derecho.*

*“Este sería el caso en el que la forma registrada como marca fuera inseparable de un resultado industrial. En tal evento, y en virtud de lo dispuesto en el artículo L.511-3 a línea 2 del Código de la Propiedad Industrial, la protección legal no se realiza por la ley sobre los dibujos y diseños industriales sino por la ley de patentes de invención. Sería contradictorio e injusto que a un registro marcario se le conceda la apropiación perpetua de un resultado industrial.*

*“Este sería el caso, por ejemplo, para los productos farmacéuticos, de un registro a título de marca de las formas médicas de presentación y el acondicionamiento de los productos farmacéuticos. Estas formas en efecto permiten obtener ventajas en la conservación, la administración e incluso la acción terapéutica de los productos (permitiendo por ejemplo que tal cuerpo no entre en contacto con tal otro y no se reaccione en el organismo sino en un orden determinado)”*<sup>28</sup>.

En un fallo reciente de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a una solicitud de registro de una marca tridimensional, consistente en el diseño de una suela, se presentó observación a esta solicitud por cuanto al interior de la suela se podía ver perfectamente una marca muy similar a la de una marca previamente registrada ante dicha entidad. La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió, negar la marca con base en que el diseño solicitado era genérico<sup>29</sup>.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que no todo diseño industrial o marca tridimensional es susceptible de registro, sino que hay que determinar para cada caso concreto, si cumple con los requisitos de novedad, distintividad y si es susceptible de representación gráfica.

En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha pronunciado de la manera siguiente: *“esta división considera, que en principio las formas tridimensionales y bidimensionales pueden registrarse como marcas, en tanto no se constituyan en la forma usual del producto o de su envase o le*

27. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 23-IP-98, sentencia del 25 de septiembre de 1998, Marca: “Una cachá de machete y una denominación y colores”.

28. BURST. *Droit de la Propriété Industrielle*, cit.

29. Exp. 02 080 644.

*impongan una ventaja funcional o técnica al mismo. Adicionalmente, a la marca tridimensional se le debe aplicar los requisitos sustanciales para ser registrada, tales como distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.*

*“En este orden de ideas si la forma tridimensional o bidimensional no es la usual, la común, la única, la indispensable, convirtiéndose en caprichosa o arbitraria, tiene la posibilidad de ser distintiva y por ende registrada. Luego, puede suceder que el empresario en uso de la creatividad ingenie una forma tridimensional, que si bien comparte características comunes de la forma en general, le agregue elementos, detalles, rasgos que hagan la forma original, novedosa y sobre todo distintiva al diferenciarse de todas las demás formas encontradas en el mercado. [...] Así las cosas, el consumidor al encontrar la marca, identificaría el producto como tal; zapatos y suelas que suelen tener este tipo de presentación, sin que pueda diferenciarlas de los ofrecidos por los demás competidores, perdiendo de esta manera toda la distintividad requerida para constituirse como marca”.*

El criterio que acabamos de citar se aplica tanto para marcas como para diseños industriales.

En conclusión: se puede registrar como marca un signo que consista en un diseño tridimensional siempre que sea lo suficientemente distintivo y no sea común u ordinario, o que consista en una variación que sea secundaria, ya que de ser así, éste no va a identificar, ni tampoco va a poder ser apropiado en exclusividad.

Los únicos aspectos que vemos complicados para que un interesado tome la decisión de registrar sus diseños como marcas tridimensionales son:

- Que las marcas cumplan con los requisitos de novedad y distintividad.

- El número de marcas que tendría que registrar para poder proteger sus diseños.

- Como en la práctica los diseños van cambiando, y a veces su titular no dura más de cinco años en el mercado, es importante definir el número de diseños que se pretenden proteger como marca cuando no es posible obtenerlo directamente por el camino de diseño industrial.

## *2. Protección de los diseños industriales bajo la normatividad del derecho de autor*

Un diseño industrial puede ser protegido como obra de arte en virtud de la legislación de derecho de autor. Algunos países han adoptado legislaciones según la cual la protección de los diseños como derecho de autor es excluyente de la protección como propiedad industrial.

