



COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES



COMUNIDAD
ANDINA
SECRETARÍA GENERAL



Contenido	pag.
I. Prólogo	5
II. Introducción	5
1. CONCEPTO Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL	7
1.1. Base legal	7
1.2. Criterios resolutivos	7
1.2.1 Ecuador	7
1.2.2 Colombia	8
1.2.3 Perú	9
1.2.4 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN	12
2. VISIBILIDAD	15
2.1. Base legal	15
2.2. Criterios resolutivos	15
2.2.1 Ecuador	15
2.2.2 Colombia	17
2.2.3 Perú	18
2.2.4 Tribunal Andino de Justicia -TJCAN	22
3. APARIENCIA ESPECIAL	25
3.1. Criterios resolutivos	25
3.1.1 Ecuador	25
3.1.2 Colombia	26
3.1.3 Perú	26
3.1.4 Tribunal Andino de Justicia -TJCAN	29
4. ASPECTOS NO TÉCNICOS	32
4.1. Base legal	32
4.2. Criterios resolutivos	33
4.2.1 Ecuador	33

4.2.2 Colombia	34
4.2.3 Perú	36
4.2.4 Tribunal de Justicia - TJCAN	39
5. REGISTRABILIDAD DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES	40
5.1. Base legal	40
5.2. Criterios resolutivos	41
5.2.1 Ecuador	41
5.2.2 Colombia	43
6. LA NOVEDAD: REQUISITO DE REGISTRABILIDAD	47
6.1. Base legal	47
6.2. Criterios resolutivos	47
6.2.1 Ecuador	48
6.2.2 Colombia	53
6.2.3 Perú	56
6.2.4 Tribunal Andino de Justicia -TJCAN	66
7. DIFERENCIAS SECUNDARIAS	69
7.1. Base legal	69
7.2. Criterios resolutivos	69
7.2.1 Ecuador	69
7.2.2 Colombia	74
7.2.3 Perú	77
7.2.4 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN	82
8. INCORPORACIÓN EN UN ARTICULO UTILITARIO	85
8.1. Criterios resolutivos	85
8.1.1 Colombia	85
8.1.2 Perú	86
8.1.3 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN	86
9. PROHIBICIONES DE REGISTRABILIDAD POR CUESTIONES DE ORDEN TÉCNICO	88
9.1. Base legal	88
9.2. Criterios resolutivos	88

9.2.1 Ecuador	88
9.2.2 Colombia	90
9.2.3 Perú	91
9.2.4 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN	99
10. EFECTOS Y DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES	101
10.1. Base legal	101
10.2. Criterios resolutivos	101
10.2.1 Perú	102
10.2.2 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN	103
11. LIMITES AL DERECHO	105
11.1 Base legal	105
11.2 Criterios resolutivos	107
11.2.1 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN	107
III. El sistema europeo a través de las Directrices de la EUIPO	109

COMPENDIO DE RESOLUCIONES ANDINAS EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

I. Prólogo

II. Introducción

El diseño industrial es una creación formal o a una innovación de forma creativa que se refleja en la apariencia de un producto o parte de él o su ornamentación; y de manera coincidente, apegados al criterio orientador del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las resoluciones administrativas de las autoridades competentes de los países que conforman la Comunidad Andina, coinciden en considerar que el diseño industrial es en esencia la apariencia de un producto o parte de él; la apariencia exterior de un producto que tiene por objeto hacerlo más atractivo o atrayente al consumidor y por tanto más vendible.

Estas coincidencias, como muchas otras más, se ven reflejadas en cada una de las decisiones que las autoridades nacionales competentes han desarrollado en el tiempo, sobre la base de una normativa comunitaria, la cual es común para los países de la Comunidad Andina; y también en base a los criterios resultantes de las interpretaciones, en las actividades resolutivas, del Tribunal de Justicia de dicho sistema de integración subregional.

Considerando estas ideas centrales de integración en la aplicación de una misma norma, y con el propósito de facilitar a los usuarios del sistema de propiedad industrial de la Comunidad Andina, proporcionando información sobre las prácticas resolutivas actuales, en materia de diseños industriales; es que se presenta esta iniciativa, contenida en un compendio, que recoge el tratamiento resolutivo y jurisprudencial más reciente para el registro y concesión de derechos sobre diseños industriales.

En efecto, en esto "Compendio de resoluciones andinas en materia de diseños industriales", en el que los protagonistas son las propias autoridades nacionales competentes, se ha recopilado y sistematizado distintas resoluciones, alrededor de los temas y conceptos más representativos, que recoge la normativa comunitaria para los diseños industriales, mostrando las concordancias y diferencias existentes en la aplicación de la norma común.

Con ello, se busca ayudar a generar predictibilidad o certeza legal respecto a las resoluciones que emiten las autoridades de los Países Andinos, delimitando y/o interpretando el alcance de la Decisión 486, en particular las disposiciones referidas a diseños industriales.

Adicionalmente, el Compendio contiene una referencia a la estructura de las Directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea - EUIPO, sobre dibujos y modelos comunitarios registrados en la oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea.

Las fuentes de información para la realización del presente Compendio han sido las siguientes:

- Resoluciones de las oficinas de propiedad industrial los Países Andinos
- Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
- Directrices de la EUIPO

Salvo cita textual, las interpretaciones realizadas en el presente Compendio han sido elaboradas exclusivamente por el consultor¹ y no reflejan necesariamente la postura adoptada por las autoridades andinas y/o europeas al respecto.

Finalmente, las resoluciones emitidas por las distintas autoridades nacionales competentes de la Comunidad Andina, que han sido citadas en el presente trabajo se encuentran referidas a material proporcionado amablemente por dichas autoridades; y a la investigación realizada por el consultor. a través de diferentes herramientas de búsqueda incluidas en portales institucionales de los mencionados países.

¹ Consultor responsable: Sr. Luis Alonso García M.N.

1. CONCEPTO Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

1.1. Base legal.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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.

Ecuador

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación (COESCCI)

Artículo 345.- Materia protegible.- 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.

1.2. Criterios resolutivos.

1.2.1 Ecuador

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, Segunda Instancia.

- “Que de conformidad con el artículo 113 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 165 de la Ley

de Propiedad Intelectual, se considera diseño industrial a: “ (...) la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

Resolución No. OCDI-2019-804

Resolución No. OCDI-2020-272

Resolución 065-2021-UPG-SENADI

1.2.2 Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio.

- “Definición de los diseños industriales. De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se considera 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” (...). En primer lugar, debe indicarse que el diseño industrial solicitado cumple con la definición establecida en el artículo 113 de la Decisión 486, como quiera que se trata de un volumen tridimensional”.

Resolución No. 16754

Resolución No. 26180

Resolución No. 9696

Resolución No. 8126

- “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.”

Resolución No. 72427

1.2.3 Perú

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

- “Legislación pertinente. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 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.”

Resolución N° 000648-2010/DIN-INDECOPI

Resolución N° 000676-2010/DIN-INDECOPI

Resolución N° 000920-2010/DIN-INDECOPI

Resolución N° 000938-2010/DIN-INDECOPI

Resolución N° 001573-2012/DIN-INDECOPI

Resolución N° 001370-2013/DIN-INDECOPI

Resolución N° 000400-2015/DIN-INDECOPI

Resolución N° 000268-2015/DIN-INDECOPI

Resolución N° 002235-2015/DIN-INDECOPI

Resolución N° 001744-2016/DIN-INDECOPI

Resolución N° 000524-2016/DIN-INDECOPI

Resolución N° 000663-2017/DIN-INDECOPI

Resolución N° 002471-2017/DIN-INDECOPI

Resolución N° 000073-2018/DIN-INDECOPI

Resolución N° 001384-2018/DIN-INDECOPI

Resolución N° 000692-2018/DIN-INDECOPI

Resolución N° 000463-2019/DIN-INDECOPI

- “El artículo 113 de la Decisión 486 señala que se considera 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. Bodenhausen (G.H.C. Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París, Ginebra 1969, p. 23.) señala que los dibujos o modelos industriales están constituidos por los aspectos o elementos ornamentales de un artículo utilitario, incluso sus características de dos o tres dimensiones en cuanto a forma y superficie que constituyen la apariencia del artículo”.

- "Conviene también citar la definición formulada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los diseños industriales: "Se refiere al derecho garantizado en muchos países, de acuerdo a un sistema registral, para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad de diseño" (Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N° 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229.)".
- "De las anteriores definiciones del diseño industrial se desprenden los siguientes elementos que le son característicos:
 - El diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, ya sea en su superficie bidimensional (líneas, colores, transparencia, brillo, etc.) o en su forma tridimensional (contornos, volúmenes).
 - El diseño industrial debe ser arbitrario, esto es, no necesario para construir el objeto al cual se aplica o para que éste cumpla su función utilitaria. Así, la protección del diseño no abarca a las características únicamente impuestas por razones puramente prácticas o técnicas - como el mejor funcionamiento de un objeto o sistema - y que no tengan como finalidad mejorar la apariencia del producto.
 - Existen otras figuras jurídicas que protegen estos desarrollos (patentes de invención y modelos de utilidad) (Al respecto, Otero Lastres (El Modelo Industrial, Madrid 1977, p. 359) señala: "Si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, la creación de forma podrá ser protegida como modelo industrial. Por el contrario, si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es inseparable de la función técnica, la creación de forma no podrá ser protegida en modo alguno como modelo industrial. Pero podrá ser amparada por un Derecho de modelo de utilidad cuando tanto en la forma como en el efecto técnico producido concurra el requisito de la novedad".
 - Por su parte, la Ley Modelo de OMPI estipula que la protección de un diseño industrial no debería extenderse a "todo lo que en un diseño sirva solamente para obtener un resultado técnico. (La Protección Jurídica del Diseño Industrial, en: OMPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/3 del 27.11.96, Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial, pp. 2 y 3.)
 - El diseño industrial debe conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, confiriéndole una

fisonomía nueva y propia. En tal sentido, el diseño industrial otorga un valor agregado al objeto en cuestión.

- El diseño industrial debe ser percibido por la vista en su uso o funcionamiento. Así, la forma de un componente electrónico, al interior de un artefacto, que no es percibido por la vista, no constituye un diseño industrial.
- El diseño industrial debe aplicarse a un artículo utilitario, esto es, susceptible de ser reproducido artesanal o industrialmente. Así, no constituye un diseño industrial un cuadro cuya finalidad sea únicamente la contemplación estética”.

Resolución N° 2753-2015/TPI-INDECOPI

Resolución N° 1452-2015/TPI-INDECOPI

1.2.4 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN

Interpretación Prejudicial

- “Así tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deben poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría”
- “Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética”.

150-IP-2011

392-IP-2017

- “De acuerdo al artículo 113 de la Decisión 486, 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. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por 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. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.
- “Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial”.

122-IP-2012

392-IP-2012

- “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.

71-IP-2005

2. VISIBILIDAD

2.1. Base legal.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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.

Ecuador

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación (COESCCI)

Artículo 345.- Materia protegible.- 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.

2.2. Criterios resolutivos.

2.2.1 Ecuador

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales Ecuador, SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado (...), contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica, los cuales presentan una forma similar en la apariencia externa al diseño analizado. El diseño objeto de la solicitud se diferencia

específicamente (...) Por lo que acredita el requisito de novedad conforme lo establece el artículo 113 y 115 de la Decisión 486”.

Resolución No. 336-2020-UGP-SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado (...), contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica, los cuales presentan una forma similar en la apariencia externa al diseño analizado. El diseño objeto de la solicitud se diferencia específicamente (...) Por lo que acredita el requisito de novedad conforme lo establece el artículo 113 y 115 de la Decisión 486”.

Resolución No. 210-2020-UGP-SENADI

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, Segunda Instancia

- “En primer lugar, en cuanto a la visibilidad del diseño y, por consiguiente, a la constitución del mismo como la apariencia exterior del producto, este Tribunal considera pertinente anotar lo referido por la Criterios resolutivos andina: Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial (...).”.

(Interpretación Prejudicial del 6 de julio de 2005, expedida en el proceso 71-IP-2005). De lo expuesto se colige que las características de visibilidad con las que se configura el diseño (soporte material) sobre el producto (soporte material), debe juzgarse por la vista en el momento del uso efectivo. En el presente caso, es evidente que el diseño agregado al "VASO LISO OLAS 150" es visible, toda vez que tal diseño puede ser percibido a través de la vista."

Resolución No. OCDI-2019-804

2.2.2 Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

- "Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser "visualmente apreciados". Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario".
- "Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto".
- "La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea 1 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el

componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.”

Resolución No. 72427

150-IP-2011

122-IP-2012

2.2.3 Perú

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

- “Previamente al análisis del diseño industrial solicitado, conviene mencionar que el Tribunal Andino, en el Proceso 150-IP-2011 ha señalado que: “Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.”
- "Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles

de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos.

