



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia	ACCIÓN DE NULIDAD
Radicación:	11001032400020110035700
Demandante:	AVON COLOMBIA LTDA
Demandado:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tercero con interés:	RAMÓN MANRIQUE FOCACCIO
Tema:	Diseño Industrial Decisión 486 de 2000

Son nulas las resoluciones que concedieron un registro de diseño industrial, por cuanto antes de la radicación de la solicitud ante la SIC el producto ya se había hecho público y por lo tanto no cumplía con el requisito de novedad establecido en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia en el proceso de la referencia, promovido por la sociedad AVON COLOMBIA LTDA contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante SIC), con el fin que se declare la nulidad de las resoluciones 12639 del 10 de marzo



de 2011 y 42535 del 12 de agosto de 2011, por medio de las cuales se concedió el registro del diseño industrial "TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS".

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

La sociedad AVON COLOMBIA LTDA, a través de apoderada, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA, para que la Sala se pronuncie respecto de las siguientes pretensiones:

"(1) Que se declare nula la resolución número 12639, dictada por el Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el 10 de marzo de 2011, notificada personalmente el 15 de marzo de 2011, por medio de la cual se concede el registro de un diseño industrial para un "TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS" a favor del señor RAMÓN MANRIQUE FOCACCIO.

(2) Que se declare nula la resolución número 42535 dictada por el Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el 12 de Agosto de 2011, mediante la cual se revoca parcialmente la resolución N° 12639

(3) Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones número 12639 y 42535, se cancele registro de diseño industrial para un "TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS" tramitado bajo el expediente número 10-031.363.

(4) Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial."

1.2. Los actos acusados.

Se procede a transcribir los apartes más relevantes de los actos acusados, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

1.2.1 Resolución 12639 del 10 de marzo de 2011

"[...] RESOLUCIÓN 12639

Por la cual se otorga un registro de diseño industrial

**CERTIFICADO N°**

Rad. Exp. N° 10-31636

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)
En ejercicio de sus facultades legales, y**CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que, la solicitud de registro de diseño industrial contenida en el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el alcance señalado en el artículo 124 de la misma disposición.

SEGUNDO: Que, la protección conferida al diseño industrial solo comprenderá aquellos elementos o características de forma y configuración descritos y representados en las figuras para las cuales se otorga el registro.

RESUELVE:**ARTÍCULO PRIMERO:** Conceder registro al diseño industrial denominado:**"TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS"****Clasificación Internacional, Arreglo Locarno:** 09-02**Figura(s):** 1 a 6 **Folio(s):** 06**Titular(es):** RAMÓN MANRIQUE FOCACCIO**Domicilio(s):** Cra. 97 No. 22G-02 Bogotá- Colombia.**Diseñador(es):** Ramón Manrique Focaccio.

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. [...]"

1.2.2 Resolución 42535 del 12 de agosto de 2011"[...] RESOLUCIÓN **42535**

Por la cual se revoca de oficio una resolución

Rad. 10-31636

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)
En ejercicio de sus facultades legales, y**CONSIDERANDO:**



PRIMERO: Que mediante resolución No. 12639 del 10 de marzo de 2011, la Dirección de Nuevas Creaciones, concedió registro al diseño industrial denominado: "TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS"

SEGUNDO: Que revisadas de oficio las actuaciones surtidas en este expediente se encontró que al momento de expedirse la resolución que concede el registro no se indicó la vigencia del mismo.

TERCERO: Que de acuerdo con la disposición del artículo 69 C.C.A de los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

En este caso se encuentra que al no fijarse un término de vigencia del registro concedido se está desconociendo la normativa aplicable.

En ese orden de ideas, resulta procedente la revocatoria parcial de la resolución N° 12639 de 10 de marzo de 2011 para incluir el referido término de vigencia,

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la Resolución No. 12639 del 10 de marzo de 2011 en su Artículo Primero, el cual quedará así:

"ARTÍCULO PRIMERO: Conceder registro al diseño industrial denominado:

"TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS"

Clasificación Internacional, Arreglo Locarno: 09-02

Figura(s): 1 a 6 **Folio(s):** 06

Titular(es): RAMÓN MANRIQUE FOCACCIO

Domicilio(s): Cra. 97 No. 22G-02 Bogotá- Colombia.

Diseñador(es): Ramón Manrique Focaccio.

Vigente desde: 17 de marzo de 2010 **Hasta:** 17 de marzo de 2020."

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes y disposiciones de la Resolución No. 12639 del 10 de marzo de 2011 no sufren modificación, aclaración o adición alguna.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Ramón Manrique Boepler, en su calidad de apoderado de Ramón Manrique Focaccio, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa. [...]"

1.3. Fundamentos de hecho:

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:



1.3.1. El 17 de marzo de 2010 se presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el señor RAMON MANRIQUE FOCACCIO, identificado con cédula de ciudadanía 6.062.730 de Cali y solicitó el registro de diseño industrial para un "TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS".

1.3.2. A tal solicitud se le asignó el expediente número 10-031.636.

1.3.3. El extracto de la solicitud de diseño industrial fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 616 del 20 de mayo de 2010 y el término de treinta días dentro del cual cualquier persona podía presentar observaciones fundamentadas que desvirtuaran la registrabilidad de este diseño venció el 6 de julio de 2010.

