

**Manual para el Examen de Diseños Industriales en
países de la Comunidad Andina**

Octubre de 2024

Con el apoyo de:

SENAPI
Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual


**Superintendencia de
Industria y Comercio**

 **EL NUEVO
ECUADOR**
Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales

 **Indecopi**
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Prólogo



La propiedad intelectual ha sido un tema de alto interés desde los orígenes de la Comunidad Andina, en 1969, cuando se suscribió el Acuerdo de Cartagena. Cincuenta y cinco años después, la propiedad intelectual es una de las materias con mayores niveles de desarrollo en la legislación comunitaria.

El diseño industrial es una herramienta de la propiedad intelectual, que ha sido debidamente incorporada en la normativa de la subregión. Gracias a ello, los competidores pueden generar diferenciación a través de la forma de presentación de sus productos, lo cual se traduce en mejores condiciones y oportunidades de acceso a los mercados. Muchas veces las decisiones de consumo se orientan por aspectos ornamentales o estéticos, ello es positivo porque representa un reconocimiento a los esfuerzos de los creadores y comercializadores para darle valor agregado a su oferta o atender un segmento específico del mercado.

Por ello, la Secretaría General de la Comunidad Andina, con la finalidad de contribuir con el proceso de integración subregional, impulsó la edición de un documento que reúne la opinión actual de las oficinas competentes al aplicar la norma comunitaria en los exámenes sobre solicitudes de registro de diseños industriales y que, además, refleja los criterios de interpretación del derecho de la Comunidad Andina.

El registro de diseños industriales, además de mejorar el retorno de la inversión en la creación de productos, permite desarrollar entornos competitivos transparentes y con buenas prácticas comerciales, que benefician a las empresas y a los consumidores en general.

De esta manera, a través de un trabajo basado en el consenso y bajo la guía del Proyecto IP Key América Latina, se logró desarrollar el Manual para el Examen de Diseños Industriales en los países de la Comunidad Andina.

Este Manual se convertirá en una herramienta que fortalecerá el trabajo de las oficinas de propiedad intelectual de los Países Miembros, permitiendo una interpretación normativa dotada de predictibilidad, la cual mejorará las condiciones de protección de los derechos de los creadores y promoverá la mejora de la competitividad en favor de los potenciales consumidores.

Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel
Secretario General de la Comunidad Andina

Prólogo



Es para mí una gran satisfacción presentar el nuevo Manual para el Examen de Diseños Industriales en los países de la Comunidad Andina (CAN), consensuado por todos los miembros de la CAN, y desarrollado por la EUIPO en el marco del proyecto IP Key América Latina. Su objetivo es el de ofrecer una guía clara y comprensible para los examinadores de oficinas de propiedad industrial, diseñadores industriales y otras partes interesadas, definiendo pautas de examen que faciliten la toma de decisiones sobre la cesión y validez de los registros de este tipo de diseños.

Los diseños industriales desempeñan un papel fundamental en la innovación y la competitividad productiva en los mercados. Su protección efectiva es crucial para fomentar la creatividad y el desarrollo económico. En la EUIPO contamos con una amplia experiencia en la práctica relativa a marcas, dibujos y modelos (diseños), la cual se refleja en una serie de directrices de examen desarrolladas para orientar a los usuarios y a nuestro personal en diferentes procedimientos.

El presente Manual proporciona claridad y coherencia, facilitando una aplicación uniforme y eficiente de la normativa vigente en los países de la CAN, contribuyendo así al fortalecimiento de los sistemas de protección de la propiedad intelectual. Este Manual es por tanto un recurso de gran valor que pretende proporcionar una base armonizada para la evaluación y registro de los diseños industriales, siguiendo las directrices establecidas en la normativa comunitaria andina, tal como se ha mencionado anteriormente.

Confío en que esta guía, al promover prácticas coherentes y transparentes, pueda servir de referencia para los sistemas de propiedad intelectual en la región, y potencie un entorno de protección robusto y equitativo para los titulares de derechos de diseños industriales y usuarios en los países miembros de la CAN, beneficiando tanto a los creadores como a la sociedad en su conjunto.

João Negrão

Director Ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Agradecimientos

Se agradece a los expertos y equipos técnicos de los países andinos que aportaron su conocimiento y experiencia, con el fin de concluir la realización de este manual. Su profesionalismo contribuyó a contar con un documento moderno y a la altura de los retos que se presentan en el examen sobre solicitudes de diseños industriales.

Un especial reconocimiento a:

Elizabeth Huanca Coila, Directora General (e)*, Dirección General de Desarrollo Social, Cooperación y Propiedad Intelectual, Secretaría General de la Comunidad Andina, Lima, Perú.

Gabriel Benites Arrieta, funcionario internacional a cargo de los asuntos de propiedad intelectual, Secretaría General de la Comunidad Andina, Lima, Perú.

Giulia Piccinin, Responsable Prácticas Examen Cooperación Latinoamérica, Departamento de Cooperación y Colaboración, Área de Cooperación Internacional, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Esther Giménez, Responsable Prácticas Examen Cooperación Internacional, Departamento de Cooperación y Colaboración, Área de Cooperación Internacional, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Dimitrios Andrianopoulos, Departamento de Operaciones, Área de examen de diseños comunitarios, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Alfonso Rivera, Coordinador de Actividades para la Comunidad Andina, IP Key América Latina, NTT Data.

Octavio Espinosa Callegari, Consultor Experto en Propiedad Industrial.

Rafael Rodrigo Soto Frías, Director General Ejecutivo, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, La Paz, Bolivia y su equipo conformado por: Roberto Ilich García Herrera, Carla Lorena Vázquez Mamani, Magaly Concepción Ramos Pucho y Viviana Martha López Serrano

Cielo Elaine Rusinque Urrego, superintendente, Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá, Colombia. Pilar María Goyeneche Carvajal, superintendente delegada para la Propiedad Industrial, Sandra Isabel Calderón Rodríguez, directora de Nuevas Creaciones y su equipo conformado por: Claudia Viviana Rodríguez y Juan Camilo Escobar.

Andrea Bettina Mena, Directora General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, Quito, Ecuador y su equipo conformado por: Fabián Darquea, Daniel Criollo, Erika Castillo y Danny Quisilema.

Manuel Castro, Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Lima, Perú y su equipo conformado por: Liliana Palomino, Diego Ortega, Pablo Trelles, Jaicel Alfaro y Rocío Flores.

* (e) *Encargada*

MANUAL PARA EL EXAMEN DE DISEÑOS INDUSTRIALES EN PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA

Antecedentes

Este Manual para el Examen de Diseños Industriales se elaboró para el uso de las oficinas de propiedad industrial de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), las personas que solicitan el registro de diseños industriales en esos países y los diseñadores industriales en general.

Es el producto de un esfuerzo concertado dentro del marco de un proyecto auspiciado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En él participaron las autoridades designadas por las oficinas andinas de diseños industriales, coordinadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina y el Equipo de gestión del proyecto, con el apoyo de un experto internacional contratado para esta actividad.

El Manual es plenamente compatible con la normativa comunitaria andina, en particular con la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Trata, principalmente, de los aspectos sustantivos del examen de los diseños industriales y de algunos aspectos de forma que son directamente relevantes a las cuestiones de fondo para obtener y mantener el registro de un diseño industrial.

Finalidad del Manual

Este Manual, consensuado por las oficinas de los países miembros de la CAN, define y desarrolla criterios y pautas de examen para facilitar la toma de resoluciones sobre la concesión y validez de los registros de diseños industriales.

Se busca complementar y, en su caso, armonizar en mayor grado las directivas, manuales y otras normas internas de las oficinas de registro de diseños industriales de los países andinos, específicamente en cuanto a los criterios para conceder, denegar o, cuando fuese el caso, invalidar el registro de un diseño industrial. Su implementación y aplicación facilitará una mayor convergencia de los estándares, criterios de examen y prácticas de esas oficinas en lo que respecta al registro y la validez de los derechos sobre diseños industriales.

Se prevé que el uso de este documento redundará en beneficio de las oficinas andinas, así como de los diseñadores y usuarios de diseños industriales, ofreciéndoles estándares armonizados sobre la base de buenas prácticas internacionales.

Se espera que el Manual sirva, también, como herramienta de formación práctica para los examinadores y como documento de referencia para los asesores, profesionales y agentes de la propiedad industrial en los países andinos. El Manual operará como un instrumento dinámico que podrá ser actualizado periódicamente.

Este Manual no es vinculante para las oficinas de los países andinos. Sin embargo, es de esperar que su uso y gradual desarrollo como material de referencia lleve a una mayor integración y convergencia de los estándares y criterios para el examen de los diseños industriales en esas oficinas, de modo que lleve a una mejor predictibilidad y seguridad jurídica en el examen de los diseños industriales.

Introducción

En virtud del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 y las leyes y reglamentos de los países miembros de la Comunidad Andina relativos a los diseños industriales, el registro de un diseño industrial y la validez de dicho registro suponen el cumplimiento de ciertas condiciones de fondo y de forma.

Varias de estas condiciones atañen al diseño industrial en sí mismo como objeto de protección y a los documentos que tendrán un efecto directo en el alcance de la protección del diseño. Esos requisitos se consideran de manera general como condiciones sustantivas para el registro de los diseños industriales.

En la actualidad, gracias a la normativa común resultante de la Decisión 486 mencionada, las condiciones sustantivas y los requisitos formales para registrar los diseños industriales en los países miembros están armonizados en varios aspectos esenciales. Este Manual de examen desarrolla criterios armonizados complementarios sobre diversos puntos específicos relevantes para examinar las solicitudes de diseño industrial y para decidir sobre su aceptación o denegación, o la eventual anulación de un registro concedido.

El Manual trata, en particular, de los siguientes temas relativos al examen de los diseños industriales:

- Definición de diseño industrial
- Novedad
- Apariencia particular
- Visibilidad
- Carácter técnico o funcional
- Derechos anteriores de terceros
- Prohibiciones y exclusiones al registro de diseños
- Representación del diseño
- Indicación del producto que incorpora un diseño.

En virtud del procedimiento previsto en la norma comunitaria andina, estos aspectos y los correspondientes motivos de denegación o anulación del registro no son todos examinados antes de conceder un registro, ni por el mismo tipo de autoridad en todos los países miembros. Algunas de estas cuestiones son examinadas de oficio, mientras que otras se verifican solo en caso de oposición contra el registro del diseño o en vías de nulidad posterior al registro.

Algunos de los temas tratados en este Manual son cuestiones de forma. Estos se atienden en la medida en que están vinculados con el examen de fondo o tienen una relación directa con la definición del diseño industrial como objeto de protección, el alcance de la protección, la registrabilidad del diseño y la validez del registro concedido.

El Manual no trata de las cuestiones relativas al mejor derecho a la titularidad de un diseño industrial. Las cuestiones referidas a la autoría, titularidad y al mejor derecho al registro de un diseño industrial pueden determinar a quién corresponde obtener un registro y podrían invocarse como causa de nulidad de un registro otorgado a una persona que no tenía derecho a ello.

Sin embargo, los aspectos relativos al mejor derecho sobre un diseño industrial generalmente no atañen a la sustancia del diseño ni a las condiciones inherentes a su protección. Por lo demás, los asuntos de autoría, titularidad y mejor derecho al registro de un diseño industrial no entran, necesariamente, en el ámbito de competencia de esas oficinas.

Los ejemplos incluidos en este Manual se presentan con indicación de la fuente y dentro del ámbito del derecho de cita reconocido en el artículo 22, apartado a), de la Decisión 351 de la Comunidad Andina y en las normas nacionales correspondientes de sus países miembros.

El **ANEXO I** del Manual contiene extractos de las disposiciones de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial de los países miembros de la CAN relativas los diseños industriales.

El **ANEXO II** contiene los enlaces de internet a los sitios web de las autoridades de diseños industriales de los países miembros de la CAN. Esos sitios web ofrecen más información sobre la legislación nacional y los procedimientos de registro de diseños industriales en esos países.

El **ANEXO III** contiene los datos de contacto de las autoridades nacionales de diseños industriales de los países miembros de la CAN.

TABLA DE MATERIAS

REFERENCIAS ABREVIADAS		15
1. DEFINICIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL		16
1.1 Definición bajo la normativa andina		16
1.2 Elementos de la definición		16
1.2.1 Características de apariencia		16
1.2.1.1 Palabras, letras y otros caracteres		17
1.2.1.2 Combinaciones de colores		20
1.2.1.3 Líneas y contornos		21
1.2.1.4 Configuración		22
1.2.1.5 Textura o material		23
1.2.1.6 Fotografías		24
1.2.1.7 Planos y proyectos arquitectónicos		25
1.2.1.8 Mapas, gráficos, materiales didácticos o de enseñanza		28
1.2.1.9 Movimiento y animación		32
1.2.1.10 Música y sonidos		32
1.2.2 Incorporación en un producto		34
1.2.2.1 Conceptos sin aplicación específica		34
1.2.2.2 Métodos, procesos, procedimientos		35
1.2.2.3 Programas de ordenador, software, circuitos integrados		35
1.2.2.4 Productos sin forma definida - líquido, fluido, polvo o granulado		37
1.2.2.5 Partes de productos		38
1.2.2.6 Productos complejos		40
1.2.2.7 Diseños que se materializan digitalmente y diseños en el metaverso		41
1.2.2.8 Interfaces gráficas de usuario (GUI), íconos y símbolos en pantallas		42
1.2.2.9 Diseños de interiores y exteriores		43
1.2.2.10 Hologramas		44
1.2.3 Aplicación industrial		47
1.2.3.1 Aplicabilidad industrial		47
1.2.3.2 Productos de la naturaleza		48
1.2.3.3 Obras de arte		51
2. NOVEDAD		54
2.1 Definición de novedad		54
2.1.1 Público de referencia		55
2.1.2 Fecha relevante a efectos de la novedad		56
2.1.3 Prioridad		56
2.1.3.1 Prioridad general		56
2.1.3.1.1 Principio y efecto		57
2.1.3.1.2 Validez de la solicitud prioritaria		58
2.1.3.1.3 Identidad de personas		58
2.1.3.1.4 Identidad de objeto		59
2.1.3.1.5 Prioridades múltiples y parciales		61
2.1.3.1.6 Oportunidad y formalidad para invocar la prioridad		62
2.1.3.1.7 Examen de la prioridad		63
2.1.4 Plazo de gracia		63
2.1.4.1 Fundamento		63
2.1.4.2 Efectos		64
2.1.5 Fuentes de divulgación y de acceso al público		64

2.1.5.1	Uso en el comercio y distribución comercial del producto	65
2.1.5.2	Publicaciones generales y especializadas	66
2.1.5.3	Publicaciones oficiales	66
2.1.5.4	Divulgación en internet	67
2.1.5.4.1	Posibles fuentes de divulgación de diseños en internet	67
2.1.5.4.2	Determinación de la fecha relevante de divulgación	71
2.1.5.4.3	Medios de presentación de pruebas de divulgación en internet	74
2.1.5.4.3.1	Impresiones y capturas de pantalla	74
2.1.5.4.3.2	Imágenes y vídeos	75
2.1.5.4.3.3	Metadatos	76
2.1.5.4.3.4	Direcciones URL e hipervínculos	76
2.1.5.4.3.5	Declaraciones escritas	77
2.1.5.5	Divulgación en exhibiciones	77
2.2	Determinación de la novedad	77
2.2.1	Principios para apreciar la novedad	77
2.2.1.1	Oportunidad del examen de novedad	78
2.2.1.2	Base de referencia para la comparación	78
2.2.1.3	Características dictadas por una función técnica o de interconexión	78
2.2.1.4	Características invisibles de los componentes	79
2.2.1.5	Características claramente reconocibles	79
2.2.1.6	Características no reivindicadas	79
2.2.2	Identidad de diseños	79
2.2.3	Diseño considerado en su conjunto	80
2.2.4	Combinación de diseños anteriores	81
3.	APARIENCIA PARTICULAR	82
3.1	Definición de apariencia particular	82
3.2	Determinación de la apariencia particular	82
3.2.1	Principios para evaluar la apariencia particular	82
3.2.2	Productos relevantes para evaluar la apariencia particular	83
3.2.3	Consumidor medio	84
3.2.4	Grado de libertad del diseñador	85
3.2.5	La impresión general	87
4.	VISIBILIDAD	93
4.1	Principio	93
4.2	Productos complejos y diferentes posiciones de un producto	93
5.	CARÁCTER TÉCNICO O FUNCIONAL	97
5.1	Fundamento de la denegación	97
5.2	Apreciación del carácter técnico o funcional	100
5.2.1	Determinación de la función técnica	100
5.2.2	Prueba de la funcionalidad del diseño	103
5.2.2.1	Carga de la prueba de funcionalidad	103
5.2.2.2	Otros derechos de propiedad intelectual sobre el producto relativo al diseño	103
5.2.3	Examen de la funcionalidad del diseño	105
5.2.3.1.	Existencia de formas alternativas	106
5.2.3.2.	Consideraciones estéticas	106

5.3	La exclusión por funcionalidad prevalece sobre el carácter estético	106
5.4	Piezas sueltas e interconexiones en productos complejos	107
5.5	Combinación de elementos funcionales y estéticos	109
6.	DERECHOS ANTERIORES DE TERCEROS	112
7.	PROHIBICIONES POR ORDEN PÚBLICO Y MORAL	113
7.1	Prohibiciones previstas en la normativa	113
7.2	Consideraciones generales	113
7.3	Cuestiones específicas	114
7.3.1	Naturaleza del diseño mismo	114
7.3.2	Naturaleza del producto que incorpora el diseño	114
8.	REPRESENTACIÓN DEL DISEÑO	116
8.1	Aspectos generales	116
8.2	Características de la representación	118
8.2.1	Fondo de la representación	119
8.2.1.1	Condiciones relativas al color del fondo	119
8.2.1.2	Condiciones relativas al contraste	121
8.2.1.3	Condiciones relativas a sombras y reflejos	122
8.2.2	Calidad de la representación	124
8.2.2.1	Calidad de la representación mediante dibujos	124
8.2.2.2	Calidad de la representación mediante fotografías	125
8.3	Cantidad y congruencia de las perspectivas	125
8.3.1	Cuestiones generales sobre las perspectivas	125
8.3.2	Perspectivas de conjunto	126
8.3.3	Perspectivas que amplían una parte del diseño	128
8.3.4	Perspectivas en «explosión»	129
8.3.5	Perspectivas de corte o sección	131
8.3.6	Perspectivas en secuencia	132
8.3.7	Combinación de medios de representación	134
8.4	Diferentes apariencias del producto durante su uso	135
8.5	Productos complejos, juegos de artículos y variantes	139
8.5.1	Productos complejos	139
8.5.2	Juegos de artículos	140
8.6	Representación del diseño de una parte de un producto	141
8.6.1	Representación de una parte reivindicada	141
8.6.2	Medios para identificar la parte reivindicada; exclusiones y renunciias visuales	141
8.6.2.1	Líneas de puntos o discontinuas	143
8.6.2.2	Difuminado	144
8.6.2.3	Sombreado	145
8.6.2.4	Contornos y delimitaciones	146
8.6.3	Separaciones y cortes	149

8.7	Representación de diseños de superficie repetidos	149
8.8	Representación de diseños con colores	151
8.9	Descripción de las perspectivas y textos explicativos	153
9.	INDICACIÓN DEL PRODUCTO QUE INCORPORA UN DISEÑO	154
9.1	Cuestiones generales	154
9.2	Clasificación de productos que incorporan un diseño	154
9.2.1	Uso de la Clasificación Internacional	154
9.2.2	Corrección de la indicación del producto	155
9.2.3	Objeción a la indicación del producto	156
ANEXO I EXTRACTOS DE LA DECISIÓN 486 - RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD ANDINA		157
ANEXO II ENLACES DE INTERNET Y DE REDES SOCIALES DE LAS OFICINAS DE DISEÑOS INDUSTRIALES DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA		165
ANEXO III DATOS DE CONTACTO DE LAS OFICINAS DE DISEÑOS INDUSTRIALES DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA		167

REFERENCIAS ABREVIADAS

Abreviaciones

CAN: Comunidad Andina

Convenio de París: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, revisado en Estocolmo, 1967

LCL: Clasificación Internacional de Diseños Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 1968, revisado en 1979

oficina: la oficina u otra autoridad nacional encargada del examen y registro de diseños industriales en un país miembro

País Miembro: un país miembro de la Comunidad Andina

TJCA: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Países miembros de la Comunidad Andina (códigos de país)

BO: Bolivia

CO: Colombia

EC: Ecuador

PE: Perú

Referencias

Los enlaces de internet corresponden a los que estaban vigentes en el momento de su inclusión.

1. DEFINICIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL

1.1 Definición bajo la normativa andina

La Decisión 486, artículo 113, contiene la siguiente definición de diseño industrial:

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.

Esta definición comprende ciertos elementos y requisitos cuyo cumplimiento debe verificarse a fin de que el objeto materia de una solicitud de registro pueda considerarse como un diseño industrial.

Si el objeto de la solicitud no cumpliera con esta definición, ello dará lugar a una objeción de oficio por parte del examinador de la oficina, y a un impedimento de registro, total o parcial, en caso de una acción de oposición o de nulidad.

En su sentencia del Proceso 182-IP-2022, el TJCA comentó lo siguiente con respecto a la definición y naturaleza del diseño industrial: ⁽¹⁾

«Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir una 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, esto es, 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».

Los requisitos y condiciones para la validez de un registro de diseño industrial están contenidos explícita o implícitamente en esa definición y en otros artículos de la Decisión 486. El examinador de la oficina deberá evaluar su cumplimiento en los casos y oportunidad previstos en las normas pertinentes.

Los siguientes apartados tratan de esos requisitos y condiciones cuyo cumplimiento debe verificarse a efectos del registro de un diseño industrial.

1.2 Elementos de la definición

1.2.1 Características de apariencia

Un diseño industrial está constituido por la apariencia particular o aspecto visible de un producto, que puede ser percibido y apreciado por el sentido de la vista.

¹ Proceso 182-IP-2022, del 11 de julio de 2023, párrafo [1.5]; véase: https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/Proceso%20182-IP-2022_acto_aclarado.pdf

En particular, no se podrá registrar como diseño industrial una idea, concepto o noción abstracta que no estén constituidos por la apariencia visible concreta de un producto.

Si una solicitud se refiriera a un objeto que no consiste en la apariencia particular o aspecto visible de un producto, ese objeto no podrá protegerse como diseño industrial y el examinador deberá formular una objeción de oficio.

Los siguientes apartados tratan de ciertos objetos que pueden ser o conformar una materia susceptible de dar una apariencia particular o aspecto visible a un producto a fin de considerarlo como un diseño industrial.

1.2.1.1 *Palabras, letras y otros caracteres*

Una o más palabras, letras u otros elementos verbales o caracteres, considerados de manera abstracta o conceptual, no serían perceptibles por la vista y, en consecuencia, no serían susceptibles de constituir la apariencia visible de un producto. Por lo tanto, en su forma de conceptos verbales abstractos, no podrían registrarse como diseño industrial en relación con ningún producto.

La apariencia visual particular de un producto y, por ende, su diseño industrial puede resultar de la aplicación de elementos gráficos como palabras, letras, cifras, dígitos, cifras arábigas u otros caracteres que fuesen de fantasía o que incorporen un elemento figurativo. ⁽²⁾

Sin embargo, las meras letras ordinarias, secuencias de letras, números o palabras escritas en caracteres estándar ordinarios, aunque fuesen visibles y aplicadas a un producto, podrían carecer de los requisitos de novedad y de apariencia particular y, en tal caso, deberían ser objetadas por el examinador.

