ADI 40 (2019-2020): 371-384

ANÁLISIS CRÍTICO DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DISEÑOS INDUSTRIALES EN LA COMUNIDAD ANDINA: DEFINICIÓN DE DISEÑO Y REQUISITOS SUSTANTIVOS DE PROTECCIÓN

CRITICAL ANALYSIS ON THE PROTECTION REGIME OF INDUSTRIAL DESIGNS IN THE ANDEAN COMMUNITY: DESIGN DEFINITION AND SUBSTANTIVE REQUIREMENTS FOR PROTECTION

Diego Françoise Ortega Sanabria*

RESUMEN

La Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece el régimen común andino de propiedad industrial, cumple este 2020 veinte años de vigencia, lo que no solo vuelve pertinente sino necesario analizar cómo este marco previó proteger un elemento tan importante como el diseño industrial, en particular, cómo este se encuentra definido y cuál es el alcance de los requisitos sustantivos exigidos para su protección, ello bajo una interpretación coherente con los fines que busca alcanzar este sistema.

Palabras clave: Diseños industriales, requisitos de protección, Comunidad Andina.

ABSTRACT

Decision 486 of the Andean Community, which establishes the common legal regime for the protection of industrial property, celebrates its 20th anniversary this year, which makes not only pertinent but necessary to analyse how this regulation shaped the protection of such an essential element as industrial design, in particular, the definition of the eligible matter for protection and the scope of the respective substantive requirements, under an interpretation consistent with the desired goals of this system.

Keywords: Industrial designs, Protection requirements, Andean Community.

* Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Perú. Catedrático en materia de propiedad intelectual en programas de postgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad del Pacífico, ambas con sede en Lima. Dirección de correo electrónico: *dortega@indecopi.gob.pe*.

Fecha de recepción: 3 de abril de 2020 // Fecha de aceptación: 1 de mayo de 2020.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. DEFINICIÓN DE DISEÑO.—1. Aspectos extrínsecos al diseño.—2. Características inherentes al diseño.—III. REQUISITOS SUSTANTIVOS DE PROTECCIÓN.- 1. Novedad.—1.1. Diferencias secundarias.—1.2. Irrelevancia de clasificación.—2. Apariencia particular.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. DESIGN DEFINITION.—1. Extrinsic aspects to the design.—2. Inherent characteristics of the design.—III. SUBSTANTIVE REQUIREMENTS FOR PROTECTION.—1. Novelty.—1.1. Immaterial differences.—1.2. Irrelevance of classification.—2. Singular appearance.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

En el año 2000, la Comisión de la Comunidad Andina aprobó la Decisión 486, estableciendo un nuevo régimen común de propiedad industrial[1], ello a raíz de las obligaciones emanadas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), dado en 1995, el que, como es de general conocimiento, estableció un conjunto de estándares que buscaron armonizar las reglas de propiedad intelectual a nivel internacional[2]. Así pues, los diversos elementos de propiedad industrial fueron objeto de enmiendas, lo que, por supuesto, incluyó a los diseños industriales, cuyo régimen sufrió ciertas variaciones frente a la derogada Decisión 344[3], ello con el propósito de promover su efectiva protección.

En el contexto citado, el presente estudio está dirigido a realizar un análisis crítico del vigente marco conceptual del diseño, toda vez que constituye el cimiento sobre el cual se construye su régimen de protección. A su vez, serán analizados los requisitos sustantivos de protección, en tanto constituyen las condiciones materiales que delimitan aquello que resulta susceptible de ser protegido de lo que no.

A los efectos del presente trabajo, se estudiará en primer lugar el concepto del diseño, abordándose a dicho efecto cómo la Decisión 486 ha enmarcado su contenido. En segundo lugar, se realizará un análisis de los requisitos de protección respectivos, a saber, la novedad y la apariencia particular, efectuándose para ello un análisis de los matices que una y otra presentan, y de cómo ambos requisitos deben ser evaluados. Es de señalar que cada apartado incluirá además el análisis de las sentencias emitidas sobre la materia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA), a fin de juzgar su valor en la explicación del régimen actual. Además, en cuanto fuese pertinente, los siguientes pasajes incluirán una comparación con el régimen de protección de diseños comunitarios dispuesto en la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) núm. 6/2002[4], que, al igual que la Decisión 486, prevé un marco jurídico regional, ello a fin de ofrecer una opinión más didáctica.

---

[1] Decisión 486, de 14 de septiembre de 2000, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (*Gaceta Oficial* núm. 600).

[2] Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido como Anexo 1C en el Acta Final de Marrakech de 1995.

[3] Decisión 344 del 21 de octubre de 1993 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (*Gaceta Oficial* núm. 142).

[4] Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios [2002] OJ L3/1, disponible en *http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj*.