1.3.4. El 10 de marzo de 2011, la SIC profirió la resolución 12639, por medio del cual otorgó el registro de diseño industrial "Tanque Dispensador de Líquidos" a favor del señor Ramón Manrique Focaccio, resolución que fue notificada personalmente el día 15 de marzo de 2011.

1.3.5. La SIC revocó parcialmente la resolución 12639 que concedió el registro de diseño industrial, por cuanto en ella no se indicó la vigencia del mismo. Así las cosas, dictó la resolución 42535 del 12 de agosto de 2011, por medio de la cual se aclararon los datos de vigencia de la concesión del diseño industrial para el período comprendido entre el 17 de marzo de 2010 y el 17 de marzo de 2020.

1.3.6. La resolución 42535 fue notificada personalmente al apoderado del señor Ramón Manrique Focaccio el 22 de agosto de 2011, quedando así debidamente ejecutoriada y agotada la vía gubernativa.



1.4. Normas violadas y concepto de violación

La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000¹, por cuanto el diseño "*Tanque dispensador de líquidos*" al cual se le otorgó protección, ya era conocido de manera previa a que se hubiera presentado la solicitud en Colombia. Planteó sus argumentos así:

1.4.1. Apreciación de la novedad en diseños industriales:

Para la parte demandante, la SIC vulneró el artículo 115 de la Decisión 486, por cuanto no se realizó el análisis del requisito de novedad en diseños industriales de conformidad con lo establecido en la norma.

Para esto, indicó que el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000 establece que un diseño industrial es "*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*"

Señaló que, adicional a la definición establecida en la Decisión Andina, su requisito más importante es el de la novedad, el cual implica dos supuestos, a saber: (a) que el diseño no se hubiese hecho accesible, o no se hubiera dado a conocer al público a través de ningún medio, hasta antes del momento de la presentación de su solicitud ante la SIC, y (b)

¹ Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.



que el diseño presente diferencias que no sean secundarias con respecto a diseños anteriores.

Invocó el concepto dado por el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 87-IP-2010 y específicamente se refirió a que *"un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño"*

De acuerdo con lo anterior, adujo que, si el diseño que se pretende proteger ha sido revelado al público por cualquier medio, en cualquier parte del mundo, de forma previa a la solicitud que se efectúe ante la SIC, la novedad del diseño se vería afectada y no cumpliría con el requisito exigido para el registro del diseño industrial.

1.4.2. Argumentos que demuestran la falta de novedad del diseño industrial concedido por parte de la SIC

Aduce la parte actora que la SIC incurrió en un error que contraviene las disposiciones andinas vigentes, por cuanto el diseño para un *"TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS"* solicitado por el señor Ramón Manrique Focaccio ya había sido revelado y hecho accesible al público al momento de presentarse la solicitud, es decir, que el diseño ya había sido comercializado antes de dicha fecha, con anterioridad al periodo de gracia previsto en la norma aplicable.



Así las cosas, para la parte actora, la SIC vulneró el artículo 115 de la Decisión 486, que establece el requisito de novedad para los diseños, de acuerdo con lo que se expone a continuación:

a. Características del diseño industrial registrado ante la SIC

Mencionó que este diseño industrial muestra un conjunto de líneas tridimensionales que conforman un tanque alargado, el cual posee una tapa superior plana que se constituye en toda la cara superior del diseño y que posee relieves en los bordes exteriores y una pestaña que sobresale en la parte frontal del diseño.

Por otro lado, que en la cara frontal del diseño posee una sección superior, de la mitad de la altura del objeto, que posee el mismo ancho que el cuerpo del objeto, pero que está separada por dos secciones laterales estrechas. Adicionalmente, que la cara frontal del diseño posee una sección inferior que se constituye en una llave cilíndrica, cuyo extremo superior es más ancho que su extremo inferior, posee un botón circular en el centro de la parte superior e incluye además una prolongación semicircular plana en la mitad de la longitud de la llave, la cual es perpendicular al eje de dicha llave.

b. Comercialización por parte del Grupo Éxito de un tanque dispensador de líquidos cuyo diseño es idéntico al diseño industrial concedido por la SIC.

La parte actora manifestó que ya existía un producto en el mercado colombiano que reunía todas las características estéticas del diseño industrial registrado ante la SIC. Lo anterior, de conformidad con la comunicación del Grupo Éxito que se aportó como prueba, de fecha 31 de



agosto de 2011, en la que se puede evidenciar que la compañía ingresó a su inventario el 31 de octubre de 2007 un "*Tanque dispensador de agua*". A dicho producto se le asignó el European Article Number, Número Internacional de artículo, "*EAN 77002628100287*".

Adujo que, al realizar una comparación de las características estéticas del producto que fue publicado por el Grupo Éxito con respecto al diseño registrado por la SIC, resulta evidente que dicho producto, que fue comercializado a partir del último trimestre de 2007, es idéntico al diseño industrial posteriormente registrado.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, para la parte actora, es claro que para el 31 de octubre de 2007 ya existía dentro del mercado un objeto con todas y cada una de las características estéticas del diseño industrial concedido por las resoluciones que están siendo acusadas, esto es, 2 años, 4 meses y 17 días antes de la fecha de la solicitud de registro del diseño, la cual se presentó el 17 de marzo de 2010.