En tal virtud, la representación visible de una palabra, letra, cifra, dígito, cifra arábica u otro carácter escrito en forma de fantasía o con elementos figurativos, independientemente de su significado ordinario en el lenguaje, podría constituir la totalidad o parte del diseño tridimensional o bidimensional (de superficie) de un producto que se preste para ello.

Además, la representación gráfica de palabras, letras, cifras, cifras arábigas u otros caracteres escritos que incluyeran caracteres de fantasía o elementos figurativos podrán constituir diseños industriales registrables y si se presentaran, por ejemplo, para productos como *otros impresos* de la subclase 19-08, o como *símbolos gráficos, logotipos y ornamentación* de la clase 32 de la Clasificación de Locarno (LCL).

Por ejemplo, serían registrables los siguientes diseños cuya apariencia viene dada, entre otros elementos, por el uso de letras, palabras u otros caracteres de fantasía, estilizados o combinados con elementos figurativos, que pueden aplicarse a productos como papel mural, cubrecamas, bisutería, cuadros decorativos, prendas de vestir y productos textiles, entre otros:

² En la actualidad, la oficina de Colombia no registra los diseños industriales que incluyan o estén conformados por signos distintivos, letras, palabras, números, marcas, cotas, líneas de referencia o marcos



Patrón de superficie.

Fuente: <https://www.etsy.com/au/listing/1005956774/love-letters-alphabet-fabric-panel-by>



Papel mural.

Fuente: <https://www.beautifulhomes.com/magazine/home-decor-advice/design-and-style/the-word-s-out-there.html>



Pendiente. Fuente: <https://pt.pinterest.com/risheded/monogram-initials/>



Luminaria. Fuente: https://www.etsy.com/market/lamp_letter



Camiseta. Fuente: <https://glovescholars.com/products/positive-words-name-letter-i-youth-short-sleeve-t-shirt>



Cuadro decorativo. Fuente: <https://www.ebay.com/itm/354289095430>

La oficina no aceptará diseños en los cuales se incluyan palabras, letras u otros caracteres cuando su uso pudiese infringir o afectar un derecho anterior de tercero o una norma de aplicación general en el país miembro.

1.2.1.2 Combinaciones de colores

Un color presentado o reivindicado como una noción abstracta, independientemente de una realización concreta en una forma o contorno perceptible visualmente, no puede aceptarse como un diseño industrial. Al no constituir la apariencia específica de un producto, no cumpliría con la definición legal de diseño industrial.

Sin embargo, un diseño industrial puede contener características de color que, en combinación con otras características, componen la apariencia particular de un producto.

Un diseño puede incluir uno o varios colores que serán considerados como una de las características reivindicadas. Esto se aplica tanto a los diseños tridimensionales como a los diseños bidimensionales, ornamentación de superficie de cualquier producto, o productos como los *símbolos gráficos*, *logotipos* y *ornamentación* de la clase 32 de la Clasificación de Locarno.

Por ejemplo, los siguientes diseños de relojes pulsera están conformados por combinaciones de forma y color, y cada uno constituye un diseño distinto, independiente:



Fuente: <http://mujereschic.blogspot.com/2011/03/swatch-presenta-su-nueva-linea-new-gent.html>

El hecho que la apariencia de un producto puede resultar, entre otros factores, de su color o colores no implica que se pueda registrar un diseño ya conocido por el simple cambio de su color.

Si un diseño no cumpliera con la condición de novedad, o no le diera una apariencia particular al producto, o solo presentara diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores, podría denegarse su registro. ⁽³⁾

El tema de la novedad se desarrolla bajo el punto 2.2, y el de la apariencia particular bajo el punto 3.

1.2.1.3 Líneas y contornos

Un diseño puede estar conformado por líneas, en su forma bidimensional, o por contornos, en su aspecto bidimensional o tridimensional, solos o junto con otros elementos que le dan su apariencia total

Por ejemplo, los siguientes diseños están conformados única o esencialmente por elementos de líneas o de contorno que determinan su apariencia:

³ En la oficina de Bolivia, un diseño puede incluir varios colores y se puede reivindicar la variación de esos colores siempre que las solicitudes sean del mismo solicitante.



Fuente:

[https://www.ebay.es/sch/i.html? from=R40& trksid=p2334524.m570.l1313& nkw=telas+rayas+zig+zag& sacat=0& odkw=telas+rayas+zig+zag+blanco+negro& oscat=0](https://www.ebay.es/sch/i.html?from=R40&trksid=p2334524.m570.l1313&nkw=telas+rayas+zig+zag&sacat=0&odkw=telas+rayas+zig+zag+blanco+negro&oscat=0)



Fuente: <https://www.freepik.es/vectores/arcilla#uuiid=0d35e21f-54c9-46ed-8efb-11f4bfd2b619>

1.2.1.4 Configuración

La configuración es la composición u organización de los diferentes elementos que le dan a un producto su forma y características, y determinan su aspecto.

La configuración del producto determina directamente su apariencia, independientemente del tipo o naturaleza del artículo de que se trate.

Por ejemplo, esta *grifería* presenta una configuración particular:



Fuente: <https://www.decorcenter.pe/Productos/Grifer%C3%ADa-y-lavaderos/Grifer%C3%ADas-de-cocina-y-lavanderia/c/NPGRICOL?q=%3AscoreDecor-asc%3AinStockFlag%3Atrue>

1.2.1.5 *Textura o material*

La textura de superficie y el material empleado para fabricar un producto pueden determinar su aspecto y apariencia, y ser una característica reivindicable como diseño industrial.

Los efectos de apariencia pueden resultar de la elección de materiales, por ejemplo, metales (acero inoxidable, cobre, etc.), vidrio o acrílico (efecto de transparencia y color), superficie rugosa, pulida o brillante, etc.

Por ejemplo, la textura y el material elegidos por el diseñador determinan la apariencia del siguiente producto:



Exhibidor organizador. Fuente: <https://lacasadelceluloide.com.ar/project-details/display-de-acrilico-cristal/>

El hecho de que la apariencia de un producto puede resultar, entre otros factores, del material del cual está hecho no implica que se pueda registrar un diseño ya conocido por el simple cambio de su material o textura.

Si un diseño no cumpliera con la condición de novedad, o no le diera una apariencia particular al producto, o solo presentara diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores, podría denegarse su registro. El tema de la novedad se desarrolla bajo el punto 2.2, y el de la apariencia particular bajo el punto 3.

1.2.1.6 Fotografías

Una fotografía aplicada a un producto le da una apariencia particular que constituye el diseño de ese producto, independientemente de lo que se encuentre representado en la fotografía. En tal sentido, ese diseño cumpliría con la definición de diseño industrial.

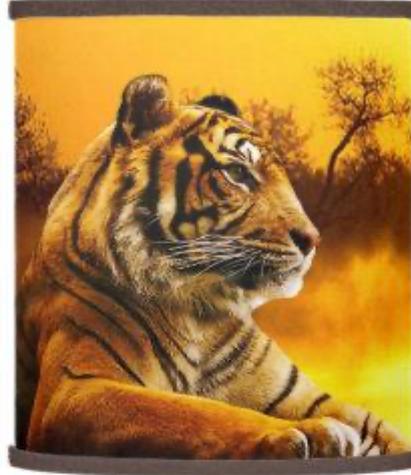
Tal es el caso, por ejemplo, de productos como las prendas de vestir, la vajilla, el papel mural, o cualquier otro producto en el cual se imprima, estampe o grabe una fotografía para darle su diseño.

Además, una fotografía en sí misma puede considerarse como el diseño de ciertos productos como las tarjetas postales, papeles, impresos, tarjetas de visita y artículos similares dentro de la clase 19 de la Clasificación de Locarno.

Los siguientes son ejemplos de diseños de productos basados en el uso de fotografías:



Prenda de vestir. Fuente: <https://chikepod.com/product/jazz-musical-instruments-3d-all-over-printed-clothes-ta0248/>



Pantalla de lámpara. Fuente: https://www.zazzle.com/tiger_and_sunset_lamp_shade-256363176195451711

El uso de una fotografía para conformar o crear el diseño de un producto no afecta ni debilita el derecho de autor que pudiera subsistir en la fotografía misma o en la obra fotografiada, respectivamente consideradas como obras. Son aplicables el artículo 4, apartado i), y el artículo 13, apartado a), de la Decisión 351.⁽⁴⁾

1.2.1.7 Planos y proyectos arquitectónicos

Los planos arquitectónicos o técnicos, croquis, bocetos, dibujos técnicos y otros bidimensionales de edificios, máquinas, dispositivos u otros aparatos tridimensionales no podrán admitirse como diseños industriales de los respectivos edificios, máquinas, dispositivos o aparatos artefactos en su realización tridimensional, pues esas representaciones bidimensionales no muestran la apariencia tridimensional del respectivo producto u objeto.

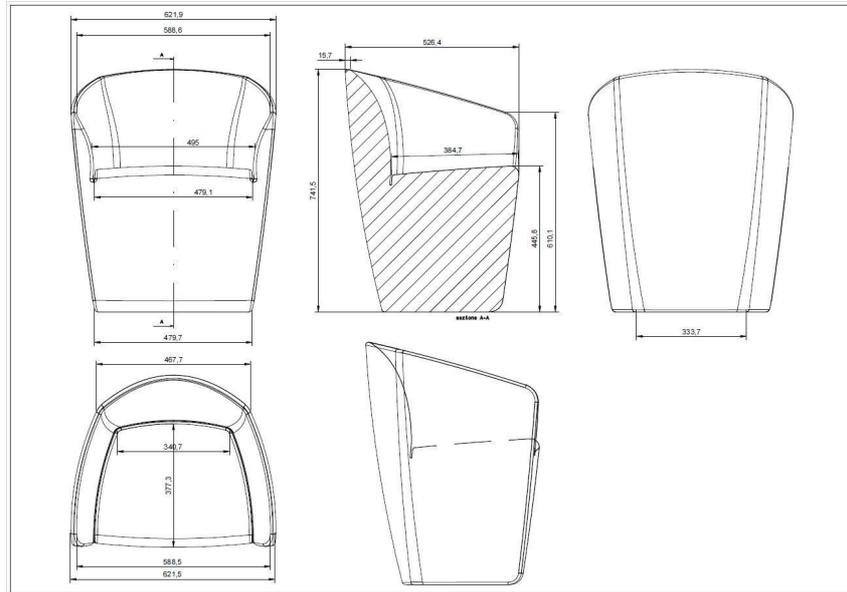
Sin embargo, la representación de un diseño podría consistir en un dibujo o boceto siempre que quede claro que el producto que incorpora el diseño es tridimensional, y que la representación del diseño no incluya datos técnicos relativos al producto, tales como cotas, espesor, densidad, peso u otros similares. Sobre los requisitos y condiciones de la representación de un diseño industrial, véase el punto 8.

Por ejemplo, se debe objetar el registro de un diseño industrial en la clase 25-03 (*Casas, garajes y otras edificaciones*) de la Clasificación de Locarno bajo la indicación de *casas* si se presentara en la solicitud, como representación del diseño, solo el plano de una casa, ya que el plano como tal no representaría la apariencia del producto terminado (la casa) en su forma tridimensional.

⁴ Es relevante la sentencia del TJCA en el Proceso 2-IP-2022, del 21 de septiembre de 2022, punto 4, referida al derecho de explotación de obras fotográficas. Véase: [https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/GACETA%205048%20\(2-IP-2022\).pdf](https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/GACETA%205048%20(2-IP-2022).pdf)

También es relevante la sentencia del TJCA en el Proceso 256-IP-2021, de 17 de julio de 2024, apartado F.1, referida a la excepción al derecho de autor sobre obras fotográficas que reproducen obras arquitectónicas que se encuentran permanentemente expuestas en un lugar abierto al público. Véase: <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/Proceso%20256-IP-2021.pdf>

Por ejemplo, el siguiente plano técnico no podría admitirse como el diseño industrial de un *sillón* (mueble) en la clase LC 06-01, pues la representación no muestra claramente una vista del producto como objeto tridimensional, e incluye indebidamente cotas y medidas:



Plano de mueble. Fuente: <https://www.homestratosphere.com/design-furniture/>

Sin perjuicio de lo anterior, los planos arquitectónicos o técnicos, croquis, bocetos y dibujos técnicos y planos de diseños de interiores o de paisajística (jardines) en cuanto tales podrán considerarse como «productos» a efectos de registrar un diseño si tales productos se designaran como *otros impresos* dentro de la clase 19-08 de la Clasificación de Locarno.

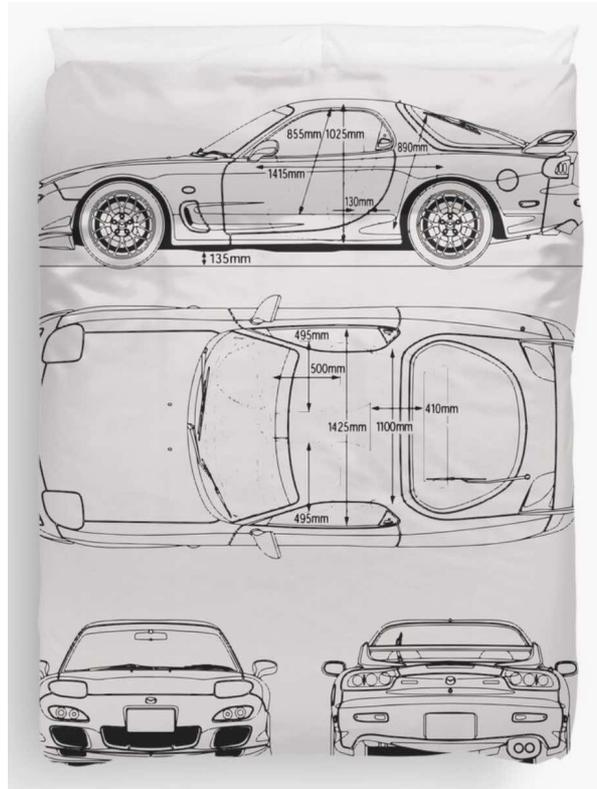
Por otra parte, un plano, croquis, boceto o dibujo aplicado a un producto puede darle una apariencia particular que puede constituir el diseño de ese producto, independientemente de lo que se represente en ese plano, croquis, boceto o dibujo. En tal sentido, ese diseño cumpliría con la definición de diseño industrial respecto del producto que lo incorpore. ⁽⁵⁾

Tal es el caso, por ejemplo, de productos como las prendas de vestir, la vajilla, el papel mural o cualquier otro producto en el cual se imprima, estampe o grabe un plano, croquis, boceto o dibujo para darle su diseño.

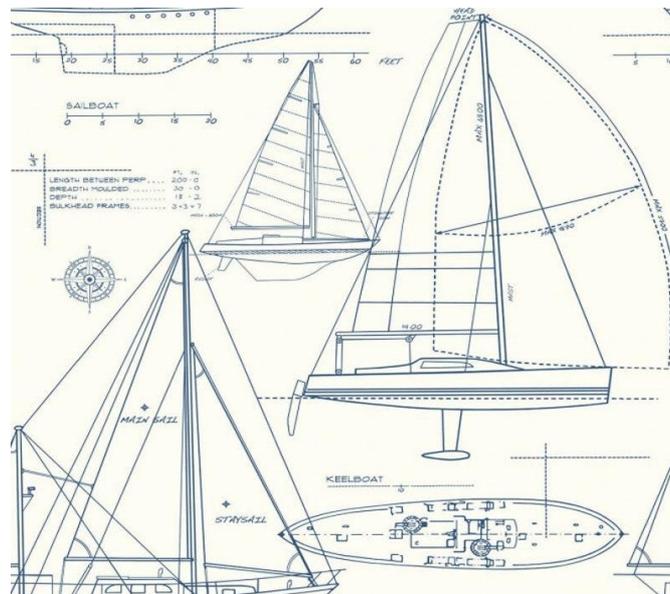
Los diseños de productos basados en planos, dibujos técnicos, croquis, bocetos y otros pueden aplicarse a productos de diversa índole. Esos diseños no se refieren a los planos técnicos como tales, sino a los productos que los incorporan, a los que les da su apariencia particular que podría ser admitida como diseño industrial.

A continuación, se muestran ejemplos de productos cuyo diseño (apariencia especial) resulta de la aplicación (estampado) de motivos basados en planos, bosquejos o dibujos técnicos o arquitectónicos aplicados a productos y artículos que están clasificados, respectivamente, en las clases 06-13 (*cabeceras, ropa de cama, etc.*), 05-06 (*papel mural, hojas de material natural o artificial, etc.*) y 02-02 (*vestimenta*) de la Clasificación de Locarno:

⁵ En la actualidad, la oficina de Colombia no registra los diseños industriales que incluyan o estén conformados por letras, palabras, números, marcas, cotas, líneas de referencia o marcos.



Cubrecama. Fuente: <https://www.redbubble.com/i/duvet-cover/RX-7-Blueprint-by-icemanmsc/27739772.RCGFH>



Papel mural. Fuente: https://www.etsy.com/listing/793951352/yacht-blueprint-white-wallpaper?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=blueprint+wallpaper&ref=s_c_gallery-1-3&plkey=09b4d9fdeb6dbdb7b1c6137bac49d3bda5be1dcf%3A793951352&frs=1



Camisa. Fuente: <https://www.walmart.com/ip/I-Love-Sydney-Opera-House-Vintage-Skyline-Australia-Heart-T-Shirt/3508505669>

El uso de un plano, croquis, boceto o dibujo arquitectónico o técnico para conformar o crear el diseño de un producto no afecta ni debilita el derecho que pudiera subsistir en esas creaciones como obras reconocidas bajo la normativa sobre el derecho de autor. Al respecto, son aplicables el artículo 4, apartados h) y k), y el artículo 13, apartado a), de la Decisión 351. ⁽⁶⁾

1.2.1.8 Mapas, gráficos, materiales didácticos o de enseñanza

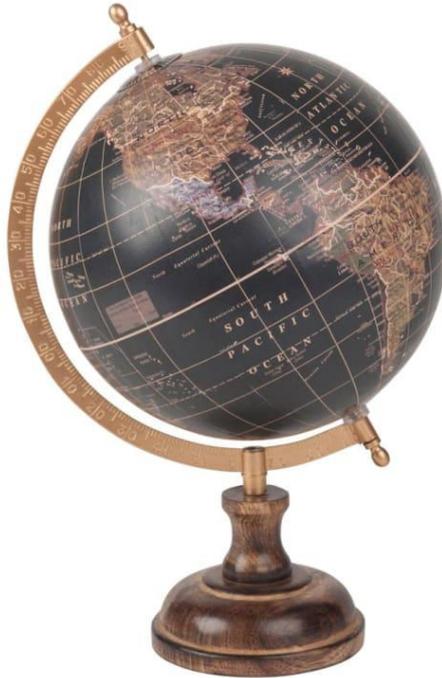
Los materiales didácticos impresos, como mapas, gráficos, cuadros y tablas, son productos y su apariencia constituye el diseño de esos productos a efectos de su registro. Estos diseños podrán indicarse como *material didáctico* dentro de la clase 19-07 de la Clasificación de Locarno.

En este sentido, podrán registrarse los diseños industriales de materiales y aparatos de enseñanza tales como mapas geográficos de todo tipo, globos terráqueos, planetarios y otros productos de esa índole.

Los siguientes ejemplos muestran los diseños de un planisferio y de un globo terráqueo que podrían registrarse y clasificarse en la clase 19-07 de la Clasificación de Locarno: ⁽⁷⁾

⁶ Es relevante la sentencia del TJCA en el Proceso 256-IP-2021, de 17 de julio de 2024, apartado F.1, referida a la excepción al derecho de autor sobre obras arquitectónicas que se encuentran permanentemente expuestas en un lugar abierto al público. Véase: <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/Proceso%20256-IP-2021.pdf>

⁷ En la actualidad, la oficina de Colombia no registra los diseños industriales que incluyan o estén conformados por letras, palabras, números, marcas, cotas, líneas de referencia o marcos.



Globo terráqueo. Fuente: https://www.maisons dumonde.com/PT/pt/p/globo-terrestre-de-madeira-de-mangueira-preto-loisance-183339.htm?qad_source=1&qclid=EAlalQobChMlw9fMI9eghAMViQQGAB0TTgNsEAQYBSABEqJF3fD_BwE



Planisferio. Fuente: <https://www.quiageo.com/mundo.htm>

Sin perjuicio de lo anterior, los mapas, planos, gráficos, cuadros y tablas también pueden usarse para crear diseños de otros productos cuando sirven como patrones de superficie y diseños bidimensionales de ornamentación, por ejemplo, para productos como manteles, cubrecamas, servilletas, toallas de playa, papel mural, etc.

Los siguientes son ejemplos de diseños creados sobre la base de mapas, gráficos y otros, aplicados a diversos productos clasificados, respectivamente, en la clase 06-06 (*apoyacabezas para asiento*), la clase 06-13 (*toallas, ropa de cama, etc.*), la clase 05-06 (*papel mural, hojas de material natural o artificial, etc.*), la clase 11-02 (*cuadros decorativos, objetos*

de ornamentación, etc.), y la clase 02-02 (camisas, vestimenta) de la Clasificación de Locarno.

Estos ejemplos ilustran la apariencia de los productos indicados, que constituye los respectivos diseños industriales:



Apoyacabeza para asiento.

Fuente: <https://www.amazon.com/Headrest-Universal-Protective-Fabric-Vehicles/dp/B09YT1LHZR>



Toalla. Fuente: <https://www.walmart.com/ip/3dRose-Print-of-European-Map-In-Color-Towel-15-by-22-inch/852733589>



Papel mural. Fuente: <https://www.41orchard.com.au/product/world-map-no-14/>



Cuadro decorativo. Fuente: https://www.amazon.co.uk/Spiffing-Prints-London-Tube-Canvas/dp/B0B3ZYP8M3/ref=sr_1_9?crid=29ROF2P1MLGFR&keywords=london%2Bunderground%2Bmap%2Bprint&qid=1677979295&prefix=London%2Bunderground%2Bmap%2Bprints%2Caps%2C267&sr=8-9&th=1



Camiseta. Fuente: https://www.etsy.com/listing/1486937172/adventure-design-abstract-style-unisex?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=epic+fantasy+map&ref=sc_gallery-1-6&plkey=12d5b9c455fe7cb33c0de4e617deba0258694560%3A1486937172

El uso de un mapa, gráfico, cuadro, tabla o material didáctico impreso para conformar o crear el diseño de un producto no afecta ni debilita el derecho que pudiera subsistir en esas obras bajo la normativa del derecho de autor. Al respecto son aplicables el artículo 4, apartado k), y el artículo 13, apartado a), de la Decisión 351.

1.2.1.9 *Movimiento y animación*

Tratándose de cierto tipo de productos, el diseño puede consistir en imágenes en movimiento o elementos de animación.

Tal es el caso de los diseños que se aplican, por ejemplo, a productos como íconos animados, pantallas en equipos electrónicos (computadoras, teléfonos, etc.), interfases gráficas de usuario (GUI) para pantallas o partes de ellas, y otros productos que tienen pantallas que se prestan a incorporar y desplegar este tipo de diseños.

Estos diseños se aplican, principalmente, a productos clasificados en la clase 14-04 de la Clasificación de Locarno referida a la apariencia de pantallas e íconos en pantallas, incluidas las pantallas de productos clasificados en otras clases. Véase, al respecto, el punto 1.2.2.8.

En cuanto a la forma de representar este tipo de diseños a efectos de su registro, véase el punto 8.3.7.

