

EL REQUISITO DE NOVEDAD COMO CONDICIÓN PARA LA PROTECCIÓN VÍA DISEÑO INDUSTRIAL BAJO LA DECISIÓN 486 DE 2000: RESEÑA DESDE LA DOCTRINA DEL ACTO ACLARADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Y DESDE LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA RECIENTE

SANTIAGO ARBELÁEZ RAMÍREZ*
JUAN PABLO LLANO CEBALLOS**

RESUMEN

La presente reseña pretende sintetizar los conceptos más importantes relacionados con el requisito de la novedad de los diseños industriales, a partir de las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que constituyen la doctrina del acto aclarado, y a partir de la reciente jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal Superior de Bogotá.

Para tales efectos, en un primer momento se precisará el concepto de *la doctrina del acto aclarado* y se abordará la noción y el alcance de protección del diseño industrial. Posteriormente, de modo ilustrativo, se expondrá el marco histórico y normativo de los diseños industriales. A continuación, se expondrá el alcance del concepto de *novedad* a la luz de la jurisprudencia reciente. Finalmente, se traerá a colación algunos extractos jurisprudenciales que condensan los temas tratados a lo largo de la presente reseña.

* Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Afiliación institucional: Abogado Asociado a Contexto Legal Abogados. Correo electrónico: sarbelaez@contextolegal.com. Fecha de recepción: noviembre de 2023. Fecha de aceptación: diciembre de 2023. Para citar el artículo: Arbeláez Ramírez, Santiago y Llano Ceballos, Juan Pablo. “El requisito de novedad como condición para la protección vía diseño industrial bajo la Decisión 486 de 2000: reseña desde la doctrina del acto aclarado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y desde la jurisprudencia colombiana reciente”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 37, Universidad Externado de Colombia, enero-junio 2024, pp. 37-64. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n37.02>.

** Ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. Afiliación institucional: Ingeniero de Patentes Asociado a Contexto Legal Abogados. Correo electrónico: jllano@contextolegal.com

Palabras clave: diseño industrial; novedad; propiedad industrial; estado del arte; diferencias sustanciales; diferencias secundarias.

THE NOVELTY REQUIREMENT AS A CONDITION FOR THE PROTECTION
VIA INDUSTRIAL DESIGN UNDER DECISION 486 OF 2000: REVIEW
FROM THE DOCTRINE OF THE CLARIFIED ACT OF THE COURT
OF JUSTICE OF THE ANDEAN COMMUNITY, AND FROM RECENT
COLOMBIAN JURISPRUDENCE

ABSTRACT

This article aims to synthesize the most important concepts related to the novelty requirement established by industrial design law. Preliminary interpretations of the Andean Community Court of Justice which establish the doctrine of “the clarified act” will be considered, following decisions from the Consejo de Estado and the Tribunal Superior de Bogotá.

For such purposes, the definition of the clarified act will be discussed, similarly, the scope of protection for industrial design will be studied under the light of jurisprudence. In addition, the historical and regulatory framework of industrial designs will be exposed.

Key words: Industrial Design; Novelty; Industrial Property; State of the Art; Substantial Differences; Secondary Differences.

INTRODUCCIÓN

LA DOCTRINA (TEORÍA) DEL ACTO ACLARADO

La *doctrina del acto aclarado* surge como una manifestación de la aplicación de los principios del derecho procesal —en especial, el de economía procesal— dentro del marco del mecanismo de *interpretación prejudicial* de los organismos de integración comunitaria.

La interpretación prejudicial es un mecanismo procesal que busca la interpretación uniforme del derecho comunitario a través de la interacción entre los jueces nacionales y los jueces supranacionales.

En palabras de Bueno Martínez y Perotti, la finalidad del referido mecanismo consiste en

conseguir y asegurar la interpretación, y por ende también la aplicación uniforme del derecho comunitario en todos los países miembros a través de la intervención, en el marco de un expediente nacional en el cual se aplique o controvierta la normativa

andina, de una instancia judicial especializada en la hermenéutica del derecho comunitario que se suma a la actividad del juez estatal¹.

Para el caso de la Comunidad Andina, la regulación de la interpretación prejudicial se encuentra a partir del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Dicho tratado diferencia dos tipos de interpretaciones prejudiciales, las cuales han sido nombradas doctrinalmente como interpretación prejudicial *facultativa* e interpretación prejudicial *obligatoria*.

De conformidad con el artículo 33 del tratado en cita, la interpretación prejudicial será facultativa cuando dentro de un proceso deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y la sentencia del juez nacional sea susceptible de ser impugnada a través de recursos ordinarios. Por otro lado, la interpretación prejudicial será obligatoria cuando la sentencia del juez nacional no sea susceptible de ser impugnada a través de los recursos ordinarios.

En ese orden de ideas, la doctrina del acto aclarado propone que un juez nacional pueda eximirse de solicitar interpretación prejudicial² cuando

el Tribunal Supranacional haya sentado previamente jurisprudencia en un expediente que guarda sustancial analogía, de hecho y de derecho, con el asunto que tramita ante la justicia nacional, solo y únicamente en función de dicha circunstancia³.

No obstante, dicha excepción no implica un ejercicio arbitrario de los poderes de dirección, ordenación e instrucción de las autoridades judiciales, pues está sometida a unos criterios de razonabilidad⁴.

Tobón Franco sostiene que, bajo la referida doctrina,

un juez de última instancia no tiene la obligación de plantear ante otro juez una cuestión prejudicial cuando se presenta una de las siguientes situaciones: (i) cuando ha habido otra cuestión prejudicial idéntica o similar; o (ii) cuando no haya duda razonable sobre la interpretación de la norma⁵.

1 Bueno Martínez, Patricio y Perotti, Alejandro Daniel. “La teoría del acto aclarado. ¿Resulta necesaria su aplicación en el marco de la interpretación prejudicial andina?”. *Dikaion*. Bogotá: año 19, n.º 14, 2009, pp. 135-152, p. 136.

2 Por sustracción de materia, se puede concluir que la doctrina del acto aclarado únicamente es aplicable para los casos de interpretaciones prejudiciales obligatorias.

3 Bueno Martínez y Perotti, “La teoría del acto aclarado”, *op. cit.*, p. 138.

4 Por medio del Acuerdo 06-2023-TJCA, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina aprobó la *Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial*, a través de la cual se estableció la regla de los cuatro pasos. Dicha regla hace las veces de un lineamiento de carácter orientativo (criterio de razonabilidad) que le permite al juez determinar si es necesario —o no— solicitar una interpretación prejudicial del TJCA dentro de un caso concreto.

5 Tobón Franco, Natalia. “La doctrina del acto claro y la interpretación prejudicial en la Comunidad Andina”. *Vniversitas*. Bogotá: Universidad Javeriana, vol. 54, n.º 109, pp. 461-482, p. 463.