- " En la Directiva de la Unión Europea (Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3. En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica) se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación".
- "A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños".
- "De lo anterior, se considera que un diseño industrial tiene una apariencia particular si la impresión general que causa permite que sea identificado y reconocido como tal, generando que el producto al que se aplica sea más atractivo para el consumidor, debiendo quedar a la vista durante el uso normal del producto. En el presente caso, el diseño industrial solicitado está conformado por un cuerpo denominado tambor de sección en forma de 8 para cerraduras de sobreponer, el cual no contiene características estéticas creativas que alcancen un mínimo de apariencia particular, ya que la estructura que se pretende proteger no resulta visible durante el uso normal de la cerradura de sobreponer, siendo más bien una parte de la misma que se coloca dentro de la cerradura, por lo que no le incorpora una apariencia particular al producto al cual se aplica. En consecuencia, el diseño industrial solicitado para “TAMBOR ESPECIAL EN FORMA DE 8, PARA CERRADURAS DE SOBREPONER” carece de apariencia particular, motivo por el cual no es posible acceder a su protección legal”.

Resolución No. 000470-2013/DIN-INDECOPI

- “A partir de la definición realizada por el artículo 113 de la Decisión 486, se desprende que el diseño industrial protegible por la normativa comunitaria andina debe cumplir con ser visible, ello en virtud a que, bajo el artículo aludido, el diseño se concibe como la “apariencia” particular de un producto. Esta interpretación se funda esencialmente en la acepción común, oficialmente reconocida, del término “apariencia”, que, según la Real Academia Española, corresponde al aspecto o parecer exterior de alguien o algo (Según consulta hecha en el Diccionario de la Lengua Española, Actualización del 2017, accesible en dle.rae.es). Ello es reforzado por el propio artículo analizado al hacer énfasis en que el diseño puede resultar de “cualquier forma externa”.
- Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se observa que el artículo 113 de la Decisión 486 omite consignar si la visibilidad en mención debe presentarse en algún momento particular del ciclo de introducción y uso del producto al que se incorpora el diseño o si dicha visibilidad está ligada a alguna circunstancia específica.
- Es de señalar que, buscando desarrollar cuáles son las características que debe reunir todo diseño industrial a fin de ser registrable bajo el régimen comunitario andino, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) ha hecho alusión a algunas condiciones particulares relacionadas a la visibilidad en mención, a cuyo efecto se ha remitido en diversas Interpretación Prejudicial (Vid., por ejemplo, páginas 7-9 de la Interpretación Prejudicial emitida el 7 de diciembre de 2015 en el Proceso 208-IP-2015, caso Sanitario infantil, y página 5 de la Interpretación Prejudicial emitida el 15 de marzo de 2018 en el Proceso 278-IP-2017, caso Envase.); a lo señalado por el Reporte SCT/9/6 (2002) del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (SCT, por sus siglas en inglés), el que, a partir del análisis de diversas legislaciones nacionales y regionales, estableció que existe una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección”.

- " Así pues, considerando que el régimen de protección de diseños industriales se funda en torno al valor económico que otorga a un producto su apariencia particular, la visibilidad que caracteriza al diseño protegible no puede verse limitada al momento en que el producto al que es incorporado el diseño es utilizado por el consumidor final, antes bien aquella puede y debe manifestarse cuando el producto es ofrecido en el mercado, que es cuando el consumidor aprecia el aspecto exterior del mismo y lo compara frente a otros a fin de realizar su decisión de consumo o uso final. Así, en tanto la apariencia de un producto es capaz de constituir un factor predominante en el proceso de decisión de adquisición o uso, la visibilidad como condición inherente al diseño protegible por el sistema de propiedad industrial andino se materializará cuando, encontrándose a disposición del público consumidor, el aspecto del producto pueda ser apreciado de manera tal que pueda motivar al consumidor a tomar la decisión de adquisición o uso respectiva, confiriendo al diseño un auténtico valor de mercado, justificando así la implementación de este régimen particular ".
- "Es pertinente hacer énfasis en que, en el sentido expuesto en el párrafo precedente, la Guía para el registro de diseños industriales del Indecopi ha indicado lo siguiente: "Considerando la definición de diseño como la apariencia particular de un producto y, en virtud a su función como medio para hacerlo más atractivo para los consumidores, aquellas partes o elementos internos no visibles de un producto, sea al momento de su venta o en su uso, que carezcan de autonomía como un producto particular, no tendrán la aptitud para ser reconocidos como diseños susceptibles de protección, como por ejemplo la parte interna del motor de un vehículo". Bajo las consideraciones expuestas, se determina que la visibilidad derivada de la expresión "apariencia", que incluye la definición de diseño industrial efectuada por el artículo 113 de la Decisión 486, resulta un factor que será cumplido cuando el consumidor pueda apreciar el aspecto exterior del diseño a efectos de tomar una decisión, ya sea de adquisición o uso. (...)".
- " La Decisión 486 no requiere que el producto al que se aplique el diseño sea visible durante su uso normal a efectos de que se cumpla con lo dispuesto por el artículo 113. En cambio, la visibilidad derivada de la expresión "apariencia", incluida en la definición de diseño industrial efectuada por el artículo 113 de la Decisión 486, resulta un factor que, a la luz de la justificación de este régimen, se cumplirá cuando el consumidor pueda apreciar el diseño a efectos de tomar una decisión de adquisición o uso".
- " En el caso concreto, se considera que la apariencia que tienen los implantes dentales resulta un aspecto que cumple con la condición

de visibilidad prevista por el régimen comunitario, en tanto su configuración resultará apreciable a vista de quienes son consumidores habituales de los productos a los que se incorporará este diseño (profesionales en odontología, estudiantes de la especialidad y otros conexos), quienes, al confrontar diversos implantes con idénticas características técnico-funcionales, podrían basar su decisión final de adquisición o uso en función a la apariencia particular del producto. 28. En base a lo expuesto, se determina que el diseño industrial cuya protección es solicitada cumple con ser visible a la luz del artículo 113 de la Decisión 486.”

Resolución No. 182-2018/CIN-INDECOPI

2.2.4 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN

Interpretación Prejudicial

- “Así tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deben poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría”.

150-IP-2011

- “De acuerdo al artículo 113 de la Decisión 486, 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”. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por 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. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.

71-IP-2005
122-IP-2012

- “Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.”

71-IP-2005
150-IP-2011
122-IP-2012

- “Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea 1 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños”.

150-IP-2011
122-IP-2012

3. APARIENCIA ESPECIAL

3.1. Criterios resolutivos.

3.1.1 Ecuador

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales Ecuador, SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado ESFERA PUBLICITARIA PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica más relacionados. El diseño de la solicitud es diferente específicamente en la posición de abierto mediante la forma de las puertas, pudiéndose observar la disposición de los espacios internos y la luminosidad, que todo en conjunto le otorgan una apariencia particular”.

Resolución No. 171-2020-UGP-SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado (...), contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica más relacionados. El diseño objeto de la solicitud es diferente por la configuración que muestra la unión de formas cuadriláteras lo cual le otorga una apariencia particular (...)”

Resolución No. 170-2020-UGP-SENADI

3.1.2 Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

- “El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie”.

Resolución No. 72427
150-IP-2011
122-IP-2012

3.1.3 Perú

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

- "El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles,

incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.”

- "De lo anterior, se considera que un diseño industrial tiene una apariencia particular si la impresión general que causa permite que sea identificado y reconocido como tal, generando que el producto al que se aplica sea más atractivo para el consumidor.”

Resolución No. 000692-2018/DIN-INDECOPI

- “Se entiende como particular aquello que es singular o individual, como contrapuesto a universal o general. (Diccionario de la Lengua Española (nota 9), p. 1536.) Por tanto, el diseño tendrá carácter particular cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Además, deberá conferir un valor agregado al producto al que se aplique. Conforme señala Otero Lastres, el modelo industrial (...) protege las creaciones industriales que tienen por finalidad hacer los productos más atractivos, desde el punto de vista estético, para el consumidor (Otero Lastres, Anotación sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1981, Actas de Derecho Industrial, Tomo 8, Madrid 1983, p. 256.)”.
- " Así, la incorporación de un diseño industrial a un producto debe ayudar a una diferenciación suficiente del mismo, originando un aumento de la atracción de los compradores hacia tales productos, lo que justificaría su compra e incrementaría la venta de estos productos. La apariencia es una de las consideraciones que más influye en la decisión de los consumidores a la hora de preferir un producto sobre otro, particularmente cuando una clase de productos que desempeña la misma función está disponible en el mercado. En estas situaciones, si el desempeño técnico de varios productos ofrecidos por diferentes fabricantes es relativamente igual, la apariencia estética y el costo determinarán la elección del consumidor (Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de

Lectura, en Doc. WIPO, Publication N° 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 227.)".

- "A diferencia del requisito de novedad, no se cumple con el requisito de apariencia particular con la sola comparación con los diseños preexistentes, sino que se requiere un determinado criterio o juicio de valor. Para que un diseño tenga una apariencia particular, no basta que no sea copia de otro diseño preexistente, sino que debe superar un mínimo nivel de originalidad y creatividad, de modo que "la impresión general sea claramente diferente" (Documento OMPI (nota 11), p. 6.)".
- "Si bien el diseño industrial puede inspirarse en un diseño o elemento preexistente, debe presentarse en una forma distinta y original. Para muchos autores, un diseño industrial debe plasmar la personalidad de su autor, aunque en un nivel menor que el que se exige para el derecho de autor. La Sala conviene en precisar que este requisito es muy difícil de lograr en un diseño industrial, por cuanto sus autores son diseñadores profesionales que se basan en la demanda del mercado y los requerimientos de sus clientes para hacer sus diseños. En consecuencia, queda poco espacio para plasmar la personalidad de su autor."

Resolución No. 1967-2013/TPI-INDECOPI
Resolución No. 1452-2015/TPI-INDECOPI

- "Para establecer si un diseño es nuevo deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros diseños ya conocidos. En este examen se considerará que no es nuevo no sólo un diseño idéntico a otro sino uno substancialmente igual a otro o que difiera de otro en características secundarias. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 71-IP-2005, ha señalado que "Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias secundarias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética."

Resolución No. 2753-2015/TPI-INDECOPI

3.1.4 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN

Interpretación Prejudicial

- “Así tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deben poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido serán sólo los elementos ornamentales (aparición) los que le otorgan al diseño industrial su categoría”.

150-IP-2011


- “Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

71-IP-2005
150-IP-2011

- “De acuerdo al artículo 113 de la Decisión 486, 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”. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por 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. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.
- “Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.”

122-IP-2012

- “El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.”



150-IP-2011
122-IP-2012

4. ASPECTOS NO TÉCNICOS

4.1. Base legal.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Artículo 116.- No serán registrables: ... b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

Ecuador

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación (COESCCI)

Artículo 354.- Ámbito de ejercicio.- El ejercicio conferido por el registro de un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados esencialmente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador. El ejercicio conferido por el registro de un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

4.2. Criterios resolutivos.

4.2.1 Ecuador

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales Ecuador. SENADI

- “Tomando en consideración el Artículo 116, acápite b) de la Decisión 486, el cual menciona sobre lo que no será registrable: 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. (...) En este compendio se está indicando las características físicas, del objeto, señalando los materiales y accesorios usados además de indicar las ventajas del mismo. Estos detalles también el solicitante lo expresa en una memoria descriptiva y reivindicaciones, temas que no son requeridos en el registro de un diseño industrial. Como señala el artículo 113 de la Decisión Andina 486 el diseño industrial protege la apariencia especial de un producto, perceptible por los sentidos, dicha apariencia no puede cambiar la finalidad del producto, solamente protege el aspecto estético, entendiéndose implícitamente que el dibujo o modelo industrial no protege el efecto técnico, pues este se encuentra protegido por las disposiciones relativas a las patentes, sean de invención o de modelo de utilidad. La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado (...), está determinado enteramente por consideraciones técnicas como lo indica la solicitud, enfocadas en materiales, potencia, utilidad, etc”.

Resolución No. 172-2020-UGP-SENADI

- “La unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado (...) está determinado enteramente por consideraciones técnicas como lo indica la solicitud, las mismas que están enfocadas a todo un sistema basado en la disposición de elementos intercambiables que incorporan funciones diferentes.

Como señala el artículo 113 de la Decisión Andina 486 mencionada en el numeral sexto, indica claramente que un diseño industrial se protege la apariencia especial de un producto, perceptible por los sentidos. Dicha apariencia especial no puede cambiar la finalidad del producto. Solamente se protege el aspecto estético, entendiéndose implícitamente que el dibujo o modelo industrial no protege el efecto técnico, pues este se encuentra protegido por las disposiciones relativas a las patentes, sean de invención o de modelo de utilidad. Además, tomando en consideración el Artículo 116, acápite b) de la Decisión 486, el cual menciona sobre lo que no será registrable: “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 (...).”