Adicionó que, a la luz del artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, el registro del diseño industrial no podría haberse concedido por parte de la SIC, por cuanto no cumple con el requisito de novedad.

c. Inaplicabilidad del periodo de gracia

En cuanto a la excepción que determina la Decisión 486 de 2000, respecto al requisito de la novedad, establecida en el artículo 17 para patentes pero que igualmente se puede aplicar a diseños industriales conforme lo señalado en la referida Decisión², la parte actora manifestó que la misma

² Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro



no es aplicable al caso *sub examine*, por cuanto la publicación del diseño industrial debe realizarse dentro del año anterior a la presentación de la solicitud de registro.

Sin embargo, para la actora, el diseño industrial no solo se hizo público antes de la fecha de presentación de la solicitud, sino que ello ocurrió con una antelación mayor al periodo de gracia.

d. Consideraciones adicionales

Adicionó que en el mercado ya se comercializaban productos similares al diseño industrial registrado por el señor Manrique Focaccio, los cuales comparten muchas de las características técnicas y estéticas del mismo.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. La Nación- Superintendencia de Industria y Comercio³ se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Que, de acuerdo con el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, la novedad es el requisito esencial que debe reunir todo diseño para que sea registrado. Así mismo, que dicho requisito permite determinar las condiciones esenciales que debe reunir todo diseño para ser registrable, siempre que, además, no se encuentre impedido por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, como lo son los casos de exclusión.

del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

³ Folios 103 a 112 del expediente.



Invocó el concepto planteado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina así: *"el requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**. El artículo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones."*

En lo que tiene que ver con el caso *sub examine*, manifestó que, analizadas las diligencias que obran en el expediente administrativo referido a un tanque dispensador de líquidos, se puede advertir que, como resultado del examen de registrabilidad y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 y 124 de la Decisión 486, se encontró que las características del objeto eran novedosas.

Igualmente, que el diseño industrial radicado con el número 10-31636, fue publicado en la Gaceta 616 de mayo 20 de 2010, sin que se hubiese presentado oposición por parte de algún tercero, por lo que se puede concluir que para esa fecha no existió impedimento para continuar con el trámite, es decir, no hubo legítimo interés de un tercero que considerara que se le estaba perjudicando con la concesión del diseño en cuestión.

Así mismo señaló que, agotándose el procedimiento legal establecido, se procedió a realizar el estudio de registrabilidad, durante el cual se efectuó una búsqueda en el estado de la técnica en diferentes bases de datos del



mundo, incluida la colombiana, y que en dicha búsqueda no se encontró ningún antecedente que desvirtuara su novedad.

Respecto a la prueba allegada por la parte actora, consistente en la carta del Grupo Éxito, manifestó que la misma tiene fecha de expedición 31 de agosto de 2011, muy posterior a la fecha de presentación de la solicitud del diseño acusado. En cuanto a la fecha de ingreso, igualmente identificada en la comunicación del Grupo Éxito, manifestó que ésta no demuestra que se trate del momento en el que fue publicado el tanque, tal como lo establece el artículo 115 de la Decisión 486, sino que únicamente se refiere al “ingreso al sistema”. Adicionalmente, que no es posible constatar que la fotografía, en efecto, sea anterior al momento de la solicitud del diseño de la referencia.

Para la parte demandada, la comparación que se está efectuando del producto que se quiere registrar y el referido en la prueba documental, no es un antecedente válido porque (i) el ingreso a un inventario no necesariamente indica que un producto se haya hecho público, (ii) no es claro que el producto en mención se trate de la misma forma en controversia, y (iii) la fotografía no presenta una fecha de publicación. Por lo tanto, contrario a lo que alega el demandante, no se puede establecer que se trata del tanque referido en el inventario, es decir, que esa forma de tanque sea pública desde el año 2007.

2.2. El tercero con interés, señor Ramón Manrique Focaccio, a través de apoderado, contestó la demanda⁴ y se opuso a las pretensiones propuestas por la parte actora. Además, propuso como excepciones la

⁴ Folios 80 a 88 del expediente.



inaplicabilidad del artículo 115 de la Decisión 486, norma invocada como causal de nulidad, y la inexistencia de causal de nulidad por haber dado cumplimiento a los requisitos exigidos legalmente para el registro del diseño industrial, de conformidad con las siguientes consideraciones:

Respecto a la excepción de inaplicabilidad de la norma invocada como causal de nulidad, manifestó que la sociedad AVON COLOMBIA LTDA, para el día 1º de enero de 2010, era concedora de la existencia del diseño industrial denominado "*Tanque dispensador de líquidos*" que era comercializado por la sociedad Damecos S.A. a la sociedad AVON COLOMBIA, según la factura N° 58397.

Adujo que el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina no debe ser aplicado en su sentido literal, por cuanto, en su sentir, desconoce principios y derechos que están expresamente consagrados en la Constitución Política y en el bloque de constitucionalidad.

Adicionó que le corresponde a la SIC valorar la condición de novedad, por lo que, al haberse efectuado el registro del diseño industrial, se tiene que cumplió con sus funciones.

Señaló que no registrar una creación con posterioridad a su primera distribución lo que permite es que un diseño similar pueda ser registrado por un tercero, pero no legitima a este último para oponerse al diseño inicial, con el fin de obtener para sí el título correspondiente y gozar del derecho de exclusividad sobre las creaciones intelectuales amparadas por los modelos y dibujos industriales.