Pese a que en un principio hubo resistencia para la adopción de la doctrina del acto aclarado en el derecho comunitario andino, por medio de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-0222, 350-IP-2022 y 391 -IP-2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TJCA) indicó que aquella es plenamente compatible con lo establecido en el Tratado de Creación del Tribunal y sus estatutos. No obstante, precisó que aquello no implica que se haya eliminado la obligación del deber de solicitar la interpretación prejudicial, sino que “se ha flexibilizado esa obligación para que, en aplicación del principio de economía procesal, no sea necesario formular reiterativamente solicitudes de interpretación de normas que ya han sido interpretadas”⁶.

En síntesis, el acto aclarado constituye un criterio jurídico interpretativo que está compuesto por los pronunciamientos del órgano de justicia supranacional, que, bajo determinadas circunstancias (*v. gr.* la regla de los cuatro pasos) hacen innecesario surtir el trámite de solicitud de interpretación prejudicial.

NOCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL Y ALCANCE DE PROTECCIÓN

El diseño industrial es una herramienta fundamental para la competitividad. En un entorno globalizado, donde los costos de manufactura son cada vez más bajos, el diseño es un factor clave para diferenciar los productos. En muchos casos, el diseño es el que determina el éxito comercial de un producto, por lo que su protección es esencial para mantener en el tiempo la creación de diseños innovadores⁷. Un estudio realizado por Harry Rich demostró que las empresas que más invierten en diseño industrial obtienen mejores resultados económicos⁸.

Dicho esto, Un dibujo o modelo (diseño) industrial constituye el aspecto ornamental de un artículo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos tridimensionales como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, líneas o colores⁹ [cursiva añadida].

De conformidad con lo indicado en el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, un diseño industrial consiste en

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial”, Acuerdo 06/2023. En: *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*. Lima: año XL, n.º 5241, 10 de julio de 2023, p. 5.

7 Comisión de las Comunidades Europeas. *Libro verde sobre la protección jurídica del diseño industrial*. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas, 1995.

8 Design Business Council. *The Impact of Design on Stock Market Performance*. Londres: Design Business Council, 2004.

9 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. “Dibujos y modelos industriales”. En: *OMPI* [en línea] [consulta: 20 de octubre de 2023].

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 se cambie el destino o finalidad de dicho producto¹⁰.

De otro lado, el TJCA ha indicado que “el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos” y, “en ese sentido serán los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan una naturaleza jurídica característica al diseño industrial”¹¹.

Por su parte, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI ha establecido una serie de características comunes a la definición de los diseños industriales, sobre la base de distintos textos legales, a saber¹²: i) la visibilidad; ii) la apariencia especial; iii) recaer sobre aspectos no técnicos, y iv) la incorporación en un artículo utilitario.

En lo que respecta al elemento de la visibilidad, se ha entendido que se trata de aquel atributo que permite que el diseño industrial incorporado sea perceptible visualmente.

La apariencia especial consiste en el resultado tangible de la opción que toma el diseñador entre los distintos medios y técnicas posibles. En palabras del referido comité, dicha característica “hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial”¹³.

En cuanto a que debe “recaer sobre aspectos no técnicos”, se refiere a aquella característica que parte del enfoque estético y arbitrario del diseño industrial¹⁴ y que indica que los diseños industriales recaen exclusivamente sobre la apariencia estética de un producto y no sobre aquellos aspectos que están relacionados con la función o utilidad del mismo.

Finalmente, la incorporación en un artículo utilitario es aquella característica que indica que los diseños industriales “tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, en productos que tienen finalidades útiles y funcionales”¹⁵. Esta característica permite diferenciar los diseños industriales de

10 Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486 de 2000.

11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 62-IP-2020. Presunta explotación no autorizada de un diseño industrial. Quito: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 15 de diciembre de 2020.

12 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. “Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”. Documento preparado por la Secretaría, novena sesión. Ginebra: OMPI, 11 a 15 de noviembre de 2002, p. 7.

13 *Ibid.*, p. 8.

14 La protección sobre la base de aspectos no técnicos es necesaria para diferenciar los diseños industriales de las patentes, que protegen las invenciones, que son soluciones técnicas a problemas.

15 OMPI, Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. “Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”, *op. cit.*, p. 8.

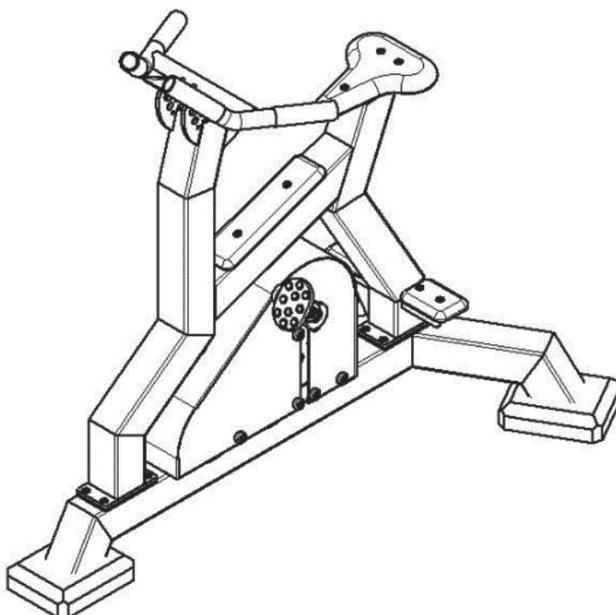
las obras de arte. Las obras de arte son creaciones estéticas que pueden existir de forma independiente de un producto. Los diseños industriales, por otro lado, están destinados a ser incorporados en un producto.

En tratándose de los diseños industriales, Otero Lastres ha indicado que

no es exagerado afirmar que estamos ante la figura más compleja de todas las que integran el Derecho Industrial. Porque se trata de un derecho que recae sobre una creación materializada en la forma de un producto que puede ser protegida también por la Propiedad Intelectual, por otras modalidades de la Propiedad Industrial distintas del propio diseño y por la Competencia Desleal¹⁶.

En este punto, para la fácil referencia del lector, a continuación nos permitimos mostrar algunos ejemplos de diseños industriales registrados y que se encuentran vigentes:

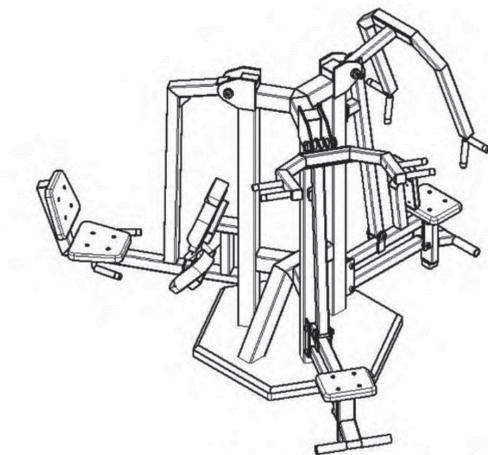
FIGURA I. DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO, “BICICLETA”.



Expediente: NC2017/0011715, Colombia.

¹⁶ Otero Lastres, José Manuel. “Concepto legal de diseño y requisitos de protección”. *Revista Galega de Administración Pública*. Santiago de Compostela: Escola Galega de Administración Pública, vol. 1, n.º 36, abril de 2004, pp. 15-38.