Cabe señalar que, a fin de realizar una correcta explicación de la normatividad estudiada, se tendrá en cuenta el propósito de su protección[5]. A estos efectos, se considera pertinente basar el presente análisis en el principio de competencia selectiva que atañe a la propiedad intelectual[6], sobre cuyas bases se puede afirmar que el régimen de protección de diseños busca promover y resguardar un sistema económico basado en la diferenciación que se brinda a los productos a través de la dotación de una apariencia que resulte atractiva al público y que, como consecuencia de ello, sea capaz de determinar decisiones de consumo, confiriendo así un valor agregado que garantice la existencia de una ventaja competitiva a los desarrolladores de nuevas formas y que, al mismo tiempo, beneficie al público con la variedad de alternativas ofrecidas[7].

II. DEFINICIÓN DE DISEÑO

La definición del diseño protegible está prevista por el artículo 113 de la Decisión 486, que señala que este elemento está constituido por «la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material; sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto».

Dicho ello, el estudio sobre cómo el diseño es concebido por la Decisión 486 abordará en primer lugar una cualidad extrínseca a su propia definición pero que constituye un aspecto notable dado que prescinde de una regla esencial incluida en la definición prevista por la derogada Decisión 344, cual es la vinculación a las reglas del sistema de marcas. Luego de ello, serán evaluadas las características inherentes al diseño en sí, mismas que, por un lado, atañen al cuerpo al que se incorpora la apariencia y que, por otro, corresponden al conjunto de atributos que debe reunir dicha apariencia.

1. Aspectos Extrínsecos al Diseño

Al definir el diseño, la derogada Decisión 344 disponía que no podían acceder a protección los diseños que estuviesen comprendidos dentro de las prohibiciones relativas y absolutas del régimen de marcas[8]; referencia que no ha sido incluida en la Decisión 486. De lo anterior, se desprende con claridad que la Decisión 486 ha buscado que las condiciones actuales para la protección de diseños no se encuentren asociadas a las reglas aplicables al sistema marcario y, como consecuencia de ello, a matices tales como la confusión, lo que denota la intención de tratar ambos regímenes de manera totalmente independiente, en estricto apego a la naturaleza distinta que ambos comportan.

---

[5] Lence, C. (1998), pág. 276, manifiesta que: «Encontrar un fundamento que sirva para justificar la concesión de un derecho de exclusiva sobre el diseño no es una cuestión banal, pues de aquel derivan todos los aspectos relativos a la concepción y régimen del diseño».

[6] Pires de Carvalho, N. (2014), pág. 3, propugna este principio, según el cual la exclusividad que surge con la propiedad intellectual no genera una competencia monopólica sino selectiva que, a través de la diferenciación, tiene el fin de atraer consumidores, señalando al respecto: «*it would be perhaps more accurate to call it selective competition-competition based on choices, which are in their turn based on differences introduced in goods and services with the deliberate intent of luring customers*».

[7] Bercovitz, G. (2000), pág. 17, señala al respecto que la tutela de los dibujos y modelos está prevista «desde la perspectiva del valor añadido global para la comercialización del producto».

[8] *Vid*. artículo 58 de la Decisión 344.

Al emitir algunas sentencias de interpretación prejudicial, el TJCA ha confirmado que, en efecto, «la intención del legislador comunitario era separar las dos figuras»[9]. Ahora bien, cabe indicar que, de manera contradictoria a dicha afirmación, en las mismas sentencias, el TJCA ha considerado que la distintividad constituye un aspecto que debe seguir siendo exigible al diseño, señalando sobre el particular que, a efectos de ser protegido, este no solo debe resultar novedoso sino que, además, no debe resultar «confundible con otros signos distintivos previamente registrados», justificando ello a la luz de la transparencia en el mercado y la protección al público consumidor.

Es de opinión propia que la posición adoptada por el TJCA sobre el particular resulta criticable, ya que, al haber suprimido la anterior referencia al régimen marcario, la Decisión 486 denota incuestionablemente que el actual sistema de diseños prescinde del análisis de confusión, propio del sistema de marcas. Además, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de las marcas, los diseños no son, por lo general, indicadores de procedencia empresarial[10]. Más aún, tal como es actualmente concebido, el sistema de propiedad industrial vigente resulta apto para evitar el ingreso al mercado de diseños que puedan entrar en conflicto con marcas registradas, a través del derecho de persecución del que gozan los titulares de estas últimas[11], sin que ello deba repercutir en el registro de los diseños. Por lo demás, vale la pena indicar que la posición adoptada por el TJCA no tiene carácter vinculante a casos distintos a los que son materia del pedido de interpretación concreto, tal como ha declarado este mismo órgano en otras decisiones[12].