Explicó que la novedad se extingue por una creación nueva que la supere y no por el transcurso del tiempo y adicionó que en el presente caso pasó



un tiempo desde la primera distribución hasta la solicitud del registro del diseño industrial, sin embargo, este hecho no podría afectar la novedad del producto presentado y registrado por la SIC, puesto que el tiempo con el que cuenta el diseñador para registrar el diseño industrial después de su primera divulgación no puede ser inferior al que la norma concede para la protección patrimonial que es de 10 años.

Concluyó que las resoluciones acusadas se expidieron con sujeción a los principios de competencia, legalidad, motivación, transparencia y debido proceso, por lo que no se configura la causal de nulidad.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1. Parte actora.

La apoderada de la actora, al alegar de conclusión⁵, reiteró, en esencia, los argumentos planteados en su demanda, y señaló que: (i) el diseño industrial acusado carecía de novedad al momento de solicitar su registro ante la SIC, toda vez que su divulgación para fines comerciales fue hecha con anterioridad a la presentación de la solicitud, e incluso con antelación mayor al plazo de gracia de 12 meses establecido en la normatividad andina; (ii) al carecer de novedad, el diseño industrial se concedió sin cumplir el requisito esencial exigido por el artículo 115 de la Decisión Andina 486, conforme al cual sólo son registrables los diseños industriales que sean nuevos; (iii) el diseño industrial concedido vulnera el artículo 115 de la Decisión Andina 486 que establece que únicamente serán registrables los diseños industriales nuevos; y (iv) en este caso el diseño industrial tiene diferencias apenas secundarias, y presenta características

⁵ Folios 153-159 del expediente



similares a otros diseños industriales, por lo que no queda duda de que carece del requisito de novedad previsto en la Decisión 486.

3.2. La SIC

La parte demandada, al presentar sus alegatos de conclusión⁶, reiteró los argumentos presentados en el escrito de contestación de demanda y manifestó que, analizadas las diligencias que obran en el expediente administrativo, en el que se otorgó el registro del diseño industrial "TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS", se advierte que, como resultado del examen de registrabilidad, de acuerdo con lo determinado en la Decisión 486, presenta características de objeto novedoso.

Así mismo, que, al haberse publicado el diseño en la Gaceta 616 del 20 de mayo de 2010, no se presentó oposición por parte de ningún tercero, por lo que se concluyó que para esa fecha no existía impedimento para continuar con el trámite, lo que significa que no hubo un legítimo interés de un tercero al cual le perjudicaría la concesión del diseño industrial.

Respecto a la prueba documental allegada por la parte actora, manifestó que la comunicación emitida por el Grupo Éxito tiene fecha de expedición de agosto 31 de 2011, la cual es posterior a la presentación de la solicitud de registro del diseño industrial. Igualmente, que, si bien en la comunicación se hace referencia a otra fecha, esta última no demuestra que se trate del momento en la que fue publicada la forma del tanque. Resaltó que no se ha demostrado en el expediente que la fotografía relacionada con la que se está efectuando la comparación del tanque sea

⁶ Folios 160-162 del expediente.



un antecedente válido y que el simple ingreso a un inventario no indica que un producto se haya hecho público.

3.3. Tercero interesado y Ministerio Público:

Estos dos sujetos procesales guardaron silencio durante esta etapa del proceso.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial Nro. 138-IP-2015⁷, en el que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha corporación son aplicables al caso particular.

En sus conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

"PRIMERO: *Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.*

SEGUNDO: *Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.*

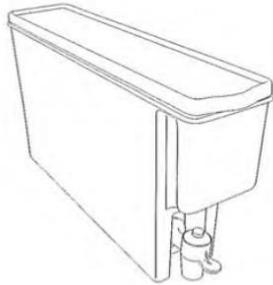
Por lo tanto, la Sala Consultante deberá establecer si el diseño industrial es o no lo suficientemente novedoso y distintivo para que pueda acceder al registro."

⁷ Folios 140 a 150 del expediente.

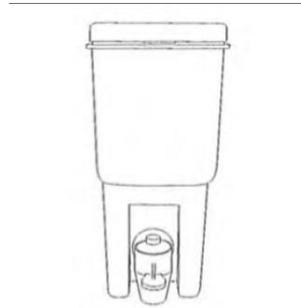
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Los actos acusados

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones 12639 del 10 de marzo de 2011 y 42535 del 12 de agosto de 2011, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro del diseño industrial "TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS" acorde con la clasificación internacional Arreglo Locarno 09-02, según las figuras 1 a 6 del expediente⁸ de la SIC, que se ilustran de la siguiente manera:



1- Vista en Perspectiva



2- Vista Frontal



3. Vista posterior



4. Vista Lateral Izquierda y Derecha

⁸ Obrante a folios 53 a 76 del expediente.



5. Vista Superior



6. Vista Inferior

5.2. De la interpretación del medio de control

Como fundamento de las pretensiones de la demanda se expuso que con la expedición de los actos administrativos acusados se desconoció el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁹, por cuanto, a través de aquellos, se concedió el registro de un diseño industrial, que según se afirma, no cumplía con los requisitos exigidos para ser objeto de registro, pues en realidad no sería novedoso.