FIGURA 2. DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO, “APARATO EJERCITADOR”



Expediente: NC2017/0011293, Colombia.

FIGURA 3. DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO, “SECADOR DE CABELLO”.



Expediente: NC2020/0000290, Colombia.

FIGURA 4. DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO, “CONTENEDOR”.



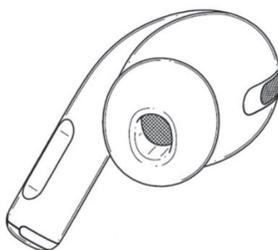
Expediente: NC2020/0000460, Colombia.

FIGURA 5. DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO, “AUTOMÓVIL”



Expediente: NC2020/0001059, Colombia.

FIGURA 6. DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO, “AURICULAR”



Expediente: NC2020/0002652, Colombia.

De tal suerte, como se precisó hasta acá, la protección de un diseño industrial recae sobre la apariencia estética de un producto y le otorga a su titular el derecho a autorizar o prohibir que terceras personas fabriquen y/o comercialicen productos que *incorporen o reproduzcan* dicho diseño industrial.

El alcance de dicha protección se encuentra consagrado en el artículo 129 de la Decisión 486, así:

El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

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

Como se puede observar a partir del artículo en cita, los verbos rectores que delimitan la protección de los diseños industriales son *incorporar* y *reproducir*. Ambos conceptos han sido tratados por la jurisprudencia y en la actualidad existe un consenso generalizado —con algunos matices— respecto de su significado.

Así pues, de conformidad con lo indicado en la interpretación prejudicial 392 IP- 2017, por *reproducir* debe entenderse como la copia o imitación del diseño en su totalidad, mientras que por *incorporar* debe entenderse la utilización de una parte del diseño industrial protegido, agregando partes propias¹⁷.

I. MARCO HISTÓRICO Y NORMATIVO DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Históricamente, las herramientas de protección ofrecidas por la propiedad intelectual han surgido como respuesta a la necesidad específica de los creadores para proteger sus desarrollos de terceros que deseen reproducirlos o comercializarlos sin autorización.

En ese sentido, el registro de diseños industriales emerge como un procedimiento que permite a sus titulares proteger la apariencia externa de sus productos a través del otorgamiento de derechos de exclusividad sobre estos.

Como primer antecedente, se destaca que hacia el siglo XVIII varios países comenzaron a promulgar leyes para proteger los diseños de productos manufacturados, siendo Francia uno de los pioneros en 1791^[18].

La Ley de Patentes de Diseño estadounidense de 1842 fue un hito en la protección de los diseños industriales. Esta ley estableció los requisitos de novedad y no evidencia para la concesión de patentes de diseño, en lugar del mero depósito que se exigía anteriormente¹⁹.

En el año de 1883, se promulgó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Dicho convenio fue el primer acuerdo internacional en establecer un sistema para el registro de diseños industriales²⁰.

Posteriormente, en 1925, el Convenio de París fue complementado por el Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales²¹. Este arreglo nació como respuesta a la necesidad de contar con un mecanismo

17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 392-IP-2017. En: *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*. Lima: año XXXV, n.º 3472, 5 de diciembre de 2018, pp. 28-37.

18 Peral Cerdá, David. *Novedad y carácter singular como requisitos de protección del diseño. Especial referencia a la doctrina administrativa de la OAMI* [tesis]. Valencia: Universitat de València, 2015, p. 21.

19 Quinn, Gene. "Legislative History Reports of U.S. Design Patents Act and its Amendments - A Brief History of Design Patents" [en línea]. IP Mall, University of New Hampshire, 11 de enero de 2014.

20 Peral Cerdá, *Novedad y carácter singular como requisitos de protección del diseño*, op. cit., p. 26.

21 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. "Reseña del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (1925)". En: *OMPI* [en línea] [consulta: 18 de octubre de 2023].

sencillo y económico. Gracias a aquel Arreglo, los titulares de los dibujos o modelos de una parte adherente pueden proteger sus dibujos o modelos, incurriendo en un mínimo de formalidades y gastos²².

Finalmente, en 1968 se adoptó el Arreglo de Locarno, el cual establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales. La referida Clasificación comprende, entre otras cosas: *i) una lista de clases y de las subclases; ii) una lista alfabética de los productos que pueden ser objeto de dibujos y modelos con indicación de las clases y subclases en las que están ordenados, y iii) algunas notas explicativas.*

Para el caso de Colombia, el Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) traía una sección dedicada exclusivamente a los dibujos y modelos industriales. El artículo 572 del referido código trajo una definición primigenia de los dibujos y modelos industriales²³.

Actualmente, las normas que regulan la protección conferida por medio de los diseños industriales para toda la Comunidad Andina se encuentran consagradas en los artículos 113 y subsiguientes de la Decisión 486 de 2000.

II. NOVEDAD COMO REQUISITO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

*La novedad*²⁴ es el requisito fundamental que se debe cumplir para lograr el registro de un diseño industrial²⁵.

22 En particular, los titulares de dibujos o modelos ya no necesitan presentar una solicitud nacional independiente en cada una de las Partes Contratantes en las que necesitan protección y evitan así las complicaciones inherentes a los trámites que pueden ser distintos de un Estado a otro. De ese modo, no tienen que presentar documentos en varios idiomas ni estar al tanto de los plazos de renovación de toda una serie de registros nacionales, cuyas fechas varían de un Estado a otro. Además, se evita la necesidad de pagar tasas en distintas divisas. En virtud del Arreglo de La Haya, se obtiene el mismo resultado presentando una única solicitud de registro internacional, en un único idioma, acompañada del pago de una única serie de tasas, en una única divisa y ante una única Oficina (la Oficina Internacional).

Además, al contar con un único registro internacional con efecto en varias Partes Contratantes, se facilita considerablemente la gestión posterior de la protección obtenida. Por ejemplo, se puede inscribir en el Registro Internacional un cambio en la titularidad o en el nombre o dirección del titular, cambio que surtirá efecto en todas las Partes Contratantes designadas mediante un simple trámite.

23 El referido artículo indicaba lo siguiente: “Se entiende por dibujo industrial 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. Se entiende por modelo industrial toda forma plástica que sirva de tipo para fabricación de un producto industrial en cuanto no implique efectos técnicos”.

24 La novedad es un requisito esencial para el registro de un diseño industrial, ya que permite garantizar que los diseños registrados son originales, permitiendo que los diseñadores obtengan una recompensa justa por su creatividad e inversión.

25 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Sentencia 182-IP de 2022, indica que el referido requisito constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

Según lo establecido en el artículo 115, de la Decisión 486 de 2000: “Serán registrables diseños industriales que sean nuevos”.

Doctrinalmente se ha entendido que la novedad hace referencia “a la ausencia de divulgación relevante o desconocimiento del diseño antes de haber sido depositado”²⁶.

En palabras de Peral Cerdá, será nuevo el diseño “que por ausencia de divulgación relevante o desconocimiento del mercado (sectores interesados) se diferencia suficientemente en cuanto a su apariencia externa, del estado de formas previo”²⁷.