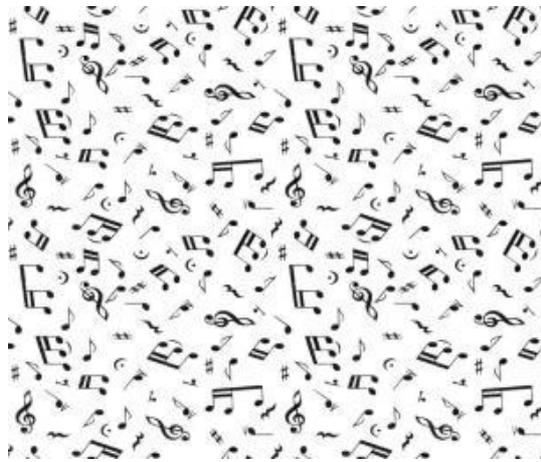
1.2.1.10 *Música y sonidos*

La música y los sonidos como tales no son susceptibles de constituir la apariencia visible de un producto. Por lo tanto, no podrían registrarse como diseño industrial en relación con ningún producto.

Sin embargo, la apariencia específica de un producto puede resultar de la aplicación visible de la representación gráfica de notas musicales u otros caracteres o símbolos musicales, cuando estos se incorporen en una forma tridimensional o se apliquen a la superficie (diseño bidimensional) de algún producto que se preste a ello.

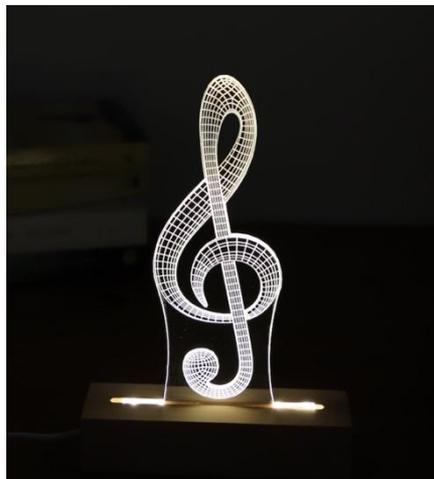
Además, la representación gráfica de notas musicales u otros caracteres o símbolos musicales constituirían diseños industriales registrables y si se presentaran, por ejemplo, para productos como *telas* de la clase 5-05, *otros impresos* de la clase 19-08 o *símbolos gráficos* de la clase 32 de la Clasificación de Locarno.

Por ejemplo, el siguiente diseño de superficie de un producto como un papel mural o un cubrecama se compone de la representación gráfica de notas musicales:



Fuente: <http://nevarsoahc.deviantart.com/art/music-pattern-149006824>

Los siguientes diseños de productos incluyen o están conformados por la representación gráfica o tridimensional de signos de notación musical:



Luminaria LED.

Fuente: https://www.etsy.com/listing/1397205292/treble-clef-led-night-light-3d-illusion?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=music+notes+lamp&ref=sc_gallery-1-5&pro=1&plkey=a3e55b11c25799e1884517791381b56f1807429c%3A1397205292



Lámpara de papel.

Fuente: https://www.etsy.com/listing/1201920560/music-lantern-svg-3d-paper-lantern-svg?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=music+notes+lamp&ref=sr_gallery-1-5&pro=1&sts=1&dd=1&organic_search_click=1

1.2.2 Incorporación en un producto

Para ser registrable, un diseño industrial debe poder plasmarse en un producto. El propósito esencial de un diseño industrial es darle una apariencia particular a un producto. En tal virtud, no podrá registrarse como diseño industrial un objeto que no pudiera ser incorporado o fijado en un artículo susceptible de ser reproducido.

Por «producto» se entenderá todo artículo (véase el punto 1.2.3) incluidos, entre otros, las piezas de un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras exteriores y arreglos de interiores, símbolos gráficos.

Si la solicitud representa adecuadamente el diseño de la totalidad o de parte de un producto, se examinará el diseño en la medida en que esté correctamente indicado el producto o tipo de producto en que se incorpora el diseño, según su naturaleza o función. Véase el punto 9.

Los siguientes apartados atienden casos de objetos que podrían merecer atención particular para determinar si pueden considerarse como productos a efectos de incorporar un diseño industrial

1.2.2.1 Conceptos sin aplicación específica

Un diseño industrial debe ser susceptible de incorporarse en un producto concreto al cual le da su apariencia particular. Si se verificara que el objeto de la solicitud no es susceptible de ser incorporado o aplicado en un producto, el examinador deberá objetar el registro.

En este sentido, el registro de un diseño industrial no comprende ni protege la idea o concepto expresado en el diseño.

No podría concederse un derecho exclusivo respecto de un diseño que se presentara como un concepto flexible, abstracto o susceptible de adoptar diversas apariencias distintas en un

producto. Procedería denegar el registro, en particular, si la representación del producto fuese un mero ejemplo o «tipo» de una categoría general que el solicitante pretende reivindicar.

Tal sería el caso, por ejemplo, si el objeto de la solicitud solo hiciera referencia a un concepto o categoría de productos, a una invención o modelo de utilidad (solución técnica) cuya forma específica de realización no fuese única sino variable dentro de una función o categoría de productos.

Tampoco cabría admitir al registro como diseño industrial las fórmulas matemáticas o ideas abstractas que no puedan incorporarse visiblemente en un producto. Asimismo, las instrucciones para el uso de artefactos, juegos u otros son conceptos e ideas intangibles que no constituyen un artículo o producto visualmente perceptible.

Sin embargo, los instrumentos, utensilios y accesorios físicos utilizados para jugar o ejecutar instrucciones son productos que pueden incorporar diseños industriales, y serían registrables si cumplieran con los demás requisitos.

1.2.2.2 *Métodos, procesos, procedimientos*

Un diseño industrial debe presentarse incorporado en un producto concreto, al cual le da su apariencia particular. No podría concederse un derecho exclusivo respecto de un objeto que no fuese la apariencia de un producto determinado visualmente perceptible.

En este sentido, no cabría admitir el registro como diseño industrial de un método, proceso o procedimiento de obtención de un producto, aun cuando tal método, proceso o procedimiento permitiera darle al producto una apariencia o efecto visual particular. Solo el aspecto final de un producto terminado podría ser registrado como diseño industrial, con exclusión de su proceso de obtención o fabricación.

Igualmente, los métodos de construcción y los procedimientos para obtener resultados económicos o técnicos son esencialmente ideas e instrucciones dirigidas a los seres humanos para alcanzar un resultado. Como tales, no consisten en la apariencia visible de un producto y no podrían admitirse como diseños industriales.

El registro de un diseño industrial tampoco comprende ni protege el método de uso o funcionamiento del producto que lo incorpora.

1.2.2.3 *Programas de ordenador, software, circuitos integrados*

Los programas de ordenador o *software* son creaciones que, como tales, no pueden incorporarse de forma visible en un artículo físico. Esto es así a pesar de que el *software* puede funcionar en aparatos y dispositivos físicos (computadoras, teléfonos, etc.) que sí podrían incorporar un diseño industrial. Dado que el *software* no puede percibirse visiblemente como tal, no podrá registrarse como diseño industrial de un producto.

Es pertinente recordar que los programas de ordenador o *software* se asimilan a las obras literarias para su protección por el derecho de autor. Sobre esta materia son aplicables las disposiciones del artículo 3; el artículo 4, apartado I); el artículo 13 y los artículos 23 a 27 de la Decisión 486.

Por su parte, los esquemas de trazado de circuitos integrados son un objeto de propiedad intelectual *sui generis*. El diseño o esquema de trazado de un circuito electrónico se

incorpora en un producto físico en forma de un circuito integrado microscópico con el cual se construyen las micro plaquetas o microchips electrónicos. Sin embargo, un diseño o esquema de trazado no puede percibirse a simple vista y, por lo tanto, no cumpliría con la condición de visibilidad.

Los diseños de trazado de circuitos integrados normalmente están protegidos por normas especiales distintas de las aplicables a los diseños industriales. Sobre esta materia son aplicables las disposiciones específicas de los artículos 89 a 112 de la Decisión 486.

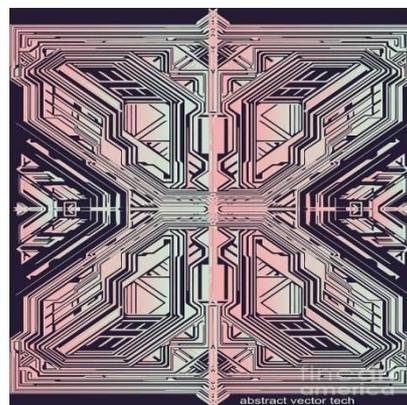
Lo anterior no impide crear un diseño para determinado producto usando como base la representación de un circuito integrado. Tal diseño podría registrarse indicando los productos en los cuales se incorporarían, por ejemplo, prendas de vestir, impresos, papel mural, productos textiles, ornamentación o patrones de superficie, etc.

A continuación, se muestran ejemplos de diseños basados en circuitos integrados o microcircuitos electrónicos:



Camisa.

Fuente: <https://www.redbubble.com/i/dress/black-microchip-hardware-circuit-design-by-hangthatup/79615165.TGIUM>



Cuadro ornamental.

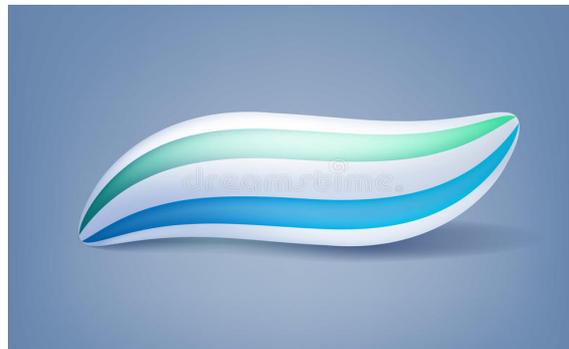
Fuente: <https://fineartamerica.com/shop/prints/abstract+tech+circuit+board+design>

1.2.2.4 Productos sin forma definida - líquido, fluido, polvo o granulado

Los productos que consisten en sustancias en forma de líquido, polvo u otra presentación, que no tuviesen una forma definida ni contornos precisos, no podrían constituir diseños industriales. Ello resulta del hecho de que no se podría determinar de modo predecible el aspecto de dichos productos en su estado habitual al ser usados por los consumidores. En la medida en que su forma tampoco se podría representar de una manera clara y precisa, esos productos no podrían incorporar un diseño industrial registrable.

El mismo impedimento también ocurriría con productos de pasta o gránulos si su forma de presentación no fuese definida o fuese inestable.

Por ejemplo, los siguientes diseños no cumplirían con el requisito de ofrecer una apariencia definida, permanente y predecible:



Dentífrico.

Fuente: <https://www.dreamstime.com/stock-illustration-toothpaste-blot-blob-illustration-vector-green-blue-mint-stripes-image61270641>



Polvo granulado. Fuente:

https://www.google.com/search?client=safari&sc_esv=4b48ab93829afc9b&rls=en&q=abrasive+grain+grit+powder+inorganic+reade&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4siWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGb5lQQO6L3J_TJ4YMS4eRay1mUcjRHkZwkNnuzbvXdHSnZt8SI-ypec-U-KajbXe9hbStxnPJuWxTCm8NISzlcRgh-mkg5a1XRWoiIVMkT5RYbraDRnHsJFse2AdcMQ0gNzsDHDlrzIWTINDALsSJJNGpMRvO4XnQq0w6_&sa=X&ved=2ahUKEwiftNPan6ylAxUGVqQEHVofAcUQtKqLegQIHRAB&biw=1412&bih=686&dpr=2

1.2.2.5 Partes de productos

Un diseño industrial puede estar incorporado en la totalidad de un producto o en una de sus partes. La parte en la que se incorpora el diseño puede ser una parte integral, inseparable de un artículo mayor, o una pieza separable que puede ser reemplazada como repuesto, pieza de recambio o accesorio de un producto complejo. ⁽⁸⁾

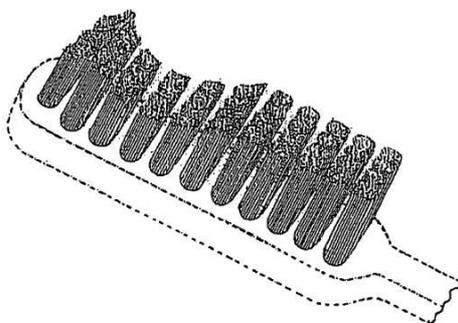
En caso de ser necesario dirimir la novedad, el examinador debe aplicar un criterio de impresión general respecto de las características o partes que son inseparables de otro producto o de un producto complejo, evitando centrarse en la parte o característica cuyo diseño se reivindica. En este sentido, si los productos en conflicto no produjeran la misma impresión general en el consumidor relevante, la autoridad podría determinar que no hay anterioridad o que no hay riesgo de conflicto en el comercio, aun cuando ambos productos incluyeran alguna parte o característica que fuese similar.

El criterio de la «impresión general» permite limitar razonablemente el alcance de la protección de un diseño anterior que se aplica solo a una parte integral e inseparable de un producto mayor. Ello también reconocería que en el mercado los productos y artículos se ofrecen, normalmente, como productos enteros y terminados, no como elementos o características aisladas que no pueden ofrecerse ni venderse separadamente del producto del cual forman parte.

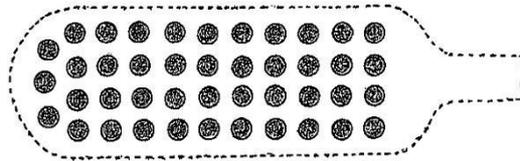
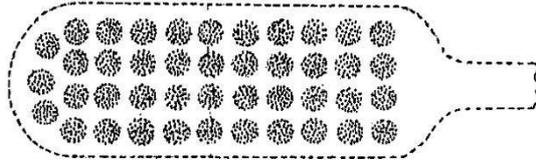
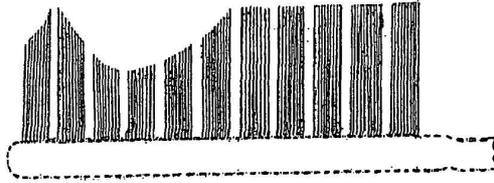
La apariencia general de los productos y la impresión general que causan en los consumidores deben ser determinantes en caso de conflicto entre dos diseños, más que la similitud de un solo elemento o característica tomados de forma aislada.

La representación del diseño en una solicitud de registro y cualquier descripción o notas aclaratorias deben dejar claro a qué parte o característica del producto corresponde el diseño y cuál es el producto mayor al que pertenece, inseparablemente esa parte. En cuanto a la representación de una parte de un producto, véase el punto 8.6.

El siguiente ejemplo es un diseño de cerdas de cepillo dental cuya representación destaca, en claro, el producto específico (*cerdas*) en el que se incorpora el diseño, y se representa con líneas de puntos o líneas discontinuas aquello que no es parte del diseño (véase el punto 8.6.2):

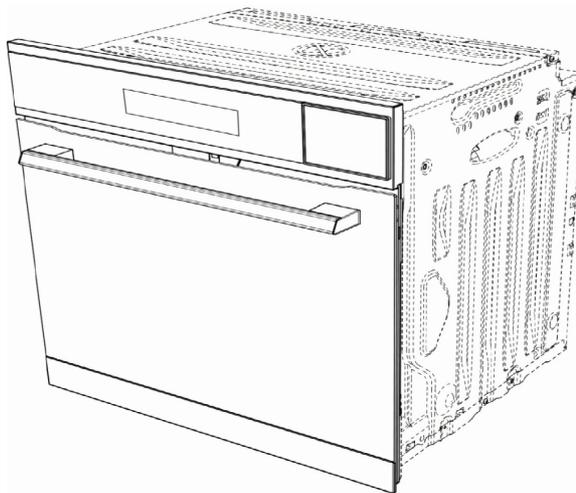


⁸ En la actualidad, la oficina de Colombia no registra los diseños industriales que se refieren solo a una sección o parte integral de un producto mayor que fuese inseparable de este y no pudiera comercializarse separadamente.



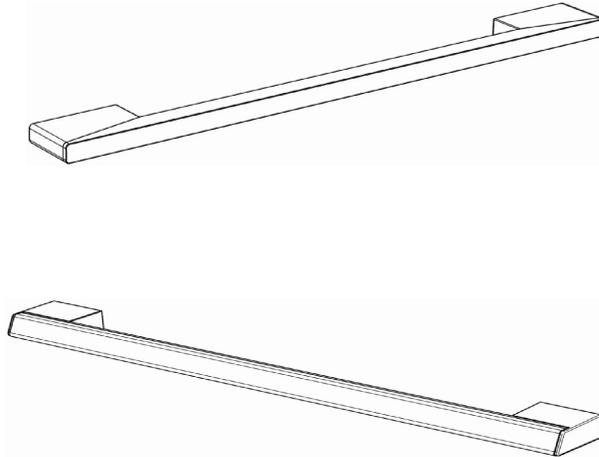
Cerdas de cepillo dental. Fuente: Registro EUIPO D623412

El siguiente es un ejemplo de un diseño de una parte de un producto (*puerta*) que puede considerarse integrada en el producto entero (*horno*). La parte que se reivindica aparece representada con líneas continuas y la parte que no se reivindica se representa con líneas de puntos o líneas discontinuas (véase el punto 8.6.2).



Puerta de horno. Fuente: Registro internacional de diseños industriales DM/102 084.

El siguiente es un ejemplo de diseños de piezas sueltas o piezas de recambio (*asa* o *manija*) destinadas a usarse como partes de otro aparato mayor (*aparato electrodoméstico*).



Asas, manijas. Fuente: Registro internacional de diseños industriales DM/100 307.

El siguiente es un ejemplo de un diseño incorporado en un accesorio o pieza de repuesto (*aro*) para una rueda, destinado a ser montado en un producto mayor con el que normalmente funciona (*rueda* y *automóvil*). Esta pieza tiene entidad propia y puede presentarse separada e independientemente de los otros productos con los cuales podría usarse. No es una parte inseparable de un producto complejo mayor.



Aros de rueda. Fuente: Registro internacional de diseños industriales DM/084 901.

Respecto del diseño de las piezas sueltas e interconexiones en productos complejos, véanse los puntos 1.2.2.6, 5.4 y 8.5.1.

1.2.2.6 Productos complejos

Un diseño industrial puede aplicarse a un producto complejo, es decir, un producto constituido de múltiples componentes, partes o piezas que integran un solo producto, artefacto o aparato, pero que pueden reemplazarse y permitir el desmontaje y montaje del producto (véase el punto 8.5.1). Sin embargo, algunos de los componentes, partes o piezas

visibles de un producto complejo también pueden incorporar un diseño industrial susceptible de protección independiente (véanse los puntos 1.2.2.5 y 4.2).

Un ejemplo típico de un producto complejo es un automóvil que tiene un diseño integral como producto entero, pero está compuesto por distintas partes y piezas visibles que pueden reemplazarse en caso de accidente para restaurar su apariencia original. Algunos componentes de un producto complejo pueden cambiarse deliberadamente para alterar su aspecto original.



Automóvil. Fuente: Registro internacional de diseños industriales DM/200 102.

1.2.2.7 Diseños que se materializan digitalmente y diseños en el metaverso

Un diseño industrial debe ser susceptible de materializarse o percibirse en un producto físico. Un diseño que solo ocurre o se reproduce digitalmente en un sistema electrónico y no fuese susceptible de percibirse visualmente por un ser humano para darle una apariencia particular a un producto debe ser objetado por el examinador. Respecto de los productos cuyos diseños consisten en interfaces gráficas de usuario (GUI), véase el punto 1.2.2.8.

Sin embargo, un diseño industrial también puede usarse en un ámbito virtual como el metaverso. Se entiende el metaverso como un ámbito virtual en el ciberespacio, en el cual los seres humanos pueden interactuar tanto social como económicamente por medio de «avatares». El metaverso funciona como una imitación del mundo real, pero sin las restricciones físicas de este. ⁽⁹⁾

Es posible reproducir y usar objetos de la propiedad intelectual en el ámbito virtual, incluyendo diseños industriales, obras protegidas por el derecho de autor y signos distintivos, entre otros. El uso de un diseño industrial en el ámbito virtual por una persona no autorizada quedaría sujeto a las mismas condiciones, restricciones, excepciones y límites que su uso en el mundo real.

Cabe observar que, una vez registrado un diseño industrial, el mismo quedaría protegido contra su explotación no autorizada en cualquier forma. Tal explotación podría ocurrir en el metaverso u otro ámbito virtual si se explotaran comercialmente productos virtuales en los

⁹ Véase, por ejemplo, <https://thebluemanakin.com/blog/quienes-son-los-duenos-del-metaverso/> y <https://www.santander.com/es/stories/metaverso-todo-lo-que-necesitas-saber-para-aprovechar-el-nuevo-mundo>

cuales se reprodujera o incorporara el diseño industrial. Al efecto sería aplicable el artículo 129 de la Decisión 486.

1.2.2.8 Interfaces gráficas de usuario (GUI), íconos y símbolos en pantallas

El diseño de las pantallas de las computadoras, dispositivos portátiles y productos similares, así como los diseños de las interfaces gráficas de usuario (GUI, *Graphical User Interface*) y los íconos, conjuntos de íconos y otras características visualmente perceptibles de los programas y aplicaciones usados en las pantallas de esos dispositivos pueden registrarse como diseños industriales respecto de los productos que los incorporan.

Dichos elementos son visualmente perceptibles y dan una apariencia particular a los dispositivos que tienen pantallas. Esta apariencia puede reivindicarse como el diseño industrial de esos productos. Se podrían registrar, por ejemplo, para las *visualizaciones en pantalla e íconos* en clase 14-04 de la Clasificación de Locarno.

Los diseños de GUI, íconos, símbolos gráficos y banderolas web (*banners*) utilizados en las pantallas pueden registrarse como un único diseño de conjunto entero. También podrían registrarse como diseños individuales si cumplen con las condiciones para su protección.

Ejemplo de un conjunto de íconos que conforman el diseño de una pantalla de teléfono móvil (el diseño de los íconos puede evaluarse independientemente del diseño del teléfono móvil en cuya pantalla se visibilizan los íconos):



Interfaz gráfica de teléfono. Fuente: <https://www.iphonelife.com/content/guide-to-most-common-iphone-status-icons>

Otros ejemplos de diseños de GUI e íconos de dispositivos con pantalla:



Interfaz gráfica de pantalla. Fuente: <https://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/graphical-user-interface-examples>



Interfaz gráfica de pantalla. Fuente: <https://mockitt.wondershare.com/ui-ux-design/gui.html>

El uso de dibujos, diseños y otros elementos de arte pictórico para crear un diseño de GUI o íconos de pantalla no afecta ni debilita el derecho de autor que pudiera subsistir en esas obras de arte pictórico bajo la normativa especial sobre el derecho de autor. Son aplicables el artículo 4, apartado g), y el artículo 13, apartado a), de la Decisión 351.

1.2.2.9 Diseños de interiores y exteriores

Cabe plantear si un diseño de interior o de exterior de un espacio habitable podría ser objeto de registro como diseño industrial. El examinador deberá determinar si el interior que se representa en la solicitud constituye un producto industrial susceptible de reproducirse.

Si se tratara de un diseño de interior o de exterior único de un inmueble, realizado en un caso particular que no está destinado a repetirse, no cabría considerar que el diseño se aplica a un producto industrial repetible. Sin embargo, en caso de tratarse del diseño de interior o exterior de objetos como una caseta portátil o una casa rodante, este podría considerarse como un «producto» cuyo diseño de interior o de exterior podría registrarse como diseño industrial si se cumplieran las demás condiciones.