2. Características inherentes al Diseño

Abordando las características que son inherentes a la definición de diseño, vale destacar en primer lugar que el artículo 113 de la Decisión 486 señala expresamente que la apariencia particular ha de recaer sobre «productos», omitiendo indicar que también puede estar vinculada a parte de los mismos, aspecto que sienta una relevante diferencia con el Reglamento (CE) núm. 6/2002, cuyo artículo 3 prevé que el diseño puede recaer tanto sobre la totalidad como sobre parte de un producto; de hecho, en virtud de ello, se permite en la práctica europea la presentación de representaciones con secciones en líneas punteadas, las cuales denotan la parte sobre la cual no se pretende protección, lo que en la práctica se conoce como renuncia visual[13].

---

[9] Proceso 99-IP-2012, sentencia de 12 de septiembre de 2012 (*Gaceta Oficial* núm. 2138), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2138.pdf*.

[10] Kur, A. *et al*. (2018), pág. 8, señalan sobre ello: «*However, at least in theory a fundamental difference between the two fields of law lies in the fact that the design is not meant to convey any message beyond its own appearance, whereas a trade mark must indicate commercial origin in order to function as such. Expressed in terms of semiotics, the concept of design law implies that the signifier and the signified are collapsed (the product appearance signifies the product appearance), whereas in trade mark law they must be distinct from each other (the product appearance must signify commercial origin)*».

[11] *Vid*. artículo 155 de la Decisión 486.

[12] Proceso 04-IP-94, sentencia del 7 de agosto de 1995 (*Gaceta Oficial* núm. 189), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace189.pdf*, el cual señala que: «La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la «teoría del acto claro» no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino».

[13] En este sentido, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), señala que: «En ocasiones, los usuarios desean solicitar el registro de un componente concreto de un

Así las cosas, se puede colegir que el régimen de diseños industriales previsto por la Decisión 486 no resulta apto para proteger diseños que estén destinados únicamente a reivindicar secciones de un producto.

Dicho lo anterior, resulta pertinente efectuar a continuación un análisis del término «apariencia», empleado por el artículo 113 de la Decisión 486. Al respecto, el TJCA ha señalado que, de modo consistente con dicha previsión, el diseño ha de resultar visible durante el normal uso del producto por parte de su usuario[14]. Ahora bien, es de notar que, si bien a partir de la propia expresión «apariencia» provista por el artículo 113 en cuestión, se puede colegir que, en efecto, el diseño debe resultar visible[15], no existe en este artículo ninguna alusión que condicione dicha visibilidad al normal uso del producto.

Entonces, cabe preguntarse por qué el TJCA ha adoptado la posición señalada. Al revisar la interpretación hecha por este órgano, se puede constatar que no extrae tal determinación del texto del artículo 113, sino del documento de trabajo SCT/9/6 emitido en el año 2002 por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que comprende un estudio comparativo de diversos sistemas de protección de diseños, incluyendo aquellos correspondientes a la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, la Unión Europea y, por supuesto, la Comunidad Andina[16].

El documento de trabajo citado consignó, entre otros aspectos, que las definiciones de diseño efectuadas en los instrumentos legales de todas las jurisdicciones estudiadas preveían, de manera común, que la visibilidad del diseño debía darse durante el uso normal del producto por parte del usuario[17]. No obstante ello, la lectura de los instrumentos legales citados en dicho documento permite colegir que dicha afirmación carece de rigor técnico, ya que ninguna de las definiciones incluidas en ellos consigna que, como regla general, la visibilidad se deba dar durante el normal uso del producto.

Al respecto, se debe señalar que tan solo la normatividad europea estudiada en el instrumento referido presentaba disposiciones vinculadas al uso normal del producto; más aún, ello era efectuado únicamente en el marco específico de los productos denominados complejos y no como parte de la definición general de los diseños materia de protección. Así pues, el artículo 4 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 contemplaba —y contempla— la «visibilidad durante el normal uso del producto» como un requisito sustantivo de componentes de productos complejos, al consignar que el diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo solo resultará novedoso

---

producto. Para ello, pueden utilizar renuncias de tipo visual para excluir el elemento que no deseen registrar». *Vid*. «Consejos y buenas prácticas para la presentación de dibujos y modelos», disponible en *https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/design-filing-tips-best-practices?inheritRedirect=true#t7*. Consulta hecha el 23 de marzo de 2020.

[14] Proceso 278-IP-2017, sentencia del 15 de marzo de 2018 (*Gaceta Oficial* núm. 3270), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3270.pdf*.

[15] Otero, J. (2006), pág. 12, señala que la palabra apariencia significa «"aspecto exterior de una cosa", por lo cual presupone la nota conceptual de la "visibilidad"».

[16] Anexo del Documento SCT/9/6 de fecha 1 de octubre de 2002, titulado «Los Diseños Industriales y su relación con las Obras de Artes Aplicadas y las Marcas Tridimensionales», preparado para la novena sesión del SCT, celebrada en Ginebra del 11 al 15 de noviembre de 2002. Accesible en *https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.pdf*. Consulta hecha el 23 de marzo de 2020.