De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la presente demanda corresponde a una solicitud de **nulidad absoluta** de un registro de diseño industrial¹⁰, en los términos del artículo 132 de la referida Decisión 486 del 2000, toda vez que sus pretensiones se dirigen a obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos en virtud de los cuales se concedió el registro de diseño industrial, con base en la presunta contravención del artículo 115 *ibídem*.

Por esta razón, la Sala interpretará la presente demanda como la acción de nulidad absoluta prevista en el artículo 132 de la Decisión 486.

⁹ Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹⁰ Decisión 486 del 2000. Artículo 132 "[...] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, **la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial** [...]".



5.3. Objeto de la controversia

De acuerdo con la demanda y sus contestaciones, le corresponde a la Sala establecer si son nulos los actos administrativos que concedieron el registro del diseño industrial denominado "*Tanque Dispensador de Líquidos*". Para ello, y previamente, será necesario determinar: i) si es aplicable al presente caso el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y en caso de ser afirmativa la respuesta, ii) si es cierto que, para la fecha en la que se presentó la solicitud por parte del señor Manrique Focaccio ante la SIC, el diseño industrial no era novedoso, puesto que ya se había hecho público por parte de un tercero. A su turno, ello se definirá a la luz de las pruebas que obran en el expediente.

5.4 Normativa aplicable en materia de diseños industriales

En este caso, la actora citó como presuntamente vulnerada por los actos administrativos acusados el artículo 115 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, ante lo cual, como excepción de fondo, el tercero con interés, sostuvo que esta norma resulta inaplicable por ser contraria a la Constitución Política. Por ello, antes de proseguir, debe recordarse cuáles normas conforman el marco jurídico aplicable al registro de diseños industriales en Colombia, así como la relación existente entre ellas.

En primer lugar, el tema de la propiedad industrial fue regulado en forma integral por el legislador colombiano en el Título II del Libro III (artículos 534 a 618) del Código de Comercio, expedido mediante Decreto Ley 410 de 1971, y aún vigente a la fecha.



Sin embargo, la aplicación de estas normas se encuentra suspendida por la posterior entrada en vigencia de otras disposiciones de carácter supranacional que regulan la materia, que, en virtud de lo previsto en el numeral 16 del artículo 150 constitucional (numeral 18 del artículo 76 en la Constitución anterior), tienen fuerza de ley. En esta línea, el derecho comunitario andino, derivado de un tratado de integración económica, es derecho supranacional, aplicable dentro del ámbito territorial de los Estados miembros, y solo respecto de los temas específicamente incluidos en el acuerdo constitutivo o en eventuales acuerdos posteriores de igual jerarquía.

Así las cosas, las estipulaciones contenidas en los tratados constitutivos del Acuerdo de Cartagena y las Decisiones adoptadas por la Comisión tienen fuerza de ley, hacen parte de la normativa sobre la materia vigente en Colombia, y, cuando son posteriores, son de aplicación prevalente sobre la legislación nacional que regule los mismos temas.

Ahora, si bien ciertamente sería viable que en aplicación del artículo 4º superior, se determinara la inaplicabilidad por parte de los jueces colombianos de una norma supranacional que fuera contraria al texto constitucional, la Sala observa que en este caso no cabe esta posibilidad, ya que el artículo 115 de la Decisión 486 que desarrolla el concepto de novedad frente a los diseños industriales de ninguna manera podría considerarse violatorio de las normas constitucionales citadas por el tercero con interés, y que protegen la propiedad privada. A este respecto baste recordar, primero, que no obstante la clara protección constitucional existente sobre la materia, el alcance de este importante derecho bien puede ser desarrollado por el legislador, y segundo, que más allá de este hecho, la regulación de la novedad de los diseños industriales,



en modo alguno implica menoscabo del derecho a la propiedad privada reconocido por la Constitución Política.

De conformidad con lo anterior, y teniendo clara la normatividad vigente y aplicable al presente asunto, la Sala procederá a examinar si las decisiones administrativas acusadas en este caso, adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, contradicen o no el artículo 115 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

5.5 Estudio de fondo del asunto

5.5.1. El diseño industrial. Concepto, requisitos y efectos de su registro

Previo a decidir, la Sala se referirá al concepto, requisitos y efectos del registro de diseño industrial, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486 de 2000 y a la interpretación nro. 138-IP-2015 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de este proceso.

El artículo 113 de la Decisión 486 estableció que el diseño industrial es 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, configuración¹¹.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia manifestó en su interpretación prejudicial que "*[...] la finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma*

¹¹ Artículo 113.- *Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.*



utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.” Es decir que el diseño industrial será la innovación de la forma que se incorpore en el producto y que se convierta en el factor determinante para el consumidor al momento de elegir un producto.

Por un lado, el referido artículo 115 de la Decisión 486 establece respecto a la novedad¹² 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.

El Tribunal señaló que “[...]El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales.”