El siguiente es un ejemplo de un diseño interior de casa rodante cuya estructura fija, excluyendo los muebles y objetos individuales, podría considerarse como un diseño industrial. En su caso, cada uno de los muebles y objetos individuales también podría

constituir un diseño independientemente considerado, si cumpliera las condiciones establecidas:



Interior de casa rodante. Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/15-cool-mobile-home-interiors-mobile-homestrailers-decoholic--484770347363851410/>

Los diseños de interiores y de exteriores también pueden merecer protección mediante el derecho de autor como obras de arte aplicado o como obras de arquitectura. Al efecto es relevante lo dispuesto en el artículo 4, apartados h) y j), y el artículo 13, apartado a), de la Decisión 351.

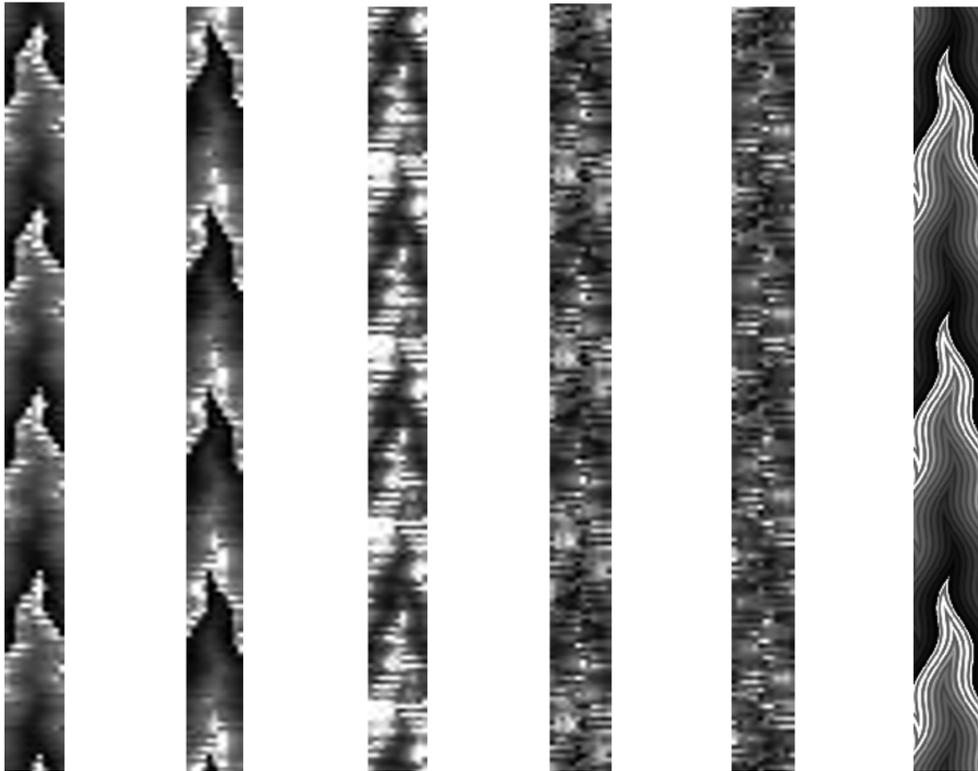
1.2.2.10 Hologramas

Un holograma es una imagen tridimensional (3D) creada mediante un láser que hace una grabación microscópica en una película fotosensible. Con la iluminación y el procesamiento adecuados, la imagen 3D puede proyectarse de manera que el observador la vea sin discontinuidades y alternando su aspecto según la posición del holograma.⁽¹⁰⁾

Un holograma es un producto industrial y su diseño podría registrarse como tal. El diseño de un holograma es su aspecto tal como lo ve el usuario o consumidor. En su caso, el producto se consideraría como un motivo decorativo de superficie o una ornamentación y se clasificaría en la clase 32-02 de la Clasificación de Locarno.

El siguiente ejemplo muestra un registro de diseño industrial de un holograma como motivo decorativo de superficie o una ornamentación:

¹⁰ Véase: <https://definicion.de/holograma/>



Holograma.

Fuente: EUIPO RDC n.º 008853030-0001 <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/008853030-0001>

Sin perjuicio de lo anterior, un holograma puede ser un elemento usado para formar la apariencia de otros productos. Un holograma puede aplicarse a la superficie de un producto para darle un aspecto novedoso.

Por ejemplo, el diseño de un bolso, tazón de fruta o prenda de vestir puede resultar de la aplicación de un holograma a la superficie del producto. En este caso, el diseño industrial podría registrarse y clasificarse en la clase que corresponda al producto que incorpora el holograma.

Los siguientes son ejemplos de productos cuyo diseño comprende, incluye o se compone de uno o más hologramas:



Tazones con holograma.

Fuente: <https://shop.eomm.co/products/holographic-bowls-by-prose-tabletop> y <https://es.aliexpress.com/item/1005005269322371.html>



Bisutería de holograma.

Fuentes: https://www.etsy.com/search/jewelry/necklaces/pendant-necklaces?q=hologram&order=most_relevant&ref=pagination&explicit_scope=1&page=1 ,
<https://www.etsy.com/de-en/listing/1103255492/9ct-gold-hologram-pendant-eye-medium>



Bolso holográfico.

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/holográfico-sintética-brillante-holograma-plateado/dp/B07GFR7GYD/ref=sr_1_295?_mk_es_US=ÁMÁŽŃ&crd=23G8YQKRLK7TM&dib=eyJ2ljojMSJ9.IbO5RJtW0Pk_olnGNpwvtV5hdBQm70GxsM4Gz-xVXPewz8TLNylt9_bP1Z-vXzUIBHXn6VRXyJssgy8FRaYrPWK3Pew1T4laTHxuvQskEqvk.7I0yriRyJI4jZ_jZvDeSSyWKp7dZudInoAftYGAQQE&dib_tag=s_e&keywords=bolso%2Bholográfico%2Bplateado&qid=1725557822&sprefix=bolso%2Bholográfico%2Bplateado%2Caps%2C172&sr=8-295&th=1
y <https://www.farfetch.com/es/shopping/women/by-far-mini-rachel-hologram-shoulder-bag-item-18197051.aspx>



Gargantilla, pulsera de holograma.

Fuentes: <https://www.amazon.com.mx/FM42-Multicolor-Holograma-Gargantilla-Conjunto-Piezas/dp/B071DZFDMG> y <https://www.amazon.com/-/es/Multicolor-holograma-gargantilla-PN1560-sintético/dp/B071V7RFHY>



Fuente: Dirección de Nuevas Creaciones, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Colombia

1.2.3 Aplicación industrial

1.2.3.1 Aplicabilidad industrial

La definición de diseño industrial en el artículo 113 de la Decisión 486 deja claro que un diseño se aplica necesariamente a un producto, al cual le da una apariencia particular. El requisito de que un diseño pueda aplicarse a un producto implica que el diseño tiene aplicación industrial. Esta condición se cumple toda vez que el producto o artículo que materializa el diseño pueda ser fabricado.

En el proceso 182-IP-2022, el TJCA señaló lo siguiente: ⁽¹⁾

(iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que

¹¹ Proceso 182-IP-2022, de 11 de julio de 2023, párrafo [1.9], apartado (iv). Véase: https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/Proceso%20182-IP-2022_acto_acclarado.pdf

*cumplan su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que **el diseño industrial debe tener aplicación industrial**; en esto se diferencia de las obras de arte. [negrita añadida]*

Los diseños industriales se materializan en artículos funcionales y utilitarios. El diseño da a los productos un valor agregado estético para hacerlos más atractivos al comprador potencial. El diseño debe poder servir como modelo o patrón para la fabricación de un producto.

Para registrar un diseño industrial, el producto que lo incorpora debe poder reproducirse de tal manera que cada uno de los productos individuales reproducidos tenga una apariencia idéntica o indistinguible con respecto al modelo original. No cabe registrar un diseño industrial para un producto que no pueda ser reproducido.

1.2.3.2 *Productos de la naturaleza*

En principio, los productos de la naturaleza no se considerarán artículos industriales. Por ello debe denegarse el registro de un diseño que consista en la apariencia de plantas, flores, frutas, etc., en su estado natural.

Sin embargo, un producto de la naturaleza podría considerarse como un «producto industrial» en ciertos casos, dependiendo de que esos productos tengan una forma o aspecto aportado libremente por el diseñador, que la forma resulte de un proceso manual o industrial y que esa forma pueda repetirse (repetibilidad).

El examinador debe tomar en cuenta dos cuestiones que surgen simultáneamente con respecto a la apariencia de los productos naturales: la repetibilidad de la apariencia y la forma de producción.

La *repetibilidad* de la apariencia es un requisito para el reconocimiento de un diseño industrial, que los productos naturales no podrían cumplir sin una intervención humana. Los productos vegetales producidos por el hombre pueden tener formas consistentemente idénticas para cada producto individual. Podría admitirse su registro en la medida en que pueda presumirse que la apariencia de esos productos permanecerá fiel al diseño presentado.

La *forma de producción* de un producto natural debe permitir que el producto pueda incorporar un diseño repetible y registrable. Ciertos productos agrícolas pueden producirse en masa mediante procesos similares a la fabricación industrial, con lo cual pueden considerarse como «productos industriales».

Un diseño aplicado a un producto natural, que reproduzca la apariencia de ese producto tal como se encuentra en *su estado natural o usual*, debe rechazarse por falta de novedad (véase el punto 2.1).

Por ejemplo, las siguientes formas naturales no podrían admitirse como diseños industriales para los productos vegetales respectivos:



Productos vegetales.

Fuentes, respectivamente: <https://www.pexels.com/photo/red-and-orange-apple-fruit-102104/>,
https://www.pngitem.com/middle/TJbwwhm_bombardier-hd-png-download/
<https://www.amazon.com/Farm-Fresh-Natural-Red-Roses/dp/B078P74WYH>,
<https://disnatuurlik.com/products/organic-sunflower-seed-oil>

Sin embargo, si los productos naturales, como las frutas o las flores, pueden producirse de manera que sus formas sean el resultado de un proceso manual o industrial y tengan una apariencia homogénea, podrían considerarse diseños industriales registrables si se cumplen las demás condiciones para el registro.

Por ejemplo, las siguientes formas para frutas hechas por el hombre y aplicadas industrialmente, así como los diseños de los respectivos dispositivos de moldeo, podrían considerarse como diseños para los respectivos productos.

Los diseños de las frutas así producidas podrían clasificarse como productos de la clase 01-02 de la Clasificación de Locarno (*frutas, legumbres, etc.*); los moldes especiales para producir esas frutas podrían clasificarse en la clase 08-05 (*otros útiles e instrumentos*) o en la clase 08-99 (*diversos*) de la Clasificación de Locarno:



Fruta. Fuente: <https://www.instructables.com/how-to-make-Buddha-shape-pears/>

El examinador no debe plantear ninguna objeción si la representación del diseño muestra, claramente, que no se trata de un producto natural o si la solicitud especifica que el producto es artificial. Tal sería el caso, por ejemplo, si la solicitud se refiere a un diseño para productos clasificados en la clase 11-04 de la Clasificación de Locarno, que se refiere a *flores, frutas y plantas artificiales*.

La apariencia y las formas de frutas, flores, animales y otros productos de la naturaleza pueden *inspirar* válidamente diseños aplicables a otros productos, incluidas las frutas artificiales, elementos de decoración y patrones de superficie para productos textiles, productos impresos y otros objetos bidimensionales o tridimensionales.

Por ejemplo, los siguientes productos incorporan diseños industriales registrables que se inspiran en la forma de una fruta y de un animal, respectivamente:



Temporizador y alcancía.

Fuentes: <https://www.shopbecker.com/60-Minute-Apple-Timer-CP2428-88/>
y <https://www.amazon.com/Crockery-Critters-Deluxebase-Novelty-Children/dp/B08KYMLFT8>

1.2.3.3 Obras de arte

No se considerarán diseños industriales las formas y apariencias de productos que se produzcan como creaciones singulares o que estén expresadas sobre sustratos como tela, mármol, arcilla o metal, y concebidos como obras de arte individuales y no como objetos utilitarios.

A estos efectos es irrelevante que la obra pueda ser reproducida en múltiples ejemplares mediante litografía, imprenta u otras técnicas de reproducción.

Los siguientes ejemplos ilustran creaciones que deben considerarse como obras de arte:



Esculturas. Fuentes: <https://figurativeartist.org/andrew-benvei-figurative-sculpture/>
y <https://www.zillifurniture.com/product/art-accessories/sculpture/silver-eternity-modern-sculpture/>

La finalidad de cualquier diseño industrial es el embellecimiento de objetos utilitarios y productos de la industria. El diseñador es un artista que interviene en la apariencia de un objeto utilitario para hacerlo estéticamente agradable. Por ello los diseños industriales también pueden constituir obras de arte aplicado y ser protegidos por el derecho de autor.

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Artículo 2(1), reconoce expresamente a las «obras de arte aplicado» a efectos de su protección por el

derecho de autor. La misma protección es reconocida por el artículo 3 y el artículo 4, apartado j), de la Decisión 351, y por las leyes sobre el derecho de autor de los países miembros. ⁽¹²⁾

Sin embargo, a menudo una obra de arte es la base para crear un diseño industrial. Por ejemplo, el diseño de productos como telas, productos textiles, papel mural, vajilla, prendas de vestir, pisapapeles y baratijas, así como de los GUI, íconos y otros símbolos gráficos, puede haberse creado, inicialmente, como una obra de arte que posteriormente se incorpora o reproduce en un producto como su diseño industrial.

Cuando el titular de la obra fuese un tercero, el solicitante del registro del diseño industrial que incorporase la obra tendría que acreditar una cesión de los derechos respectivos.

Lo anterior no afecta la aplicación de las normas relativas al requisito de novedad absoluta de un diseño industrial para efectos de su registro, ni la aplicación de las excepciones a ese requisito, en particular el plazo de gracia conferido para solicitar el registro de un diseño industrial después de su divulgación. Véase el punto 2.

Por otra parte, una obra de arte escultórica puede ser usada para darle forma a un producto utilitario, o ser aplicada en amalgama o yuxtaposición con este, y así constituir el diseño industrial de ese producto. Por ejemplo:



Lámpara de mesa; reloj y termómetro de mesa.

Fuentes: <https://www.amazon.com/Deco-Nude-Statue-Table-Bronze/dp/B0021K4SW8> y <https://www.worthpoint.com/worthopedia/punctuality-thief-time-oscar-wilde-1811512015>

La apariencia de una obra escultórica también podría registrarse como un diseño industrial de productos como figurines, estatuillas o artículos ornamentales, y clasificarse bajo la clase 11-02 de la Clasificación de Locarno.

¹² Sobre la definición y protección de las obras de arte aplicado es relevante la sentencia del TJCA en el proceso 317-IP-2019, de 21 de junio de 2021. Véase: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/317_IP_2019.pdf

El uso de una obra de arte para crear el diseño industrial de un producto no afecta ni debilita el derecho de autor que pudiera subsistir en esa obra. En tal virtud, el titular de un derecho de autor podría oponerse al registro de un diseño industrial o pedir su anulación cuando se hubiese solicitado u obtenido sin respetar ese derecho.

2. NOVEDAD

2.1 Definición de novedad

La novedad de un diseño industrial es un requisito esencial para la validez de su registro. Un diseño que no fuese absolutamente nuevo de conformidad con la Decisión 486 no podría registrarse y, si se registrara, el registro sería nulo.

La Decisión 486 estipula lo siguiente con respecto al requisito de novedad:

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.- [...]

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.

Artículo 33.- Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17 [...].

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

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

En aplicación de estas disposiciones se cumpliría el requisito de novedad si el diseño presentado no fuese idéntico o sustancialmente idéntico a algún diseño u obra anterior divulgado al público pertinente antes de la fecha aplicable.

En su sentencia en el proceso 182-IP-2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) interpretó el artículo 115. En esa sentencia, el TJCA expresó lo siguiente en cuanto al requisito de novedad: ⁽¹³⁾

*[...] el Tribunal entiende que un diseño industrial será **nuevo** si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. [negrita añadida]*

2.1.1 Público de referencia

Un diseño no será considerado nuevo si se hubiere hecho accesible al público, por cualquier medio. Sería necesario precisar lo que debe entenderse por «público» a estos efectos.

El público de referencia para apreciar si un diseño industrial se ha «hecho accesible» es el consumidor medio, que comprende a los consumidores que habitualmente compran o utilizan los productos que incorporan el diseño industrial. Ese sector de consumidores será más consciente de la existencia de un diseño en relación con productos específicos que las personas del público en general pues estos, normalmente, no conocen ni tienen contacto con todos los productos.

El público de referencia también comprende a los medios del comercio, la industria y los círculos empresariales que normalmente se ocupan de la producción, importación, distribución o comercialización de los productos que incorporan el diseño. Esos círculos tienen un contacto más cercano y un acceso más fácil a las fuentes de información donde se divulgan los diseños.

En particular, ellos conocen fuentes de suministro, catálogos y bases de datos para los diferentes tipos de productos, y tienen acceso privilegiado a contactos, proveedores, ferias comerciales y otras fuentes, lo que les permite recibir la información más actualizada en los campos relevantes a esos productos.

En tal sentido, no es necesario que el público en general pueda acceder a las fuentes de divulgación de un diseño para destruir su novedad. Bastaría que el consumidor medio —los consumidores informados o los círculos empresariales— hayan tenido o pudieran haber tenido acceso a dichas fuentes de información antes de la fecha relevante.

Un diseño no debe considerarse divulgado al público si se hubiese divulgado solo entre personas vinculadas a un acuerdo de confidencialidad o participantes en una relación contractual que obligue a esas personas a abstenerse de divulgar o comunicar el diseño.

Del mismo modo, la divulgación de un diseño dentro de un círculo restringido de personas de tal manera que la información normalmente no sea accesible al público o a los círculos comerciales especializados, no debe considerarse como una divulgación relevante para estos efectos.

¹³ Proceso 182-IP-2022, de 11 de julio de 2023, párrafo [1.8]. Véase: https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/Proceso%20182-IP-2022_acto_aclarado.pdf

2.1.2 Fecha relevante a efectos de la novedad

La fecha relevante para determinar la novedad será, en principio, la fecha de presentación de una solicitud de registro del diseño industrial ante la autoridad nacional competente. Para que se asigne una fecha de presentación a la solicitud, esta debe contener, al menos, los elementos y documentos mínimos indicados en el artículo 119 de la Decisión 486.

La novedad de un diseño industrial se determina por referencia a todo lo que se hubiese divulgado o puesto a disposición del público antes de la fecha relevante con respecto a ese diseño. La fecha relevante será la de presentación de la solicitud de registro ante la oficina, o la fecha de la prioridad que se hubiese reivindicado, según el caso (ver el punto 2.1.3).

Si el diseño industrial se hubiese divulgado antes de la fecha de presentación de la solicitud, se tendrá en cuenta la fecha de la divulgación del diseño y la de cualquier otra información que pudiera constituir una anterioridad relevante para apreciar la novedad.

Al apreciar la novedad, la oficina tomará en cuenta la fecha de prioridad invocada por el solicitante del registro, así como el **plazo de gracia** previsto en el artículo 17 de la Decisión 486 en favor del diseñador o su causahabiente en caso de una divulgación prematura del diseño (véanse los puntos 2.1.3 y 2.1.4).

2.1.3 Prioridad

2.1.3.1 Prioridad general

Respecto al derecho de prioridad, la Decisión 486 prevé lo siguiente: ¹⁴

*Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. **El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.** [negrita añadida]*

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

¹⁴ La oficina de Perú evalúa los requisitos y condiciones para la reivindicación de prioridad durante la etapa de examen formal no durante el análisis del requisito de novedad de los diseños industriales.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,*
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.*

Artículo 10.- A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y,*
- b) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses*

Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo.

Por su parte, el Convenio de París señala lo siguiente en su artículo 4:

A. - 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2.1.3.1.1 Principio y efecto

El derecho de prioridad está basado en las disposiciones del artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al cual están adheridos los países miembros de la Comunidad Andina.

De acuerdo con los principios del derecho de prioridad establecidos en el Convenio de París, una presentación regular de una solicitud en algún país vinculado a ese Convenio debe considerarse como la fecha pertinente para apreciar la novedad de un diseño industrial. El derecho de prioridad tiene como efecto que la fecha de prioridad pasa a considerarse fecha de presentación de la solicitud del diseño industrial a efectos de apreciar su novedad.

En caso de surgir solicitudes de terceros u otras divulgaciones que pudiesen afectar la novedad del diseño industrial objeto de la solicitud examinada deberá dirimirse la anterioridad tomando en cuenta la fecha de prioridad. Al respecto, el Convenio de París estipula lo siguiente en su artículo 4B:

B. En consecuencia, cualquier depósito posterior en cualquiera de los demás países de la Unión antes de la expiración de los plazos antes mencionados no quedará invalidado por los actos realizados en el intervalo, en particular, otro depósito, la publicación o explotación de la invención, la puesta en venta de copias del diseño, o el uso de la marca, y tales actos no pueden dar lugar a ningún derecho de tercero ni a ningún derecho de posesión personal.

2.1.3.1.2 Validez de la solicitud prioritaria

El derecho de prioridad es un derecho limitado en el tiempo que nace con la primera presentación en regla de una solicitud de registro o de patente de un diseño industrial o de un modelo de utilidad.⁽¹⁵⁾ Se entiende que la solicitud se presentó en regla si la presentación fuese suficiente para determinar la fecha de presentación en el país de que se trate, cualquiera que fuese la suerte posterior de esta solicitud (véase el artículo 4A.3 del Convenio de París).

Será necesario verificar que la solicitud prioritaria se presentó ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el país miembro estuviese vinculado por el Convenio de París o por algún otro tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al regulado en la Decisión 486.

Si el solicitante invocara un derecho de prioridad, la fecha pertinente para apreciar la novedad del diseño industrial será la fecha de la primera presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se invoca (solicitud prioritaria). En consecuencia, debe verificarse que el documento de prioridad no haga referencia, a su vez, a una reivindicación de prioridad de otra solicitud más antigua.

Como excepción, a efectos de determinar la prioridad, podrá considerarse como primera solicitud una solicitud posterior presentada para el mismo diseño comprendido en una primera solicitud anterior, presentada en el mismo país, siempre que, en la fecha de presentación de la solicitud posterior, la primera hubiese sido retirada, abandonada o denegada sin haberse publicado ni dejar ningún derecho subsistente, y que no haya servido de base para reivindicar un derecho de prioridad.

En su caso, la solicitud anterior retirada, abandonada o denegada no podrá servir nunca más de base para reivindicar un derecho de prioridad (véase el artículo 4C.4 del Convenio de París).

2.1.3.1.3 Identidad de personas

La prioridad puede ser reivindicada por el solicitante de la primera solicitud o por su causahabiente o sucesor. En este último caso, la cesión o transferencia de la solicitud

¹⁵ En algunos países, los diseños industriales se protegen mediante la concesión de una patente de diseño. En su caso, una solicitud de patente de diseño presentada en regla daría lugar a un derecho de prioridad para ese diseño, conforme al Convenio de París.

prioritaria debe realizarse antes de la fecha de presentación de la solicitud en el país miembro, o dentro de la vigencia del período de prioridad.

Una cesión del derecho de prioridad después de que el período de prioridad hubiese caducado no tendría validez ni efecto retroactivo. En todo caso, el solicitante deberá presentar la documentación que acredite la cesión.