La jurisprudencia del TJCA, como la del Consejo de Estado, ha establecido que la noción de novedad comprende dos acepciones cuyo alcance debe ser evaluado por el operador jurídico a efectos de precisar si los diseños industriales son susceptibles de ser protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Dichas acepciones consisten en los conceptos de *Novedad objetiva* y *Novedad subjetiva*, los cuales se desprenden, respectivamente, de los incisos segundo y tercero del citado artículo 115.

Los referidos incisos indican lo siguiente:

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.

A. RESPECTO DEL CONCEPTO DE *NOVEDAD OBJETIVA*

De conformidad con lo indicado por la Sección Primera del Consejo de Estado, la *novedad objetiva* es aquel atributo que se predica “de todo aquello que no ha sido accesible al público”²⁸.

Por su parte, el TJCA, refiriéndose a la novedad objetiva, ha dicho que:

un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio²⁹.

26 Ortuño Baeza, María Teresa. “El requisito de la novedad”. En: García Vidal, Ángel (coord.). *El diseño comunitario: estudios sobre el reglamento (CE) núm. 6/2002*. Madrid: Thomson Reuters Aranzadi, 2012, pp. 65-210, pp. 80-82.

27 Peral Cerdá, *Novedad y carácter singular como requisitos de protección del diseño*, op. cit., p. 24.

28 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 4 de agosto de 2023, n.º 11001032400020110033400. Bogotá: Consejo de Estado, 2023.

29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 208-IP-2015.

El TJCA ha acogido los siguientes criterios doctrinales para determinar la novedad de un 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 momento³⁰

Para el primer (1) criterio, el Tribunal ha interpretado que la novedad es lo que no se encuentra anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial. Para el segundo (2) criterio, el Tribunal ha determinado que solo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial. Finalmente, para el tercer (3) criterio, el Tribunal ha establecido que un diseño industrial se considerará 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 en la materia³¹.

En otras palabras, bajo los términos descritos anteriormente, un diseño industrial *nuevo*, o novedoso, es aquel que no se encuentra comprendido en el estado del arte, es decir, que no haya sido accesible al público por cualquier descripción oral o escrita, o utilización, comercialización o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño industrial o de la prioridad reivindicada.

En tratándose del referido concepto, ambas corporaciones coinciden en que se trata de un concepto asimilable a la novedad que se analiza en los trámites de solicitud de patentes de invención y/o de los modelos de utilidad. De tal suerte, a efectos de precisar el alcance del concepto de novedad objetiva, será necesario partir del concepto del *estado de la técnica o estado del arte*.

El alcance de estado de la técnica se encuentra definido en el inciso segundo del artículo 16 de la Decisión 486, así:

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

M. P. Cecilia Luia Ayllón Quinteros. Quito: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 7 de diciembre de 2015.

30 Otero Lastres, José Manuel. "Reflexiones sobre el concepto de novedad en materia de modelos industriales". *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*. Vigo: Universidad de Vigo, tomo 5, 1978, pp. 371-384.

31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 122-IP-2012. Diseño industrial: "Máscara facial lactante". Quito: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 10 de octubre de 2012.

Díaz Vera y Rengifo García consideran que el estado del arte es el conjunto de conocimientos técnicos científicos referidos a una materia o ciencia en particular al que puede acceder el público, entendiendo por *público*, no el común de la población, sino personas dotadas de aquellos conocimientos que les permitan comprender la invención³².

Por su parte, Botana Agra afirma que “el estado de la técnica es concebido como una categoría global y de conjunto, pues en su constitución entra ‘todo’ (principios científicos, invenciones, reglas prácticas, métodos, conocimientos, etc.) y ‘nada’ se excluye del mismo”³³.

Salas Pasuy sostiene que “el estado del arte está determinado en función del criterio de accesibilidad, lo que refuerza el carácter absoluto de la novedad”³⁴. Lo dicho bajo el entendido de que, en los términos de la normatividad andina, será nuevo aquel diseño industrial que no haya sido accesible al público.

Así las cosas, precisan Díaz Vera y Rengifo García:

Para que el estado del arte o la información que lo conforma se tenga como accesible al público basta con que las personas interesadas puedan acceder a la idea que se materializa en la invención, no que el público en general la conozca y comprenda es su integridad³⁵.

Por lo tanto, el concepto de público se orienta a una población interesada en la materia, no a un público general.

De acuerdo con la Oficina Europea de Patentes (EPO), se considerará que un documento fue accesible al público (en especial con relación a las publicaciones de Internet) s, antes de la fecha de prioridad o de la fecha de presentación de la patente un documento está almacenado en la Red Inalámbrica Mundial (*World Wide Web*) y es accesible a través de una URL específica. En donde, dicho documento, en primera medida, pudo ser encontrado con la ayuda de un buscador público o empleando una o más palabras clave, todas relacionadas con la esencia del contenido de ese documento y, en segunda medida, permaneció disponible en la URL por un período de tiempo lo suficientemente amplio para que un miembro del público, por ejemplo, alguien que no estuviese obligado a conservar en secreto el documento, tuviese acceso directo y sin ambigüedades al mismo³⁶.

32 Díaz Vera, Lina María y Rengifo García, Ernesto. “Novedad”. En: Rengifo Carda, Ernesto (dir.). *Derecho de patentes*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 153.

33 Fernández-Novoa Rodríguez, Carlos; Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra, Manuel José. *Manual de la propiedad industrial*, 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 120.

34 Salas Pasuy, Brenda. *La moda y la propiedad intelectual: una mirada desde la perspectiva de los diseños industriales en Colombia, Francia y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019, p. 48.

35 Díaz Vera y Rengifo García, “Novedad”, *op. cit.*, p. 155.

36 European Patent Office [EPO]. Case T 1553/06. Múnich: Boards of Appeal of the European Patent Office [EPO], 12 de marzo de 2012.

B. RESPECTO DEL CONCEPTO DE *NOVEDAD SUBJETIVA*

La *novedad subjetiva* se establece a partir de las *diferencias sustanciales*³⁷ de un diseño industrial. Aquí, el análisis de la novedad debe hacerse a partir de una comparación del diseño industrial cuya protección se pretende y otros diseños existentes. Al respecto, el TJCA, ha establecido lo siguiente:

Para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no solo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en características secundarias³⁸.

En este punto, es importante indicar que no existe una definición legal de *diferencias sustanciales* y/o *diferencias secundarias*. Sin embargo, para precisar su alcance, el TJCA ha fijado un criterio valorativo el cual ilustra en el siguiente sentido:

Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes (caso en el cual habrá infracción); sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales (caso en el cual no habrá infracción) [Interpretación judicial 62-IP-2020 del TJCA].