[17] *Ibid*., pág. 7.

y poseerá carácter singular si «el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal del este último»[18]. Como se puede observar, el que el TJCA haya dado relevancia sin más a las conclusiones del documento de trabajo citado no resulta adecuado, dada la poca prolijidad del mismo.

Dicho lo anterior, a través del presente documento, se desea hacer hincapié en que, a efectos de entender el alcance de la visibilidad atribuible al producto al que se incorpora el diseño, deben tenerse en cuenta las razones que justifican la adopción de este régimen. Así las cosas, si se considera, como antes se ha señalado, que la apariencia de un producto busca resolver decisiones de consumo, se debe colegir que la visibilidad resulta un atributo que debe presentarse ya sea cuando el producto es ofrecido al público consumidor o cuando el mismo va a ser utilizado por este[19].

Ahora bien, habiéndose puesto énfasis en el carácter visible que el producto conlleva, resulta pertinente apuntar que, a partir del texto del artículo 113 de la Decisión 486, se desprende que el legislador comunitario habría limitado la manera de percibir los productos a los que se incorpora un diseño a tan solo su apreciación visual, ello en función del empleo del término «apariencia»[20]. Ello representa un problema si se tiene en cuenta que la norma en mención prevé al mismo tiempo que el diseño puede estar dictado también por su textura o material, toda vez que, a diferencia de formas de expresión como la combinación de colores o la reunión de líneas, que son directamente apreciables a través del sentido de la vista, muchas veces resulta difícil que, a través de este mismo sentido, resulte perceptible un diseño que esté dirigido a distinguirse de los demás únicamente a través de su textura.

En el sentido expuesto, es claro que el término «apariencia», empleado por el artículo 113, no denota con amplitud suficiente el total espectro de expresiones que pueden constituir un diseño en virtud al mismo texto de dicho artículo,

---

[18] De hecho, cualquier controversia sobre el particular ha sido zanjada por medio de la sentencia emitida en el asunto T-494/12 *Biscuits Poult SAS* vs. *OAMI* [2014] ECR II-757, en donde se señala: «*the concept of "normal use" is relevant only when an assessment is to be made of whether protection may be given to a design applied to or incorporated in a product which constitutes a component of a complex product within the meaning of Article 3(c) of Regulation No 6/2002. Article 4(3) of that regulation further states that the concept of "normal use" is to mean "use within the meaning of [Article 4](2)(a)"*» (párr. 27), disponible en: *http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9E5E1FA5EF9074BD05DEFF170FBAE9D6?text=&docid=157441&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2294210*, consulta hecha el 23 de marzo de 2020.

[19] Ohly, A. (2018), pág. 116, señala «*A succesful design sends out a strong message, which is not only about beauty, but also, perhaps even predominantly, about lifestyle. This message is sent out by the producer through the product at the point of sale. But after sale the product allows its owner to send out messages to his/her environment*». Así también, en atención a un análisis hecho sobre la interpretación de la «visibilidad» planteada por la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, la Comisión Europea (2016), pág. 77, ha opinado lo siguiente: «*In summary, the law would confer a design right for the appearance of the design, which comprises of all features which contribute to the visual appearance of the design, including features [...] which contribute to the economic and/or market value of the design, and which are visible to the informed user,* when making decisions to either purchase or use the product incorporating the design» (el énfasis es propio).

[20] Esta postura también ha sido puesta de manifiesto en la jurisdicción europea, *vid*. Kur, A. *et al*. (2019), pág. 414, que señalan: «*The law itself [Article 3(a) of the Regulation on Community designs] does not specify whether the term "appearance" only encompasses features that are visually perceptible, or also features that can be aprehended by other senses, in particular haptic elements. However, in Easy Sanitary Solutions the CJEU made clear that "appearance" is to be understood in the former sense, so that, consequently, "the fact that a characteristic of a design is visible is an* essential *feature of that protection*"».

motivo por el que se hace necesario efectuar una enmienda que contribuya a incluir todas ellas, señalándose a través del presente documento que la locución «expresión externa» resulta más apropiada.

III. REQUISITOS SUSTANTIVOS DE PROTECCIÓN

De la Decisión 486 se desprende que tanto la novedad como la apariencia particular han sido instituidos como los requisitos sustantivos que un diseño debe reunir para ser protegido. Seguidamente se tratará cuáles es su contenido y cómo debe ser efectuada la evaluación correspondiente.

1. Novedad

El artículo 115 de la Decisión 486 dispone que gozarán de protección los «diseños industriales que sean nuevos», para luego acotar que el diseño «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». Cabe hacer hincapié en que, a diferencia de la Decisión 344, que ordenaba a la autoridad practicar de oficio el examen de novedad, la Decisión 486 dispone como regla general que dicha evaluación no sea llevada a cabo, salvo que se plantee oposición a la solicitud[21]. Este cambio tiene el claro propósito de dotar de celeridad a la tramitación de las solicitudes, en beneficio de los usuarios del sistema[22]; aunque, no obstante, la Decisión 486 también contempla una excepción, al señalar que la oficina puede denegar de oficio la solicitud si el diseño careciere manifiestamente de novedad[23].