El derecho de prioridad también puede *cederse* con independencia de la solicitud prioritaria. En caso que el derecho de prioridad se hubiese cedido a efectos de solicitar el registro en determinado país miembro con el beneficio de prioridad, se aceptará la prioridad incluso si el solicitante del registro en el país miembro fuese distinto del titular de la solicitud prioritaria, siempre que se presente el documento que sustente la cesión del derecho de prioridad. En este caso, la fecha de esa cesión debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño en el país miembro.

Las empresas subsidiarias o asociadas al solicitante del registro no se considerarán la misma persona que el solicitante si fuesen personas jurídicas legalmente distintas.

2.1.3.1.4 Identidad de objeto

Un derecho de prioridad solo podrá invocarse válidamente respecto de un diseño industrial que sea idéntico al que aparece representado en la solicitud prioritaria, sin añadir ni suprimir ninguna característica del diseño.

Por ejemplo, si la representación del diseño en la solicitud prioritaria estuviese en color, o en blanco y negro, la representación presentada ante la oficina del país miembro deberá ser igual. Del mismo modo, si la solicitud prioritaria se refiriera al diseño de una parte de un producto, la solicitud presentada ante la oficina no podría invocar esa prioridad para el producto entero que incluyera esa parte, pues el objeto de ambas solicitudes dejaría de ser idéntico.

Si un diseño contenido en la solicitud de registro presentara alguna variación o diferencia de características respecto de un diseño contenido en una solicitud prioritaria, deberá objetarse el derecho de prioridad invocado respecto de ese diseño. Sin embargo, la autoridad podrá considerar idénticos los diseños si difieren solo en detalles secundarios o no perceptibles sin un examen detenido.

En caso de que la representación del diseño de la solicitud prioritaria debiera modificarse en algún detalle para cumplir con una exigencia formal requerida por la oficina del país miembro, ello no impedirá que se consideren idénticos los diseños de ambas solicitudes. Sin embargo, deberá mantenerse la identidad esencial de los diseños representados en ambas solicitudes.

El Convenio de París, en su artículo 4E.1, dispone lo siguiente:

E. - 1) Cuando un diseño industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los diseños industriales. [...]

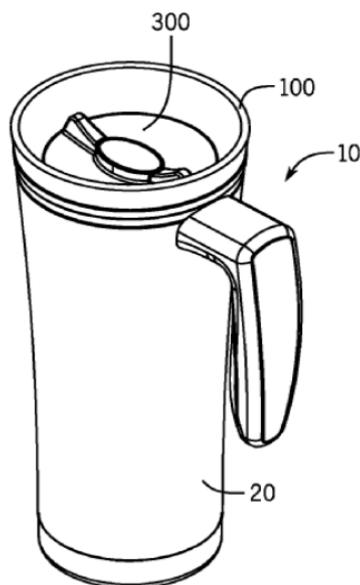
En atención a esa disposición también podría invocarse la prioridad derivada de una solicitud anterior relativa a un *modelo de utilidad*. A estos efectos no tendrá importancia que la solicitud anterior se refiera a un 'registro' o a una 'patente' de diseño industrial o de modelo de utilidad, siempre que el objeto reivindicado en la solicitud prioritaria corresponda en *sustancia* a un diseño industrial o a un modelo de utilidad.

Una reivindicación de prioridad basada en un modelo de utilidad será aceptable si la *aparición* del modelo de utilidad fuese la misma que la del diseño que se examina. En este caso solo será relevante la aparición del modelo de utilidad prioritario. La funcionalidad del modelo de utilidad prioritario no será relevante a los efectos de validar la reivindicación de prioridad para solicitar el registro de un diseño industrial.

Cabe observar que una prioridad sería aceptable si su objeto fuese un diseño industrial o un modelo de utilidad, independientemente del título o la forma registral que se le diera en el país de prioridad. Sería aceptable una prioridad referida a un diseño industrial aun cuando este se hubiese solicitado o inscrito como una patente de diseño en el país de prioridad.

A efectos del registro de un diseño industrial no podrá invocarse una prioridad basada en una solicitud de patente de invención. Tampoco podría invocarse una prioridad que se base en una solicitud de registro de una marca u otro signo distintivo.

En el siguiente ejemplo, una reivindicación de prioridad basada en una solicitud anterior de patente de invención debe objetarse porque la solicitud de prioridad no se origina en un diseño industrial o un modelo de utilidad:



WIPO IP PORTAL MENU PATENTSCOPE HELP ENGLISH LOGIN WIPO

Feedback Search Browse Tools Settings

51. US20230062840 - LID ASSEMBLY FOR A BEVERAGE CONTAINER

National Biblio. Data Description Claims Drawings Documents

PermaLink Machine translation

Office
United States of America

Title
(EN) LID ASSEMBLY FOR A BEVERAGE CONTAINER

Application Number
17899892

Application Date
31.08.2022

Publication Number
20230062840

Publication Date
02.03.2023

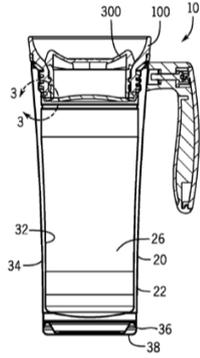
Publication Kind
A1

IPC
B65D 39/08 B65D 47/08

CPC
B65D 47/0804 B65D 39/088 B65D 2539/006
B65D 2547/063

Applicants
Thermos L.L.C.

Inventors
Marvin Lane



Abstract
(EN)
A lid for use with a beverage container is described. The lid includes a lid body to fit into an opening of the beverage container. The lid includes a stopper that threadably engages with the lid body. A fluid passage is formed between the lid body and the stopper. The rotation of the stopper relative to the lid body provides an indication that the stopper and the lid body are in the open configuration and/or the removable configuration. The indication may include an audible indication, a tactile indication, or an increase in resistance.

2.1.3.1.5 Prioridades múltiples y parciales

Cuando la solicitud de registro de un diseño industrial invoque dos o más solicitudes prioritarias anteriores, el solicitante podrá reivindicar prioridades múltiples, prioridades parciales o ambas, según lo permite el artículo 4F del Convenio de París:

F. - Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

En relación con lo anterior, la Decisión 486, en su artículo 9, primer párrafo, señala que:

El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

Si el solicitante reivindicara la prioridad de dos o más solicitudes anteriores para el mismo objeto, se tomará la fecha de la más antigua.

Si el diseño presentado comprendiera partes que conforman un mismo diseño, pero que son materia de solicitudes prioritarias separadas, ambas prioridades podrán ser invocadas en la solicitud presentada ante la oficina, siempre que ambas se encuentren dentro del plazo de prioridad de seis meses. Tal sería el caso, por ejemplo, de un diseño de un lapicero con capuchón presentado en conjunto, que invocase prioridades separadas para el lapicero y el capuchón. ⁽¹⁶⁾

En su caso, la novedad de cada diseño se apreciará aplicando el derecho de prioridad que le correspondiera.

Si la solicitud de registro incluyera más de un diseño independiente, la oficina podrá requerir que la solicitud sea dividida en dos o más solicitudes fraccionarias o divisionales.

2.1.3.1.6 Oportunidad y formalidad para invocar la prioridad

Para que opere el beneficio de prioridad, la solicitud de registro en que se reivindique ese beneficio debe presentarse ante la oficina nacional competente, a más tardar, seis meses después de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria.

La declaración de prioridad podrá hacerse al tiempo de presentar la solicitud de registro del diseño en el país miembro. También podrá hacerse posteriormente, dentro de un plazo que no debe exceder los nueve meses contados desde la fecha de la solicitud cuya prioridad se invoca.

Dentro del mismo plazo máximo el solicitante debe presentar los documentos que sustenten la prioridad, a saber, una copia de la solicitud prioritaria cuya conformidad esté certificada por la autoridad de la oficina que hubiera recibido dicha solicitud, pero dispensada de toda legalización, y un certificado de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria expedida por la misma autoridad.

Alternativamente, el solicitante podrá indicar el código asignado a la prioridad por el servicio Digital Access Service (DAS) de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), si la oficina del país miembro participara en él. El sistema DAS permite la descarga de los documentos de prioridad a través de la biblioteca digital de la OMPI. ⁽¹⁷⁾

Cuando así lo estableciera la normativa nacional del país miembro, también deberá presentarse el comprobante de pago de la tasa de prioridad y la traducción simple de los documentos que no estuviesen en lengua española.

¹⁶ Esta práctica es aceptada en la oficina de Perú. Este caso no es aplicable en la práctica de la oficina de Colombia pues se entiende que ello implicaría un cambio sustancial en la apariencia del diseño representado en la solicitud o registro de prioridad. Esa oficina no admite la reivindicación de más de una prioridad en una solicitud de registro de diseño industrial.

¹⁷ Los países participantes en el DAS (entre ellos Colombia y Perú) se indican en el sitio siguiente: https://www.wipo.int/das/es/participating_offices/search.jsp?depositing_id=&accessing_id=&territory_id=

No se podrá exigir otras formalidades a efectos de invocar un derecho de prioridad. Si se incumplieran los plazos y las condiciones para reivindicar válidamente un derecho de prioridad, la oficina podrá denegar ese derecho a efectos de resolver el registro del diseño.

2.1.3.1.7 Examen de la prioridad

La prioridad o prioridades invocadas se examinarán y verificarán durante el examen de los aspectos formales de la solicitud.

El examen de la prioridad se basará en las copias de los documentos de prioridad presentados en el expediente. Corresponderá al solicitante presentar los documentos de prioridad y, cuando proceda, sus traducciones, para permitir la realización de un examen sustantivo de la reivindicación de prioridad cuando fuese necesario.

2.1.4 Plazo de gracia

2.1.4.1 Fundamento

La Decisión 486 requiere que un diseño industrial sea absolutamente novedoso para ser registrado y protegido. Sin embargo, también prevé que si un diseño se divulgara antes de presentar la solicitud de registro, en ciertos casos excepcionales, el diseñador o su causahabiente gozará de un plazo para presentar la solicitud de registro sin que esa divulgación afecte la novedad del diseño.

La Decisión 486 prevé, en su artículo 17, aplicable en relación con el artículo 133, que a efectos de apreciar la novedad de un diseño industrial no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país miembro, o dentro del año precedente a la fecha de prioridad que se hubiese invocado, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el diseñador o su causahabiente;
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud del diseño presentada por el diseñador o su causahabiente; o
- c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del diseñador o su causahabiente.

Estos tres casos constituyen divulgaciones inocuas que no afectan la novedad de un diseño industrial a efectos de su registro. Todos ellos han sido materia de interpretación por el TJCA en el proceso 251-IP-2019. ⁽¹⁸⁾

El requisito de novedad absoluta para el registro de un diseño industrial es estricto, de modo que cualquier divulgación de un diseño antes de la presentación correspondiente —o, en su caso, antes de la fecha de prioridad— puede destruir la novedad requerida.

Las divulgaciones que podrían afectar la novedad de un diseño incluirán las divulgaciones resultantes de actos del propio diseñador o de su causahabiente, o de actos realizados por

¹⁸ Proceso 251-IP-2019, de 23 octubre 2016, párrafos 3.1 a 3.23. Véase: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/judgments/es/can/can077-jes.pdf>

terceros que accedieron al diseño directa o indirectamente, sea legalmente o por medios ilegales.

La inclusión de un «plazo de gracia» en favor de los diseñadores tiene como objetivo evitar la pérdida de derechos en caso de una divulgación anticipada o involuntaria de un diseño. Esto también tiene en cuenta que, a menudo, tal divulgación es necesaria para probar un producto en el mercado, preparar un acuerdo de licencia o de distribución, o para presentar un diseño en una exposición oficial u otra.

El plazo de gracia también es útil cuando la divulgación de diseño fuese consecuencia de un acto desleal, abusivo o ilícito en perjuicio del diseñador o su derechohabiente.

2.1.4.2 *Efectos*

Para evitar las consecuencias de una pérdida de novedad del diseño en los casos antes mencionados, la norma andina reconoce un período a favor del diseñador o su causahabiente cuyo diseño se hubiese divulgado antes de la fecha de presentación de una solicitud en un país miembro.

El plazo de gracia opera como un período fijo de tiempo, computado a partir de la fecha de divulgación de un diseño, durante el cual el diseñador (o su causahabiente) puede presentar una solicitud de registro de dicho diseño, sin que esa divulgación pueda tomarse en cuenta para destruir o reducir la novedad requerida para la validez del registro, o para apreciar la novedad del diseño.

El plazo de gracia abarca el año precedente a la fecha de presentación de la solicitud ante la oficina. En caso de que se reivindicara un derecho de prioridad sobre la base de una solicitud prioritaria, el plazo de gracia abarcaría el año precedente a la fecha de esa solicitud prioritaria.

La persona que desee invocar el beneficio del plazo de gracia tendrá la carga de probar su calidad como creador o diseñador del diseño industrial o como su causahabiente, así como probar los hechos que fuesen pertinentes para que opere esa excepción.

2.1.5 Fuentes de divulgación y de acceso al público

La divulgación de un diseño, obra u otra anterioridad susceptible de afectar la novedad absoluta requerida para el registro de un diseño industrial puede provenir de múltiples fuentes accesibles al público en general o al público compuesto por los círculos de profesionales y comerciantes especializados.

A fin de apreciar si una divulgación es relevante a efectos del registro, el examinador tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

i) La fuente de la divulgación del diseño

En principio un diseño o una obra anterior (una anterioridad) podría haberse divulgado en cualquier lugar en el mundo físico o en el ámbito virtual, incluido el internet, y a través de diversas formas de acceso al público, por ejemplo, catálogos, exposiciones o ferias, venta en tiendas físicas o en el comercio electrónico.

Las pruebas de una divulgación anterior deben identificar de forma clara la fuente de la divulgación pertinente. También puede ser relevante otra información relativa a esa divulgación, como, por ejemplo, su finalidad, el público de destino, etc.

ii) El diseño u obra que se presente como anterioridad

Si un tercero alegara la existencia de una o más anterioridades deberá identificar y presentar de forma precisa y completa el diseño, obra u otro elemento anterior invocado. Las pruebas que se presenten deben mostrar claramente las características pertinentes del diseño u obra anterior. Si las perspectivas del diseño u obra anterior aportado no permitieran su comparación con el diseño impugnado, se descartará la anterioridad.

A efectos de tomar en cuenta una divulgación será irrelevante que el diseño u obra anterior divulgado goce o haya gozado de protección legal como diseño industrial, marca, obra, invención, modelo de utilidad u otro objeto de propiedad intelectual.

iii) La fecha de divulgación del diseño anterior

A efectos de evaluar una divulgación anterior es esencial determinar la fecha en la que ella fue puesta a disposición del público. Esa fecha debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud del diseño examinado o impugnado. Si se reivindicara alguna prioridad, la fecha de referencia será la de la prioridad invocada.

Bastará con que la divulgación hubiese ocurrido en un tiempo que se pueda determinar sin duda como anterior a la fecha de presentación o de prioridad del diseño, incluso si se desconociera con exactitud la fecha de esa divulgación.

iv) Apreciación global de las pruebas de divulgación

Los medios de prueba aportados u obtenidos respecto de las divulgaciones anteriores relevantes deben apreciarse de manera global. Un examen global de las pruebas relativas al mismo diseño anterior implica que deberá evaluarse los unos a la luz de los otros.

Aun cuando algún medio de prueba aisladamente considerado no permitiera por sí solo demostrar un hecho de divulgación, podrá contribuir a complementar o corroborar otros medios de prueba cuando se consideren en conjunto.

El examinador deberá tener en cuenta, en particular, las siguientes fuentes de divulgación posibles:

2.1.5.1 Uso en el comercio y distribución comercial del producto

La divulgación de un diseño industrial puede resultar de la introducción en el mercado de productos o artículos que incorporen el diseño. Si los artículos que incorporan el diseño se ponen en el comercio, el diseño se vuelve inmediatamente accesible al público pues los consumidores pueden ver y comprar los productos directamente.

Lo mismo se aplica a los casos en que los productos se distribuyen al público como muestras gratuitas, pruebas de mercado o con fines publicitarios.

La divulgación en el comercio incluye los casos de divulgación realizada mediante la televisión en el contexto de noticias, programas, publicidad o vídeos documentales.

La comercialización de los productos que incorporan el diseño industrial materia del examen es relevante con independencia del lugar en que ocurriera.

2.1.5.2 *Publicaciones generales y especializadas*

La representación gráfica o fotográfica de un producto que incorpore un diseño, en periódicos, diarios, revistas u otras publicaciones de difusión general revela y divulga el diseño en la medida en que este se pueda distinguir claramente en esa representación.

Lo mismo se aplica a publicaciones especializadas, como publicaciones periódicas profesionales y revistas temáticas que traten, por ejemplo, de moda, decoración de interiores, arquitectura, pasatiempos, automóviles o temas técnicos.

Los catálogos industriales y comerciales usados por los productores y distribuidores de los productos que incorporan el diseño también son referencias válidas para apreciar la divulgación de un diseño, siempre que su fecha de publicación pueda ser determinada con suficiente certeza. La oficina también podrá utilizar un catálogo como un antecedente con fecha cierta.

Esto se aplica tanto a los catálogos distribuidos dentro de **los círculos comerciales** pertinentes como a los catálogos publicados o distribuidos al público en general, ya sea en forma impresa o **en internet**.

Según el caso, se podría utilizar el catálogo completo publicado o solo los extractos de las partes pertinentes del mismo si la fuente y la fecha de la información quedaran claramente indicadas. Además, cuando se evalúen conjuntamente con otros elementos de prueba, los catálogos pueden servir para acreditar la fecha de la divulgación del diseño, siendo innecesario probar la distribución física de los productos en el país miembro.

2.1.5.3 *Publicaciones oficiales*

Las publicaciones emitidas por las autoridades de propiedad industrial de cualquier país u oficina regional, tales como gacetas, boletines o diarios oficiales, también son fuentes relevantes de divulgación. La finalidad principal de las publicaciones en los medios de difusión oficiales es la divulgación pública de los objetos de protección para que sean de conocimiento general. Todas esas publicaciones oficiales tienen fecha cierta.

Salvo cuando fuese aplicable una excepción legal dentro del marco del plazo de gracia (véase el punto 2.1.4), la reproducción de un diseño industrial en una publicación oficial se considerará como una divulgación pública del diseño.

El efecto de la divulgación se produce con independencia de la materia temática del boletín, gaceta o diario oficial. No solo serán relevantes los boletines o gacetas específicos sobre diseños industriales, sino también los boletines que publiquen, por ejemplo, marcas, invenciones, modelos de utilidad u otros objetos de propiedad intelectual.

También debe considerarse como una divulgación plena un aviso que —aunque no incluyera una representación del diseño— abriera o pusiera a disposición del público el expediente de la solicitud de registro en el cual se pudiera acceder a la representación del diseño.

A efectos de la divulgación será relevante la fecha de la publicación efectuada por la autoridad de propiedad industrial de la solicitud prioritaria, con independencia de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de registro del diseño u otro objeto de protección por

esa autoridad. Es indiferente que la publicación oficial que divulga el diseño se haya efectuado antes o después de la concesión del registro del diseño u otro objeto protegido.

La publicación de un diseño dentro de un procedimiento de registro en cualquier país del mundo solo podría beneficiarse del plazo de gracia para presentar la solicitud en un país miembro si tal publicación se hubiese realizado irregularmente, en contravención de la norma que rige la publicación en el país respectivo.

Es decir, que una publicación regular efectuada conforme a ley por una autoridad de propiedad industrial no permitiría invocar la excepción prevista en el artículo 17, apartado b), de la Decisión 486.

2.1.5.4 Divulgación en internet

Cada vez más se realizan divulgaciones de diseños industriales en internet como resultado del crecimiento continuo de las comunicaciones y del comercio electrónico.

Las siguientes secciones abordan aspectos específicos de la divulgación de diseños, obras y otros elementos en internet que pueden tenerse en cuenta para examinar la novedad de un diseño industrial.

2.1.5.4.1 Posibles fuentes de divulgación de diseños en internet

Los sitios en internet y las bases de datos accesibles por internet son fuentes **de información pública**. Un diseño divulgado en internet forma parte del estado de la técnica para todo efecto vinculado a la novedad del diseño.

La divulgación en internet de un producto que incorpore un diseño industrial, de manera que permita al público o a la oficina tener un acceso a la apariencia de ese producto, destruiría la novedad del diseño de la misma manera que la distribución comercial de esos artículos.

Las fuentes más comunes de divulgación de diseños en internet son los sitios web, las aplicaciones, el correo electrónico y el uso compartido de archivos. Para que tenga un efecto legal válido, la fuente de divulgación de un diseño en internet debe estar debidamente identificada en las pruebas obtenidas de oficio o recibidas por la oficina.

(i) Sitios web

Los sitios web se encuentran entre las fuentes más comunes de divulgación de diseños en internet. La presentación y oferta de productos en sitios de internet debe asimilarse a la comercialización pública de dichos productos. Este tipo de divulgación debe reconocerse incluso cuando el acceso al sitio web requiriese una suscripción o pago, o estuviese protegido con una contraseña para limitar el acceso a ciertas personas.

Si el acceso a un sitio web no estuviese restringido por cláusulas de confidencialidad y fuese accesible de manera general al público o a los comerciantes y círculos empresariales que comercian con los productos de que se trate, la divulgación de un diseño en ese sitio debe considerarse una divulgación pública.

Existe una gran variedad de sitios web disponibles en internet, incluidos sitios web privados, corporativos, institucionales y de organizaciones internacionales y regionales en los que se pueden divulgar diseños de productos. Estos sitios web pueden incluir, entre otros, plataformas de comercio electrónico, bases de datos en línea y redes sociales.

– Plataformas de comercio electrónico

Muchos sitios web están dedicados a diversas formas de comercio electrónico que incluyen, por ejemplo, la venta directa en línea al por menor, subastas en línea, mercados y tiendas en línea y promoción y publicidad en línea. En la práctica, un número creciente de diseños se divulgan al público mostrándose en sitios web de comercio electrónico.

Ofrecer un producto a la venta en una tienda electrónica o exhibirlo en un catálogo en línea constituye una divulgación pública del diseño incorporado en ese producto.

– Bases de datos en línea

Las bases de datos en línea más relevantes son aquellas que contienen información sobre derechos de propiedad intelectual registrados o publicados. Estas bases de datos pueden ser administradas por autoridades públicas o entidades privadas.

La publicación de un diseño en una base de datos administrada por una autoridad pública constituye una divulgación que, en principio, no podría ser obviada. Estas bases de datos incluyen, por ejemplo, publicaciones en línea de registros de diseños, marcas, invenciones o modelos de utilidad de las oficinas de propiedad industrial.

Las divulgaciones que tuvieran lugar en bases de datos administradas por entidades privadas deben considerarse divulgaciones públicas, al igual que las divulgaciones efectuadas en otros sitios web.

– Medios de comunicación social

Los medios de comunicación social en línea son muy relevantes en cuanto a la forma en que se crea y comparte la información públicamente. Los medios sociales son utilizados por los diseñadores para compartir sus trabajos y creaciones, y también por las empresas para presentar y distribuir nuevos productos a su clientela.

A los efectos de la divulgación del diseño, los medios en línea más relevantes son los relacionados con los medios sociales, en particular las redes de contacto (*networking*), los blogs y los vlogs (videoblogs).

El contenido de los medios sociales es, en gran parte, creado por los usuarios y su difusión puede ser muy rápida y extensa. Al evaluar la divulgación de diseños en los medios sociales, es relevante considerar aspectos como su propósito y su naturaleza.

Algunos servicios de medios sociales brindan información histórica y funciones de búsqueda que permiten identificar y recuperar la fecha de divulgación relevante de los contenidos. Sin embargo, en algunos casos, es posible que el contenido de los medios sociales solo esté disponible durante un tiempo limitado y luego sea inaccesible.