El concepto de *consumidor medio* de diseños industriales tampoco ha sido definido —ni en la Decisión 486, ni en la jurisprudencia TJCA—. No obstante, el Consejo de Estado ha manifestado que

el equivalente más cercano corresponde al consumidor medio en asuntos de signos distintivos, toda vez que el diseño industrial cumple una finalidad similar, en el entendido que el diseño industrial además de ser novedoso deber ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca o extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. En consecuencia, el consumidor medio relevante para el estudio de la novedad subjetiva de un diseño industrial es el consumidor común y corriente

37 Las diferencias sustanciales se concretan en el valor agregado a un producto por el diseño industrial incorporado, expresado en su apariencia estética.

38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 565-IP-2019. Quito: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 28 de julio de 2022.

de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes³⁹.

Salas Pasuy resalta la relevancia de estas reglas en el campo de los diseños industriales, ya que tanto la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia como la del Consejo de Estado enfatizan la aplicación de las normativas de marcas tridimensionales para determinar la novedad de los diseños industriales⁴⁰.

El Tribunal Andino de Justicia ha reiterado la necesidad de considerar las diferencias sustanciales en función de la impresión general que se genere en el círculo de interés del público consumidor⁴¹. En donde dicho círculo de interés del público representa al “consumidor medio”⁴².

En palabras de Salas Pasuy,

El propósito del diseñador radica en hacer que las obras ornamentales o de carácter estético resulten atractivas para el consumidor. Por lo tanto, resulta esencial definir el elemento caprichoso aportado por el diseñador con el fin de evaluar la posibilidad de protección legal. Esto implica el análisis minucioso de los componentes estéticos y técnicos que constituyen una creación particular, con la finalidad de identificar dicho aporte caprichoso realizado por el diseñador. [...] la apariencia de un producto adquiere una importancia máxima en el ámbito de los diseños industriales, mientras que su funcionalidad no se considerará un factor relevante⁴³.

III. CASOS DE ESTUDIO – DOCTRINA ADMINISTRATIVA Y JURISPRUDENCIA

A continuación, para la ilustración del lector, se ponen de presente algunos casos colombianos en los que se tratan los conceptos analizados previamente, en especial, el concepto de *Novedad*. Los siguientes casos, de alguna manera, constituyen un insumo fundamental, en la medida que dan un enfoque general respecto del tratamiento del concepto de novedad en sede administrativa como en sede judicial.

En ese orden de ideas, en un primer momento se expondrán las consideraciones esbozadas por la Dirección de Nuevas Creaciones, dentro de dos de trámites administrativos de registro. Posteriormente, se expondrán dos sentencias de la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de procesos de nulidad de resoluciones de registro. Finalmente, se tratará una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, dentro de un proceso por infracción a derechos de propiedad industrial.

39 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 4 de agosto de 2023, *op. cit.*

40 Salas Pasuy, *La moda y la propiedad intelectual, op. cit.*, 2019.

41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 99-IP-2015. Citada por: Salas Pasuy, *La moda y la propiedad intelectual, op. cit.*

42 Consejo de Estado. Sentencia del 7 de febrero de 2013, Radicado n.º 11001032400020070028700. Citada por: Salas Pasuy, *La moda y la propiedad intelectual, op. cit.*

43 Salas Pasuy, *La moda y la propiedad intelectual, op. cit.*, 2019.

A. RESOLUCIÓN N.º 54476 DEL II DE SEPTIEMBRE DE 2023. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, “POR LA CUAL SE DENIEGA EL REGISTRO DE UN DISEÑO INDUSTRIAL”, “HERRAJE DE RETENCIÓN HELICOIDAL”, EXPEDIENTE: NC2022/0013122

Contexto

En septiembre de 2022 la compañía Telereads. Punto rojo S.A.S. solicitó el registro de diseño industrial “Herraje de retención helicoidal”. Una vez publicada la solicitud en la *Gaceta de la Propiedad Industrial* n.º 974, la compañía SISCOAX S.A.S. presentó oposición argumentando:

- La falta de novedad del diseño solicitado.
- La condición de irregistrabilidad del diseño, ya que su apariencia estaba dictada únicamente por consideraciones de orden técnico.

Discusión

Respecto a la novedad, la SIC siguió los lineamientos de la jurisprudencia andina para emitir una Resolución en donde dicha jurisprudencia hace especial énfasis en aclarar que las diferencias que deben poseer los diseños industriales entre sí deben ser sustanciales y no meramente secundarias, es decir, aquellas que desde la posición del consumidor medio permita determinar una preferencia entre uno u otro producto a partir de la apariencia estética que otorga el diseño industrial cuyo registro se pretende.

De esta manera, la novedad de un diseño industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados.

En otras palabras, la novedad de un diseño industrial deberá ir acompañada de la distintividad de o fuerza diferenciadora, entendida como “la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos del mercado”.

Por tal motivo, deberá compararse los diseños industriales partiendo de los elementos que dotan distintividad caso por caso (como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto) con el fin de establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente a las anterioridades advertidas con ocasión de la oposición o con fundamento del examen de novedad adelantado por parte de la Oficina Nacional Competente. Lo anterior, en la medida en que resulta necesario evitar el riesgo de confusión en el público consumidor.

Así las cosas, con el fin de ilustrar el caso concreto, a continuación nos permitimos aportar la vista en isométrico del diseño solicitado, frente a una de las anterioridades analizadas por la SIC.

TABLA I. RESOLUCIÓN N.º 54476

SOLICITUD NC2022/0013122	ANTERIORIDAD
	

Conclusión

Tras un análisis exhaustivo, la SIC concluyó:

Es necesario aclarar que el presente diseño se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) artículo 116 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina debido a que sus características obedecen exclusivamente a criterios técnicos, ya que, las características y partes del mismo se encuentran determinadas únicamente por su función y, por esta razón, el diseño no podrá ser aceptado.

De igual forma, la SIC indicó: se encuentra que, en el presente caso, el objeto de la solicitud “Herraje de retención helicoidal”, también carece manifiestamente de novedad al tenor de lo dispuesto en los artículos 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, debido a que consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron anterioridades que afectaban dicho requisito⁴⁴.

De esta manera, de conformidad con los argumentos expuestos en el documento de oposición, la solicitud de registro fue negada.

B. RESOLUCIÓN N.º 77398 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, “POR LA CUAL SE DENIEGA EL REGISTRO DE UN DISEÑO INDUSTRIAL”, “ADOQUÍN”, EXPEDIENTE: NC2020/000602.

Contexto

En mayo de 2020, la compañía Inversiones Adoquín-ar S.A.S solicitó el registro de diseño industrial “Adoquín”. Una vez publicada la solicitud en la *Gaceta de la Propiedad Industrial* n.º 893, la compañía Indural S. A. presentó oposición argumentando:

- La falta de novedad del diseño solicitado.

⁴⁴ Superintendencia de Industria y Comercio [SIC]. Resolución n.º 54476. Bogotá: SIC, 11 de septiembre de 2023.

Discusión

Respecto a la novedad, la SIC contempló los tres criterios doctrinales unificados en la jurisprudencia:

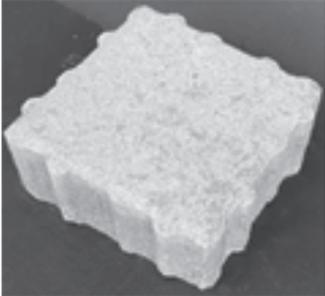
- (1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
- (2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;
- (3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.