173-2020-UGP-SENADI

4.2.2 Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

- “Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características”.

- “En efecto, tanto en su conjunto, como los espacios y estructuras que conforman el diseño descrito son necesarios para la realización de una función técnica, es decir que su apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico, destacándose por sobre los aspectos estéticos o de apariencia, lo que indica que no existe aporte de diseño como para hacer de éste, un objeto de diseño con claros rasgos para diferenciarlo dentro de lo existente sin que predomine el aspecto puramente técnico-funcional”.
- "Concretamente, las dimensiones, proporciones, geometría y ubicación de las formas del elemento (espacios y estructuras) deben cumplir ciertos requerimientos técnicos que la obligan a presentar esta configuración, para poder cumplir con la labor técnica para la cual fue creada y que obedecen a condiciones de funcionamiento propio, sin que exista un aporte de diseño por encima de la función. El elemento está conformado por una serie de BARRAS estructurales, paralelas entre sí, que generan espacios y formas que son necesarias para que la forma solicitada sea montada sobre una tercer estructura y a su vez sea conectada a dicho elemento, lo anterior es evidente en las formas paralelas entre sí, donde las mismas sirven de guía para que dicha forma sea montada o conectada con otro elemento y a su vez dentro de dichos espacios sean montadas otras formas, sumado a ello, la parte inferior, claramente se trata de una estructura cuya forma está diseñada para soportar los esfuerzos estructurales. Adicionalmente y de acuerdo con lo afirmado en el proceso 150-IP-2011, “que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico.”, es decir, si a este elemento se le separa la función estructural y de fijación que claramente posee, evidentemente sobrepasa las fronteras de la protección por la vía del diseño industrial”.

Resolución No. 72427

150-IP-2011

122-IP-2012

4.2.3 Perú

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

- “En el presente caso, el diseño industrial para “BASE PATRON PARA PANTALON” solicitado se encuentra formado por un patrón o plantilla de costura, es decir, el dibujo que contiene el plano de las partes de una prenda de vestir, en este caso, de un pantalón, observándose elementos como son indicaciones de medidas, ubicación de los hilos y costuras, características que se encuentran dictadas enteramente por la realización de una función técnica, es decir, servir de modelo para la confección de una prenda de vestir, razón por la cual no presenta una apariencia que haga posible su protección como un diseño industrial. En consecuencia, dado que el diseño industrial solicitado no incorpora algún aporte arbitrario del diseñador, pues sus características se encuentran dictadas enteramente por consideraciones de orden técnico, se considera que no es posible acceder a su protección legal”

Resolución No. 001461-2010/DIN-INDECOPI

- “Previamente al análisis del diseño industrial solicitado, conviene mencionar que el Tribunal Andino, en el Proceso 150-IP-20111 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XXIX, Número 2043, publicada el 18 de abril de 2012.), ha señalado que: “Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del

consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.” En el presente caso, el diseño industrial solicitado se encuentra formado por una boquilla plástica que posee un sello y aleta incorporados, tal como se aprecia a continuación: De lo anterior, se observa que las características que posee el diseño industrial solicitado responden a una apariencia dictada más por consideraciones de orden técnico que ornamentales o estéticos, no siendo dichas características suficientes para incorporarle una apariencia particular al producto que se pretende proteger. Por lo tanto, dichas características al no otorgarle una apariencia particular al producto en el cual se aprecie algún aporte arbitrario del diseñador, se considera que no es posible acceder a su protección bajo la modalidad de diseño industrial”.

Resolución No. 002055-2013/DIN-INDECOPI

- “Previamente al análisis del diseño industrial solicitado, conviene mencionar que el Tribunal Andino, en el Proceso 278-IP-2017 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XXXV, Número 3270, publicada el 12 de abril de 2018.) ha señalado que: “Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.” Asimismo, en la mencionada Interpretación Prejudicial se indicó lo siguiente: “(iii) Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos constituyen el objeto protegible por el diseño industrial”.

Resolución No. 001384-2018/DIN-INDECOPI

- “Previamente al análisis del diseño industrial solicitado, conviene mencionar que el Tribunal Andino, en el Proceso 150-IP-20111 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XXIX, Número 2043, publicada el 18 de abril de 2012.3 de 3.) ha señalado que: “Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.” Asimismo, en el mencionado Proceso 150-IP-2011 se indicó lo siguiente: “c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.” En el presente caso, se observa que las características que posee el diseño industrial solicitado responden a una apariencia dictada enteramente por consideraciones de orden técnico, tal como se puede observar del diseño presentado, (...), todo lo cual responde a una apariencia dictada enteramente por consideraciones de orden técnico, ya que dichas características sirven para que las bolsas microperforadas protejan los cultivos de banano, por lo que no le incorporan una apariencia particular al diseño industrial solicitado. En consecuencia, no es posible acceder a la protección legal del diseño industrial solicitado (...).”

Resolución No. 002235-2015/DIN-INDECOPI

4.2.4 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN

Interpretación Prejudicial

- “Así tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deben poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido serán sólo los elementos ornamentales (apariciencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría”.
- “Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características”.

150-IP-2011

122-IP-2012

5. REGISTRABILIDAD DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

5.1. Base legal.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

Ecuador

**Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos
Creatividad e Innovación (COESCCI)**

Artículo 346.- Requisitos de protección.- Se adquiere un diseño industrial siempre que sea nuevo. Un diseño industrial no se considerará nuevo si, antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiese hecho accesible al público en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no se considerará nuevo por el mero hecho de que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Artículo 347.- Materia no protegible.- No serán registrables: 1. Los diseños industriales cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos, no se considerará contraria a la moral o al orden público la explotación comercial de un diseño industrial, por la sola existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; 2. Los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada esencialmente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; 3. 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. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular; y, 4. Los diseños industriales que contengan signos, símbolos, figuras, personajes, entre otros, que constituyan la expresión de la cultura o conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

5.2. Criterios resolutivos.

5.2.1 Ecuador

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales Ecuador. SENADI

- “No serán registrables: 1) Los diseños industriales cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos, no se considerará contraria a la

moral la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público la explotación comercial de un diseño industrial, por la sola existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación. 2) Los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada esencialmente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 3) 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. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular; y 4) Los diseños industriales que contengan signos, símbolos, figuras, personajes, entre otros, que constituyan la expresión de la cultura o conocimiento indígenas, afroamericanas o locales”.

Resolución 331-2020-UGP-SENADI
Resolución 168-2020-UPG-SENADI
Resolución 071-2020-UPG-SENADI
Resolución 061-2020-UPG-SENADI
Resolución 170-2020-UPG-SENADI
Resolución 172-2020-UPG-SENADI
Resolución 173-2020-UPG-SENADI
Resolución 172-2020-UPG-SENADI
Resolución 173-2020-UPG-SENADI
Resolución 210-2020-UPG-SENADI
Resolución 336-2020-UPG-SENADI
Resolución 059-2021-UPG-SENADI
Resolución 013-2021-UPG-SENADI

- “La unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado (...) está determinado enteramente por consideraciones técnicas como lo indica la solicitud, las mismas que están enfocadas a todo un sistema basado en la disposición de elementos intercambiables que incorporan funciones diferentes. Como señala el artículo 113 de la Decisión Andina 486 mencionada en el numeral sexto, indica claramente que un diseño industrial se

protege la apariencia especial de un producto, perceptible por los sentidos. Dicha apariencia especial no puede cambiar la finalidad del producto. Solamente se protege el aspecto estético, entendiéndose implícitamente que el dibujo o modelo industrial no protege el efecto técnico, pues este se encuentra protegido por las disposiciones relativas a las patentes, sean de invención o de modelo de utilidad. Además, tomando en consideración el Artículo 116, acápite b) de la Decisión 486, el cual menciona sobre lo que no será registrable: “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 (...)”.

Resolución 173-2020-UPG-SENADI

5.2.2 Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

- “La Autoridad Competente no podrá eximirse de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro 5 (5 “El examen de fondo sobre la registrabilidad de un diseño industrial tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 116 de la Decisión 486. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, existan o no oposiciones, deberá analizar si el diseño industrial solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 116 de la Decisión 486” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 117-IP-2012)”.

Resolución No. 705

- "El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina argumenta en el proceso 122-IP-2012: "El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean "nuevos", además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales. Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando:
 - 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".
- Al establecer que además de los artículos propios del diseño industrial, también se pueden aplicar los artículos concernientes a las marcas, en particular el 135 y 136, en especial se debe hacer énfasis en lo consagrado en el mencionado artículo 135, literal c), respecto de lo dispuesto en dicho literal, claramente se puede colegir que la forma solicitada evidentemente es una forma USUAL del tipo de producto del que se trata (perfiles estructurales, viga de celosía, CERCHAS), cuya forma está dictada por la función que cumple. Respecto del literal d), es evidente la ventaja funcional y técnica del producto solicitado".
- Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina argumenta en el proceso 24-IP-2013: "Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie

determinada. Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal la escritura manual”.

- Es claro que para el público consumidor, la forma de este “perfil” es la que frecuente y ordinariamente se utiliza en el Mercado y se conoce como viga de celosía, sin que sea fácilmente distinguible entre una forma y otra dentro de este grupo de productos. Adicionalmente, la forma de este “perfil”, está dictada por su naturaleza y función, éste tipo de productos debe mantener ciertas características (Barras estructurales, espacios vacíos y estructuras de soporte), por su naturaleza técnica y dichas características cambian en tamaño, ángulo y proporción, según la función que vaya a cumplir”.
- Igualmente, el Proceso 150-IP-2011 del Tribunal Andino, resalta y analiza uno a uno lo que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se llama “elementos comunes en la definición de diseño industrial”, para el caso, es necesario que se estudie cada una de estos elementos así:

Visibilidad: Los planos y estructuras de la forma solicitada, en su mayor parte no serán visibles para el usuario, lo cual evidentemente demuestra la primacía de un efecto técnico sobre un aspecto estético, propio de un diseño industrial. Es decir, que no son perceptibles durante su uso para el individuo.

Apariencia especial: Para el caso de este “perfil”, es claro que la apariencia del mismo no es particular por cuanto se trata de formas comunes para el tipo de productos del cual hace parte (perfiles, viga de celosía, estructurales o cerchas) y cuya configuración no presenta algún aporte de diseño de manera que éste sea más atractivo para el consumidor.

Aspectos no técnicos: Para el caso del “perfil” en estudio, tanto las formas externas, como los espacios y estructuras internas (no visibles durante su uso), poseen un aspecto y un criterio netamente técnico-funcional que obedecen al cumplimiento de una función técnica.

Incorporación en un artículo utilitario: Evidentemente este “perfil” es un artículo útil, no obstante, la forma incorporada al mismo tiene como propósito el cumplimiento de una función técnica, no estética.

6. LA NOVEDAD: REQUISITO DE REGISTRABILIDAD

6.1. Base legal.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116. La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

6.2. Criterios resolutivos.

6.2.1 Ecuador

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales Ecuador. SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado ESFERA PUBLICITARIA PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica más relacionados. El diseño de la solicitud es diferente específicamente en la posición de abierto mediante la forma de las puertas, pudiéndose observar la disposición de los espacios internos y la luminosidad, que todo en conjunto le otorgan una apariencia particular. En virtud de lo anteriormente señalado, a la presente solicitud se le otorga el requisito de novedad conforme lo establece el artículo 113 y 115 de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 171-2020-UGP-SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado TENKA LAPTOP, contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica ... Por lo que acredita el requisito de la novedad conforme lo establece el artículo 113 y 115 de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 160-2020-UGP-SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado (...), contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica (...) Por lo que acredita el requisito de la novedad conforme lo establece el artículo 113 y 115 de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 059-2021-UGP-SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado (...), contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica más relacionados. El diseño objeto de la solicitud es diferente por la configuración que muestra la unión de formas cuadriláteras lo cual le otorga una apariencia particular. Cabe destacar que la novedad se basa únicamente con respecto a la figura donde se muestra cabecera de cama (...) y no en la descripción donde se indica la manera de elaboración del objeto y materiales del objeto. En virtud de lo anteriormente señalado, la presente solicitud cumple con el requisito de la novedad conforme lo establece el artículo 113 y 115 de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 170-2020-UGP-SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado ..., contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica, los cuales presentan una forma similar en la apariencia externa al diseño analizado. El diseño objeto de la solicitud se diferencia

específicamente ... Por lo que acredita el requisito de novedad conforme lo establece el artículo 113 y 115 de la Decisión 486”.