Las pruebas de divulgación extraídas de un sitio web deben presentarse a la oficina mediante una copia impresa, o un archivo digital de la información o una captura de pantalla de la información presentada. Para ser tomados en cuenta, los documentos deben mostrar una imagen clara del diseño relevante que muestre sus características, la fecha de la divulgación y la dirección URL.

Si la información se obtuviera a través de una copia impresa, la oficina presumirá que la fecha de impresión es la fecha de divulgación, a menos que el contenido del documento mismo o de cualquier otra prueba permitiera determinar una fecha relevante anterior.

Al evaluar las pruebas documentales de la divulgación de un diseño en ciertos sitios web, por ejemplo, tiendas en línea o sitios de redes sociales, la información sobre el propósito y las características principales del sitio podrían ser relevantes para evaluar la medida en que el diseño pudo haberse hecho accesible al público en general.

(ii) Aplicaciones (Apps)

Buena parte de la actividad en internet implica el uso de aplicaciones, por ejemplo, ventas directas al por menor, subastas en línea, medios sociales y mensajería instantánea. Por tanto, las aplicaciones también deben tenerse en cuenta al evaluar la divulgación pública de un diseño.

Algunos sitios web también tienen una versión de aplicación para acceder y usar el sitio web en dispositivos móviles. En cuanto a la divulgación de diseños, las aplicaciones y sus respectivos sitios web pueden proporcionar la misma información relevante de manera similar, es decir, la fecha y el diseño divulgado.

Cuando las aplicaciones tuvieran una versión de sitio web, es preferible extraer la información relevante directamente del sitio web. Si una versión del sitio web no estuviese disponible, se podrá usar una captura de pantalla de un dispositivo móvil como prueba.

Si la información se presentara como una captura de pantalla de la aplicación, la oficina presumirá que la fecha de la captura de pantalla es la fecha de la divulgación, a menos que el contenido de la captura de pantalla permitiera determinar una fecha relevante anterior.

Al evaluar las pruebas de la divulgación derivadas de ciertas aplicaciones, por ejemplo, las utilizadas para compras en línea, medios sociales, etc., la información sobre el propósito y las características de la aplicación pueden ser relevantes para evaluar la medida en que el diseño pudo haberse hecho accesible al público en general.

(iii) Correos electrónicos

Aunque los correos electrónicos (*e-mails*) se usan, generalmente, para fines de correspondencia privada, también se utilizan ampliamente en el contexto del comercio electrónico. Por ello los correos electrónicos también pueden ser una fuente de divulgación de información sobre diseños, en particular aquellos que se envían para anunciar o promover productos y que se difunden a un gran número de destinatarios.

Un correo electrónico que tiene como objetivo promover un producto, incluso en un círculo limitado de personas del público, no debe considerarse como correspondencia privada a efectos de la divulgación de un diseño. Por ejemplo, un correo electrónico enviado por el fabricante de un producto a un grupo de comerciantes minoristas ofreciéndoles el producto debe considerarse como una divulgación comercial del diseño incorporado en ese producto.

Por lo tanto, al evaluar la divulgación de un diseño mediante una comunicación de correo electrónico, se debe considerar el contenido y propósito del mensaje, no su forma.

Los datos estándar contenidos en los correos electrónicos pueden proporcionar indicaciones valiosas para evaluar la divulgación de un diseño. Por ejemplo, la fecha de envío o de recepción podría indicar cuándo tuvo lugar la divulgación.

La prueba de una comunicación por correo electrónico debe mostrar claramente una representación del diseño, en particular si esta estaba contenida en un archivo adjunto al mensaje. Debe indicar claramente la fecha relevante para evaluar la divulgación del diseño, en particular si el correo electrónico tuviese más de una fecha.

Aunque los correos electrónicos a menudo contienen advertencias sobre su confidencialidad, la pertinencia y validez de una advertencia de ese tipo debe evaluarse considerando el contenido del mensaje, sus destinatarios y su propósito.

(iv) Compartición de archivos

Compartir un archivo que contiene un diseño a través de un sistema para compartir o intercambiar archivos constituiría, en principio, una divulgación del diseño. Dos de los tipos de servicio de compartir archivos más comunes son el de intercambio «entre pares» (*peer to peer*) (P2P) y el de alojamiento de archivos (*hosting*).

Estos servicios son similares en la medida en que los archivos disponibles para su descarga se listan en **una plataforma compartida** y, al seguir sus enlaces o hipervínculos, los usuarios pueden descargar los archivos.

En el caso del intercambio de archivos «entre pares» (P2P) los archivos se descargan directamente desde la computadora de un usuario a la del otro, mientras que en el caso del alojamiento de archivos (*hosting*), los archivos deben previamente cargarse o colgarse en una plataforma de intercambio.

El contenido de los archivos compartidos a través de cualquiera de estos sistemas normalmente no será visible para los usuarios hasta que se hayan descargado y abierto.

Por lo tanto, al evaluar la divulgación de diseños a través de sistemas de intercambio de archivos, deben tenerse en cuenta dos aspectos esenciales:

- establecer el nexo entre el archivo que contiene un diseño y la referencia a ese archivo en el índice de la plataforma de intercambio;
- establecer la fecha pertinente de la divulgación.

Para probar la divulgación de un diseño a través de un intercambio de archivos no basta enviar una copia impresa de la plataforma que indique el archivo listado. Será necesario vincular el índice del archivo con su respectivo contenido. Para probar fehacientemente una divulgación a través del intercambio de archivos, convendría enviar cualquier prueba complementaria cuando la hubiese, por ejemplo, los correos electrónicos que informen a los usuarios sobre un nuevo archivo cargado o colgado en la plataforma.

Las pruebas también deben indicar la fecha de divulgación. En principio, la fecha en que el archivo se puso a disposición para compartirlo se considerará como la fecha de su divulgación, a menos que se demuestre que no se ha descargado ningún archivo usando ese enlace o hipervínculo. En caso de que no se indicara la fecha a partir de la cual el archivo se puso a disposición, la fecha en que algún usuario lo hubiese descargado efectivamente podría servir como fecha relevante.

Además, el sello de hora generado por computadora (véase el punto 2.1.5.4.2) o los servicios de un notario público podrían usarse para establecer de manera fidedigna la fecha relevante.

El hecho de que ciertos sistemas de intercambio de archivos limiten el acceso mediante una contraseña o que estén sujetos un pago o suscripción no impediría, en principio, que un diseño se considere divulgado en esas plataformas.

2.1.5.4.2 Determinación de la fecha relevante de divulgación

Será necesario determinar, en cada caso, la fecha precisa de la divulgación de un diseño en internet para poder comparar esa fecha con la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la solicitud de registro del diseño. Es posible que la fecha de una divulgación en internet no estuviese disponible.

El examinador de diseños podrá utilizar, entre otras, las siguientes herramientas para determinar la fecha en que un diseño se puso a disposición del público en internet.

(i) Motores de búsqueda y servicios de archivo de sitios web

La fecha de una divulgación en internet se puede determinar utilizando los datos que ofrecen los motores de búsqueda y los servicios de archivo de sitios web.

Los motores de búsqueda permiten a los usuarios buscar la información dentro de un rango de tiempo específico. Los resultados obtenidos pueden dar una indicación preliminar de la fecha en que el contenido respectivo estuvo disponible en línea.

Sin embargo, para probar la divulgación, la fecha relevante debe corroborarse con más información, idealmente las fechas que figuren en los contenidos de los sitios web que aparezcan en los resultados de la búsqueda.

Al buscar dentro de un período, la fecha obtenida puede no ser la fecha en que se publicó el contenido relevante, sino la fecha en que la herramienta almacenó o capturó el sitio web en particular. Además, es posible que el contenido de un sitio web que muestre un diseño no corresponda a la fecha que se indica sino a una versión más reciente de ese sitio.

A fin de obtener pruebas de la divulgación de un diseño en internet, se podrá utilizar los servicios de archivo (*archiving services*) de sitios web, en vez de los motores de búsqueda.

Los servicios de archivo de sitios web como, por ejemplo, *WayBack Machine* brindan acceso a sitios web archivados, o a partes de estos, que pueden mostrar (mediante capturas) un diseño en una fecha particular (véase la indicación «A» en el ejemplo de pantalla de *WayBack Machine* que aparece a continuación). Los archivos de sitios web también ofrecen la posibilidad de visualizarlos y navegar en ellos. ⁽¹⁹⁾

Se presumirá como fecha de la divulgación la fecha de archivo del sitio web, salvo que en su contenido figurase una fecha relevante anterior.

¹⁹ El servicio de archivo de sitios de *WayBack Machine* puede accederse en <https://web.archive.org>

The image shows a screenshot of a web browser displaying the Wikipedia article for "Ford Model T" and the Wayback Machine interface. The Wayback Machine interface shows a calendar for 2015 with a red circle around January 1, 2015, and another red circle around the year 2015 in the bar chart. A red letter 'A' is also present.

Al navegar por un sitio web archivado debe tenerse en cuenta que las distintas partes del sitio web pueden corresponder a fechas diferentes. También se deben tener en cuenta las siguientes limitaciones de los archivos de sitios web:

- acceso limitado al contenido del sitio web: es posible que un servicio de archivo de sitios web no pueda archivar contenidos protegidos por una contraseña. Además, los administradores de un sitio web pueden bloquear los sistemas de archivo para que no puedan acceder a sus contenidos aplicando, por ejemplo, una exclusión de robots (*robot exclusion*);
- eliminación de contenido: los administradores de los sitios web tienen el derecho de solicitar que se eliminen los contenidos guardados por esos servicios de archivo;

- actualizaciones esporádicas: los sitios web no se archivan cada vez que ellos son actualizados o modificados, sino cuando un «rastreador» de web los visita ⁽²⁰⁾. La frecuencia de tales visitas dependerá de la frecuencia con que el público use el sitio web.

(ii) Información del sello de tiempo generado por computadora

Los servicios de sello de tiempo electrónico, si estuviesen disponibles, también pueden usarse para confirmar la fecha y hora de una divulgación en internet.

Un sello de tiempo electrónico es un sello que:

- a) vincula una fecha y hora con los datos archivados de modo que se elimine o dificulte la posibilidad de alterar esos datos sin ser detectado; y
- b) se basa en una fuente de información temporal vinculada al Tiempo Universal Coordinado (UTC), un sistema unificado de relojes atómicos gestionado internacionalmente y que incluye y reemplaza el Tiempo Medio de Greenwich (GMT).

El sello de tiempo electrónico le asigna una hora exacta a un archivo, un mensaje, una transacción, una imagen u otro contenido, constituyendo una prueba de que el contenido existió a partir de un momento determinado.

El sello de tiempo permite asegurar la fecha de una prueba contenida, por ejemplo, en una captura de pantalla o en una copia impresa tomada de un sitio web. El sello de tiempo marcado en la prueba seguirá siendo válido aun cuando posteriormente se modificara o eliminara ese contenido del sitio web de donde se obtuvo. Este tipo de prueba no está sujeto a ninguna limitación territorial. Se puede aplicar un sello de tiempo tanto a los sitios web estáticos como a las sesiones de navegación.

Cuando se solicita un sello de tiempo, el servicio de sellado proporciona un certificado que confirma el contenido del sello de tiempo, incluyendo datos como la dirección URL, la fecha y la hora exactas, del sitio web en el momento en que se le aplicó el sello.

Es recomendable utilizar un sello de tiempo como medida para asegurar la fecha de una prueba de divulgación de un diseño. Asimismo, cuando fuese necesario realizar varios pasos para obtener una prueba, es recomendable obtener un sello de tiempo para toda la sesión de navegación.

(iii) Herramientas de software forense

Las herramientas de *software* forense se utilizan para adquirir pruebas digitales generadas por computadora. Algunas de esas herramientas están disponibles gratuitamente en internet.

Estas herramientas se pueden usar, en particular, para extraer información sobre la fecha que podría estar inserta en una imagen, vídeo o programa utilizado para crear un sitio web (es decir, los metadatos). Estos datos pueden servir para probar la divulgación de un diseño en internet.

²⁰ Un «rastreador» de web (*web crawler*) es un programa informático (*bot*) operado por motores de búsqueda cuya finalidad es indexar el contenido de los sitios web en todo el internet, para que los mismos puedan aparecer en los resultados de las consultas en los motores de búsqueda.

<https://www.cloudflare.com/es-es/learning/bots/what-is-a-web-crawler/>

Las herramientas de *software* forense también sirven para monitorear los medios sociales y capturar publicaciones junto con imágenes.

Cuando se extraigan pruebas utilizando herramientas de *software* forense, se debe proporcionar la información que explique el funcionamiento de la herramienta utilizada, cómo se obtuvo la información, qué tipo de información se extrajo y de dónde se tomó, a fin de evaluar su validez.

Por su parte, la oficina puede usar de oficio estas herramientas para verificar el requisito de novedad de un diseño, cuando le correspondiera hacerlo.

2.1.5.4.3 Medios de presentación de pruebas de divulgación en internet

La divulgación de un diseño en internet debe demostrarse mediante pruebas sólidas y objetivas de la divulgación efectiva y suficiente del diseño.

Se puede demostrar la divulgación de un diseño en internet valiéndose de diversas pruebas como, por ejemplo, copias impresas de la información encontrada en internet, capturas de pantalla, imágenes, vídeos y metadatos.

Si bien algunos elementos de prueba aisladamente considerados podrían no ser concluyentes se pueden acompañar otras pruebas complementarias, ya que la divulgación de un diseño debe evaluarse teniendo en cuenta el conjunto de las pruebas disponibles.

Las pruebas obtenidas del internet deben indicar claramente la fuente de divulgación del diseño y, si es necesario, proporcionar información adicional al respecto. Además, deben ser de calidad suficiente para que se puedan percibir con claridad las características del diseño divulgado e identificar las fechas de la divulgación.

2.1.5.4.3.1 Impresiones y capturas de pantalla

Las impresiones y capturas de pantalla son los medios más comunes para acreditar la divulgación de un diseño en internet. Es necesario que incluyan, en particular, la información sobre la fuente del contenido, por ejemplo, la dirección URL, la fecha pertinente y el diseño divulgado.

En cuanto a la fecha pertinente, es importante distinguir entre la fecha de impresión del documento y la fecha de divulgación de un diseño. Se presumirá que la fecha de impresión es la fecha de divulgación, a menos que se pueda determinar una fecha anterior a partir de la dirección URL, del contenido del documento mismo o de cualquier otro elemento probatorio.

Cuando una impresión o una captura de pantalla indique varias fechas, se deberá señalar claramente cuál es la fecha relevante.

En cuanto al diseño divulgado, si se divulgara en varias vistas, se deben enviar tantas capturas de pantalla o copias impresas como fuese necesario para representar el diseño por completo. Si en una captura de pantalla o una impresión aparecieran varios diseños, se deben incluir las que representen vistas ampliadas del diseño. Además, se debe indicar claramente cuál es el diseño que se invoca como anterioridad en cada caso.

Las impresiones o capturas de pantalla no deben modificarse manualmente, por ejemplo, agregando la fecha de divulgación o la fuente. Cuando una copia impresa o una captura de pantalla no incluyese toda la información relevante, deberá acompañarse pruebas adicionales que aporten los elementos que faltaran.

— *Impresiones y capturas de pantalla de una plataforma de comercio electrónico*

Las plataformas de comercio electrónico suelen indicar la fecha en que un producto se puso en venta por primera vez en la plataforma. Esta información recogida en impresiones o capturas de pantalla será relevante para determinar la fecha de divulgación de un diseño incorporado en ese producto.

Al utilizar impresiones y capturas de pantalla de plataformas de comercio electrónico, conviene incluir las reseñas o comentarios que los usuarios hubiesen dejado después de comprar el producto en la plataforma, ya que esta información también puede ser útil para determinar la fecha de divulgación del diseño.

Además, una referencia específica del producto, por ejemplo, un código que identifique al producto también puede servir como nexo entre la información que se muestre en una plataforma de comercio electrónico y la información contenida en otras pruebas, por ejemplo, la fecha de venta del producto.

— *Impresiones y capturas de pantalla de una base de datos en línea*

La fecha de publicación que aparece en una copia impresa o captura de pantalla tomada de una base de datos de propiedad industrial en línea puede ser relevante a efecto de demostrar una divulgación.

Sin embargo, la fecha de presentación o de registro indicada en una base de datos de propiedad industrial no significa, necesariamente, que se haya publicado el diseño en cuestión. Por ello es necesario que las impresiones o capturas de pantalla de las bases de datos indiquen la fecha de publicación además de la fecha de presentación o la fecha de registro.

Al presentar el documento o el extracto de una base de datos o registro en línea referente a derechos de patente o diseño, conviene mostrar la fecha de publicación o el código INID 43 o 45, que corresponde a la fecha de publicación del diseño o su puesta a disposición del público.

2.1.5.4.3.2 Imágenes y vídeos

Un diseño puede divulgarse al compartir en internet imágenes y vídeos que muestran un producto que incorpora ese diseño, lo cual también ofrece información sobre la fuente.

En cuanto a la fecha relevante de la divulgación, sería la fecha en que la imagen o el vídeo fueron vistos públicamente o, alternativamente, cuando quedasen disponibles para su visualización o descarga, por ejemplo, en una plataforma en línea.

En ciertos casos, la fecha relevante puede ser cuando se grabó la imagen o el vídeo. Esta información se puede obtener analizando los *metadatos* del archivo correspondiente (véase el punto 2.1.5.4.3.3).

Si bien una imagen normalmente se representaría en una copia impresa o una captura de pantalla, la forma de presentar las pruebas contenidas en el vídeo sería presentando el vídeo mismo, por ejemplo, como un archivo digital, o capturas de las partes relevantes donde se vea el diseño.

No es suficiente presentar solo un enlace o URL del vídeo, ya que su contenido podría haberse eliminado o modificado. Se deberán acompañar las capturas de pantalla pertinentes del diseño contenido en el vídeo.

Cuando se envíe a la oficina el vídeo mismo, debe proporcionarse información sobre cuándo y dónde se puso a disposición del público, por ejemplo, adjuntando copias impresas del vídeo que se hubiese publicado en medios sociales o del vídeo de un anuncio colgado en un sitio web.

Al presentar el vídeo, conviene indicar el momento exacto (minuto y segundo) en que el diseño es visible en el vídeo. Además, si no existiera una fecha que indique la divulgación, las fechas de los comentarios dejados por los usuarios del sitio podrían servir como prueba.

2.1.5.4.3.3 Metadatos

Pueden obtenerse pruebas de la divulgación de un diseño en internet analizando los *metadatos* insertos, por ejemplo, en las imágenes, vídeos y sitios web. Por ejemplo, una imagen puede incluir información sobre su autor, fecha de creación o modificación, o el lugar donde se tomó o creó.

Esa información puede ser útil para compilar pruebas de la divulgación de un diseño, en particular en cuanto a la fecha pertinente, por ejemplo, la fecha en que se colgó la imagen en un sitio web o el lugar del que se tomó la imagen.

Existen diferentes formas de obtener metadatos. Según el dispositivo empleado (teléfono inteligente o cámara digital) y dónde se guardó el archivo, es posible acceder a los metadatos seleccionando la opción de «información» en la propia imagen, o utilizando una herramienta especializada como un visor de metadatos (*metadata viewer*).

El tipo de metadatos que se puede extraer dependerá de la manera en que el dispositivo almacenó el archivo y de las características del dispositivo.

Cuando los metadatos se presenten como pruebas de divulgación, debe acompañarse la información que explique cómo se obtuvieron, qué tipo de información se extrajo y de qué fuente se tomaron.

2.1.5.4.3.4 Direcciones URL e hipervínculos

Las simples direcciones URL o los hipervínculos (enlaces), por sí solos, no pueden considerarse pruebas suficientes de la divulgación de un diseño. Deben complementarse con pruebas adicionales.

Esto se debe a que la información a la que se acceda a través de una dirección URL o un hipervínculo podría haberse modificado o eliminado posteriormente. Además, podría ser difícil identificar la información relevante (diseño, fecha de divulgación, etc.) solo accediendo al enlace.

Cuando se presente una dirección URL o un hipervínculo, debe acompañarse de una copia impresa o una captura de pantalla de la información relevante que ese sitio contiene.

2.1.5.4.3.5 Declaraciones escritas

Las declaraciones escritas, sean juradas o simples, no bastan, por sí solas, para probar la ocurrencia de una divulgación en internet. Igualmente, tales declaraciones tampoco permiten demostrar que un diseño no se ha divulgado o hecho accesible al público.

La información contenida en una declaración escrita sea jurada o simple debe estar respaldada por pruebas adicionales, como copias impresas o capturas de pantalla, que muestren la información relevante para caracterizar la divulgación; por ejemplo, el diseño divulgado, la fecha de divulgación, etc.

2.1.5.5 Divulgación en exhibiciones

Un diseño industrial puede divulgarse por primera vez en una exposición o feria comercial, especialmente cuando tales eventos se utilizan para anunciar y lanzar nuevos productos o productos de moda, productos de demanda cíclica o productos de demanda estacional.

La presentación de un producto en una exposición debe tenerse en cuenta para determinar la novedad de un diseño.

La posibilidad de invocar un plazo de gracia en caso de divulgación de un diseño en una exposición está atendida por la disposición general del artículo 17, apartados a) y c), de la Decisión 486.

La divulgación de un diseño incorporado en un producto que se exhibe en una exposición no reconocida, o realizada fuera del plazo de gracia previsto, podría destruir la novedad de ese diseño.

2.2 Determinación de la novedad

2.2.1 Principios para apreciar la novedad

Un registro de diseño industrial solo es válido si el diseño cumple el requisito de novedad. La novedad debe examinarse con referencia a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad, a la luz de los diseños u obras anteriores que se hubiesen puesto a disposición del público.

Un diseño debe compararse individualmente con cada una de las anterioridades encontradas. La novedad no se podría atacar con base en una combinación o composición de características sueltas tomadas de distintos diseños anteriores. Es necesario que todas las características del diseño posterior se encuentren reunidas en un mismo diseño anterior, individualmente considerado. Véase el punto 2.2.4.

En este sentido podrá considerarse como novedoso un diseño industrial conformado por una combinación nueva de características ya divulgadas, siempre que en su conjunto sea distinto de todos los diseños y obras anteriormente divulgadas.

Como norma general, y salvo las excepciones comentadas a continuación, debe tenerse en cuenta todas las características de los diseños en conflicto al compararlos para examinar la novedad.

2.2.1.1 Oportunidad del examen de novedad

De acuerdo con el artículo 124 de la Decisión 486, la oficina 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 embargo, el tercer párrafo del referido artículo 124 señala que, si la oficina encontrara que un diseño presentado carece manifiestamente de novedad, podrá denegar de oficio su registro.

Para determinar si un diseño industrial carece manifiestamente de novedad, la oficina podrá tener en cuenta los criterios mencionados en el proceso 182-IP-2022 del TJCA, en particular cuando el diseño bajo examen solo presenta diferencias secundarias respecto de los diseños divulgados anteriormente. ⁽²¹⁾

Cuando la normativa del país miembro así lo establezca, la oficina también tendrá que examinar la novedad de un diseño industrial registrado en el contexto de una eventual solicitud de nulidad del registro sustentado en la falta de novedad del diseño. Esta acción está prevista en el artículo 132, apartado b), de la Decisión 486.

2.2.1.2 Base de referencia para la comparación

El diseño que se examine será la base de referencia para apreciar su novedad en comparación con un diseño u obra anterior. La novedad debe apreciarse únicamente respecto del conjunto de las características del diseño examinado que se hubiesen hecho públicas en un diseño u obra anterior. Véase el punto 2.2.3.