Por otro lado, el artículo 116 de la Decisión 486 establece que no serán registrables (a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el

¹² Artículo 115.- *Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.*



territorio del país miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger la moral o el orden público; (b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador a sus características exteriores; y (c) los diseños industriales que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

En concordancia con las anteriores disposiciones, el artículo 124 de la Decisión 486 de 2000 estableció que, vencido el traslado de las oposiciones que se hubieren formulado, o si éstas no se hubiesen presentado, la oficina nacional competente, a saber, la SIC, deberá examinar si el objeto de la solicitud se ajusta a lo determinado en los artículos 113 y 116 de la decisión *ibídem*. Es decir, deberá verificar que el diseño industrial respecto del cual se está solicitando el registro no incurra en las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma citada. Adicionalmente, el artículo 124 determina que la oficina nacional no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se haya presentado una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

Al respecto, esta Sala manifestó en sentencia de 2018 que, "[...] dicha oficina no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presente una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial, aclarando que, sin perjuicio de ello (esto es, de que no se formulen oposiciones), la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño



industrial carezca manifiestamente de novedad. Es decir, que la ausencia de oposición no supone la concesión automática del registro del diseño industrial, pues si éste carece manifiestamente de novedad podrá ser negado¹³”.

Adicional a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Decisión 486 y lo interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, además de ser novedosos, los diseños industriales deberán no incurrir en las prohibiciones de los artículos 135¹⁴ y 136¹⁵ de la Decisión 486, los cuales establecen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria y son igualmente aplicables a los diseños industriales.

Finalmente, el artículo 129 de la Decisión 486 establece los efectos del diseño industrial así: *“El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente*

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, Radicado 2004-00105-01, Sentencia del 24 de mayo de 2018.

¹⁴ Artículo 135.- *No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; [...]*”

¹⁵ Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; [...]*”



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.”

Es decir que el diseño industrial confiere al titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño, por lo que el titular del registro tiene el 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. La disposición en mención establece igualmente que el registro confiere al titular el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o que su apariencia sea igual a la que se está registrando.

5.5.2. El caso concreto

La parte actora considera que los actos administrativos acusados vulneran lo establecido en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, en razón a que el diseño industrial que fue concedido no era nuevo para el momento de la solicitud, debido a que con anterioridad a la solicitud de registro éste había sido divulgado, conforme se puede evidenciar en el comunicado emitido por el Grupo Éxito en el que se informó que se había ingresado y comercializado un producto denominado "*tanque dispensador de agua*".



De igual manera señaló que conforme a la búsqueda efectuada por la parte actora en las páginas web referidas en la demanda, se encontraron diferentes diseños industriales que demostrarían que el que se registró no tiene las características de novedad previstas en la Decisión 486.

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.

Ahora bien, la Decisión 486 de 2000 establece que la divulgación previa del diseño industrial puede haber ocurrido en cualquier momento y lugar. Al respecto, esta sección hizo las siguientes reflexiones:

"Debe destacarse, igualmente, que la norma comunitaria comentada prevé que la divulgación previa del diseño industrial puede haber ocurrido en cualquier momento y en cualquier lugar, sin restringir entonces esa situación desde el punto de vista temporal ni espacial, como tampoco respecto de las personas que hayan puesto el diseño industrial en el dominio público a través de la descripción,



utilización o comercialización de éste, siendo entonces posible que ello haya ocurrido aún por parte del mismo solicitante del diseño o de un tercero.

Con todo, tratándose de la divulgación previa efectuada por el solicitante del registro del diseño industrial, el correcto entendimiento de la norma implica que ésta sea leída a la luz del artículo 17 de la Decisión 486 de 2000 que, aunque se refiere a las patentes de invención, resulta aplicable también frente a los diseños industriales, como quiera que se trata igualmente de una figura de la propiedad industrial referida a nuevas creaciones¹⁶. Esta norma en efecto prevé que “[p]ara efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente [...]”¹⁷.

Esto quiere decir que la divulgación previa del diseño industrial por parte de su creador dentro del año anterior a la solicitud de registro no afecta su novedad. Sin embargo, si el producto ha sido divulgado con antelación mayor a un año contado desde la solicitud de registro, éste no podrá ser considerado como novedoso.

De conformidad con lo anterior, para verificar si el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 fue vulnerado por la decisión de la SIC, la Sala debe determinar la fecha en que el registro industrial fue solicitado por la parte actora y si éste cumple con el requisito de novedad establecido en la norma en mención.

Al respecto señaló el Tribunal Andino de Justicia en su concepto que *“De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(...) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la*

¹⁶ Según lo establecido en el artículo 133 de la Decisión 486 de 2000, “[s]erán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79”. (Se resalta)

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, Radicado 2004-00105-01, Sentencia del 24 de mayo de 2018.



creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad.”

En el expediente se encuentra probado que la solicitud de registro de diseño industrial denominado “*TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS*” fue presentada el 17 de marzo de 2010, de conformidad con la información incluida en el expediente número 10-031.636, remitido por la SIC como antecedente administrativo de los actos administrativos acusados¹⁸.

Además, con la demanda se allegó copia de la comunicación del Grupo Éxito de agosto 31 de 2011, en la que se indica que la compañía ingresó a su inventario en octubre 31 de 2007 un producto denominado “*Tanque dispensador de agua*”, al cual se le asignó el European Article Number, Número Internacional de artículo, EAN 77002628100287. Esa nota señala también que a partir de la fecha en mención (31 de octubre de 2007), el producto fue comercializado en los almacenes del grupo a nivel nacional.