Resolución No. 336-2020-UGP-SENADI

- “En consecuencia, se considera que el diseño presentado, DISEÑO INDUSTRIAL (CUCHARITA PLEGABLE SMI) es un objeto que existe en el estado de la técnica ya que la forma final del mismo corresponde a una cuchara de plástico que se le puede desdoblar en la mitad. En el Artículo 115 mencionado en el considerando décimo, hace referencia que un diseño industrial no se considera nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias a comparación de lo que se puede evidenciar en el objeto encontrado en el estado de la técnica. En virtud de los artículos de la Decisión Andina 486 anteriormente mencionados, se puede concluir que el diseño de la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad, ya que la forma final del DISEÑO INDUSTRIAL (CUCHARITA PLEGABLE SMI) no es original, en la contestación a la oposición se manifiesta una característica particular como unas letras grabadas en alto relieve (SMI) en la parte posterior de la cuchara, que se considera como diferencia secundaria. En consecuencia, el diseño DISEÑO INDUSTRIAL (CUCHARITA PLEGABLE SMI) no cumple con el artículo 113 y 115 de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 065-2021-UGP-SENADI

- “Se puede observar que el diseño y disposición de las ranuras verticales grandes y pequeñas que conforman la parte circular externa de la tapa son iguales en ambos objetos y ésta característica es la más relevante del mismo, es decir la más notoria al mirar el objeto en conjunto, cualquier otra diferencia como es imperceptible es considerada secundaria. En virtud de lo anteriormente señalado, la presente solicitud no cumple con el requisito de la novedad ya que no obedece al artículo 115 de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 168-2020-UGP-SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado DOLCE AMARO VAN es un objeto que existe en el estado de la técnica ya que la forma final del mismo corresponde a un camión pequeño de tres ruedas y decorado como un bar. En el Artículo 115 mencionado en el considerando séptimo, hace referencia que un diseño industrial no se considera nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias a comparación de lo que se puede evidenciar en el objeto encontrado en el estado de la técnica. En el Artículo 17 mencionado en el considerando octavo, hace referencia que no pierde la novedad si la divulgación hace el mismo inventor en el lapso de un año precedente al ingreso de la solicitud, sin embargo, en este caso, el mismo inventor divulgo, pero fuera de ese año, indicando la fecha de ingreso de la solicitud y la fecha que está divulgando. En virtud del artículo de la Decisión Andina 486 anteriormente mencionados, se puede concluir que el diseño de la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad, ya que la forma final del camión mini bar no es novedoso, como se puede observar en la fotografía que se encontró en el estado de la técnica el presente diseño se encontraba accesible a los posibles consumidores con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud en mención. En consecuencia, la mencionada invención no cumple con el artículo 113 y se excluye por el artículo 115, de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 331-2020-UGP-SENADI

**Servicio Nacional de Derechos Intelectuales Ecuador. SENADI.
Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, Segunda Instancia.**

- "Por su parte, Otero Lastres (OTERO LASTRES en "Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales" Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.) en su obra explica que para determinar la novedad de un diseño industrial, se debe tener en cuenta los siguientes criterios, mismos que han sido recogidos también por la Criterios resolutivos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) "Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) "Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica 2 a nivel mundial. En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial 3, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado". Así mismo señala el tratadista que para juzgar la novedad de un diseño industrial "(...) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad". Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 208-IP-2015 ha señalado que "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".

- Así el requisito de novedad exigido por la norma comunitaria es absoluto, por ende, la legislación aplicable al caso considera nuevo lo que no se encuentra en el estado de la técnica".

Resolución No. OCDI-2019-804

6.2.2 Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

- "El artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, 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".
- "Respecto a la novedad, indica el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente: "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" (208-IP-2015)

Resolución No. 82775

- “Por su parte, revisado el Registro Público de la Propiedad Industrial, y adicionalmente al no haberse presentado oposiciones fundamentadas que pudieran desvirtuar el registro del diseño industrial solicitado, se concluye que el mismo es novedoso en los términos del artículo 115 de la Decisión 486.”

Resolución No. 16754

- “De esta forma, serán registrables únicamente los diseños industriales que sean “nuevos” y no recaigan en prohibiciones como las establecidas en el artículo 135 y 136 de la Decisión 486. Para explicarlo de mejor manera, un diseño industrial será nuevo cuando implique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Para determinar la novedad de un diseño industrial, el Tribunal ha acogido los siguientes criterios doctrinales: “(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.
- Para el primer (1) criterio, el Tribunal interpretó que la novedad es lo que no se encuentra anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial. Para el segundo (2) criterio, el Tribunal determinó que sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial. Finalmente, para el tercer (3) criterio, el Tribunal estableció que un diseño industrial se considerará nuevo si en el momento de la presentación de la

solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado en la materia.” (120-IP-2012).

Resolución No. 705

- “En el artículo 115 se indica que: serán registrables diseños industriales que sean nuevos. La misma disposición señala que un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Así mismo, establece que un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.
- "Respecto a la novedad, indica el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente: “El requisito de novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. (...) [...] para juzgar la novedad de un diseño industrial (...) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad” Por su parte, el artículo 124 de la misma Decisión 486, establece que “(...) cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.” En el presente caso, el objeto de la solicitud “DISPENSADOR DE BEBIDAS EN FORMA DE MEDIA LATA”, carece manifiestamente de novedad al tenor de lo dispuesto en los artículos 115 y 124 de la Decisión 486.”

Resolución No. 57879

6.2.3 Perú

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

- “Por su parte, el artículo 115 de la Decisión antes citada, establece que serán registrables los 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 una 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”.

Resolución N° 000648-2010/DIN-INDECOPI
Resolución N° 000676-2010/DIN-INDECOPI
Resolución N° 000920-2010/DIN-INDECOPI
Resolución N° 000938-2010/DIN-INDECOPI
Resolución N° 001573-2012/DIN-INDECOPI
Resolución N° 001370-2013/DIN-INDECOPI
Resolución N° 000268-2015/DIN-INDECOPI
Resolución N° 002235-2015/DIN-INDECOPI
Resolución N° 000400-2015/DIN-INDECOPI
Resolución N° 000524-2016/DIN-INDECOPI
Resolución N° 001744-2016/DIN-INDECOPI
Resolución N° 000663-2017/DIN-INDECOPI
Resolución N° 002471-2017/DIN-INDECOPI
Resolución N° 000073-2018/DIN-INDECOPI
Resolución N° 001384-2018/DIN-INDECOPI
Resolución N° 000692-2018/DIN-INDECOPI
Resolución N° 000463-2019/DIN-INDECOPI

- "(...) presentando el diseño solicitado como diferencia el hecho de presentar una franja más ancha, lo cual se considera una característica de carácter secundario, determinando que estemos frente a la misma apariencia del producto. En consecuencia, el diseño industrial solicitado para "bidón" carece manifiestamente de novedad, motivo por el cual no es posible acceder a su protección legal".

Resolución No. 000648-2010/DIN-INDECOPI

- "En el presente caso, dado que el diseño industrial otorgado en Colombia fue publicado el 28 de septiembre de 2012, es decir, con anterioridad a la fecha de presentación (8 de septiembre de 2014) de la solicitud de diseño industrial en análisis, constituye un

antecedente válido a fin de realizar el análisis de registrabilidad. Conforme se aprecia a continuación, el diseño industrial considerado como antecedente presenta las mismas características que el diseño solicitado, lo que determina que estemos frente a la misma apariencia del producto. Cabe mencionar que para determinar la pérdida de novedad de un diseño, no es relevante la forma de la divulgación, pudiendo ser considerado como antecedente que destruye la novedad, diseños industriales registrados que han sido publicados y, por ende, accesibles al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud examinada, independientemente de que la solicitud pertenezca a la misma solicitante, como ocurre en el presente caso. En consecuencia, el diseño industrial solicitado para “DOSIFICADORA DE CONCRETO” carece manifiestamente de novedad, motivo por el cual no es posible acceder a su protección legal”.

Resolución No. 000268-2015/DIN-INDECOPI

- “De la revisión de la base de datos de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, se ha podido constatar la existencia de la marca de producto constituida por la denominación D’ONICE NUTRITIVAMENTE REFRESCANTE y logotipo (reivindicando colores), que distingue leche y productos lácteos; yogurt; de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, conforme se aprecia a continuación, inscrita bajo certificado N° 180833, solicitada el 25 de mayo de 2011, registrada el 20 de octubre de 2011 y vigente hasta el 20 de octubre de 2021. En el presente caso, dado que la marca registrada fue divulgada con anterioridad a la fecha de presentación (02 de mayo de 2013) de la solicitud de diseño industrial en análisis, constituye un antecedente válido a fin de realizar el análisis de registrabilidad. Conforme se aprecia a continuación, el diseño solicitado está conformado por un producto (yogurt) de forma tubular en la combinación de tres colores blanco, naranja y rosado, al igual que la representación que forma parte de

la marca registrada, por lo que se determina que presenten similares características, lo que origina que estemos frente a la misma apariencia del producto. En consecuencia, el diseño industrial solicitado para “YOGURT EN FORMA TUBULAR FORMADO POR TRES COLORES ROSADO, NARANJA Y BLANCO” carece manifiestamente de novedad, motivo por el cual no es posible acceder a su protección legal”.

Resolución No. 001370-2013/DIN-INDECOPI
Resolución No. 001573-2012/DIN-INDECOPI

- “De la revisión de la base de datos de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se ha podido constatar la existencia de la solicitud de patente modelo de utilidad para “SISTEMA DE APERTURA TELESCÓPICA PARA CUBIERTA BAJA DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y METAL”, presentada por Cesar Delfín Zúñiga Moreno, tramitada bajo expediente N° 524-2010/DIN y publicada el 29 de enero de 2011, que se aprecia a continuación: Dado que la solicitud de modelo de utilidad mencionada fue publicada con anterioridad a la fecha de presentación (17 de febrero de 2015) de la 3 de 4 solicitud de diseño industrial en análisis, constituye un antecedente válido a fin de realizar el análisis de registrabilidad. Conforme se aprecia a continuación, la apertura lateral del cobertor que se aprecia en la solicitud de modelo de utilidad considerado como antecedente presenta las mismas características que el cobertor de apertura lateral que conforma el diseño solicitado, determinando que estemos frente a la misma apariencia del producto. En consecuencia, el diseño industrial solicitado para “COBERTOR DE APERTURA HACIA EL LATERAL” carece manifiestamente de novedad”.

Resolución No. 000524-2016/DIN-INDECOPI

- “De la revisión de la base de datos de la Oficina Americana de Patentes se ha podido constatar la existencia de la patente US 6,568,090 publicada el 27 de mayo de 2003 referida a un LAPIZ COSMETICO CON TAJADOR, cuyo titular es ROBERT SHEFFLER y CHARLES CHANG ambos de Estados Unidos de América. En el presente caso, dado que la patente americana US 6,586,090 fue publicada el 27 de mayo de 2003, es decir, con anterioridad a la fecha de presentación (10 de setiembre de 2009) de la solicitud de diseño industrial en análisis, constituye un antecedente válido a fin de realizar el análisis de registrabilidad. Conforme se aprecia a continuación, la patente considerada como antecedente presenta un cuerpo alargado a modo de tapa de sección circular, formado por dos tramos, un primer tramo cilíndrico y un segundo tramo cónico de vértice redondeado, presentando en su extremo derecho y parte media un tajador, el diseño solicitado presenta como diferencias el hecho de contar con un cuerpo cónico formado de un solo tramo y una abertura vertical en la parte inferior de dicho cuerpo, los cuales se consideran características de carácter secundario, determinando que estemos frente a la misma apariencia del producto. En consecuencia, el diseño industrial solicitado para “tajador aplicable a tapa de lápiz para cejas” carece manifiestamente de novedad, motivo por el cual no es posible acceder a su protección legal”.

Resolución No. 000676-2010/DIN-INDECOPI

- “De la revisión de la base de datos de la Oficina Americana de Patentes y Marcas se ha podido constatar la existencia de la patente 3,147,875 con fecha de concesión 08 de setiembre de 1964 referida a una TAPA CORONA, cuyo titular es RICHARD E. RUTLEDGE de Estados Unidos de América. En el presente caso, dado que la patente 3,147,875 fue concedida el 08 de setiembre de 1964, es decir, con anterioridad a la fecha de presentación (12 de enero de 2010) de la solicitud de diseño industrial en análisis, constituye un antecedente válido a fin de realizar el análisis de registrabilidad. Conforme se aprecia a continuación, el diseño publicado en la patente considerado como antecedente presenta un cuerpo de forma circular en cuyo borde perimétrico se observa que sobresale verticalmente un faldón a modo de blonda, presentando una forma muy similar a la del diseño materia de la presente solicitud, por lo que determina que estemos frente a la misma apariencia del producto. En consecuencia, teniendo en consideración que el hecho de que se trate de productos de clases distintas no le otorga novedad a un diseño industrial, se determina que el diseño industrial solicitado para “PLATAFORMA SALVAVIDAS EN FORMA DE CHAPA” carece manifiestamente de novedad, motivo por el cual no es posible acceder a su protección legal”.