En otros en cambio, es viable que coincida la protección como diseño industrial y como derecho de autor, específicamente como obra artística, y este es el caso de Colombia, lo cual se puede desprender de las normas siguientes:

En el artículo 2.º de la Ley 23 de 1982, se dice que los derechos de autor recaen sobre: *“las obras científicas, literarias y artísticas [...] y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer”.*

De conformidad con lo señalado en el artículo 8.º de la misma ley se entienden por obras artísticas, científicas y literarias, entre otras: *“los libros, obras musicales, pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibujo, grabados en madera, obras caligráficas y crisográficas, obras producidas por medio de corte, grabado, damasquinado, etc., de me-*

*tal, piedra, madera u otros materiales, estatuas, relieves, escultura, fotografías artísticas, pantomimas, u otras obras coreográficas”.*

En la misma Ley en el artículo 6.º se señala que: “... *Las obras de arte aplicadas a la industria solo son protegidas en la medida en que su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas puedan ser aplicadas”.*

Con la entrada en vigencia de la Decisión 351 del 17 de diciembre de 1993, la excepción del artículo 6.º de la Ley 23 de 1982 quedó suspendida, siendo procedente la protección de los diseños industriales como derecho de autor, de conformidad con lo señalado en dicha decisión de la manera siguiente:

*“Artículo 3.º: A los efectos de esta Decisión se entiende por: [...] Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.*

Y más adelante se señala que:

– *Obra de arte aplicado: “creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial”.*

Por ser esta una norma de carácter nacional tiene aplicación preferente sobre la legislación interna, para el caso concreto suspende en lo que le sea contrario los artículos de la Ley 23 de 1982.

Algunas ventajas de la protección de diseños industriales por el derecho de autor, son las siguientes.

a. Frente a la protección: en el derecho de autor, el diseño queda protegido por el solo hecho de la creación, mientras que en la propiedad industrial es necesario obtener el registro ante la oficina competente.

b. En cuanto a la novedad: en el derecho de autor no se requiere en estricto sentido la novedad, porque la obra se protege por la sola creación, en la propiedad industrial es uno de los requisitos para su cobertura legal.

c. En el derecho de autor no importa el destino de la obra, en la propiedad industrial debe estar destinado a darle un producto industrial una apariencia especial.

d. Irrenunciable, en el derecho de autor el derecho moral es irrenunciable, en la propiedad industrial es objeto de renuncia.

e. En cuanto a la protección: *“En el derecho de autor, el derecho patrimonial comprende el exclusivo de realizar, autorizar o prohibir todo uso de la obra, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, salvo excepción legal expresa; en la propiedad industrial el derecho sobre el diseño es más limitado, porque se circunscribe al de “excluir a terceros” en la fabricación, importación, oferta, introducción al comercio o uso comercial de productos que lo reproduzcan”<sup>30</sup>.*

Siguiendo las conclusiones de PEROT MORELL, frente al debate que se ha planteado ante la doble protección, hay que señalar que: *“la acumulación de la protección,*

30. OMPI. Derechos de Autor y Derechos Conexos – Memorias del III Congreso Iberoamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, t. 1, Montevideo, 1997.

*como obra de arte aplicado y como diseño industrial, no solamente se justifica, sino que se impone porque "es la única actitud lógica ante la imposibilidad de trazar objetivamente y en función de criterios válidos la frontera entre el arte puro y el arte aplicado a la industria"*<sup>31</sup>.

Esa doble protección se encuentra avalada entre otras normas, en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que se dispone que los países miembros tendrán libertad para cumplir con la protección de los dibujos o modelos "mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre derechos de autor"<sup>32</sup>.

#### B. ACCIONES LEGALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Una vez el diseño industrial es concedido su titular tiene mecanismos legales para defender su derecho por parte de terceros que lo usen de manera no autorizada y realicen conductas encaminadas a menoscabar el derecho de propiedad industrial. Las acciones que se pueden incoar con base en derechos sobre diseños industriales, son las siguientes:

- Demanda por Competencia desleal.
- Denuncia penal por usurpación de diseño industrial y por usurpación del derecho de autor.
- Demanda por Infracción de derechos.