A fin de establecer cuándo un diseño carece manifiestamente de novedad, el TJCA ha señalado que ello se colige cuando «de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad. Por tanto, la oficina nacional no tendría necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños similares en cabeza de terceros, ya que es tan evidente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente debería argumentar la notoria ausencia de un aporte novedoso y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos».[24] De dicha manera, se aprecia que este ente ha respaldado el alcance de la carencia manifiesta de novedad sobre la base del principio de hechos notorios o *notoria non egent probatione*, de acuerdo al cual existen hechos que no requieren probanza, bastando la existencia de una notoriedad general[25].

---

[21] *Vid*. artículo 124 de la Decisión 486.

[22] Así pues, tal parece que la Comunidad Andina decidió seguir la propuesta hecha por la Comisión Europea (1991), pág. 50, en el sentido que: «Las empresas parecen ser partidarias de un sistema de protección que no anteponga un examen del fondo de la solicitud de registro a la inscripción del diseño en este... Así pues, se estima que el criterio de concesión de protección debe consistir en un cierto grado de novedad, pero sin que sea necesario un examen del cumplimiento de esa condición».

[23] *Supra,* nota 21.

[24] Proceso 486-IP-2016, sentencia del 16 de marzo de 2017 (*Gaceta Oficial,* núm. 3010), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3010.pdf*.

[25] En mayor extensión, este principio ha sido abordado por el TJCA en el caso de marcas renombradas, *vid*. Proceso 132-IP-2019, sentencia del 13 de diciembre de 2019 (*Gaceta Oficial* núm. 3909), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203909.pdf*, en donde se señala que los

De conformidad con lo anterior, una solicitud de diseño podrá ser rechazada de oficio únicamente cuando la forma cuya protección es pretendida resulta espontáneamente reconocida, inclusive por aquellos que no son consumidores habituales del producto al que usualmente se incorpora el diseño cuestionado, lo que además exime a la autoridad de desarrollar mayor actividad probatoria. De este modo, solicitudes que en la actualidad pretendiesen proteger la forma del reconocido modelo *Beetle* de Volkswagen o el recordado casco de un *Stormtrooper* de la saga de películas *Star Wars*, podrían ser denegadas de oficio por carencia manifiesta de novedad.

Ahora bien, si bien en virtud a la ausencia general del examen de novedad, el sistema actual de diseños propende a la celeridad de la tramitación de solicitudes, ello podría tener un efecto sumamente negativo para los competidores, como consecuencia de la presentación de reclamos por infracción presentados en su contra sobre la base de elementos que, en los hechos, no cumplen con ser novedosos, motivo por el que la Decisión 486 debería ser enmendada a fin de que los emplazados en tales casos tengan la opción de solicitar, en vía de reconvención, la declaración de invalidez del registro de diseño y que, inclusive, a la luz de la aparente verosimilitud de los medios de prueba presentados, se pueda efectuar el levantamiento de las medidas cautelares que hubiesen sido dictadas, ello para que exista un debido balance entre la justa protección de los titulares de diseños y la libertad que deben tener los terceros para explotar diseños que forman parte del libre estado del arte, lo cual, por ejemplo, es promovido por el artículo 24 del Reglamento (CE) núm. 6/2002, que, en reconvención, permite demandar la nulidad de un diseño como consecuencia de la interposición de una acción de infracción.

Es menester señalar que, en vista de lo establecido por la Decisión 486, la novedad es un requisito que el régimen de diseños comparte con el régimen de patentes y que, en ambos casos, se basa en la accesibilidad al público de la materia cuya protección es pretendida, independientemente del modo en que la misma haya sido posible, el lugar en el que esta haya acaecido, quién la hubiese propiciado o si, incluso, hubo un acceso efectivo de los usuarios a la divulgación realizada[26]. Ahora bien, a partir del artículo 17 de la Decisión 486 (relativo a patentes, pero aplicable también a diseños según el art. 133) se plantea una excepción a esta regla, desprendiéndose del mismo que las divulgaciones hechas por el propio diseñador o su causahabiente no afectarán el requisito en

---

hechos notorios «se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (*notoria non egent probatione*), no son objeto de prueba... La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada».