Resolución No. 000938-2010/DIN-INDECOPI

- “En el presente caso, dado que la base giratoria de árbol navideño fue publicado en el 26 de octubre de 2013, es decir, con anterioridad a la fecha de presentación (21 de marzo de 2014) de la solicitud de diseño industrial en análisis, constituye un antecedente válido a fin de realizar el análisis de registrabilidad. Conforme se aprecia a continuación, la base del diseño considerado como antecedente presenta las mismas características que el diseño solicitado, determinando que estemos frente a la misma apariencia del producto. En consecuencia, el diseño industrial solicitado para “BASE GIRATORIA DE ARBOL

NAVIDEÑO” carece manifiestamente de novedad, motivo por el cual no es posible acceder a su protección legal”.

Resolución No. 000400-2015/DIN-INDECOPI

- “De conformidad con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. De acuerdo con José Manuel Otero Lastres, este concepto se apoya en dos pilares; por un lado, en el hecho de la divulgación y, por otro, en el dato de la identidad entre el diseño que se trate y otro u otros anteriores (José Otero Lastres, ‘En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos’ (1999) 19 ADI, 21, 31.). Para este autor, el juicio de novedad de un diseño industrial habrá de comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad. (José Otero Lastres, El Modelo Industrial - Montecorvo 1977). Es pertinente mencionar que el requisito de novedad contemplado por el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina busca el enriquecimiento universal del acervo de presentaciones formales aplicables a productos industriales, razón por la cual, en lo que respecta a este requisito, resulta irrelevante la clase de productos frente al cual se efectúa el juicio comparativo, tal como expresamente prevé el último párrafo del artículo 115 de la Decisión 486”.
- "En la línea de lo señalado, el requisito de novedad es evaluado a la luz de cualquier fuente accesible públicamente, independientemente de si los diseños en el estado del arte corresponden a productos que han llegado a ser introducidos en el mercado o no, lo cual se desprende del segundo párrafo del

artículo 115 de la Decisión 486, que dispone que a efectos de evaluar la novedad se tomarán en cuenta las anterioridades que hayan sido accesibles a través de su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. El análisis de novedad se hará a la luz de la representación gráfica o fotográfica presentada, o, cuando fuere pertinente, de la muestra del producto que incorpora el diseño que forma parte de la solicitud. En particular, el juicio comparativo del caso habrá de tener en cuenta la forma cuya protección es solicitada, la misma que, en arreglo a lo señalado por el artículo 113 de la Decisión 486, puede derivarse de la reunión de líneas, la combinación de colores, o la forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material del producto".

- "El juicio comparativo que se haga a estos efectos deberá ser llevado a cabo tomando en cuenta cada anterioridad en forma individual. Así pues, no cabe combinar características de diversos antecedentes para objetar la novedad del diseño cuya protección es solicitada".

Resolución No. 000120-2018/CIN-INDECOPI

- "Conceptualmente, el término novedad alude a la cualidad de nuevo, de cambio producido en una cosa, de innovar algo que ya estaba en práctica (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1449.). En tal sentido, se entenderá que un diseño industrial tiene novedad cuando signifique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Esta cualidad es indispensable y de carácter intrínseco al diseño industrial y esencial para su protección como derecho de propiedad industrial. Conforme señala Otero Lastres, en la generalidad de los ordenamientos jurídicos la concesión de un derecho de exclusiva sobre la forma de un objeto o - lo que es lo mismo - de un derecho de modelo industrial se subordina a que la correspondiente creación sea, por lo menos, nueva. (Otero Lastres (nota 3), p. 455)".

Resolución No. 2753-2015/TPI-INDECOPI

- “La novedad es uno de los requisitos que debe concurrir en una creación de forma para que pueda originar un derecho de diseño industrial. En efecto, en la generalidad de los ordenamientos jurídicos, la concesión de un derecho de exclusiva relativo a un diseño industrial está condicionada a que la correspondiente creación de forma sea nueva. Conceptualmente, el término novedad alude a la cualidad de nuevo, de cambio producido en una cosa, de innovar algo que ya estaba en práctica. (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1449.). En tal sentido, se entenderá que un diseño industrial tiene novedad cuando signifique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Esta cualidad es indispensable y de carácter intrínseco al diseño industrial y esencial para su protección como derecho de propiedad industrial. Conforme señala Otero Lastres, en la generalidad de los ordenamientos jurídicos la concesión de un derecho de exclusiva sobre la forma de un objeto o - lo que es lo mismo - de un derecho de modelo industrial se subordina a que la correspondiente creación sea, por lo menos, nueva. (Otero Lastres (nota 8), p. 455)”.
- El artículo 115 de la Decisión 486 señala que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos. El artículo 115 de la Decisión 486 señala que un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier 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”.
- "Conforme se advierte, el requisito de la novedad exigido por la norma es de carácter absoluto y a nivel mundial, ya que trasciende al espacio y al tiempo en que se haya efectuado la divulgación. Así, la legislación aplicable al caso considera como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento. En consecuencia, los actos

de divulgación de un diseño industrial realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud destruyen la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva. En tal sentido, la publicación o descripción, la utilización y la exhibición de la creación de forma realizados con anterioridad a la fecha de solicitud constituyen divulgaciones perjudiciales para la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva. Tampoco será nuevo un diseño si se ha hecho accesible a los competidores en el mercado, de modo que puedan reproducirlo sin dificultad, aun cuando no se haya publicado en revistas especializadas del área o no se haya expuesto en ferias o exposiciones. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 71-IP-2005 ha señalado que: “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.”

- "Asimismo, conviene resaltar lo señalado por Pachón/Sánchez Ávila. (Pachón / Sánchez Avila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 162 y ss.): “A diferencia de lo que sucede en materia de patentes no hay divulgaciones temporalmente estériles, esto es, que cualquier divulgación afecta de inmediato la novedad del diseño industrial, por lo cual la descripción, la utilización o cualquier otro medio que haga el diseño industrial accesible al público, antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, así provenga del creador o su causahabiente, afecta la novedad del diseño (...) expresamente la norma legal considera que el patrimonio de las formas estéticas no se reduce al existente en el País Miembro en donde se solicita el diseño industrial, toda vez que específicamente se señala en cualquier lugar, indicándose con ello que se puede tratar del País Miembro en donde se hace la solicitud o de otro Estado”.

6.2.4 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN

Interpretación Prejudicial

- “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”.

71-IP-2005

- “El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo libraría de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. Las diferencias sustanciales sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si

existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales."

71-IP-2005
150-IP-2011
122-IP-2012
392-IP-2017

- "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 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. 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".
- "Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética".

150-IP-2011
122-IP-2012
089-IP-2017

7. DIFERENCIAS SECUNDARIAS

7.1. Base legal.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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.

7.2. Criterios resolutivos.

7.2.1 Ecuador

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales Ecuador. SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado ESFERA PUBLICITARIA PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica más relacionados. El diseño de la solicitud es diferente específicamente en la posición de abierto mediante la forma de las puertas, pudiéndose observar la disposición de los espacios internos y la luminosidad, que todo en conjunto le otorgan una apariencia particular”.

Resolución No. 171-2020-UGP-SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado TENKA LAPTOP, contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica ... Por lo que acredita el requisito de la novedad conforme lo establece el artículo 113 y 115 de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 160-2020-UGP-SENADI

“La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado (...), contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica más relacionados. El diseño objeto de la solicitud es diferente por la configuración que muestra la unión de formas cuadriláteras lo cual le otorga una apariencia particular(...)”.

Resolución No. 170-2020-UGP-SENADI

- “En consecuencia, se considera que el diseño presentado, DISEÑO INDUSTRIAL (CUCHARITA PLEGABLE SMI) es un objeto que existe en el estado de la técnica ya que la forma final del mismo corresponde a una cuchara de plástico que se le puede desdoblar en la mitad. En el Artículo 115 mencionado en el considerando décimo, hace referencia que un diseño industrial no se considera nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias a comparación de lo que se puede evidenciar en el objeto encontrado en el estado de la técnica. En virtud de los artículos de la Decisión Andina 486 anteriormente mencionados, se puede concluir que el diseño de la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad, ya que la forma final del DISEÑO INDUSTRIAL (CUCHARITA PLEGABLE SMI) no es original, en la contestación a la oposición se manifiesta una característica particular como unas letras grabadas en alto relieve (SMI) en la parte posterior de la cuchara, que se considera como diferencia secundaria. En consecuencia, el diseño DISEÑO INDUSTRIAL (CUCHARITA PLEGABLE SMI) no cumple con el artículo 113 y 115 de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 065-2021-UGP-SENADI

- “Se puede observar que el diseño y disposición de las ranuras verticales grandes y pequeñas que conforman la parte circular externa de la tapa son iguales en ambos objetos y ésta característica es la más relevante del mismo, es decir la más notoria al mirar el objeto en conjunto, cualquier otra diferencia como es imperceptible es considerada secundaria. En virtud de lo anteriormente señalado, la presente solicitud no cumple con el requisito de la novedad ya que no obedece al artículo 115 de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 168-2020-UGP-SENADI

- “En consecuencia, se considera que el diseño presentado, denominado ARTÍCULO ABSORBENTE (MARCACIÓN CENTRO ELEVADO) contiene características diferentes a los objetos encontrados en el estado de la técnica, los cuales presentan una forma similar en la apariencia externa al diseño analizado. El diseño objeto de la solicitud se diferencia específicamente por la configuración particular de sus líneas y puntos entrecortados que conforma el diseño de la toalla absorbente, por lo que acredita el requisito de novedad conforme se establece en el artículo 113 y 115 de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 013-2021-UGP-SENADI

- “La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado DOLCE AMARO VAN es un objeto que existe en el estado de la técnica ya que la forma final del mismo corresponde a un camión pequeño de tres ruedas y decorado como un bar. En el Artículo 115 mencionado en el considerando séptimo, hace referencia que un diseño industrial no se considera nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias a comparación de lo que se puede evidenciar en el objeto encontrado en el estado de la técnica. En el Artículo 17

mencionado en el considerando octavo, hace referencia que no pierde la novedad si la divulgación hace el mismo inventor en el lapso de un año precedente al ingreso de la solicitud, sin embargo, en este caso, el mismo inventor divulgo, pero fuera de ese año, indicando la fecha de ingreso de la solicitud y la fecha que está divulgando. En virtud del artículo de la Decisión Andina 486 anteriormente mencionados, se puede concluir que el diseño de la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad, ya que la forma final del camión mini bar no es novedoso, como se puede observar en la fotografía que se encontró en el estado de la técnica el presente diseño se encontraba accesible a los posibles consumidores con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud en mención. En consecuencia, la mencionada invención no cumple con el artículo 113 y se excluye por el artículo 115, de la Decisión Andina 486”.

Resolución No. 331-2020-UGP-SENADI

**Servicio Nacional de Derechos Intelectuales Ecuador. SENADI.
Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, Segunda Instancia.**

- “Ahora bien, el artículo 115 antes referido también menciona que las diferencias secundarias con realizaciones anteriores no dotan de novedad a un diseño a efectos de ser protegido por el régimen de propiedad industrial. Sobre el tema, resulta oportuno referir a la interpretación del Tribunal Comunitario dentro del Proceso 089-IP-2017: (...) En definitiva, las diferencias serán secundarias cuando no sean capaces de permitir la diferenciación con una realización anterior, es decir, cuando no individualicen al nuevo diseño de forma que un consumidor medio no sea capaz de distinguirlo frente a diseño anteriores, o que causen confusión respecto del origen empresarial del diseño. Por otra parte, dado que la figura del diseño industrial se aplica generalmente a productos utilitarios, resulta obvio que entre dos productos tendientes a un mismo fin encontraremos elementos comunes propios del producto al que se ha aplicado el diseño. Así, no porque dos diseños de sillas posean cuatro patas, un asiento y un respaldo, se deberá negar la

novedad al diseño posterior, si a dichos elementos comunes se les ha aplicado un carácter arbitrario dado por su diseñador. Tampoco se exige que las diferencias entre dos diseños sean sustanciales en proporción al producto que se aplican, es decir, no existe un criterio cuantitativo respecto de las diferencias para determinar si ellas son suficientes para producir un diseño distinguible y novedoso. Así, diferencias que en tamaño pueden ser menores en cuanto a la totalidad del producto al que se han aplicado, pueden ser suficientes para producir una impresión diferenciable por el consumidor medio, y producir un diseño novedoso frente a realizaciones anteriores de un producto, pues no se debe exigir una reingeniería completa de un producto a fin de calificarlo como nuevo, a efectos de su protección como diseño industrial”.