La nota predominante en estas acciones es que son procedentes, salvo excepciones, para proteger derechos legalmente protegidos, es decir, que se pueden invocar cuando se ha obtenido el registro del diseño industrial y este es objeto de una infracción.

Veamos cada una de las acciones:

##### 1. *Demanda por competencia desleal*

Esta es una acción que se encuentra establecida en la Ley 256 de 1996 y en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. El objeto de la Ley es garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado<sup>33</sup>.

En dicha Ley se han establecido dos tipos de acciones, por una parte la acción declarativa y de condena, y por otra, la acción preventiva o de prohibición. Con la acción declarativa se busca la declaración de conductas desleales que han tenido ocurrencia o que se están efectuando y la consecuente condena al infractor a pagar los perjuicios que se ocasionen a partir de la realización de la conducta desleal. Con la acción preventiva se persigue que se prohíba a un infractor realizar actos de competencia desleal, cuando el eventual afectado tenga conocimiento de que esos actos pueden llegar a afectarlo.

Esta acción es procedente frente a infracciones de diseños industriales legalmente protegidos, esto es diseños registrados ante la autoridad competente. Frente a di-

31. M. A. PEROT MORELL. "Les difficultés d'application de l'article 2, alinea 2 de la loi du 14 juillet 1909, sur les dessins et modèles, citado por HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA.

32. Artículo 25, 2 de ADPIC.

33. Artículo 1.º de la Ley 256 de 1996.

seños industriales que no se encuentren registrados en Colombia, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente en relación con la cláusula del trato nacional, en principio no sería procedente esta acción. Esto lo deja sentado un concepto rendido por la Superintendencia de Industria y Comercio en esta materia:

*En relación con la posibilidad de incoar acciones de competencia desleal en Colombia por el uso no autorizado de un diseño no registrado en Colombia pero reconocido en otro Estado miembro de la Convención de Washington, partiendo de la conclusión anterior, es decir de la territorialidad del registro del diseño industrial en cada país, se deduce que en el caso planteado, no serían procedentes las acciones por competencia desleal que únicamente se derivan del hecho de contar con el registro sobre el diseño industrial en nuestro país<sup>34</sup>.*

Pero en el mismo concepto se deja abierta la posibilidad de que proceda la acción, cuando precisa lo siguiente:

No obstante lo anterior, eventualmente podría(n) proceder alguna(s) de las acciones por competencia desleal contempladas tanto en la Ley 256 de 1996, como en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales no tengan como supuesto que el diseño industrial haya sido registrado. En este evento, deberá cumplirse con todos y cada uno de los requisitos establecidos ya sea por la Ley 256 o por la Decisión 486, según el caso. Además, es

necesario precisar que la procedencia de la acción deberá ser analizada para cada caso concreto por la autoridad competente en Colombia, ya sea por un juez de la República o por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Nosotros consideramos que por la violación de diseños industriales se podría invocar la acción declarativa y de condena de conformidad con lo mencionado en el párrafo anterior, pero no podemos determinar con certeza que tan efectiva pueda llegar a ser esta acción porque aunque es muy usual acudir a ella para defender derechos de propiedad industrial, no hay ningún caso en el que se haya ejercido para defender derechos que no se encuentren registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los requisitos que se exigen para que proceda la acción por competencia desleal, son de tres clases: objetivo, subjetivo y territorial.

*El ámbito objetivo de aplicación<sup>35</sup>, exige que los comportamientos o conductas que son sancionadas por la ley de competencia desleal se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.*

Por fines concurrenciales se entiende que: *“se presume cuando éste (los actos o conductas desleales), por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”<sup>36</sup>.*

*El ámbito subjetivo de aplicación<sup>37</sup>, en consideración a que la Ley se aplica tanto*

34. Concepto n.º 01075972 de noviembre de 2001, rendido por la Secretaría Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio.