Para el primer (1) criterio, el Tribunal interpretó que la novedad es lo que no se encuentra anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial. Para el segundo (2) criterio, el Tribunal determinó que sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial. Finalmente, para el tercer (3) criterio, el Tribunal estableció que un diseño industrial se considerará 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 en la materia⁴⁵.

Adicionalmente, para este caso la SIC tuvo en cuenta las consideraciones del artículo 124 de la Decisión 486, el cual faculta a la Oficina Nacional Competente de realizar un examen de oficio, en caso de que el diseño industrial objeto de registro carezca manifiestamente de novedad para proceder a denegar la solicitud.

Nuevamente, con el fin de ilustrar el caso concreto, a continuación nos permitimos aportar la vista en isométrico del diseño solicitado, frente a una de las anterioridades analizadas por la SIC.

TABLA 2. RESOLUCIÓN N.º 77398

SOLICITUD NC2020/0006029	ANTERIORIDAD
	

⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 122-IP-2012, *op. cit.*

Conclusión

De esta manera, finalmente, la SIC concluyó:

Una vez examinado el diseño industrial solicitado se estableció que no cuenta con características de forma que lo diferencien sustancialmente de lo existente, [...], al cotejar las formas, estas presentan los mismos detalles geométricos de diseño, como ya se describió, sin que haya un aporte sustancial en sus líneas que lo diferencien del antecedente. Por ello, se concluye que tanto el diseño solicitado como el antecedente presentan los mismos rasgos característicos, logrando así que se perciban sustancialmente similares y las diferencias encontradas radican en detalles no sustanciales que no logran alterar la impresión general del diseño solicitado con respecto a la anterioridad⁴⁶.

De esta manera, de conformidad con los argumentos expuestos en el documento de oposición, la solicitud de registro fue negada.

C. SENTENCIA DEL 04 DE AGOSTO DE 2023. SECCIÓN PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO. C. P. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. RADICADO:
11001032400020110033400

En sentencia del 04 de agosto de 2023, la sección primera del Consejo de Estado resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por Colombina S.A.

A través del referido medio de control, se atacó una resolución de la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se otorgó el registro de un Diseño Industrial denominado “Producto de confitería”.

Como fundamento de sus pretensiones, la demandante alegó que el diseño industrial registrado carecía de novedad, toda vez que aquel se correspondía con la apariencia usual de los chocolates en barra y que, si bien presentaba diferencias, aquellas eran secundarias.

Las razones de la decisión se fundaron principalmente en las opiniones surtidas por el TJCA a través de la interpretación prejudicial 79-IP-2016, en especial en lo relacionado con la interpretación de los artículos 113, 115 y 129.

De la sentencia en mención se destaca el hecho de que el Consejo de Estado haya hecho un recuento del marco normativo sobre protección de diseños industriales y, en especial, sobre el requisito de novedad.

Asimismo, se destaca la argumentación utilizada por el Despacho para: i) definir y delimitar las características del consumidor medio para el caso; ii) analizar la impresión general del diseño solicitado en contraste con las anterioridades, y iii) determinar qué clases de diferencias se encontraron entre los diseños comparados.

⁴⁶ Superintendencia de Industria y Comercio [SIC]. Resolución n.º 77398. Bogotá: SIC, 29 de noviembre de 2021.

A continuación, se citan unos apartes de la referida sentencia:

Esta Sección ha considerado que el requisito de novedad previsto por la normativa comunitaria andina depende de dos circunstancias previstas en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000. Por un lado, la denominada novedad objetiva y, por el otro, la denominada novedad subjetiva.

El requisito de novedad objetiva se encuentra contenido en el segundo inciso del artículo 115 *ibidem*, el cual indica que “[...] 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 [...]”.

Frente a esta clase de novedad, la Sala ha considerado que “[...] se trata de un concepto de novedad análogo a la novedad aplicable a las patentes de invención o de modelo de utilidad y, en consecuencia, para su análisis, corresponde verificar si el diseño se ha hecho o no conocido o accesible al público con antelación a su solicitud de registro [...]”.

La Sala considera que el requisito de novedad objetiva previsto en el inciso segundo del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 requiere para su configuración que existan diferencias entre el diseño solicitado a registro y el estado del arte. En otras palabras, un diseño solicitado a registro solamente se verá afectado frente al requisito de novedad objetiva cuando sea idéntico a un diseño que se encuentre en el estado del arte. Cualquier diferencia, por mínima que sea, no afecta el requisito de novedad objetiva.

[...]

Frente a la segunda modalidad de novedad, la contenida en el tercer inciso del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, según la cual “[...] un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho de que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores [...]”, esta Sala ha considerado que este inciso del señalado artículo 115 corresponde a la denominada novedad subjetiva.

[...]

La Sala consideró asimismo que “[...] si bien el artículo 115 de la Decisión 486 guardó silencio sobre los elementos de juicio de la novedad subjetiva, el TJCA ha considerado relevante acudir a la impresión general del diseño en los círculos interesados del público consumidor para realizar dicho análisis [...]”

Finalmente, dentro del presente caso, el Consejo de Estado determinó que el diseño industrial registrado por la SIC gozaba del atributo de novedad, toda vez que sus características no habían sido accesibles al público antes de la fecha de la radicación de la solicitud, y toda vez que aquel presentaba diferencias sustanciales

respecto de las anterioridades analizadas. En consecuencia, denegó las pretensiones del medio de control y declaró la validez del acto administrativo por el cual se registró el diseño industrial.

D. SENTENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO. C. P. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. RDO. 11001032400020110035700

En sentencia del 21 de septiembre de 2023, la sección primera del Consejo de Estado resolvió el medio de control de nulidad incoado por Avon Colombia Ltda.

A través del referido medio de control, se atacó una resolución de la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del cual se concedió el registro del diseño industrial denominado “Tanque dispensador de líquidos”.

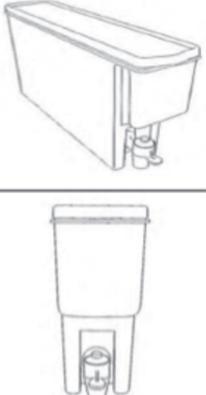
Dentro del escrito de la demanda, la accionante indicó que el diseño industrial registrado había sido accesible al público, inclusive, con anterioridad al período de gracia contemplado en la norma aplicable, y en esa medida carecía del atributo de novedad.

Para los efectos de la sentencia, el Consejo de Estado, fundamentalmente, tuvo en cuenta las consideraciones de la interpretación prejudicial 138-IP-2015.

Así las cosas, a partir de una certificación allegada al expediente donde se hacía alusión al diseño atacado y de una factura de venta, el Consejo de Estado determinó que el diseño industrial había sido accesible al público antes de la fecha de la solicitud y como consecuencia de ello declaró la nulidad del acto administrativo atacado.