2.2.1.3 Características dictadas por una función técnica o de interconexión

Las características de un diseño que estén dictadas enteramente por una función técnica, y las características de forma del producto que necesitarían ser reproducidas de manera idéntica para poder conectarlo con otro producto, no son relevantes para determinar la novedad de un diseño industrial. Por lo tanto, dichas características no se tomarán en cuenta al comparar el diseño examinado con otros anteriores. Véase también el punto 5.

Sin embargo, cuando las características de un producto poseen una finalidad funcional sin estar dictadas enteramente por la función técnica, pueden ser pertinentes para apreciar la novedad del diseño si se acredita que esas características pueden diseñarse de manera diferente, considerando cualquier limitación a la libertad creativa del diseñador impuesta por la naturaleza del producto.

Por ejemplo, en un reloj-pulsera electrónico los botones para activar las funciones se pueden disponer de diferentes maneras y presentar bajo distintas formas y tamaños, dándole diferente apariencia particular a ese producto.

Al apreciar la novedad frente a diseños anteriores, el examinador debe tener en cuenta cualquier limitación de la libertad del diseñador impuesta por la naturaleza del producto.

²¹ Proceso 182-IP-2022, de 11 de julio de 2023, párrafos [2.10] y [5.4], apartado (c). Véase: https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/Proceso%20182-IP-2022_acto_acclarado.pdf

2.2.1.4 *Características invisibles de los componentes*

Cuando las características de un diseño aplicadas a un componente solo fuesen parcialmente visibles durante la utilización normal de un producto complejo, la comparación con los diseños anteriores invocados para apreciar la novedad se limitará a las partes visibles. Véanse también los puntos 4 y 8.4.

2.2.1.5 *Características claramente reconocibles*

Las características de un diseño que no fuesen claramente reconocibles en su representación gráfica no podrán servir para determinar su novedad. De igual modo, las características de un diseño anterior cuya representación no tuviera claridad suficiente para discernir los detalles no podrán tomarse en cuenta.

Las características de un diseño anterior pueden complementarse con los elementos de información de ese mismo diseño divulgados de distintas maneras, por ejemplo, a través de la publicación de un registro de ese diseño y la presentación al público del producto que incorpora el diseño en catálogos comerciales.

2.2.1.6 *Características no reivindicadas*

Al examinar un diseño para apreciar su novedad y compararlo con diseños anteriores no se considerarán las características que no se hubiesen reivindicado, o que fuesen materia de renuncia o exclusión. Esto es aplicable, en particular, a las características del diseño cuya representación incluyera renunciaciones visuales en forma de líneas discontinuas, difuminado, sombreados en color o contornos, que indiquen que no se reivindica la protección respecto de dichas características. Véase el punto 8.6.2.

Por el contrario, al apreciar la novedad del diseño que se examina, se debe tomar en cuenta como anterioridad oponible todas las características de un diseño anterior, incluso las no reivindicadas.

A estos efectos se entiende que un diseño anterior divulgado constituye una anterioridad relevante independientemente del objeto y alcance de su protección registral. Por consiguiente, una anterioridad incluye todas sus características divulgadas, aunque no fuesen reivindicadas y aunque no estuviese vigente ningún derecho sobre ella.

2.2.2 Identidad de diseños

La novedad de un diseño industrial se evalúa comparándolo con todo diseño, obra o elemento que se hubiese divulgado antes de la fecha de presentación o de prioridad del diseño que se examina. El diseño anterior puede haber sido divulgado por un tercero o por el propio solicitante.

En principio, el requisito de novedad se cumple si no se encuentra un diseño anterior idéntico al diseño que se examina. Existe identidad entre dos diseños cuando uno y otro presentaran los mismos elementos y tuvieran la misma apariencia.

Las variaciones y características adicionales o diferenciadoras de un diseño posterior podrían hacer que este sea perceptiblemente diferente, y así determinarse su novedad.

Sin embargo, las diferencias secundarias o imperceptibles y los detalles irrelevantes no deben tomarse en cuenta al comparar un diseño con una divulgación anterior. Una diferencia o variación de la apariencia se considera secundaria o imperceptible si el consumidor medio del producto que incorpora el diseño normalmente no la notaría, o si la característica relevante solo puede percibirse tras un examen detenido y minucioso.

Si se estimara que tales detalles, variaciones o diferencias en el diseño posterior pasarían desapercibidos para el consumidor medio, ese diseño carecería de novedad. Por ejemplo, un diseño existente en el estado de la técnica no sería considerado como nuevo por el simple hecho de que se cambie su color.

Un simple cambio de color podría considerarse una diferencia secundaria en ausencia de otras diferencias que le dieran al producto una apariencia globalmente distinta.

De igual modo, sería una diferencia secundaria la colocación de una marca del fabricante si esta no fuese perceptible como una característica significativa del diseño. ⁽²²⁾

Asimismo, un diseño ya existente en el estado de la técnica no será considerado como nuevo por el simple hecho de cambiar su material de fabricación o la textura de ese material. Tal variación sería considerada una diferencia secundaria.

Un consumidor medio puede ejercer diferentes niveles de circunspección y atención según el tipo de producto de que se trate. Esto también debe tenerse en cuenta para evaluar la novedad en cada caso específico.

Un diseño anterior incorporado o aplicado a un producto **de tipo o naturaleza** distinto a aquel al que se refiere un diseño posterior sería considerado una anterioridad pertinente a efectos de apreciar la novedad. Un diseño ya divulgado no adquiere novedad por el hecho de incorporarse o aplicarse en un producto distinto.

Un diseño que estuviese incluido o formara parte de un diseño anterior más complejo tampoco podría considerarse nuevo.

Para determinar el grado de variación y diferencia de un diseño con respecto a diseños anteriores, se debe considerar el diseño en su conjunto (véase el punto 2.2.3).

Al apreciar las diferencias secundarias entre dos diseños y aplicar el concepto de «consumidor medio», la oficina podrá tener en cuenta los criterios mencionados en los procesos 182-IP-2022 y 62-IP-2020 del TJCA. ⁽²³⁾

2.2.3 Diseño considerado en su conjunto

El diseño que se examine será la base de referencia al apreciar su novedad en comparación con un diseño u obra anterior. La novedad debe apreciarse únicamente respecto del

²² En la actualidad, la oficina de Colombia no registra los diseños industriales que incluyan o estén conformados por letras, palabras, números, marcas, cotas, líneas de referencia o marcos.

²³ Proceso 182-IP-2022, de 11 de julio de 2023, párrafos [2.10] a [2.13]. Véase: https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/Proceso%20182-IP-2022_acto_aclarado.pdf Proceso 62-IP-2020, de 28 julio 2022, párrafo 2. Véase la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena en <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/GACETA%205106.pdf>

conjunto de todas las características del diseño examinado que se hubiesen hecho públicas en un diseño u obra anterior.

Si el diseño examinado solo presenta determinadas vistas, por ejemplo la cara frontal, la comparación solo se efectuará con la parte correspondiente del diseño anterior. No se tendrán en cuenta otras partes de un diseño anterior divulgado, por ejemplo, su reverso o un costado.

El mismo principio se aplicará si el diseño examinado presenta menos características que un diseño anterior. Esto podría darse, por ejemplo, si el diseño que se examina se refiriera solo a una parte de un producto, mientras que el diseño anterior se aplica a todo el producto, o cuando el diseño bajo examen se representa en blanco y negro, mientras que el diseño anterior se representa en color.

En cambio, si el diseño que se examina presenta más características que el diseño anterior, todas esas características se tendrán en cuenta para evaluar la novedad y la apariencia particular. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el diseño bajo examen incluyera colores, efectos de apariencia resultantes de su textura o material, o cualquier otro elemento de la apariencia del producto que no fuese visible en un diseño anterior.

2.2.4 Combinación de diseños anteriores

Un diseño debe compararse individualmente con cada una de las anterioridades encontradas. La novedad se determina comparando individualmente y por separado cada diseño, en su totalidad, tal como aparecen al consumidor durante el uso normal del producto.

La novedad no debe evaluarse comparando un diseño con una combinación de características tomadas de dos o más diseños anteriores. La novedad no se podrá desmerecer sobre la base de una combinación o composición de características sueltas tomadas de distintos diseños. Es necesario que la anterioridad se encuentre en un único diseño anteriormente divulgado, individualmente considerado.

Si al comparar los diseños la primera impresión general indica que los diseños son diferentes, el examinador no debe «construir» una similitud combinando características separadas tomadas de dos o más divulgaciones anteriores.

Un diseño industrial creado o conformado por una amalgama o combinación nueva de características divulgadas anteriormente cumpliría con el requisito de novedad, siempre que en su conjunto el diseño fuese distinto de todos los diseños y obras anteriormente divulgadas.

Sin embargo, si un diseño que combina características tomadas o inspiradas en diseños anteriores fuese muy similar a una de las divulgaciones anteriores considerando su apariencia general, se podría concluir que el diseño carece de la novedad requerida.

3. APARIENCIA PARTICULAR

3.1 Definición de apariencia particular

La definición de diseño industrial contenida en el artículo 113 de la Decisión 486 hace referencia 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 cambien destino o finalidad de dicho producto.

La apariencia particular es un elemento esencial de la definición legal de un diseño industrial y constituye un requisito necesario que la oficina deberá calificar en virtud del artículo 124, primer párrafo, de la Decisión 486, para determinar si el diseño cumple con esa definición y puede ser registrado.

En los procesos 122-IP-2012, 62-IP-2020 y 182-IP-2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que un diseño industrial debe conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva. ⁽²⁴⁾

3.2 Determinación de la apariencia particular

3.2.1 Principios para evaluar la apariencia particular

El examinador considerará que un diseño posee apariencia particular cuando la impresión general que ese diseño produzca en el consumidor medio del tipo de producto respectivo difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño que se hubiera divulgado antes de la fecha de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad, cuando fuese el caso.

Al determinar si un diseño presenta una apariencia particular se tendrá en cuenta el grado de libertad del diseñador al crear y desarrollar el diseño. Véase el punto 3.2.2.

El examinador debe evaluar la apariencia particular de un diseño mediante un proceso en cuatro etapas:

- (i) determinar el sector al que pertenecen los productos que incorporarán el diseño;
- (ii) determinar el estándar de lo que sería el consumidor medio respecto de esos productos de acuerdo con su finalidad, y el grado de conocimiento que ese usuario podría tener sobre el estado de la técnica relativo a los productos y el grado de atención que ejercería al comparar los diseños en cuestión;

²⁴ Proceso 122-IP-2012, de 10 de octubre de 2012, rubro 3.1.a); Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2151, de 18 de febrero de 2013. Véase:

<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace2151.pdf>

Proceso 62-IP-2020 de 15 de diciembre de 2022, párrafo 1.6; Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2151 del 25 de enero de 2023. Véase:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205106.pdf>

Proceso 182-IP-2022, de 11 de julio de 2023, párrafos [1.2] a [1.5]. Véase:

https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/Proceso%20182-IP-2022_acto_aclarado.pdf

(iii) determinar el grado de libertad del diseñador para crear y desarrollar los diseños para los productos de que se trate; y,

(iv) comparar los diseños teniendo en cuenta el sector de los productos, el grado de libertad del diseñador en ese sector, y la impresión general que produciría en ese consumidor medio el diseño examinado frente a los diseños ya divulgados anteriormente.

La determinación del sector al que pertenecen los productos, del consumidor medio y del grado de libertad del diseñador debe efectuarse, únicamente, en relación con el diseño que se examina. Estos aspectos se desarrollan en los puntos 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4.

3.2.2 Productos relevantes para evaluar la apariencia particular

Al definir la categoría a la que pertenece el producto que incorpora el diseño bajo examen, debe tenerse en cuenta la indicación de producto consignada en la solicitud de registro del diseño industrial. En caso necesario, también debe definirse el producto por referencia a la propia representación del diseño, en la medida en que quedase clara la naturaleza del producto, su finalidad o su función.

Podría darse el caso que el diseño examinado se aplique a productos específicos de una categoría autónoma de productos dentro de una indicación más amplia o genérica de productos. Por ejemplo, la representación del diseño podría mostrar claramente que se trata del diseño de una percha o colgador. En tal caso, la categoría específica del producto sería *perchas o colgadores* (LCL 06-08) y no la categoría genérica de *muebles* (LCL 06-00)

La categoría de los productos a los que se refiere el diseño industrial no debe limitarse bajo el criterio que el diseño se aplicaría solo a un segmento reducido de productos para usuarios especializados o particularmente atentos, salvo que esa especificidad fuese evidente de la representación del propio diseño.

Oportunidad del examen de la apariencia particular

El artículo 124 de la Decisión 486, primer párrafo, prevé lo siguiente:

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. [...]

El artículo 113 de la Decisión 486 define lo que es un diseño industrial, cuyo concepto incluye el requisito o condición de apariencia particular.

En aplicación de estas disposiciones, le correspondería a la oficina verificar de oficio que el objeto de la solicitud de registro es un diseño industrial que le dé una apariencia particular al producto que lo incorpora.

La oficina también deberá verificar el requisito de apariencia particular de un diseño si se presentara una oposición contra su registro sustentada en el incumplimiento de dicho requisito.

Asimismo, en caso de que la legislación del país miembro le atribuyera la competencia para ello, la oficina también verificará la apariencia particular de un diseño registrado si se pidiera la nulidad del registro, si la acción se sustentara en algún incumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 113 citado, incluyendo el requisito de apariencia particular del diseño. La acción de nulidad está prevista en el artículo 132, apartado a), de la Decisión 486.

3.2.3 Consumidor medio

El concepto de «*consumidor medio*» alude a una persona hipotética que utiliza habitualmente las categorías de productos a las que se incorpora el diseño que se examina. Este concepto se emplea como un criterio o estándar para apreciar el requisito o condición de apariencia particular exigible para registrar un diseño industrial.

Se entiende por «consumidor» a la persona que utiliza el producto que incorpora el diseño, de conformidad con el fin y la función de ese producto. El consumidor medio debe definirse en relación con el producto pertinente al que se incorpora o se aplica el diseño que se examina.

El «consumidor medio» se refiere a personas que tienen conocimientos específicos sobre el producto o servicio de que se trate, sin llegar a ser expertos que cuenten con amplios conocimientos especializados sobre una materia o sobre determinado tipo de productos.

El consumidor medio sería una persona del público consumidor que no es un diseñador ni un experto técnico y que, por tanto, no conoce necesariamente qué aspectos de un producto vienen dictados por su función técnica. Pero se considera que un consumidor medio sí tendría conocimiento de los diferentes diseños existentes en los productos del sector de que se trate y cierto grado de conocimiento sobre los elementos y características que normalmente contienen esos diseños.

El consumidor medio tampoco sería un fabricante de los productos en los que se incorpora el diseño de que se trate, pero sí una persona que posee conocimientos de los diseños existentes en el sector de productos que se trate y percibe las tendencias de moda en los diseños respectivos.

Dependiendo de la naturaleza del producto en que se incorpore el diseño, el concepto de consumidor medio podrá incluir tanto a los usuarios finales de los productos como a los comerciantes que distribuyen los productos a esos usuarios.

Si las personas de estos grupos de consumidores medios percibieran que un diseño produce la misma impresión general que otro diseño anterior, ello sería indicativo de que el diseño bajo examen carece de apariencia particular.

Por tratarse de una persona interesada en los productos que incorporan los diseños, un consumidor medio suele ejercer un cierto grado de atención y circunspección cuando busca, compara, adquiere y usa esos productos.

El hecho de tener un contacto frecuente con cierto tipo de diseños hace que el nivel de atención de este usuario sea más elevado en su percepción de las características y detalles relevantes.

A efectos del examen entre dos diseños, la impresión general que ellos producen se apreciará bajo la presunción que el consumidor medio puede hacer una comparación directa entre los productos.

También se presumirá que el consumidor medio conoce el acervo de diseños existente en el estado de la técnica pertinente, por lo que su conocimiento no se limita al sector de productos del diseño que se examina.

3.2.4 Grado de libertad del diseñador

Los diseños industriales están siempre destinados a incorporarse en artículos utilitarios y productos industriales.

Uno de los propósitos principales de un diseño es hacer que un artículo o producto utilitario sea estéticamente agradable a la vista y deseable para los consumidores potenciales, sin interferir con la funcionalidad técnica y ergonómica del producto. Si un diseño fuese estéticamente original y distinto, pero su incorporación en un producto obstaculizara o impidiera su uso o funcionamiento, el diseño no cumpliría su finalidad.

Una consecuencia de que un diseño se incorpore en un producto utilitario que tiene una función predeterminada es que un diseñador que quiera darle a ese producto una nueva apariencia particular siempre enfrentará cierto grado de limitación o restricción en su libertad para diseñar, pues deberá tener en cuenta la función y el uso del producto.

A diferencia de, por ejemplo, un escultor que puede crear libremente una obra de arte a partir de un bloque de mármol, el diseñador de un artículo utilitario no puede desatender las características del producto que fuesen necesarias para que cumpla su función y pueda usarse de acuerdo con su finalidad.

Al examinar la apariencia particular de un diseño industrial, debe tenerse en cuenta el grado de libertad de creación del que podría gozar el diseñador para crear y configurar la apariencia del producto. La naturaleza del objeto que incorpora un diseño industrial determinará necesariamente la medida en que el diseñador tendría libertad de acción para incorporar en su diseño características definidas por criterios estéticos o arbitrarios, y no solo por criterios técnicos.

La libertad creativa del diseñador no se ve afectada objetivamente por la existencia de diseños similares en el mercado ni por la existencia de una tendencia general o de una moda, ni por la existencia de esos diseños anteriores en los registros de propiedad industrial.

Cuanto mayor sea la posibilidad para que un diseñador ejerza su libertad creativa en la elaboración de un diseño, menor será la probabilidad de que diferencias pequeñas o menores entre los diseños basten para que ellos causen una impresión general distinta en el consumidor medio. Por el contrario, cuanto más restringida fuese la libertad creativa del diseñador, más bastarían las pequeñas diferencias entre los diseños para dar una impresión general distinta en el consumidor medio.

Por tanto, si el diseñador disfrutara de un amplio margen de libertad en la elaboración de un diseño, ello reforzaría la conclusión de que los diseños que carezcan de diferencias significativas causarían la misma impresión general en el consumidor medio.

El factor de la libertad creativa del diseñador no puede determinar, por sí solo, la evaluación de la apariencia particular de un diseño. Ese factor permite matizar la evaluación de la apariencia particular del diseño que se examina, pero no define la diferencia que debe haber entre dos diseños para considerar que cada uno tiene una apariencia particular y distinta.

Asimismo, el grado de libertad creativa del diseñador puede variar respecto de las diferentes características de un mismo diseño. Esto debe tenerse en cuenta al apreciar en qué medida las características individuales de un diseño contribuyen a la impresión general que el mismo ofrece a los ojos de un consumidor medio.

El ejercicio de la libertad creativa y discreción artística del diseñador dependerán, también, de la naturaleza, función y finalidad del producto en que se incorpora el diseño, así como del sector industrial al que pertenece dicho producto. La oficina tendrá en cuenta la indicación dada por el solicitante o titular del registro respecto al producto en el que se incorporará el diseño, así como su naturaleza, destino y función.

Algunos productos contienen características que están estandarizadas para responder a requisitos funcionales o técnicos específicos. En estos casos la libertad creativa del diseñador se verá influenciada o determinada por las normas técnicas y prescripciones legales aplicables al producto. Estas disposiciones imponen a una normalización de ciertas características que luego se convierten en elementos necesarios u obligatorios en los diseños aplicados a los productos en cuestión.

Los productos que comparten características funcionales y restricciones de diseño estandarizados, o que tienen características normalizadas, suelen tener una apariencia similar. En estos casos, la contribución del diseñador a la apariencia del producto necesariamente será más sutil y menos evidente que en el caso de productos que están menos regulados y permiten una mayor libertad de diseño.

La libertad de un diseñador para dar forma, por ejemplo, a un teléfono móvil es más limitada que si tuviera que diseñar, por ejemplo, un papel mural o un producto textil. Un teléfono móvil, necesariamente, tendrá características que formarán parte de la apariencia del producto, por ejemplo, un teclado o una pantalla en la parte frontal del dispositivo.

Tales características son funcionalmente necesarias y el diseñador no puede ignorarlas ni obviarlas. Solo podrá ejercer una discreción marginal para diseñar la apariencia de ese tipo de producto.

El examinador debe ponderar en qué medida la aparente similitud de los productos se debe a la menor libertad que tiene el diseñador para crear un diseño para ese tipo de productos. En campos técnicos en los que los productos siempre necesitan incluir ciertos elementos que inevitablemente los hace muy parecidos, la apariencia particular del diseño podría depender de unas pocas características o de ciertas partes del producto en las cuales el diseñador puede ejercer su creatividad y plasmar su criterio estético.

Por ejemplo, los siguientes teléfonos celulares son inevitablemente muy similares en la forma y apariencia del aparato porque todos ellos deben incluir características funcionales básicas como pantalla plana, forma rectangular y lentes de cámara fotográfica. Ello sería sin perjuicio de que los diseños de las interfaces gráficas de usuario (GUI) de esos aparatos fuesen sensiblemente distintos unos de otros (véase el punto 1.2.2.8) :



Teléfonos móviles.

Fuentes: <https://www.telstra.com.au/mobile-phones/mobiles-on-a-plan/telstra/tough-max-3>,
<https://gadgets.ndtv.com/samsung-galaxy-j8-5463>,
<https://bahrain.sharafdg.com/product/apple-iphone-x-64gb-silver-9> y
<https://gadgets.ndtv.com/nokia-6-2-price-in-india-91030>

3.2.5 La impresión general

Al examinar la apariencia particular de un diseño es necesario tomar en cuenta la impresión general que causaría el diseño a los ojos del consumidor, representado por el estándar del consumidor medio del tipo de producto que incorpore el diseño.

Los diseños deben compararse de forma global, dejando de lado sus características funcionales, invisibles o no reivindicadas (véase el punto 2.2). Sin embargo, las características de los diseños comparados deberán ponderarse tomando en consideración los siguientes criterios:

- a) Un consumidor medio utiliza el producto que incorpora el diseño para la finalidad a la que está destinado ese producto. Por tanto, la importancia relativa que se dé a las características de los diseños comparados puede depender de la utilización del producto en su función normal. Además, algunas características podrían ser menos importantes si su visibilidad quedara reducida cuando se usa el producto.
- b) Al apreciar la impresión general causada por los diseños que se compara, debe considerarse que un consumidor medio dará menos importancia a las características que fuesen banales y comunes en el tipo de producto de que se trate, y que se interesará más por las características que sean arbitrarias, originales o diferentes de la práctica corriente.
- c) Las características respecto de las que el diseñador tiene reducida libertad creativa, por razones funcionales o de normalización técnica derivadas de la naturaleza del producto, tendrán poca relevancia a efectos de apreciar la similitud en la impresión general que produzcan esos diseños en un consumidor medio.
- d) Al estar familiarizado con una mayor o menor «saturación» de diseños en el campo del tipo de producto de que se trate, el consumidor medio será más sensible incluso a pequeñas diferencias que pueden producir una impresión general distinta entre los diseños.

Las similitudes resultantes de características que atienden fines funcionales o de normalización técnica solo tendrán una importancia menor en la impresión general producida en un consumidor medio. Además, cuanto más restringida fuese la libertad del diseñador para crear el diseño, más bastarán las pequeñas diferencias con otros diseños para causar una impresión general distinta en el consumidor medio.