[26] La Comisión Europea (1991), págs. 69 y 71, señaló en su oportunidad que «los conocimientos tecnológicos actualmente disponibles no permiten a las autoridades nacionales determinar si un diseño es "nuevo" en el sentido de ser una "novedad universal objetiva". Por las razones expuestas anteriormente, no es posible probar que un diseño es universal y objetivamente nuevo y, por consiguiente, no debe imponerse tal requisito», justificación que dio lugar a que, por ejemplo, el Reglamento (CE) núm. 6/2002 (art. 7) haya dispuesto limitar el examen de novedad únicamente a hechos que hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector en cuestión que operen dentro de la Unión Europea, constituyendo una exigencia de carácter relativo que, como se ve, contrasta con el carácter universal o absoluto de la novedad exigida por la Comunidad Andina, que en la actualidad se vuelve un requisito más apropiado, en la medida que, con el desarrollo de la tecnología y el rápido y fácil acceso a diversas bases de datos, es posible efectuar una revisión más completa del estado del arte.

cuestión siempre que ocurran dentro del año anterior a la presentación de la solicitud de registro o, de ser el caso, de la prioridad reconocida, situación que, bajo el tenor del citado artículo 17, se hace extensible a aquellos casos en que la divulgación es efectuada por un tercero que, de manera directa o indirecta, ha obtenido la información del diseñador. Cabe indicar que el artículo 17 de la Decisión 486 no prevé que las divulgaciones citadas deban suscitarse en condiciones particulares, razón por la que se consideran inocuas tanto las revelaciones hechas intencionalmente como aquellas que sean consecuencia de situaciones accidentales[27]. Dicho lo anterior, se pasará a revisar cuáles son los aspectos que implica el eventual análisis de este requisito.

1.1. *Diferencias secundarias*

La Decisión 486 brinda detalles relevantes sobre la conducción del juicio de novedad, al prever en su artículo 115 que un diseño «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».

Juzgar la existencia de diferencias secundarias ha de partir por tomar en cuenta la impresión general que producen las apariencias confrontadas, premisa que es planteada por el TJCA[28]. Así, se podrá determinar la existencia de dichas diferencias si, tras confrontar el diseño con la apariencia de un producto revelado previamente, se establece que la impresión de ambos es bastante similar o cercana, a pesar de la existencia de ciertos elementos distintos.

En la línea de lo señalado, debe quedar claro que determinar la existencia del requisito de novedad no se encuentra supeditado al mayor o menor número de diferencias existentes entre los diseños confrontados, sino a la estimación concluyente de que su impresión general es claramente distinta[29]. Cabe señalar que, en una línea de análisis distinta, el TJCA ha indicado que en el examen de novedad primero se debe «excluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados» para luego efectuar una comparación que parta «de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso»[30]; no obstante, este criterio no resulta congruente con la premisa inicial planteada por esta misma entidad, que respalda el examen de la «impresión general» que producen los diseños confrontados, en cambio, sugiere el desarrollo de un examen basado en el apartamiento de caracteres que, de entrada, son considerados irrelevantes, para luego efectuar la comparación del resto de aspectos que ambos presentan, es decir, basa su evaluación en un ejercicio de deconstrucción

[27] El artículo 7 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 también prevé un periodo de gracia similar, el cual es justificado en su considerando 20 bajo la siguiente razón: «Es preciso también permitir al autor o a su sucesor que prueben en el mercado los productos a los que se ha incorporado el dibujo o modelo, antes de decidir si conviene obtener protección como dibujo o modelo comunitario registrado».

[28] Proceso 90-IP-2019, sentencia del 19 de noviembre de 2019 (*Gaceta Oficial* núm. 3854), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203854.pdf*.

[29] Sobre el particular, la Comisión Europea (1991), pág. 75, ha señalado que: «El juez debe seguir un enfoque sintético, exponiéndose a la acción del diseño en su conjunto y comparando esta impresión con la que le produce el diseño similar. El enfoque contrario, consistente en analizar todos los detalles de las características específicas de los dos diseños y compararlos individualmente, puede producir un impresionante catálogo de diferencias, pero no permite determinar con seguridad que los dos diseños son percibidos como "distintos", particularmente, por el consumidor común en el mercado».

[30] *Supra,* nota 28.

y construcción que descarta la impresión general como idea fuerza, lo cual no solo resulta complejo sino incoherente[31]. Ante ello, se debe recalcar que la determinación de existencia de diferencias secundarias no se debe basar en un ejercicio de abstracción que elimine las diferencias existentes entre los diseños cotejados, sino en la premisa de que, a pesar de tales diferencias, la apariencia general del diseño mantiene una estrecha cercanía con la del antecedente evaluado[32].

1.2. *Irrelevancia de clasificación*

De aquí en más, es de suma importancia tener en cuenta un aspecto clave que proclama el propio artículo 115 de la Decisión 486, dado por el hecho de que, a efectos de conducir el examen de novedad, carece de relevancia la clase de producto a la que pertenece la realización frente a la que se conduce la comparación. Sobre esta base, se puede asumir que lo que busca la norma comunitaria es que la entrega de derechos de exclusividad se efectúe únicamente en mérito de la existencia de una auténtica contribución al enriquecimiento del patrimonio mundial de configuraciones externas, rechazando así la posibilidad de proteger un diseño que resulte novedoso en un sector económico pero que, a la luz del estado general del arte, ya haya sido empleado en otro.