A efectos de determinar la novedad del diseño industrial, el Consejo de Estado tuvo en cuenta el siguiente comparativo:

TABLA 3. SENTENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO 10031636	PRODUCTO VENDIDO POR EL GRUPO ÉXITO
	

Así mismo, se ponen de presente algunos extractos de la referida sentencia:

Por un lado, el referido artículo 115 de la Decisión 486 establece respecto a la novedad que un diseño industrial se entenderá nuevo y viable para registro ante la SIC cuando no haya sido accesible al público previo a la solicitud de registro y cuando presente diferencias estéticas significativas.

Ahora bien, la novedad, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486 de 2000, constituye el requisito esencial para que el registro sea otorgado. Al respecto, el artículo 115 de la Decisión es claro en determinar que este criterio no se cumplirá en caso que el producto haya sido conocido con anterioridad a la fecha de la solicitud o de la prioridad válidamente invocada, o el diseño industrial se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

[...]

Esto quiere decir que cuando un diseño industrial ha sido parte del dominio público con anterioridad a la solicitud de su registro, el mismo ya no puede ser considerado novedoso, y, por ende, no puede ser merecedor de la protección derivada del registro. Su publicación previa implica que no sea una creación nueva. Así mismo, que no se considerará nuevo un diseño industrial que presente solo diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores.

[...]

La Sala concluye que en el presente asunto la creación denominada “TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS” no cumplía con el requisito de novedad establecido en el artículo 115 de la Decisión 486, por cuanto no presenta diferencias significativas frente al producto previamente comercializado por el Grupo Éxito y la sociedad Damecos S.A., según se desprende de las pruebas allegadas al expediente.

En consecuencia, al no cumplir con los requisitos necesarios para ser calificado y registrado como diseño industrial en los términos establecidos por el artículo 113 de la Decisión 486, se concluye que, en efecto, los actos administrativos acusados incurrieron en la alegada vulneración del artículo 115 de la referida decisión, por lo que procede acoger las pretensiones de la actora.

E. SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ.
M. P. IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

En sentencia del 29 de junio de 2023, la Sala de Decisión Civil del Tribunal de Bogotá resolvió el recurso de alzada, en contra de la sentencia proferida por la Delegatura

para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del proceso por infracción a derechos de propiedad industrial promovido por Industrias Greco Romana S.A.S. en contra de SYC Multiproyectos S.A.S.

Dentro del caso bajo estudio, la demandante alegó ser titular de un lema comercial y 17 diseños industriales registrados y vigentes, los cuales estaban siendo utilizados sin autorización por la demandada en Colombia.

Al resolver, en primera instancia, la Superintendencia de Industria y Comercio acogió las pretensiones relacionadas con el lema comercial y desestimó aquellas relacionadas con los diseños industriales, toda vez que, a su criterio, la demandante incurrió en una deficiencia probatoria, pues no logró determinar la apariencia especial de cada diseño, las formas, los relieves y las características de los productos.

En ese mismo sentido, el Despacho indicó que no se había podido demostrar cuál era la innovación que incorporaban, ni las características que le aportaban una apariencia especial a cada uno de los diseños industriales. Dicha sentencia fue apelada por ambas partes.

Dentro del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la parte demandante indicó que la innovación que se protege a través del registro del diseño es el hecho del diseño en sí mismo, considerado en su totalidad y no una parte en particular, y que dentro del referido asunto no tenía por qué cuestionarse la novedad, toda vez que no se trataba de un proceso de nulidad del diseño sino de la infracción a derechos de propiedad industrial.

En ese sentido, le reprochó a la Delegatura no haberse colocado en el lugar del consumidor medio a efectos de comparar la apariencia física de los diseños registrados, en contraste con los productos infractores, hecho que fue acreditado con material fotográfico suficiente.

Como consecuencia de lo anterior, precisó que el *a quo* “desconoció el ámbito jurídico de protección de los diseños industriales y se le restó valor jurídico a los actos administrativos que concedieron los registros”.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el Tribunal Superior de Bogotá declaró la infracción a los diseños industriales registrados. Determinó que la importancia del diseño industrial radica en la potestad del titular para usarlo de forma exclusiva y evitar que otros lo usen; que las certificaciones de los diseños industriales gozan de la presunción de legalidad, respecto a las resoluciones que conceden su registro cuya nulidad no es lo que se ataca en un proceso de infracción, y que por ende, dichos registros incorporan necesariamente una innovación que fue debidamente evaluada por la autoridad competente al momento de su concesión como requisito esencial.

A continuación, se cita textualmente algunos puntos relevantes de la referida sentencia:

No está en discusión que Industrias Greco Romana S.A.S., en efecto es la titular de los diecisiete diseños industriales identificados al inicio de esta providencia; en tanto, la

Superintendencia de Industria y Comercio los registró como señal de cumplimiento de los requisitos para ello; adicional, las resoluciones que los reconocen se encuentran vigentes hasta datas que oscilan entre el 2027 y el 2028.

[...]

Las certificaciones de los diseños industriales gozan de la presunción de legalidad, respecto a las resoluciones que conceden los registros, cuya nulidad no es lo que se ataca; en ese orden, debe entenderse que incorporan la innovación observada por la competente al momento de otorgar la inscripción como requisito esencial, lo que comprende la apariencia estética de las máquinas para gimnasia exterior.

[...]

Lo anterior significa que, si los diseños incorporaban una novedad distinta o que no era la que evidentemente se denota en las imágenes era carga de la demandada desvirtuarlo, porque la protección abarca precisamente el impedir la utilización de aquellos, bajo reproducciones no consentidas, “cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias” y esto último era lo que se llamaba a analizar; igualmente, no podía exigirse a la demandante el cumplimiento de requisitos no contemplados por las normas”.

[...]

A la luz de la interpretación rendida por el TJCA, el consumidor medio es el encargado de disipar si la apariencia “incorporada en un artículo utilitario” le causa confusión o si, aún en presencia de los elementos contrastados le es posible elegir entre uno y otro.

[...]

Nótese que la tarifa probatoria recae en lo que pueda diferenciar dicho sujeto y es ese conocimiento el que debe tenerse como sustento para cualquier decisión, al ser esa perspectiva en la que debe ubicarse el juzgador. En el caso particular, no está en polémica que el consumidor es medio (y no especializado, para requerir una prueba que avalara un conocimiento especial); porque dicha calificación fue pacífica a lo largo de la instancia y en ningún momento se refutó, ni es objeto de alzada, que el conglomerado al que se enfoca requiera un determinado conocimiento; más cuando la instalación de los dispositivos refleja una finalidad recreativa y social; como manifestó el demandante.

[...]

Encausados en los derroteros de lo que se debe probar, aflora que, las formas características de los diseños registrados están presentes con contundencia suficiente para que el público consumidor caiga en error.

[...]

En este orden, se entiende que la estética de los diseños industriales de titularidad de Industrias Greco Romana S.A.S., fue reproducida sin autorización por SYC Multi-proyectos S.A.S., a lo que se llega bajo el reparo de un consumidor medio; sin que la demandada respaldara bajo alguna probanza su actuar, ni la presencia de elementos distintivos que repercutieran en diferencias sustanciales.