Resolución No. OCDI-2019-804
Resolución No. OCDI-2020-272

7.2.2 Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

- “Sobre el tema de las diferencias secundarias, el Honorable Tribunal ha sido muy enfático en aclarar que las diferencias que deben poseer los diseños industriales entre sí, deben ser sustanciales y no meramente secundarias, es decir, sin que refieran a otra clase de productos puesto que ello podría llevar tanto a la confusión con una marca, como a llevarlo a ser irregistrable. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante interpretación prejudicial señaló que: “Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del

consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales” 10 Por tal motivo, deberá compararse los diseños industriales partiendo de los elementos que dotan distintividad caso por caso (como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto) con el fin de establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado. Lo anterior es necesario para evitar el riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de otros productos, respetando las marcas y la libre competencia. Se presentan diferencias secundarias entre el diseño solicitado y el antecedente presentado, en cuanto a la extensión laminar ubicada en los planos lateral-superior y un elemento accesorio que se desprende descendientemente de una de las asas en las prueba D1 y adicionalmente, la marquillas en D2 . Sin embargo, se debe ir al detalle para determinar tales diferencias, como se puede ver claramente en la comparación realizada, lo que permite concluir que las divergencias encontradas se trata simplemente de diferencias secundarias. Por consiguiente, al cotejar las formas, estas presentan los mismos detalles geométricos de diseño, como ya se describió, sin que haya un aporte sustancial en sus líneas que lo diferencien del antecedente”.

Resolución No. 705

- “Por ello, se concluye que tanto el diseño solicitado como el antecedente presentan los mismos rasgos característicos, logrando así que se perciban como sustancialmente similares y las diferencias encontradas radican en detalles no sustanciales que no logran alterar la impresión general del Diseño Solicitado con respecto a la anterioridad”.

Resolución No. 705
Resolución No. 82775

- “Sobre el tema de las diferencias secundarias, el Honorable Tribunal ha sido muy enfático en aclarar que las diferencias que deben poseer los diseños industriales entre sí deben ser sustanciales y no meramente secundarias, es decir, sin que refieran a otra clase de productos puesto que ello podría llevar tanto a la confusión con una marca, como a llevarlo a ser irregistrable. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante interpretación prejudicial señaló que: “Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales” 10 Por tal motivo, deberá compararse los diseños industriales partiendo de los elementos que dotan distintividad caso por caso (como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto) con el fin de establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado. Lo anterior es necesario para evitar el riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de otros productos, respetando las marcas y la libre competencia”. (187-IP-2014).

Resolución No. 82775

7.2.3 Perú

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

- (...) presentando el diseño solicitado como diferencia el hecho de presentar una franja más ancha, lo cual se considera una característica de carácter secundario, determinando que estemos frente a la misma apariencia del producto. En consecuencia, el diseño industrial solicitado para “bidón” carece manifiestamente de novedad, motivo por el cual no es posible acceder a su protección legal”.

Resolución No. 000648-2010/DIN-INDECOPI

- “Es de señalar que, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 115 de la Decisión 486, la novedad de un diseño no solo será objetada ante la existencia de anterioridades que divulguen formas idénticas, sino también cuando el estado del arte revele formas que, aunque no guarden una igualdad absoluta con la apariencia de la solicitud, presenten una forma cuasi-idéntica a ésta. Esta cuasi identidad es determinada por la existencia de una similitud cualificada con presencia de diferencias menores, llamadas también secundarias, las mismas que no distancian a la forma cuyo registro es solicitado de aquellas que han sido accesibles al público con anterioridad a la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada”.
- "El ejercicio valorativo para determinar la existencia de diferencias secundarias considerará tanto las características comunes como las diferencias existentes entre las formas confrontadas, pudiéndose establecer que existen diferencias secundarias en tanto la relevancia de la presentación recaiga en las características comunes y no en las diferencias presentadas. Dicho de otro modo, se estará ante una forma que presenta diferencias secundarias cuando la impresión general o de conjunto que el diseño produce resulta semejante a la que produce una forma del estado del arte, a partir de la estrecha cercanía de sus características específicas”.

Resolución No. 000120-2018/CIN-INDECOPI

- “Tampoco será nuevo un diseño si se ha hecho accesible a los competidores en el mercado, de modo que puedan reproducirlo sin dificultad, aun cuando no se haya publicado en revistas especializadas del área o no se haya expuesto en ferias o exposiciones. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 71-IP-2005 ha señalado que: “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. (...) Para establecer si un diseño es nuevo deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros diseños ya conocidos. En este examen se considerará que no es nuevo no sólo un diseño idéntico a otro sino uno substancialmente igual a otro o que difiera de otro en características secundarias”.
- "El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 71-IP-2005, ha señalado que “Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias secundarias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética”.

Resolución No. 2753-2015/TPI-INDECOPI

- “Sin perjuicio del análisis anterior, conviene consignar algunos alcances adicionales en atención a los argumentos planteados por la reclamante, quien ha manifestado que el aspecto más relevante de su diseño está dado por el cuerpo de sección triangular que presenta el instrumento de escritura registrado, en entendimiento de que todo producto que incorpore dicha característica debe ser considerado similar. No obstante, debe tenerse presente que a efectos de establecer el alcance de protección de un diseño industrial éste no puede ser desprendido en partes; en cambio, tal determinación debe hacerse en base a la impresión general del diseño, considerando todas sus características constituyentes. En el caso concreto se observa que la apariencia particular protegida por el registro de la reclamante se encuentra definida a partir de su singular configuración y contorno, que se constituye por las particulares elevaciones que presentan las circunferencias dispuestas de manera visiblemente ordenada sobre las paredes lisas de un cuerpo de sección triangular cuyas aristas son redondeadas. Sostener que únicamente ha sido protegido un cuerpo de sección triangular cuyas aristas son redondeadas, implicaría desconocer el real alcance de protección aprobado por la autoridad, vinculado a la impresión general del producto. En el caso concreto se determina que las diferencias halladas no resultan secundarias, dado que visiblemente brindan a los tres modelos de marcador cuestionados un contorno distinto al del diseño industrial que sustenta la denuncia, en atención a las figuras elípticas que se disponen en las paredes de tales elementos”.

Resolución No. 000094-2015/CIN-INDECOPI

- “Conforme se aprecia a continuación, el diseño considerado como antecedente presenta características similares al diseño solicitado, es decir, una tableta de caldo en forma de paralelepípedo rectangular, que posee dos porciones ubicadas una encima de la otra, con dimensiones y espesores similares, diferenciándose únicamente por que el diseño solicitado presenta una superficie granular, mientras que en el antecedente presenta en la superficie pequeñas láminas en forma de hojas de textura compacta,

considerándose dicha diferencia de carácter secundario, pues 3 de 4 no le otorgan en su conjunto una apariencia particular distinta, determinando que estemos frente a una apariencia del producto similar. Conviene mencionar que el Tribunal Andino, en el Proceso 150-IP-2011, ha señalado que las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética. En consecuencia, el diseño industrial solicitado para “TABLETA DE CALDO DE DOS INGREDIENTES” carece manifiestamente de novedad, motivo por el cual no es posible acceder a su protección legal”.

Resolución No. 000435-2016/DIN-INDECOPI

- “Examen de Registrabilidad. De la búsqueda efectuada, se ha podido constatar en la página web <https://www.youtube.com/watch?v=X9SiT7EIpE0>, la existencia del video “Paraguas reflector plateado de 95 cm distribuido por CABLEMATIC”, publicado el 31 de julio de 2015, en el cual se aprecia la siguiente imagen: En el presente caso, dado que el PARAGUAS REFLECTOR PLATEADO fue publicado el 31 de julio de 2015, es decir, con anterioridad a la fecha de presentación (08 de julio de 2016) de la presente solicitud de diseño industrial, se considera que constituye un antecedente válido a fin de realizar el análisis de registrabilidad. Conforme se aprecia a continuación, el diseño industrial solicitado presenta características similares al diseño considerado como antecedente, toda vez que se trata de un paraguas formado por una superficie cóncava que presenta dos colores: negro en la parte exterior y plateado en la interior, que además presenta varillas dispuestas alrededor de un eje central adheridas a la superficie. Además, de la parte central de cada varilla se extienden otras varillas unidas a una varilla principal por donde es sujetado el paraguas y, entre cada varilla de la superficie se forma triángulos curvados uniendo sus vértices en el eje central. En adición a ello, se observa que en el extremo opuesto de la varilla principal la presencia de un mango a modo de “pomo”; sin

embargo, dicha característica es de carácter secundario y no le concede al diseño solicitado una apariencia particular distinta, determinando que estemos frente a la misma apariencia del producto. En consecuencia, no es posible acceder a la protección legal del diseño industrial solicitado PARAGUAS ".

Resolución No. 000073-2018/DIN-INDECOPI

- “Conforme se aprecia a continuación, el diseño solicitado presenta características similares al diseño considerado como antecedente, toda vez que se trata de un elemento plano a modo de asa ubicado en la parte superior de la maleta, que presenta la forma de una llave española para tuercas, dado que sus extremos, unidos por un elemento central, están conformados por una abertura que adopta la forma de una “v”, las cuales se alojan en la parte superior de la maleta. Si bien la abertura en cuestión señalada adopta una forma curva en el diseño solicitado mientras que en el antecedente el vértice es de borde redondeado, aquello se considera una característica de carácter secundario, que no concede al diseño una apariencia particular de conjunto distinta, determinando que estemos frente a una apariencia del producto similar”.
- Conviene mencionar que el Tribunal Andino, en el Proceso 150-IP-2011, ha señalado que las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética. Adicionalmente, cabe mencionar que aspectos funcionales o aquéllos que respondan a consideraciones de orden técnico, no son susceptibles de ser protegidas a través del diseño industrial, conforme lo establece el artículo 116 inciso b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, el diseño industrial solicitado para "ASA PARA MALETA" carece manifiestamente de novedad, motivo por el cual no es posible acceder a su protección legal”.

Resolución No. 002471-2017/DIN-INDECOPI

- “Para establecer si un diseño es nuevo deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros diseños ya conocidos. En este examen se considerará que no es nuevo no sólo un diseño idéntico a otro sino uno substancialmente igual a otro o que difiera de otro en características secundarias”.
- "El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 71-IP-2005, ha señalado que las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias secundarias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética. La apreciación de la novedad de un diseño industrial debe referirse necesariamente a un momento concreto, toda vez que el diseño no puede ser nuevo indefinidamente”.

Resolución No. 1452-2015/TPI-INDECOPI

7.2.4 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN

Interpretación Prejudicial

- “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”.

71-IP-2005

- “El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo libraría de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. Las diferencias sustanciales sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”.

71-IP-2005
150-IP-2011
122-IP-2012
392-IP-2017

- “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 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. 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”.
- "Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética”.

089-IP-2017
150-IP-2011
122-IP-2012

8. INCORPORACIÓN EN UN ARTICULO UTILITARIO

8.1. Criterios resolutivos.

8.1.1 Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

- “Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002)

Resolución No. 72427

150-IP-2011
122-IP-2012

8.1.2 Perú

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

- “La capa superior que incluye el diseño industrial no puede ser repetible en forma uniforme; incluso, el grosor o espesor de la misma depende de la cantidad de masa que se coloque en la máquina y/o de la manipulación de la misma máquina. Al respecto, conviene señalar que la repetibilidad invocada por la accionante no constituye un requisito de registrabilidad de los diseños industriales. En efecto, los requisitos exigidos por las normas de la materia, detallados en el punto 3 de la presente resolución, son novedad y apariencia particular; asimismo, la protección que se otorga a un diseño industrial está dada en función a las características ornamentales que se observan en las figuras o dibujos que se acompañan a la solicitud; no siendo necesario para su evaluación y concesión que se cuente con la muestra física correspondiente al diseño industrial solicitado a registro ni que se acredite que dicha muestra resulta repetible. En ese sentido, aun cuando el diseño industrial cuestionado no pudiera ser repetible, dicha circunstancia no conllevaría a declarar la nulidad del diseño objeto del presente procedimiento, por lo que corresponde desestimar los argumentos de la accionante al respecto”.

Resolución No. 1452-2015/TPI-INDECOPI

8.1.3 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN

Interpretación Prejudicial

- “Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002)”

150-IP-2011
122-IP-2012

9. PROHIBICIONES DE REGISTRABILIDAD POR CUESTIONES DE ORDEN TÉCNICO

9.1. Base legal.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Artículo 116.- No serán registrables: (...) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviere dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

9.2. Criterios resolutivos.

9.2.1 Ecuador

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales Ecuador. SENADI

- “Tomando en consideración el Artículo 116, acápite b) de la Decisión 486, el cual menciona sobre lo que no será registrable: “Los diseños industriales cuya apariencia estuviere dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. (...) En este compendio se está indicando

las características físicas, del objeto, señalando los materiales y accesorios usados además de indicar las ventajas del mismo. Estos detalles también el solicitante lo expresa en una memoria descriptiva y reivindicaciones, temas que no son requeridos en el registro de un diseño industrial. Como señala el artículo 113 de la Decisión Andina 486 el diseño industrial protege la apariencia especial de un producto, perceptible por los sentidos, dicha apariencia no puede cambiar la finalidad del producto, solamente protege el aspecto estético, entendiéndose implícitamente que el dibujo o modelo industrial no protege el efecto técnico, pues este se encuentra protegido por las disposiciones relativas a las patentes, sean de invención o de modelo de utilidad. La Unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado (...), está determinado enteramente por consideraciones técnicas como lo indica la solicitud, enfocadas en materiales, potencia, utilidad, etc”.