Así, queda claro que el análisis de novedad resulta indiferente a cualquier apreciación hecha desde el punto de vista del sector o el consumidor al que se dirige la clase de productos a los que se incorpora el diseño cuya protección es solicitada, toda vez que el régimen andino es claro en establecer que, para este propósito, resulta indistinto realizar la confrontación con una realización que pertenezca a la misma clase de productos señalados en la solicitud o a una clase totalmente diferente. Ello, desde luego, conduce a identificar una clara diferencia del régimen andino con el previsto en la región europea mediante el Reglamento (CE) núm. 6/2002, cuyo artículo 7 dispone que la divulgación que afecta la novedad se ciñe únicamente al tráfico comercial normal de los círculos especializados del sector de que se trate.

Habiendo señalado lo anterior, cabe subrayar que, al interpretar los alcances del examen de novedad previsto por la Decisión 486, el TJCA ha venido cometiendo una clara equivocación, al señalar que «es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado»[33]. Como es de ver, lo señalado por dicho ente no es congruente con el tenor del artículo 115 de la Decisión 486, que ha optado por quitarle valor a la consideración de la clase de productos a que atañe el diseño evaluado.

---

[31] Al respecto, *vid. supra,* nota 20, pág. 420, en donde se señala: «*By making to the "overall impression" produced on an informed user, it is made clear that two designs possibly conflicting with each other must be juxtaposed in their entirity and cannot be broken down in individual parts being assessed separately*».

[32] En esta línea, la EUIPO observa como principio común para el examen de novedad y carácter singular la siguiente regla general: «*In principle, subject to a number of exceptions detailed below,* all the features *of conflicting designs must be taken into consideration when examining novelty and individual character*» (el énfasis es propio), *vid.* «Guidelines for examination of registered Community designs», sección 5.5.2.1., disponible en *https://guidelines.euipo.europa.eu/1803372/1787494/designs-guidelines/5-5-2-1-common-principles*. Consulta hecha el 29 de abril de 2020.

[33] *Supra,* nota 28.

Ahora bien, cabe señalar que el punto de vista del consumidor no es un factor que no sea tomado en cuenta por la Decisión 486, pero su consideración no constituye un aspecto atribuible al requisito de novedad, sino al otro requisito sustantivo previsto por el régimen comunitario: la apariencia particular.

2. Apariencia particular

El artículo 113 de la Decisión 486 prevé que el diseño ha de estar dado por la apariencia «particular» del producto al que aquel se incorpora. Es de señalar que, a diferencia del resto de especificaciones dictadas por el artículo 113 de la Decisión 486, que revelan características inherentes a la apariencia de un producto, tales como su forma, el carácter particular, especial o singular de la apariencia es una condición que no surge del propio producto, sino que deviene del juicio de valor que de este se hace. Así pues, el carácter particular se erige como un auténtico requisito sustantivo de protección[34]. No obstante, como se puede apreciar, este requisito no tiene un apartado normativo exclusivo, sino que se incorpora como parte de la definición de diseño, lo que, en estricto, no constituye una técnica muy apropiada, ya que es capaz de restarle el mérito sustantivo que merece, para que, tal como está configurado el sistema, la relevancia pase a residir únicamente en el requisito de novedad[35]. Cabe anotar que, a diferencia de la Decisión 486, el Reglamento (CE) núm. 6/2002 no incluye ningún requisito sustantivo dentro de la definición de diseño y, en cambio, dota de auténtica relevancia sustantiva tanto al requisito de novedad como al de carácter singular (art. 4)[36].

La técnica empleada por el legislador andino representa un serio inconveniente para los propósitos perseguidos por la Decisión 486, en vista de que, a diferencia de lo que ocurre con el requisito de novedad, el artículo 124 no exime a la autoridad de evaluar de oficio la apariencia particular prevista por el artículo 113, es más, la exhorta a hacerlo. Ello, como se puede ver, podría llegar a comprometer la pretendida celeridad de tramitación de las solicitudes. Así pues, quien solicite un registro de diseño podría cuestionar válidamente que la autoridad realice un examen de oficio del requisito de novedad, mas no la evaluación que tenga como fin determinar que el producto al que se incorpora el diseño presenta una apariencia particular frente al estado de la técnica.

Dicho lo anterior, cabe hacer algunos comentarios sobre cómo debe conducirse el examen de este otro requisito. A estos efectos, resulta conveniente señalar que mientras el artículo 115 de la Decisión 486, sobre novedad, no extiende su alcance a la apreciación de la clase de productos a los que se incorpora el diseño, el artículo 113, vinculado al requisito de apariencia particular, contiene

[34] El establecimiento de estos dos requisitos resulta consistente con la prueba de dos fases planteada por la Comisión Europea (1991), págs. 71-77, que propone el análisis secuencial de los requisitos de novedad (primera fase) y carácter distintivo (segunda fase).