35. Artículo 2.º de la Ley 256 de 1996.

36. Ídem.

37. Artículo 3.º de la Ley 256 de 1996.

a los comerciantes como a cualesquier participante en el mercado o a cualquier persona que demuestre su intención de participar en el mercado.

*El ámbito territorial de aplicación*<sup>38</sup>, hace relación a que la Ley se le aplicará los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano.

Una vez precisado para el caso concreto que se cumplen estos requisitos, es pertinente detenerse en las posibles conductas en las que podrían incurrir los infractores de los diseños industriales, que según nuestro criterio corresponden a las estipuladas en los artículos 10.º, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996, que son respectivamente actos de confusión, de imitación y de explotación de la reputación ajena.

El contenido y alcance de cada una de estas conductas es el siguiente:

*“Artículo 10.º Actos de confusión.* Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con *la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”*.

*“Artículo 14. Actos de imitación.* “La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la *procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena”*.

*“Artículo 15. Explotación de la reputación ajena.* Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las *ventajas de la reputación industrial, comer-*

*cial o profesional adquirida por otro en el mercado.*

“Se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos *ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como ‘modelo’, ‘sistema’, ‘tipo’, ‘clase’, ‘género’, ‘manera’, ‘imitación’, y similares.*

Con base en lo consagrado en estos artículos lo que se sanciona son las conductas que tengan por objeto o por efecto confundir, imitar y explotar la reputación ajena.

Consideramos que procede la acción incluso en el caso de infracción a diseños industriales no registrados, porque específicamente la protección en cada conducta se determina respecto a “*la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos*”, “*las prestaciones de un tercero*” y “*las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado*”, dentro de las cuales se incluyen los diseños industriales, independientemente a que se encuentren o no registrados.

## *2. Denuncia penal por usurpación de diseño industrial*

La acción penal es procedente para proteger signos distintivos legalmente protegidos, ésta se encuentra establecida en el artículo 306 del Código Penal, y el fin de ella es sancionar a quienes usurpen entre otros signos, los diseños industriales.

El contenido del artículo es el siguiente:

38. Artículo 4.º de la Ley 256 de 1996.

“Artículo 306. Usurpación de marcas y patentes. El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o *diseño industrial* protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior”.

Según lo allí establecido esta acción es procedente sólo en aquellos casos en los que se usurpe un signo distintivo protegido legalmente o un signo similarmente confundible a uno protegido legalmente. Es decir que si el diseño industrial no se encuentra registrado, no estaría cobijado por una protección legal y por lo tanto la acción penal no prosperaría.

Cabe la posibilidad que en el proceso penal, el perjudicado con el delito se constituya en parte civil, para efectos de reclamar la indemnización de perjuicios. La misma reclamación de perjuicios la puede incoar ante la jurisdicción ordinaria, de conformidad con el artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, según el cual:

“*Art. 45. Titulares.* La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por la conducta punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos o sucesores de aquellas, por

el Ministerio Público, o por el actor popular cuando se trate de lesión directa a bienes jurídicos colectivos. En este último evento, sólo podrá actuar un ciudadano y será reconocido quien primero se constituya. El actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que trata el Código de Procedimiento Civil.

*“Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus bienes y optare por ejercerla en el proceso penal, se constituirá en parte civil mediante demanda presentada por su representante legal”.*

La diferencia entre una y otra acción ha sido estudiada en el derecho francés, así: *“En materia de responsabilidad penal, se exige la mala fe. El artículo L.521-2 hace una distinción según si los hechos punibles han sido cometidos durante el periodo del registro secreto, o si se han realizado con posterioridad a la publicidad. En el primer caso, el falsificador se presume de buena fe; evento en el cual, es al titular del registro a quien le corresponde alegar la mala fe y proporcionar la prueba. En el segundo caso, la mala fe del falsificador se presume.*

“La demostración de la buena fe no impide una condena en el plano civil fundada en una negligencia o una imprudencia. Para controvertirla, el falsificador debe establecer no solamente que no ha obrado a sabiendas, con conocimiento de causa, sino también que no ha cometido falta alguna de imprudencia o de negligencia. El comerciante que revende mercancías, debe asegurarse que el proveedor tenía la autorización de realizar el diseño. A falta de una precaución similar, se considera que el comerciante revendedor ha cometido una falta de imprudencia que es suficiente.