Resolución No. 172-2020-UGP-SENADI

- “La unidad de Gestión de Patentes considera que el diseño presentado, denominado (...) está determinado enteramente por consideraciones técnicas como lo indica la solicitud, las mismas que están enfocadas a todo un sistema basado en la disposición de elementos intercambiables que incorporan funciones diferentes. Como señala el artículo 113 de la Decisión Andina 486 mencionada en el numeral sexto, indica claramente que un diseño industrial se protege la apariencia especial de un producto, perceptible por los sentidos. Dicha apariencia especial no puede cambiar la finalidad del producto. Solamente se protege el aspecto estético, entendiéndose implícitamente que el dibujo o modelo industrial no protege el efecto técnico, pues este se encuentra protegido por las disposiciones relativas a las patentes, sean de invención o de modelo de utilidad. Además, tomando en consideración el Artículo 116, acápite b) de la Decisión 486, el cual menciona sobre lo que no será registrable: “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 (...)”.

Resolución No. 173-2020-UGP-SENADI

9.2.2 Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

- “ Que según lo dispuesto en el artículo 116 de la Decisión 486, no serán registrables: b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y (...)c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. Cabe anotar también, lo conceptuado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 150-IP-2011: De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se

aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. Por otra parte, La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como el derecho garantizado (...) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño. (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N° 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229).”

Resolución No. 74427

9.2.3 Perú

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

- “En el presente caso, el diseño industrial para “BASE PATRON PARA PANTALÓN” solicitado se encuentra formado por un patrón o plantilla de costura, es decir, el dibujo que contiene el plano de las partes de una prenda de vestir, en este caso, de un pantalón, observándose elementos como son indicaciones de medidas, ubicación de los hilos y costuras, características que se encuentran dictadas enteramente por la realización de una función técnica, es decir, servir de modelo para la confección de una prenda de vestir, razón por la cual no presenta una apariencia que haga posible su protección como un diseño industrial. En consecuencia, dado que el diseño industrial solicitado no incorpora algún aporte arbitrario del diseñador, pues sus características se encuentran dictadas enteramente por consideraciones de orden técnico, se considera que no es posible acceder a su protección legal”-

Resolución No. 001461-2010/DIN-INDECOPI

- “Previamente al análisis del diseño industrial solicitado, conviene mencionar que el Tribunal Andino, en el Proceso 150-IP-20111 (1. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XXIX, Número 2043, publicada el 18 de abril de 2012.), ha señalado que: Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. En el presente caso, el diseño industrial solicitado se encuentra formado por una boquilla plástica que posee un sello y aleta incorporados, tal como se aprecia a continuación: De lo anterior, se observa que las características que posee el diseño industrial solicitado responden a una apariencia dictada más por consideraciones de orden técnico que ornamentales o estéticos, no siendo dichas características suficientes para incorporarle una apariencia particular al producto que se pretende proteger. Por lo tanto, dichas características al no otorgarle una apariencia particular al producto en el cual se aprecie algún aporte arbitrario del diseñador, se considera que no es posible acceder a su protección bajo la modalidad de diseño industrial”.

Resolución No. 002055-2013/DIN-INDECOPI

- “Previamente al análisis del diseño industrial solicitado, conviene mencionar que el Tribunal Andino, en el Proceso 150-IP-20111 (1.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XXIX, Número 2043, publicada el 18 de abril de 2012.3 de 3.) ha señalado que: “Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.” Asimismo, en el mencionado Proceso 150-IP-2011 se indicó lo siguiente: “c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.” En el presente caso, se observa que las características que posee el diseño industrial solicitado responden a una apariencia dictada enteramente por consideraciones de orden técnico, tal como se puede observar del diseño presentado, (...), todo lo cual responde a una apariencia dictada enteramente por consideraciones de orden técnico, ya que dichas características sirven para que las bolsas microperforadas protejan los cultivos de banano, por lo que no le incorporan una apariencia particular al diseño industrial solicitado. En consecuencia, no es posible acceder a la protección legal del diseño industrial solicitado (...).”

- “En el presente caso, el diseño industrial solicitado se encuentra formado por una pieza montable para reja de seguridad, tal como se aprecia a continuación: 2 de 3 Previamente al análisis del diseño industrial solicitado, conviene mencionar que el Tribunal Andino, en el Proceso 150-IP-2011 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XXIX, Número 2043, publicada el 18 de abril de 2012.) ha señalado que: Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. Asimismo, en el mencionado Proceso 150-IP-2011 se indicó lo siguiente: c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la, función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. En el presente caso, se observa que las características que posee el diseño industrial solicitado responden a una apariencia dictada enteramente por consideraciones de orden técnico, toda vez que se aprecia una pieza o gancho montable, conformada por dos tubos paralelos unidos por una porción plana en la parte central (a modo de una letra H), los que se insertan en las rejillas a fin de permitir una unión más segura. De lo anterior se desprende que la apariencia del diseño industrial solicitado responde directamente a consideraciones de orden técnico, ya que dichas características sirven para cumplir la finalidad del producto, por lo que no le incorporan una apariencia particular al diseño industrial solicitado”.

Resolución No. 001565-2017/DIN-INDECOPI

- “Previamente al análisis del diseño industrial solicitado, conviene mencionar que el Tribunal Andino, en el Proceso 278-IP-20171 (1. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XXXV, Número 3270, publicada el 12 de abril de 2018.) ha señalado que: Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. Asimismo, en la mencionada Interpretación Prejudicial se indicó lo siguiente: (iii) Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos constituyen el objeto protegible por el diseño industrial”.

Resolución No.001384-2018/DIN-INDECOPI

- “Es de notar que las características descritas líneas arriba permiten afirmar que la apariencia de D2 resulta más robusta que la apariencia de D1. Además, se aprecia que la zona posterior del asiento de D1 está constituida por una ligera elevación de ángulo esencialmente obtuso, mientras que la zona posterior del asiento de D2 está constituida por una marcada elevación de ángulo esencialmente recto. Por otra parte, se observa que el centro de la

superficie del asiento de D1 es notoriamente ondeado, en tanto que el centro de la superficie del asiento de D2 es esencialmente plano, lo que se puede apreciar con más claridad desde una perspectiva lateral. Cabe señalar que la protuberancia frontal que muestra el asiento de D1 no resulta un elemento confrontable con D2, en tanto es un elemento que está dictado enteramente por consideraciones de orden técnico que no incorporan un aporte arbitrario, dado que confiere al asiento una disposición anatómica y ergonómica, razón por la que la protección no puede extenderse a dicho elemento en arreglo a lo previsto por el artículo 130 de la Decisión 486, que prevé que la protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador. Así, a la luz del análisis efectuado, se determina que D2 presenta una impresión general claramente distinta a la impresión que genera D1. En consecuencia, se concluye que D2 no reproduce ni incorpora el diseño protegido mediante registro DI2740”.

Resolución No.000169-2018/CIN-INDECOPI

- “El artículo 116 inciso b) de la Decisión 486 prevé que no serán registrables los diseños industriales cuya apariencia estuviere dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. Según el TJCA, este artículo prevé (...) dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica se da cuando sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue”. (Sentencia del 15 de marzo de 2018, emitida en el proceso 278-IP-2017, caso Envase, pp. 8-9. 1616).

- "A mayor abundamiento, el TJCA sostiene que los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo (Interpretación Prejudicial emitida por el TJCA en el Proceso 208-IP-2015 el 7 de diciembre de 2015). Señala además que, aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la parte estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. Esta prohibición impide el otorgamiento de un derecho de exclusividad a elementos cuyo desarrollo responde únicamente a criterios técnicos/funcionales y no a criterios que, incorporando consideraciones arbitrarias, busquen dotar de una apariencia singular a un producto, teniéndose en cuenta que los primeros corresponden a la clase de aspectos que son protegidos por el sistema de patentes. Así, esta prohibición busca no obstruir el ingreso de competidores al mercado en base a la apropiación de soluciones tecnológicas por medio del uso del régimen comunitario de diseños industriales, en elusión del análisis más complejo y prolongado que involucra el régimen de patentes al cual, en estricto, correspondería proteger tal materia cuando su desarrollo ha atendido netamente a factores técnicos".
- "Es de señalar que el Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios de la Unión Europea, prevé también esta prohibición en su artículo 8 inciso 1, y fundamenta su inclusión a la luz del siguiente motivo: No deberá obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos y modelos a características dictadas únicamente por una función técnica. (Reglamento (CE) N° 6/2002, Considerando 10) A la luz de lo anterior, se tiene que la prohibición del artículo 116 inciso b) de la Decisión 486 se materializará cuando la apariencia de un producto sea resultado de un proceso creativo que tenga como único factor la solución a un problema técnico, ajeno a cualquier intención arbitraria del creador. En este sentido, el TJCA hace énfasis en que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. Así pues, a estos efectos, la Autoridad deberá apreciar las circunstancias particulares que envuelve cada caso. Ello, por ejemplo, ha sido remarcado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al señalar que para determinar si las características de apariencia concretas de un producto están dictadas exclusivamente por la función técnica de este, (...) [se] debe tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada caso de autos (Vid. segunda decisión de la Sentencia emitida el 8 de marzo de 2018 por la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

en el Asunto C-395/16 - DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH; accesible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200064&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=470193>, revisada el 27 de noviembre de 2018.)"

- "Ahora bien, se debe considerar que el hecho de que una forma particular brinde una mejor función técnica a un producto no la vuelve irregistrable per se a la luz de lo dispuesto por el artículo 116 inciso b) de la Decisión 486 ya que, para que ello suceda, el desarrollo de tal forma deberá haber sido guiado exclusivamente por la consecución de tal mejora. Al respecto, José Manuel Otero Lastres ha señalado que esta exclusión debe ser correctamente entendida, ya que el simple hecho de que una forma perfeccione la función técnica de un objeto, no cierra el acceso de dicha forma a la protección del diseño. Haciendo énfasis en este aspecto, es pertinente citar que el Libro Verde sobre la Protección Legal del Diseño Industrial de la Comisión Europea advierte que el moderno diseño industrial tiende a ser menos dependiente de la noción de "decoración" u "ornamentación" aplicada a los productos y, en cambio, se inclina a tener como propósito la más íntima fusión del funcionalismo y el valor estético; por lo que, mientras más corresponda la forma a la función para la que el producto está destinado, mayor será el mérito del diseño (Libro Verde sobre la Protección Legal del Diseño Industrial de la Comisión Europea, Bruselas, junio 1991, III/F/5131/91- FR, p. 56.)".

Resolución No.000182-2018/CIN-INDECOPI

- "Apariencia dictada por cuestiones de orden técnico. El artículo 116 inciso b) de la Decisión 486 establece que no serán registrables 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. Al respecto, Otero Lastres señala que "cuando un efecto

técnico sólo puede conseguirse a través de una forma determinada, dicha forma no puede ser protegida como diseño (Saiz García, citando a Otero Lastres en Requisitos de Protección de los Dibujos y Modelos industriales, Actas de Derecho Industrial, Tomo XXII, Madrid 2001, p. 379.). No obstante, la forma podría ser susceptible de protegerse a través de las patentes y los modelos de utilidad. De igual manera, precisa que: En el caso de las apariencias estrictamente funcionales constituidas por características dictadas exclusivamente por su función técnica, el registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las mismas, porque tales características nunca pueden originar un derecho de diseño". (Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra. Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons, Madrid 2009, pp. 417.)"

Resolución N° 1452-2015/TPI-INDECOPI

9.2.4 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN

Interpretación Prejudicial

- “De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico.”

71-IP-2005
122-IP-2012

10. EFECTOS Y DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

10.1. Base legal.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

Ecuador

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación (COESCCI)

Artículo 353.- Derecho del titular de un diseño industrial.- La adquisición de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento fabricar, vender o importar con fines comerciales productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. El registro también conferirá el derecho de actuar contra terceros que fabriquen, vendan o importen con fines comerciales un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea similar.