CONCLUSIONES

De conformidad con lo visto hasta acá, se puede concluir que a la fecha existe un consenso general sobre el alcance del requisito de novedad como condición para la protección de los diseños industriales en Colombia.

En ese sentido, hay un trato uniforme de conceptos dentro de los organismos examinadores como en instancias judiciales, los cuales se compaginan con las opiniones esbozadas dentro de las interpretaciones prejudiciales del TJCA, conceptos que hoy se encuentran cobijados por la doctrina del acto aclarado.

En efecto, la noción de la novedad como requisito de registrabilidad de los diseños industriales se encuentra incluida dentro del *índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado* del TJCA⁴⁷.

De tal suerte, los autores consideran que los operadores jurídicos de la Comunidad Andina actualmente cuentan con fuentes normativas que les permiten decidir de manera precisa, uniforme y oportuna los casos en los que se discute el concepto de novedad.

Ahora bien, tal y como se anticipó en el capítulo introductorio, es importante tener presente que la obligación de solicitar la interpretación prejudicial, en los procesos judiciales cuya sentencia no haya sido impugnada por los recursos ordinarios, aún no ha desaparecido.

No obstante, como se ha visto, la doctrina del acto aclarado constituye un instrumento que, bajo el marco de razonabilidad impuesto por la regla de los cuatro pasos, sin duda ayudará en la resolución de casos, optimizando los trámites judiciales y disminuyendo los tiempos de respuesta de los operadores jurídicos.

47 *Cfr.* Nums. 113 y 115 del “Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado” [en línea]. Disponible en: <https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/actos-aclarados/>

BIBLIOGRAFÍA

- Bueno Martínez, Patricio y Perotti, Alejandro Daniel. “La teoría del acto aclarado. ¿Resulta necesaria su aplicación en el marco de la interpretación prejudicial andina?”. *Dikaion*. Bogotá: año 19, n.º 14, 2009, pp. 135-152. Disponible en: <https://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1324>
- Comisión de las Comunidades Europeas. *Libro verde sobre la protección jurídica del diseño industrial*. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas, 1995.
- Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486 de 2000. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf>
- Consejo de Estado. Sentencia del 7 de febrero de 2013, Radicado n.º 11001032400020070028700. Citada por: Salas Pasuy, Brenda. *La moda y la propiedad intelectual: una mirada desde la perspectiva de los diseños industriales en Colombia, Francia y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019.
- Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 4 de agosto de 2023, n.º 11001032400020110033400. Bogotá: Consejo de Estado, 2023.
- Design Business Council. *The Impact of Design on Stock Market Performance*. Londres: Design Business Council, 2004.
- Díaz Vera, Lina María y Rengifo García, Ernesto. “Novedad”. En: Rengifo Carda, Ernesto (dir.). *Derecho de patentes*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016.
- European Patent Office [EPO]. Case T 1553/06. Múnich: Boards of Appeal of the European Patent Office [EPO], 12 de marzo de 2012. Disponible en: <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t061553eu1>
- Fernández-Novoa Rodríguez, Carlos; Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra, Manuel José. *Manual de la propiedad industrial*, 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2013.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. “Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”. Documento preparado por la Secretaría, novena sesión. Ginebra: OMPI, 11 a 15 de noviembre de 2002. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. “Dibujos y modelos industriales”. En: OMPI [en línea] [consulta: 20 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.wipo.int/designs/es/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. “Tratados administrados por la OMPI”. En: OMPI [en línea] [consulta: 18 de octubre de 2023.] Disponible en: <https://www.wipo.int/treaties/es/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. “Reseña del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales

- (1925)". En: OMPI [en línea] [consulta: 18 de octubre de 2023]. Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague/summary_hague.html.
- Ortuño Baeza, María Teresa. "El requisito de la novedad". En: García Vidal, Ángel (coord.). *El diseño comunitario: estudios sobre el reglamento (CE) núm. 6/2002*. Madrid: Thomson Reuters Aranzadi, 2012, pp. 65-210.
- Otero Lastres, José Manuel. "Concepto legal de diseño y requisitos de protección". *Revista Galega de Administración Pública*. Santiago de Compostela: Escola Galega de Administración Pública, Vol. 1, n.º 36, abril de 2004, pp. 15-38.
- Otero Lastres, José Manuel. "Reflexiones sobre el concepto de novedad en materia de modelos industriales". *Actas de derecho industrial y derechos de autor*. Vigo: Universidad de Vigo, tomo 5, 1978, pp. 371-384.
- Peral Cerdá, David. *Novedad y carácter singular como requisitos de protección del diseño. Especial referencia a la doctrina administrativa de la OAMI* [tesis]. Valencia: Universitat de València, 2015.
- Quinn, Gene. "Legislative History Reports of U.S. Design Patents Act and its Amendments - A Brief History of Design Patents" [en línea]. *IP Mall, University of New Hampshire*, 11 de enero de 2014. Disponible en: <https://www.ipmall.info/content/legislative-history-reports-us-design-patents-act-and-its-amendments-brief-history-design>
- Salas Pasuy, Brenda. *La moda y la propiedad intelectual: una mirada desde la perspectiva de los diseños industriales en Colombia, Francia y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019.
- Superintendencia de Industria y Comercio [SIC]. Resolución n.º 77398. Bogotá: SIC, 29 de noviembre de 2021.
- Superintendencia de Industria y Comercio [SIC]. Resolución n.º 54476. Bogotá: SIC, 11 de septiembre de 2023.
- Tobón Franco, Natalia. "La doctrina del acto claro y la interpretación prejudicial en la Comunidad Andina". *Vniversitas*. Bogotá: Universidad Javeriana, vol. 54, n.º 109, pp. 461-482. Disponible en <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14711>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. "Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial", Acuerdo 06/2023. En: *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*. Lima: año XL, n.º 5241, 10 de julio de 2023. Disponible en: <https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/actos-aclarados/>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. "Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado" [en línea]. Disponible en: <https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/actos-aclarados/>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 122-IP-2012. Diseño industrial: "Máscara facial lactante". Quito: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 10 de octubre de 2012. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/122-IP-2012.doc>

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 99-IP-2015. Citada por: Salas Pasuy, Brenda. *La moda y la propiedad intelectual: una mirada desde la perspectiva de los diseños industriales en Colombia, Francia y la Unión Europea*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 208-IP-2015. M. P. Cecilia Luia Ayllón Quinteros. Quito: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 7 de diciembre de 2015. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/I_841_208_IP_2015.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial IP-382-2015. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 392-IP-2017. En: *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*. Lima: año XXXV, n.º 3472, 5 de diciembre de 2018, pp. 28-37. Disponible en: <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/392-IP-2017.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 62-IP-2020. Presunta explotación no autorizada de un diseño industrial. Quito: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 15 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/62_IP_2020.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 565-IP-2019. Quito: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 28 de julio de 2022. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/565_IP_2019.pdf