“Sobre este juicio, se ha entendido que el revendedor debe informarse lo mejor que pueda sobre las condiciones de creación de los objetos que le han sido entregados, y por lo tanto, sobre el derecho eventual de protección.

“Algunas decisiones estiman, por el contrario, que el simple comerciante no tiene la capacidad de apreciar y evaluar el carácter de falsificación de los objetos que le han sido entregados por el proveedor y que a él no le correspondería hacer investigaciones sobre este punto.

*“Tratándose del autor de la reproducción, en cambio, se estima que en su calidad de profesional, le incumbe tomar las informaciones completas antes de reproducir los mencionados diseños”*<sup>39</sup>.

Por su parte en Alemania, la doctrina ha desarrollado el mismo tema, del cual resaltamos el siguiente aparte: *“En lo civil toda infracción, aun cuando no haya culpabilidad, da derecho a exigir la abstención y, hasta donde se le hayan causado al derechohabiente daños y perjuicios, a reclamar la cantidad en que se haya enriquecido el infractor a expensas del lesionado. Si se trata de infracción dolosa o culposa, el culpable está obligado al pleno resarcimiento del daño causado.*

*En lo penal la infracción dolosa (y culposa en lo concerniente a los modelos industriales) acarrea la aplicación de una pena, fuera de la cual se puede imponer, a petición del lesionado, una multa, o sea la indemnización por el daño material e ideal que haya sufrido...”*<sup>40</sup>.

Como se puede observar, la acción civil es procedente incluso en aquellos casos en los que quienes participaron en la usur-

pación del derecho lo hicieron de buena fe, o bajo la creencia de que con ello no se vulneraba ningún derecho, mientras que para que penalmente se castigue el delito será procedente que se constate la utilización fraudulenta de un diseño legalmente protegido, indistintamente de la buena fe con la que se haya actuado.

A su vez en el Código Penal se encuentran tipificados en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal, conductas que atentan contra los derechos morales y patrimoniales sobre los diseños industriales, enmarcados como derechos de autor.

### 3. Demanda por Infracción de derechos

Esta es una acción novedosa que se encuentra reglada en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000. Y es procedente en aquellos casos en los que se infrinja un derecho de propiedad industrial legalmente protegido.

A diferencia de la acción anterior, ésta es de naturaleza civil, y al igual que la acción de competencia desleal, es procedente en relación con hechos realizados o con relación a infracciones inminentes.

La acción procede sólo frente a derechos legalmente protegidos, es decir frente a derechos adquiridos previo registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ello se concluye de la lectura del artículo 238 de la Decisión, según el cual:

*Artículo 238. - El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que*

39. ALBERT CHAVANNE y JEAN-JACQUES BURST. *Les Dessins et Modèles Industriels - Droit de la Propriété Industrielle* (trad.), 5.ª ed., Précis Dalloz, p. 447.

40. PHILLIP ALLFELD. *Del derecho de autor y del derecho del inventor*, Monografía Jurídica n.º 18, Temis, 1999, p. 47.

infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Esta acción por su naturaleza se debe tramitar ante la Jurisdicción Ordinaria lo que de por sí presupone un proceso extenso, dilatado y por tanto un fallo que no se proferirá en un término inferior a 6 o 8 años. Lo que hace que se desestime cuando se pretende tomar medidas con efectos inmediatos en contra de los infractores.

Teniendo en cuenta que en Colombia opera el sistema atributivo, según el cual los derechos se predicen y se hacen exigibles a partir del registro de los diseños industriales. Lo recomendable para efecto de proceder a incoar las acciones y que estas sean eficaces es que se cuente con dichos registros.