10.2. Criterios resolutivos.

10.2.1 Perú

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

- “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. En la doctrina se encuentran distintas posiciones respecto a si la novedad de los diseños industriales se juzga exclusivamente en relación con los mismos productos o debe extenderse a productos de distinta categoría: “...el diseño sólo se puede materializar en un producto determinado y en relación con dicho producto es que existe un patrimonio de las formas estéticas que sirve para determinar la novedad. El patrimonio de las formas estéticas cuando se trata de un diseño de una silla solo está integrado por sillas. El traslado del dibujo de una vajilla a la industria del tejido conlleva un esfuerzo creador que debe protegerse por tratarse de productos que presentan un aspecto estético diferente”. (Pachón-Sánchez Ávila, El régimen andino de la propiedad industrial, Bogotá 1995, p. 164 y 165). “(...) llevada a sus últimas consecuencias la postura de la jurisprudencia conduce a la conclusión de que la regla de la especialidad es aplicable a los modelos industriales...la jurisprudencia únicamente pretende que, para no inducir a confusión en el mercado, no sean admitidos en el Registro los modelos que sean semejantes a otros ya registrados y que se destinen a la ornamentación de productos de la misma o similar categoría...De aquí cabe deducir – a sensu contrario.... – que se pueden registrar modelos semejantes a otros ya registrados siempre que tales modelos ornamenten productos que pertenezcan a distintas categorías. Claramente se advierte que esta consecuencia está en contradicción con el contenido del derecho de modelo industrial, que concede a su titular el derecho de explotar en exclusiva la correspondiente creación de forma...Porque la interpretación que realiza la jurisprudencia...recorta las facultades del titular de modelo industrial sustrayéndole precisamente la facultad de prohibir que se registre un modelo semejante al suyo para diferenciar productos de distinta categoría” Otero Lastres (El modelo industrial, Madrid 1977, p. 177). ” (...) Las leyes de protección del diseño industrial inspiradas en el derecho de autor confieren una protección del diseño sin referencia al producto específico que los incorpora, de modo que el mismo diseño incorporado en otro tipo de producto también caería dentro del alcance del derecho exclusivo. Por ejemplo, si el diseño de un automóvil deportivo estuviese protegido como diseño industrial y un tercero usara el mismo diseño para

teléfonos o juguetes, ello podría constituir una infracción del derecho exclusivo (en tanto que dentro del criterio de protección basado en el derecho de patentes) (...) el alcance de la protección del diseño está en principio limitada a su aplicación e incorporación en productos del mismo tipo o naturaleza que los indicados en el registro. En consecuencia, la reproducción del diseño para aplicarlo a productos diferentes y desvinculados no caería dentro del ámbito de protección y no constituiría una infracción. Por ejemplo, un diseño registrado para una tela podría ser usado por un tercero como diseño de superficie para un refrigerador, sin infringir el diseño de la tela, pues el derecho exclusivo está limitado a su reproducción como diseño de telas solamente”. (H. Cohen Jehoram, *Design Laws in Continental Europe and their Relation to Copyright Law* (1981), p. 236. En: *Definición del diseño industrial: Diferencias con otros objetos de propiedad intelectual* en: OMPI, Doc. OMPI/DI/CTG/97/1 de octubre de 1997 pp. 18 y 19.)”.

Resolución N° 1967-2013/TPI-INDECOPI
Resolución N° 1452-2015/TPI-INDECOPI

10.2.2 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN

Interpretación Prejudicial

- “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo”.

55-IP-2002
71-IP-2005
150-IP-2011
122-IP-2012
392-IP-2017

- “El registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho al uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado”.

382-IP-2015
392-IP-2017

11. LIMITES AL DERECHO

11.1. Base legal.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Artículo 133.- Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79.

Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos: a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales; b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada; c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica; d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;

Artículo 130.- La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador. La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Artículo 131.- El registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia

decisiva con respecto a la explotación del diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Ecuador

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación (COESCCI)

Artículo 354.- **Ámbito de ejercicio.**-El ejercicio conferido por el registro de un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados esencialmente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador. El ejercicio conferido por el registro de un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Artículo 355.- **Del agotamiento del derecho.**- La adquisición de un diseño industrial no conferirá el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio de cualquier país con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona económicamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra persona autorizada para ello. A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

11.2. Criterios resolutivos.

11.2.1 Tribunal Andino de Justicia - TJCAN

Interpretación Prejudicial

- “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo”. (55-IP-2002)



550-IP-2002

- “Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”.

150-IP-2011

III. El sistema europeo a través de las Directrices de la EUIPO.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (la EUIPO) es responsable del registro de las marcas de la Unión Europea (MUE) y de los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), en virtud del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, y del Reglamento (CE) n.º 6/02 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001. Estos registros proporcionan una protección uniforme de las marcas, dibujos y modelos en toda la Unión Europea.

La práctica actual de la EUIPO está reflejada en una serie de Directrices, las cuales no constituyen actos jurídicos, sino normas de conducta autoimpuestas adoptadas mediante una decisión administrativa.

Dichas Directrices tienen por objeto reunir sistemáticamente los principios de la práctica derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las resoluciones de las Salas de Recurso y del Departamento de Operaciones de la EUIPO y los resultados de los programas de convergencia de la EUIPO con las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros de la Unión Europea. De esta forma, las Directrices pretenden mejorar la coherencia, la previsibilidad y la calidad de las resoluciones emitidas por la EUIPO y tienen el objetivo inmediato de servir de ayuda práctica tanto al personal encargado de los diversos procedimientos de esta Oficina como a los usuarios de sus servicios.

El conjunto de estas Directrices, como su nombre indica – “*Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados en la oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea*” –, se recoge en un único texto. Sin embargo, mientras algunos apartados incluidos en la parte relativa a las Marcas de la Unión Europea pueden contener la práctica de la EUIPO que en esos aspectos en concreto es también de aplicación a los dibujos y modelos comunitarios registrados, este texto único distingue una parte final dedicada a cuestiones específicas de los dibujos y modelos comunitarios registrados.

La estructura básica de las Directrices atendiendo a los apartados que contienen práctica de la EUIPO relativa a los dibujos y modelos comunitarios, es por tanto la siguiente²:

²La estructura completa de las *Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados en la oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea* incluye diversos subapartados en varias de las secciones y capítulos indicados en la estructura básica

Partes compartidas con la práctica actual de marcas

- Parte A: Disposiciones Generales:

- Sección 1: Medios de comunicación, plazos
- Sección 2: Principios generales que han de respetarse en el procedimiento
- Sección 3: Pago de las tasas, costas y gastos
- Sección 4: Lengua de procedimiento
- Sección 5: Representación profesional
- Sección 7: Revisión
- Sección 8: *Restitutio in integrum*

- Parte B: Examen

- Sección 4: Motivos de denegación absolutos
 - Capítulo 7: Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres

- Parte E: Operaciones de registro

- Sección 3: La marca de la Unión Europea y el dibujo o modelo comunitario como objetos de propiedad
 - Capítulo 1: Cesión
 - Capítulo 2: Licencias, derechos reales, ejecución forzosa y procedimientos de insolvencia o similares
- Sección 4: Renovación
- Sección 5: Consulta pública
- Sección 6: Otras inscripciones en el Registro
 - Capítulo 1: Reconvencción

Partes relativas a cuestiones específicas de los dibujos y modelos comunitarios registrados

- **Examen de las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados**

- 1 Introducción

- 1.1 Finalidad de las Directrices
- 1.2 Principios generales
 - 1.2.1 Deber de motivación
 - 1.2.2 Derecho a ser oído
 - 1.2.3 Cumplimiento de los plazos
 - 1.2.4 Alcance del examen que lleva a cabo la Oficina

que contiene el texto del presente documento. Así lo demuestra igualmente las indicaciones puntuales realizadas en el texto de algunos subapartados que se han considerado que podrían facilitar la consulta del lector. No se descartan posibles variaciones como consecuencia de algún procedimiento subsiguiente de revisión, si bien la estructura actualizada siempre será accesible en el siguiente enlace: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/guidelines>

1.2.5 Facilidad de uso

2 Presentación de una solicitud ante la Oficina

- 2.1 Introducción
- 2.2 Formulario de solicitud
- 2.3 Requisitos adicionales
- 2.4 Lengua de la solicitud
- 2.5 Representantes
- 2.6 Fecha de recepción, número de expediente y emisión de recibo
- 2.7 Registro o informe de examen

3 Asignación de una fecha de presentación

- 3.1 Solicitud de registro
- 3.2 Información que identifica al solicitante
- 3.3 Representación del dibujo o modelo adecuada para su reproducción

4 Examen de los requisitos sustantivos

- 4.1 Conformidad con la definición de un dibujo o modelo
- 4.2 Orden público y buenas costumbres
- 4.3 Objeción

5 Requisitos adicionales relativos a la representación del dibujo o modelo

- 5.1 Número de perspectivas
- 5.2 Coherencia de las perspectivas
- 5.3 Requisitos específicos para los diferentes tipos de perspectivas
- 5.4 Uso de renunciaciones de tipo visual para excluir determinadas características de la protección
- 5.5 Texto explicativo, expresiones o símbolos
- 5.6 Modificar y complementar las perspectivas

6 Elementos adicionales que una solicitud debe o puede incluir

- 6.1 Requisitos obligatorios
- 6.2 Elementos opcionales

7 Solicitudes múltiples

- 7.1 Principios generales
- 7.2 Requisitos formales que se aplican a las solicitudes múltiples

8 Pago de las tasas

- 8.1 Principios generales
- 8.2 Moneda e importes
- 8.3 Medios de pago, información sobre el pago y reembolsos

9 Retiradas y correcciones

- 9.1 Introducción
- 9.2 Retirada de la solicitud
- 9.3 Correcciones a la solicitud

10 Registro, publicación y certificados

- 10.1 Registro
- 10.2 Publicación
- 10.3 Certificado de registro

11 Correcciones y cambios en el Registro y en la publicación de los registros de dibujos y modelos comunitarios

- 11.1 Correcciones
- 11.2 Cambios en el Registro

12 Registros internacionales

- 12.1 Descripción general del Sistema de La Haya
- 12.2 El papel de la Oficina Internacional
- 12.3 El papel de la Oficina como oficina designada
- 12.4 Efectos de los registros internacionales
- 12.5 Solicitudes de nulidad contra registros internacionales que designan a la UE
- 12.6 Cambios que afectan a los registros internacionales

13 Ampliaciones de la UE y dibujos y modelos comunitarios registrados

- 13.1 La extensión automática del dibujo o modelo comunitario a los territorios de los nuevos Estados miembros
- 13.2 Otras consecuencias prácticas
- 13.3 Examen de las causas de denegación del registro
- 13.4 Inmunidad contra las acciones de anulación basadas en causas de nulidad que pueden ser aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro

• Examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos

1 Finalidad

2 Introducción

- 2.1 Obligación de fundamentar los motivos
- 2.2 Derecho a ser oído
- 2.3 Alcance del examen que lleva a cabo la división de Anulación
- 2.4 Cumplimiento de los plazos

3 Presentación de una solicitud

- 3.1 Formulario de solicitud
- 3.2 Alcance de la solicitud

- 3.3 Lengua del procedimiento
- 3.4 Identificación del solicitante
- 3.5 Legitimidad activa del solicitante
- 3.6 Representantes
- 3.7 Identificación del dibujo o modelo comunitario impugnado
- 3.8 Registros caducados o renunciados
- 3.9 cosa juzgada
- 3.10 Declaración de motivos, hechos, pruebas y alegaciones
- 3.11 Firma de la solicitud
- 3.12 Medios de presentación
- 3.13 Pago de las tasas
- 3.14 Irregularidades
- 3.15 Comunicación al titular
- 3.16 Intervención del supuesto infractor

4 Fase contradictoria del procedimiento

- 4.1 Intercambio de comunicaciones
- 4.2 Examen

5 Las distintas causas de nulidad

- 5.1 No es un dibujo o modelo
- 5.2 Contrarios al orden público o las buenas costumbres
- 5.3 Falta de legitimación
- 5.4 Componentes invisibles de los productos complejos
- 5.5 Función técnica
- 5.6 Dibujos y modelos de interconexiones
- 5.7 Falta de novedad y de carácter singular
- 5.8 Conflicto con el derecho de un dibujo o modelo anterior
- 5.9 Uso de un signo distintivo anterior
- 5.10 Uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro
- 5.11 Uso indebido de banderas y otros símbolos
- 5.12 Nulidad parcial
- 5.13 Cusas de nulidad que pueden ser aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro

6 Conclusión del procedimiento

- 6.1 Terminación del procedimiento
- 6.2 Resolución sobre costas
- 6.3 Corrección de errores e inscripción en el Registro

7 Recurso

- 7.1 Derecho a recurrir

La EUIPO publica una revisión periódica anual de las Directrices, siendo posible consultar su versión actualizada en las cinco lenguas de trabajo de la Oficina (alemán, español, francés, inglés e italiano) a través del siguiente enlace:

<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/guidelines>