[35] De hecho, en la práctica, las oficinas de propiedad industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina se enfocan en analizar únicamente el requisito de novedad.

[36] A la luz de la práctica llevada a cabo en la región europea, se observa que, inclusive, el papel del carácter singular es más relevante que el de la novedad. En este sentido, *vid. supra,* nota 10, pág. 15, en donde se señala: «*In addition to a design appearing as novel in the sense that the same or a quasi-identical configuration was not published before, it is neccesary that the design is also new in a qualitative sense,* i.e. *that it differs from the existing design corpus. In practice, that qualitaitve step is regularly more important - and contentious - than ascertaining novelty in the narrow sense*».

elementos que conducen a establecer que su texto sí realiza dicho nexo. Después de todo, mientras el artículo 115 versa estrictamente sobre la novedad del «diseño», el artículo 113 está relacionado a la apariencia del «producto» al que se incorpora el diseño, «sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto», lo que se relaciona íntimamente con el bien destinado al consumidor y que redunda en que la evaluación de este requisito deba ser efectuada asumiendo su punto de vista.

De hecho, el que la apariencia del producto deba ser particular, esto es, singular o especial, resulta afín a la justificación del régimen de protección de diseños, el cual es incentivar el desarrollo de productos con apariencias que coadyuven a adoptar decisiones de consumo, dado su atractivo. En este sentido, se está de acuerdo con el TJCA cuando señala que el diseño «debe conferir un valor agregado al producto»[37], pero, contrariamente a lo sostenido por este órgano, que vincula dicha condición al examen de novedad, se debe concluir que la misma está asociada esencialmente a la apariencia particular.

Finalmente, se considera que, al igual que el examen de novedad, el examen de apariencia particular también debería tener en cuenta la impresión general que produce el diseño incorporado al producto frente al estado del arte[38]. No obstante, en tanto este requisito está vinculado a los productos que se introducen en el mercado y, por tanto, a un sector concreto, se debe tener en cuenta también el margen de libertad del que goza el diseñador para desarrollar la apariencia que se incorpora a aquellos, pudiéndose colegir de dicha manera que mientras las características funcionales o estándar que son propias de un producto constriñen más la libertad de conferir al mismo atributos de forma que promuevan su distanciamiento de un producto anterior, entonces, proporcionalmente, adquirirán mayor valor en el juicio de valor las diferencias existentes[39].

IV. BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ, G. (2000), «La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave», *Revista de Propiedad Intelectual* 5.

COMISIÓN EUROPEA (1991), *Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial (11 I/F/5131/91-ES),* Bruselas.

— (2016), *Legal review on industrial design protection in Europe. Under the contract with the Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (MARKT2014/083/D)*, acceso marzo 2020, *https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43fd4a5c-6c26-4639-ac9a-281ab57687de*.

KUR, A., y LEVIN, M. (2018), «The Design Approach revisited: background and meaning», en KUR, A.; LEVIN, M., y SCHOVSBO J. (dirs.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham.

[37] Proceso 699-IP-2018, sentencia del 30 de abril de 2019 (*Gaceta Oficial,* núm. 3673), disponible en *http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203673.pdf*.

[38] De hecho, así lo contempla también la EUIPO, *vid. supra,* nota 32.

[39] El grado de libertad que tiene el diseñador es un factor que el artículo 6 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 contempla expresamente a efectos de analizar el requisito de carácter singular y que, entre otras decisiones, ha sido abordado en el Asunto T-651/17 *Sata GmbH & Co. KG* vs. *EUIPO* [2018] ECR II-855, párr. 32, en donde se señala: «*if the designer enjoys a high degree of freedom in developing a design, that reinforces the conclusion that the designs being compared which do not display significant differences will produce the same overall impression on an informed user*», disponible en *http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208268&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5948029*, consulta hecha el 29 de abril de 2020.

KUR, A.; DREIER, T., y LUGINBUEHL, S. (2019), «European Intellectual Property Law. Text, Cases and Material», 2nd ed., Edward Elgar, Cheltenham.

LENCE, C. (1998), «El objeto protegido en la Directiva sobre diseño industrial», *ADI* 19 (1998).

OHLY, A. (2018), «"Buy me because I'm cool": the "marketing approach" and the overlap between design, trade mark and unfair competition law», en KUR, A.; LEVIN, M., y SCHOVSBO J. (dirs.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham.

OTERO, J. (2006), «Los Diseños Industriales en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena», *Jornadas de Derecho de la Empresa*, Palestra, Lima.

PIRES DE CARVALHO, N. (2014), «The TRIPS Regime of Trademarks and Designs», 3rd ed., Kluwer, Alphen aan den Rijn.