Al respecto, la parte demandada señaló que no resulta posible tomar como prueba el documento elaborado por el Grupo Éxito por cuanto del mismo no es posible inferir que el diseño sea idéntico al que fue objeto de registro, como lo indica la parte actora en el escrito de demanda.

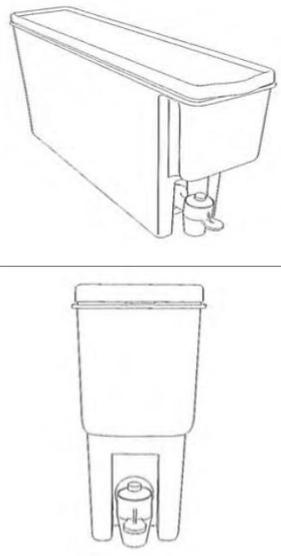
Así mismo, que los tanques ilustrados en las imágenes tomadas de internet son diferentes en su concepción estética de conformidad con la información que se incluye en los sitios web referidos por la parte actora y que no resulta procedente realizar la comparación con dichas formas,

¹⁸ Obrante a folios 53 a 76 del expediente.

por cuanto en ninguno de estos casos se evidencia la fecha en la que se publicó, es decir, que no es claro si los tanques fueron accesibles al público con anterioridad a la solicitud de registro.

5.5.2.1 Análisis probatorio

De conformidad con lo anterior, la Sala procederá a hacer una comparación entre el diseño industrial cuyo registro solicitó el aquí tercero Ramón Manrique Focaccio, y el producto que se encontraba en el inventario del Grupo Éxito, y que de acuerdo con lo que se desprende de las pruebas documentales allegadas al presente proceso, ha sido comercializado desde el año 2007.

DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO¹⁹	PRODUCTO VENDIDO POR EL GRUPO ÉXITO²⁰
	

¹⁹ Folios 76 del expediente

²⁰ Folio 3 del expediente



De la simple comparación visual de estos artículos se evidencia que los dos diseños corresponden a un tanque rectangular, alargado, con una tapa superior que cubre todo el tanque. Igualmente, la Sala evidencia que los dos cuentan con una llave de paso de características similares, a saber, cilíndrica con un botón circular en la parte superior, para poder accionarla. Así mismo, que los dos tienen las mismas funcionalidades.

De otra parte, la SIC en la contestación de la demanda señaló que no existe evidencia de la comercialización del producto y que de la prueba aportada por la parte actora (comunicación del Grupo Éxito) únicamente se advierte que el producto entró al inventario, pero no habría prueba de su efectiva comercialización.

Por lo anterior, es indispensable realizar un análisis de las pruebas aportadas al presente proceso de la siguiente manera:

- **Comunicación del Grupo Éxito de fecha 31 de agosto de 2011 (aportado por el demandante)**

El texto de esta comunicación²¹ es el siguiente:

"Medellin, Agosto 31 de 2011

*Señores
Avon Región Andina
Atn
María Adelaida Saldarriaga
Ciudad*

Respetados Señores,

De acuerdo a su solicitud enviamos la fecha de ingreso a nuestro sistema del producto Tanque Dispensador de Agua.

²¹ Folio 3 del expediente

FECHA DE INGRESO	DESCRIPCION	MARCA	EAN
10/31/2007	TANQUE DISPENSADOR DE AGUA	DAMECOS	7702628100287

A partir de esta fecha se comercializa en nuestros almacenes a nivel nacional.

Adjuntamos foto del producto en mención.



Saludos cordiales, (...)” (negrilla y subrayas de la Sala)

Del análisis de tal documento se advierte que el Grupo Éxito se manifestó en relación con dos hechos concretos, pues por una parte señaló que el producto ingresó al inventario desde el 31 de octubre de 2007, y por otra, afirmó que el producto denominado “TANQUE DISPENSADOR DE AGUA” era comercializado desde la misma fecha en que ingresó al inventario.

- **Factura de venta nro. 58397 de fecha 1 de enero de 2010 (aportada por el tercero con interés)**

La factura²² es la siguiente:

²² Folio 90 del expediente



CODIGO		REF	EAN13	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
200192		TDA-AV		DISPENSADOR LIQUIDOS NEVERA No ARTICULO 77413	20,000.00	3,560.00	71,200,000.00

PESO KILOS:	7,840.0000	RET_ICA:	786,048	RET_IVA:	5,696,000	SUBTOTAL	71,200,000.00 COP
TOT UNDS:	20,000.00	RET_FTE:	2,492,000	NETO A PAGAR:	73,617,952	IVA	11,392,000.00 COP
OBSERVACIONES						VALOR TOTAL	82,592,000.00 COP

ELABORO:	PREPARO MERCANCIA:	CONDUCTOR / No GUIA	MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCION Y EN CONSECUENCIA PAGARE A DAMECOS LTDA. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA
LEYDI VILLADA RUIZ			

FIRMA, SELLO Y FECHA RECIBO

ACTIVIDAD ECONOMICA 103 - RETENCION IVA 50% RESOLUCION 212 DE 21ABR04 - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
FACTURACION POR COMPUTADOR RESOLUCION 32000055429 DEL 15 JUL 2010 DEL 64001 AL 74000 - LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO

- ORIGINAL -

Ahora bien, el tercero con interés (titular del registro cuya anulación se pretende), en la contestación de la demanda, manifestó lo siguiente frente a esta factura:

*"La Sociedad AVON COLOMBIA LTDA., para el día 1° de enero de 2010, **era conoedora de la existencia del diseño industrial denominado "TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS", que fuera comercializado por la Sociedad DAMECOS S.A.** a la sociedad AVON COLOMBIA LTDA, según factura No. 58397 del 1 de enero de 2010, producida por la Sociedad vendedora DAMECOS S.A.; y por esa relación comercial, y el resultado económico que le representaba, dicha sociedad estaba interesada en la protección registral del diseño, de tal suerte que resulta claro que el interés de la sociedad y AVON COLOMBIA LTDA., era contrario, a formular oposición al registro" (negrilla y subrayas de la Sala)*

Ahora bien, de las anteriores pruebas aportadas al proceso se puede concluir que el diseño industrial denominado "TANQUE DISPENSADOR DE AGUA", era comercializado de conformidad con la comunicación del Grupo Éxito y la factura de venta 58397 de la sociedad Damecos S.A., antes de la fecha de radicación de la solicitud del registro de diseño industrial ante la SIC por parte del señor Ramón Manrique Focaccio, tercero con interés en este proceso, para lo cual se presenta el siguiente cuadro:



Productos	Marca	Fecha de comercialización - Grupo Éxito	Fecha factura nro. 58397	Fecha de radicación de la Solicitud ante la SIC
"TANQUE DISPENSADOR DE AGUA",	DAMECOS	31 de octubre de 2007	01 de enero 2010	17 de marzo de 2010

En suma, de lo anterior también se puede establecer que el producto "TANQUE DISPENSADOR DE AGUA" descrito en el comunicado del Grupo Éxito y aquel al que se hace referencia en la factura aportada por el tercero interesado, son de la misma marca, es decir, "DAMECOS", lo cual indica que se está haciendo referencia al mismo producto distribuido por la sociedad Damecos S.A.

De igual manera, en el escrito de contestación de la demanda por parte del tercero con interés, se advierte que el producto había sido divulgado dos años antes a su primera distribución, así:

"el hecho de no haberse registrado la creación, dentro de los dos (2) siguientes a su primera distribución, simplemente ha de crear la posibilidad de que un diseño similar pudiera ser registrado por un tercero, y no que no pudiera oponerse al diseñador inicial, a los efectos de obtener el título correspondiente para gozar del derecho de exclusividad sobre las creaciones intelectuales amparadas por los modelos y diseños industriales.

Quiere ello decir, que la novedad se extingue por creación que la supere, y no porque transcurra un término, que para efectos jurídicos patrimoniales, es inferior al consagrado en las normas que tutelan la propiedad."

Ahora bien, en el presente caso se encuentra probado que el diseño industrial había sido distribuido y comercializado con anterioridad a la fecha de la radicación de la solicitud de registro del producto ante la SIC.



En ese orden de ideas, y si en gracia de discusión, el tercero interesado quería registrar su diseño industrial denominado "TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS" sin que su novedad se viera afectada, debió solicitar el registro dentro del término de 12 meses posteriores a su primera comercialización, lo que de acuerdo con las pruebas traídas a este proceso habría sucedido a más tardar el 31 de octubre de 2007 (fecha en que se inició la comercialización por el Grupo Éxito), por lo que el registro debió haberse solicitado no más allá del 31 de octubre de 2008, pues como es sabido, uno de los requisitos para obtener el registro es que el diseño sea nuevo. No obstante, el tercero con interés solo procedió a radicar su solicitud el 17 de marzo de 2010, por fuera del periodo de gracia establecido en el artículo 17 de la Decisión 486 de 2000, el cual es del siguiente tenor:

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

a) el inventor o su causahabiente;

b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,

c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente."

En consecuencia de lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en la legislación comunitaria, el retraso por parte del señor Ramón Manrique Focaccio en la radicación del diseño industrial afectó la posibilidad de cumplir con el requisito de novedad del producto denominado "TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS" objeto del presente estudio, conforme con lo establecido en los artículos 17 y 115 de la Decisión *ibídem*.



Así las cosas, la Sala considera que al comparar las formas y demás características del diseño industrial previamente comercializado por el Grupo Éxito con el solicitado por el señor Manrique Focaccio y registrado por la SIC no le aportan a este último una apariencia especial, lo que conduce a concluir que éste carecía de novedad, por cuanto se trata de dos diseños que comparten formas similares y que, por haber sido distribuido y comercializado por el Grupo Éxito y por la sociedad Damecos S.A., con anterioridad a su solicitud, dichas características son conocidas por el consumidor medio.

Conclusión

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.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

**FALLA:**

PRIMERO: INTERPRETAR la demanda presentada mediante la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, como acción de nulidad absoluta, en los términos del artículo 132 de la Decisión 486 del 2000, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la resolución número 12639 del 10 de marzo de 2011 y de la resolución número 42535 del 22 de agosto de 2011 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió a favor del señor Ramón Manrique Focaccio el registro del diseño industrial denominado "*TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS*", en la Clase 09-02 de la Clasificación Internacional de Arreglo de Locarno.

TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, como consecuencia de la anterior declaración, que cancele el certificado de registro asignado al diseño industrial denominado "*TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS*".

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,



Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: Esta providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados que la suscriben en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.