A su vez la nueva Ley española<sup>41</sup> de diseños industriales señala que además de la acción penal el titular del diseño registrado podrá intentar acciones, tales como las siguientes:

“Artículo 53. Acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado.

1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a. La cesación de los actos que violen su derecho.

b. La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c. La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del mer-

cado los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho.

d. La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando el diseño sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destrucción o cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del diseño.

e. Alternativamente, la entrega de los objetos a que se refiere el párrafo d) del apartado 1, a precio de coste y a una cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización conocida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso.

f. La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a los objetos adquiridos de buena fe para uso personal”.

Más adelante en la misma ley se señala la prescripción de las acciones civiles de la manera siguiente:

41. Ley 20 de 2003.

“Artículo 57. Prescripción de las acciones civiles.

1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho sobre el diseño registrado prescriben en cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse.

*2. La indemnización de los daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercita la correspondiente acción”.*

En el sistema colombiano podemos decir que en materia civil es procedente la acción por infracción de derechos, siendo procedente de conformidad con el artículo 241 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, medidas como las que se acaban de mencionar de la ley española, tales como:

“Artículo 241. - El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

“a. el cese de los actos que constituyen la infracción;

“b. la indemnización de daños y perjuicios;

“c. el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

“d. la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

“e. la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

“f. la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

“g. la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

“Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

*“Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca”.*

Y en lo que a prescripción respecta tenemos que la acción por infracción de derechos prescribe a los dos años<sup>42</sup> contados

42. Artículo 244 de la Decisión 486 de la CAN: “La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”.

desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o en todo caso, a los cinco años contados desde el momento en que se cometió la infracción por última vez.

## CONCLUSIONES

Es innegable que en países como Colombia, la propia realidad industrial y tecnológica ha venido de la mano con el atraso propio en la legislación en esa materia, si entramos a comparar nuestra escasa legislación con los países altamente industrializados podemos dar fe de eso.

Es importante reconocer a los diseños industriales la importancia tecnológica que puede representar para nuestro país. El progreso del desarrollo tecnológico está tan avanzado que analistas económicos señalan que: *“los mismos productos casi no se diferencian por su estructura técnica ni por los materiales utilizados, el diseño es la principal salida para añadir valor útil a la producción”*<sup>43</sup>.

De las anteriores acciones en su orden la más expedita es la penal, luego la de competencia desleal y por último la de infracción de derechos y ésta afirmación la hacemos contrariando el principio de intervención mínima expuesto por BECCARIA. Desafortunadamente cuando los demás instrumentos legales suministrados por el Estado no sirven debe entonces aceptarse que *“la instancia penal interviene sólo cuan-*

*do la protección de bienes jurídicos resulta insuficiente al aplicar las medidas propias de otras ramas del ordenamiento jurídico, como la administrativa, laboral o comercial entre otras”*<sup>44</sup>.

En la acción penal nuestra legislación prevé la posibilidad de que el afectado con la infracción se constituya en parte civil y reclame los perjuicios que se deriven de la usurpación del signo.

Es requisito indispensable para presentar la acción penal y la acción de infracción de derechos que se cuente con un derecho legalmente protegido, esto es, con un registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Es posible previo el cumplimiento de los requisitos subjetivos, objetivo y territorial, acceder a la acción de competencia desleal para los casos en los que no se cuenta con un diseño industrial registrado, para aquellas conductas que no lo exigen taxativamente, como sería para el caso de confusión, imitación y explotación de la reputación ajena, pues los diseños industriales se encuentran subsumidos dentro de la actividad y las prestaciones mercantiles.

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con los registros de los diseños industriales lo recomendable es solicitar los registros cuando se tenga establecido que se cumple con todos los requisitos para que se pueda acceder a su registro, primordialmente el de novedad.

43. ION SOJO. “Incremento de valor a través del diseño”, *Revista de Economía Industrial* 324, 1998 [<http://www.meyt.es/asp/publicaciones/revista/nums324.htm>].

44. GABRIEL BERNAL ACEVEDO. *Las normas rectoras en el nuevo Código Penal*, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002.