Cuando el diseño impugnado difiera de un diseño anterior, o coincida con este, en características individuales que estén dictadas exclusivamente por consideraciones técnicas o de interconexión, podrá apreciarse la impresión general atendiendo a otras características que sean arbitrarias, o por la ubicación particular de esas características funcionales o de interconexión.

Al comparar un diseño con diseños anteriores, el examinador otorgará mayor importancia a las características en las que el diseñador haya ejercido su libertad creativa, siempre que tales características sean adecuadas para captar la atención del consumidor medio, por ejemplo, debido a su tamaño o posición en el producto.

También pueden tenerse en cuenta la forma, la configuración y la posición de las características funcionales o de interconexión, en la medida en que el diseñador tuviese cierta libertad para combinar estos elementos. Este grado de libertad puede evidenciarse acreditando que existen formas alternativas de diseños que cumplen la misma función.

En caso de que el titular de un diseño examinado o impugnado alegara que existe una gran cantidad de diseños similares (o saturación) de diseños respecto de un tipo de producto, deberá presentar las pruebas que acrediten esa situación, así como la densidad de la saturación alegada. Las pruebas deben corresponder a fechas anteriores a la fecha de presentación o de prioridad del diseño impugnado.

Esas pruebas deben permitir al examinador entender cómo la existencia de un alto número de diseños o saturación de formas respecto del tipo de producto de que se trate podría modificar la percepción del consumidor medio.

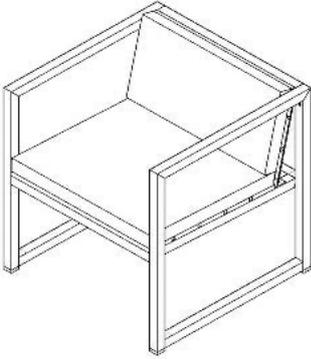
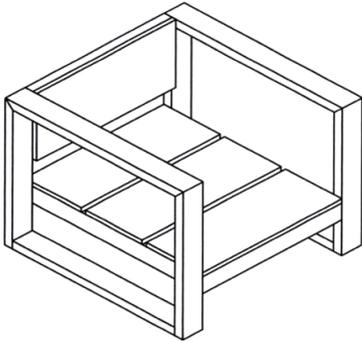
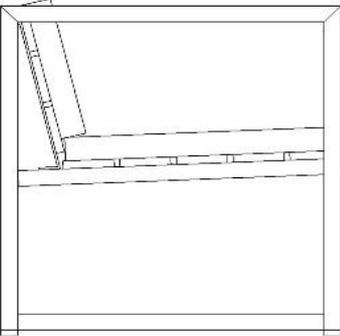
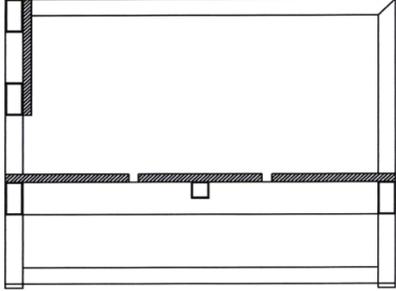
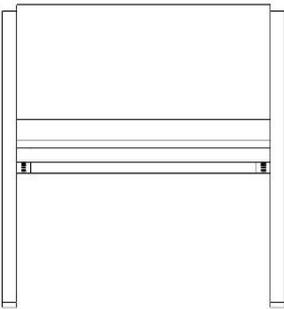
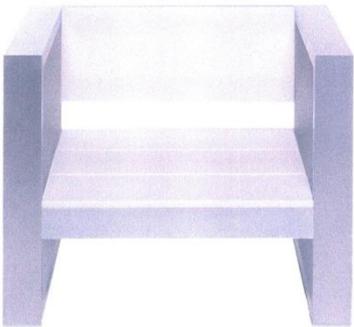
Cuando el consumidor medio estuviese familiarizado con la abundancia de diseños existentes en un campo específico, podrá ser más sensible a pequeñas diferencias que producen una impresión general distinta entre los diseños.

El examinador debe tener presente que, respecto de ciertos tipos de productos, el grado de libertad del diseñador para desarrollar su diseño tiene pocas limitaciones o restricciones técnicas, dejando opción relativamente amplia para introducir variaciones en el diseño.

Respecto de este tipo de productos, las características diferenciadoras de los diseños prevalecen sobre sus aspectos comunes.

Lo anterior suele ocurrir en el caso de productos como, por ejemplo, muebles, tejidos y material textil, artículos de ornamentación, prendas de vestir, juegos y juguetes, y arreglos de interior y exterior. En esos campos el diseñador suele tener amplia libertad para crear un diseño diferente de los divulgados con anterioridad.

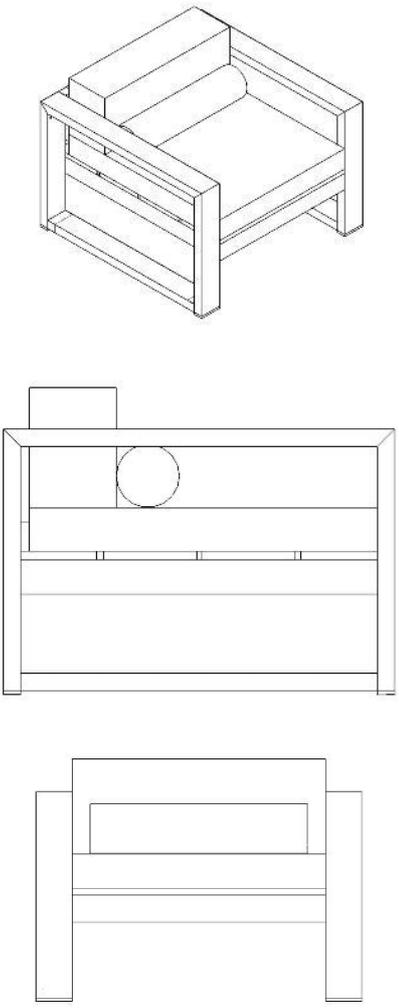
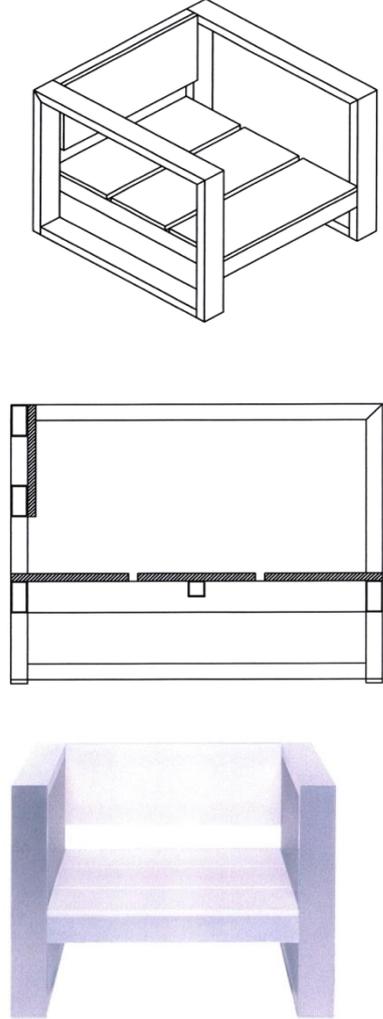
Por ejemplo, en el siguiente caso referido a *sillones*, la autoridad de examen podría considerar que el sillón del diseño anterior tiene una forma rectangular en vez de cuadrada, que su asiento está más bajo y que los apoyabrazos son más anchos. Estas diferencias serían decisivas para encontrar que el diseño posterior tiene una apariencia particular respecto del diseño anterior.

Diseño posterior bajo examen	Diseño anterior divulgado
	
	
	

Por el contrario, en el siguiente ejemplo, la autoridad podría encontrar que el diseño posterior **no ofrece** una impresión general distinta con respecto al diseño anteriormente divulgado. Se podrá observar que los elementos diferentes en los diseños comparados, incluyendo los cojines en el diseño impugnado, no evitarían la prevalencia de las características comunes de ambos diseños, en especial, su forma rectangular y su respaldo y asiento planos.

En este ejemplo, al evaluar la apariencia particular ofrecida por los diseños respectivos, el examinador podría considerar que la presencia de los cojines es menos relevante que la estructura de los sillones, ya que los cojines pueden separarse con facilidad del producto

principal y pueden adquirirse por separado o reemplazarse por otros a gusto del usuario, manteniendo el mueble de base. En consecuencia, la apariencia particular producida por los diseños estaría dominada por la estructura de los sillones mismos, y no por los cojines, que podrían considerarse una característica secundaria.

Diseño posterior bajo examen	Diseño anterior divulgado
	

La evaluación de la apariencia particular debe realizarse sobre la base de la impresión general que ofrece el diseño objeto del examen, en comparación con la impresión de conjunto que ofrece cada uno de los diseños anteriores.

La prueba requerirá determinar si —en la primera impresión— el diseño bajo examen se percibe como igual o prácticamente igual a un diseño divulgado anteriormente o invocado por el opositor o quien pide la nulidad. El examinador debe aplicar este estándar desde la perspectiva de un consumidor medio, como presunto usuario potencial del producto.

Los siguientes ejemplos de una caja de control de luz eléctrica ilustran la evaluación del requisito de apariencia particular en caso de ausencia de diferencias significativas que le den a un diseño posterior —en la primera impresión— una apariencia particular distinta a la de un diseño anterior.

Diseño posterior bajo examen	Diseño anterior divulgado
	

Si bien el diseño anterior no es idéntico al diseño posterior, pues presenta botones y una pantalla de cristal líquido (LCD) que no aparecen en el diseño posterior, sus características principales se encuentran plenamente divulgadas en el diseño anterior y ambos diseños ofrecen la misma impresión general.

4. VISIBILIDAD

4.1 Principio

Un diseño industrial proporciona una apariencia particular a un producto utilitario. El diseño debe poder apreciarse por el sentido de la vista. Por lo tanto, es una condición ineludible que el diseño sea visible para los usuarios a los que va dirigido. Tratándose de diseños de componentes de productos complejos, el diseño solo sería registrable si puede permanecer visible durante el uso normal del producto.

Las características de un diseño que no fuesen visibles o perceptibles durante el uso normal previsto del producto que incorpora el diseño no podrían reivindicarse en el registro de un diseño industrial. A estos efectos, el uso normal se refiere al uso que realiza el usuario final del producto o artículo, ya sea una persona del público en general o un usuario profesional o especializado, por ejemplo, un médico, un informático o un mecánico de automóviles.

El uso normal de un producto no comprende las intervenciones para reparar o dar mantenimiento a máquinas, aparatos o dispositivos que contengan piezas y componentes internos. Las partes y piezas internas de un artículo no son visibles durante el uso normal, ya que los usuarios de dichos artículos normalmente no los abren ni los desarmen para usarlos según su función.

La cuestión de la visibilidad puede surgir principalmente con respecto a dos grupos de productos, a saber, los productos complejos que contienen partes componentes y los productos que presentan dos o más posiciones en su funcionamiento o uso normal.

4.2 Productos complejos y diferentes posiciones de un producto

Las características de un diseño aplicado o incorporado a un componente de un producto complejo no se tendrán en cuenta si fuesen invisibles durante la utilización normal del producto complejo.

Un producto complejo es un producto que comprende o consta de varias partes o piezas individuales, o componentes reemplazables, que se ensamblan para formar un dispositivo, una máquina u otro producto mayor. Esas partes y piezas pueden montarse, ensamblarse, desarmarse y reemplazarse, y pueden ser visibles o invisibles durante el uso u operación normal del producto.

Tal es el caso, por ejemplo, de un dispositivo electrónico como un ordenador, o de un dispositivo mecánico como una bomba de agua o una turbina. Estos son productos que están formados por varias partes y piezas interconectadas.

Las partes y piezas internas de un producto complejo no serán visibles para el comprador o usuario potencial del dispositivo terminado durante su funcionamiento normal. Al no ser considerados productos visibles en su uso por el usuario de destino, esas partes y sus características no podrían reivindicarse para su registro como diseño industrial. Esas partes no serán tomadas en cuenta a efectos del examen de registrabilidad del diseño.

Un registro de diseño industrial solo puede proteger productos o partes de productos que permanezcan total o parcialmente visibles durante su operación y uso.

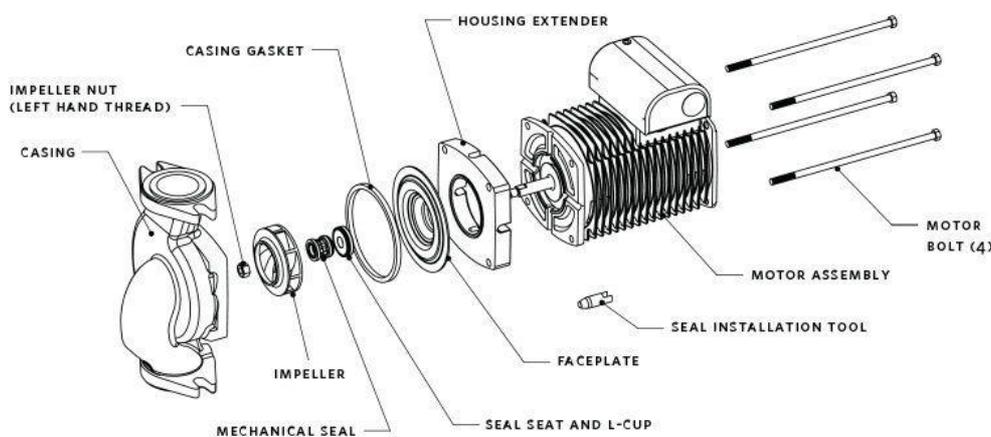
Si el diseño que se examina estuviese incorporado en un objeto que es un componente o pieza de un dispositivo complejo, y ese componente o pieza no fuese visible durante el uso ordinario del dispositivo, el examinador debe formular una objeción a la reivindicación de un diseño referido a ese componente o pieza. Si estuviese registrado, el registro podrá declararse nulo en la medida pertinente.

Por ejemplo, un conector eléctrico es un componente que, por razones de seguridad, normalmente se inserta dentro de una carcasa para aislarlo de cualquier contacto con los usuarios de un producto complejo que incluyera ese conector, por ejemplo, un artefacto electrodoméstico o un vehículo eléctrico.

No cabe considerar que la parte invisible de un componente teóricamente podría hacerse visible si se insertara en una carcasa o cubierta transparente, ya que el componente sería en todo caso invisible cuando se usara normalmente dentro del producto mayor.

Cuando las características del diseño de un componente, por ejemplo, un anillo de sellado o una junta de carcasa, no fuesen visibles durante el uso normal del producto complejo, por ejemplo, una bomba de circulación, el diseño de ese componente no podrá reivindicarse ni registrarse como un diseño industrial.

Por ejemplo, las piezas internas del siguiente aparato complejo:



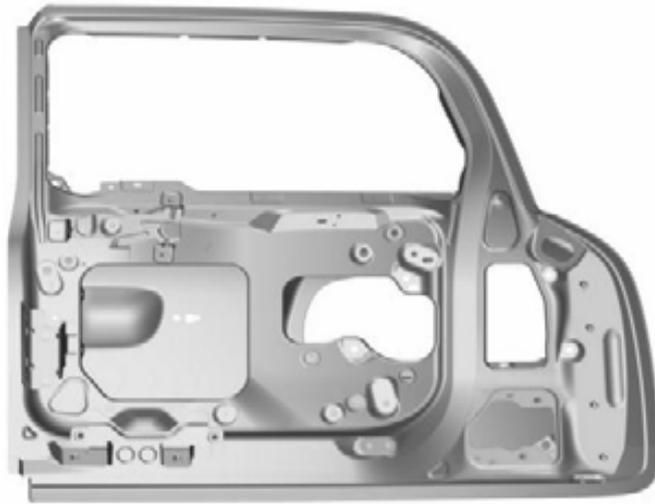
Bomba de circulación. Fuente: <https://jameselectric.ca/help/exploded-views/2-piece-circulator-exploded-view/>

No será necesario que todas las partes de un objeto complejo permanezcan visibles todo el tiempo. Bastará con que una parte sea visible en una determinada posición o paso en el uso o funcionamiento normal del producto complejo, de forma que se puedan percibir sus características esenciales.

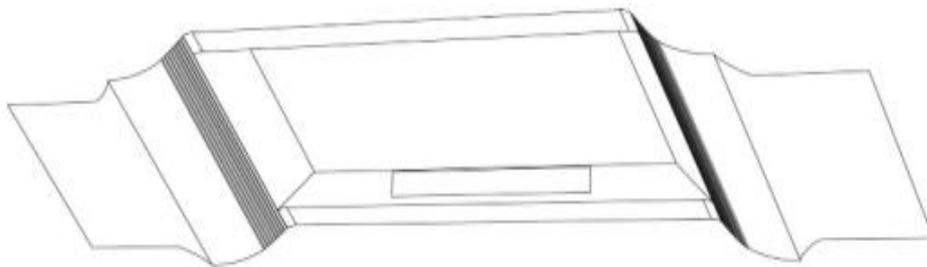
Si el uso normal incluye, por ejemplo, la apertura y el cierre de un artículo, una parte o característica de ese artículo que fuese visible durante la apertura normal al usar el producto debe considerarse como una característica visible a los efectos del registro y la validez del diseño.

Algunos ejemplos de la manera de representar diseños de artículos que son visibles bajo diferentes posiciones de uso normal se pueden ver en el punto 8.4.

Los siguientes ejemplos ilustran partes y piezas que están contenidas dentro de productos complejos y no son visibles durante el uso normal del producto, por lo cual no cumplirían con el requisito de visibilidad:



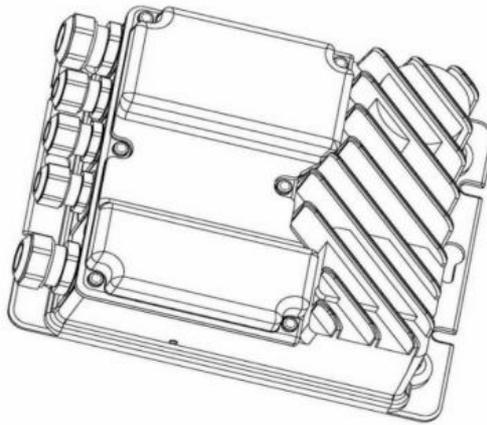
Interior de puerta de automóvil.
Fuente: Registro internacional DM/084240.



Forro interior para vehículos.
Fuente: Registro internacional DM 085065



Junta para techo corredizo de camiones.
Fuente: Registro internacional DM/084724.



Convertidor de frecuencia [electricidad].
Fuente: Registro internacional DM/ 085126.

5. CARÁCTER TÉCNICO O FUNCIONAL

5.1 Fundamento de la denegación

La Decisión 486 contiene las siguientes disposiciones:

*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; [negrita añadida] 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. [negrita añadida]

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. [...] [negrita añadida]

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.

Estas disposiciones confirman que un diseño industrial registrado solo protege legalmente la apariencia arbitraria, estética u ornamental de un producto utilitario. No protege las características funcionales o técnicas de la apariencia del producto.

En caso de registrarse un diseño industrial, las características de la forma o apariencia del producto que lo incorpora no estarán legalmente protegidas por el registro si estas fuesen necesarias para obtener un efecto técnico, o si le dieran al producto una ventaja funcional para el proceso de fabricación, transporte, almacenamiento o uso del producto, o para su ergonomía, entre otros. Véase el punto 5.2.

Las características de forma que responden a consideraciones funcionales o den un efecto técnico o una ventaja deben considerarse «soluciones técnicas» o «invenciones». Tales características solo podrían reivindicarse y protegerse legalmente mediante el procedimiento de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad.

La razón detrás de esta limitación se basa en consideraciones de política pública. Las soluciones técnicas no deben recibir una protección exclusiva si no cumplen las condiciones y procedimientos de examen estrictos previstos para las invenciones y otras soluciones técnicas. A diferencia de las creaciones de tipo ornamental o estético, hay un interés público en acceder a la tecnología, pues ello se considera crucial para la difusión del conocimiento, el avance tecnológico y el desarrollo económico.

Como cuestión de política pública, la forma de un producto que fuese funcionalmente necesaria o técnicamente ventajosa solo debe recibir un derecho exclusivo de propiedad intelectual a través del sistema de patentes, que prevé un conjunto específico de condiciones y requisitos legales para evaluar la concesión de tales derechos.

Al quedar excluidas de la protección las características dictadas por una necesidad técnica, se impide que la innovación tecnológica pueda obstaculizarse indirectamente a través del registro de los diseños industriales que reivindicuen las características técnicas o funcionales de un producto.

En aplicación del artículo 116, apartado b), de la Decisión 486, la oficina deberá denegar el registro un diseño industrial cuando su 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.

Dado que esa disposición no contempla excepciones, esa exclusión sería aplicable aun cuando existieran otras formas o alternativas disponibles en productos que cumplieran la misma función técnica. La justificación para excluir las características funcionales se aplica por igual a los otros diseños cuya forma o apariencia estuviese determinada enteramente por consideraciones técnicas.

Si se solicitara el registro de un diseño de tornillo «A» y se verificara que su diseño está determinado enteramente por consideraciones de orden técnico, ese diseño caería en la prohibición prevista en el artículo 116, apartado b), de la Decisión 486.

El diseño de ese tornillo «A» no podría escapar a la prohibición por el hecho de que existiera o se conociera un diseño distinto o alternativo de un tornillo «B», aunque este tuviese la misma función técnica (fijación de piezas metálicas).

En el siguiente ejemplo, si se determinara que el diseño de tornillo «A» está dictado enteramente por consideraciones de orden técnico, o por la realización de una función técnica, le sería aplicable la prohibición del artículo 116, apartado b), de la Decisión 486. Esta prohibición no dejaría de aplicarse por razón de existir un diseño anterior de tornillo «B».

A estos efectos, sería indiferente que el diseño de ese tornillo «B» estuviese dictado enteramente por consideraciones de orden técnico o de función técnica o que, por el contrario, tuviese características de apariencia particular aportadas libremente por su diseñador:

TORNILLO «A»



TORNILLO «B»



Fuente: https://issuu.com/wtwhmedia/docs/design_world_fastener_engineering_handbook_2022/s/17553179

Una consecuencia práctica de la exclusión de las soluciones técnicas de la protección como diseño industrial es que cuando la apariencia total o la forma completa de un producto, o todas sus características esenciales de apariencia estén dictadas enteramente por exigencias técnicas o consideraciones funcionales, esa forma no puede registrarse como un diseño industrial.

Si bien la mayoría de los productos utilitarios dejan cierto margen para que los diseñadores ejerzan su libertad artística y agreguen un valor estético a la forma de los productos, el examinador de diseños industriales deberá formular una objeción al registro de un diseño cuando la totalidad de la forma o apariencia del producto respondiera enteramente a su función técnica.

En cuanto a la apreciación y determinación del carácter técnico del diseño o de la forma de un producto, véase el punto 5.2.

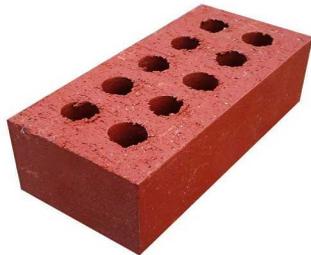
Por ejemplo, podrían ser objeto de denegación o anulación de registro como diseño industrial las siguientes formas de productos si se determinara que todas sus características esenciales de forma y apariencia están dictadas entera o únicamente por consideraciones funcionales o requisitos técnicos:



Elementos de fijación. Fuentes: <https://gclips.com/products/> y <https://www.haufler.com/en/43/Fasteners.html>



Vigas [construcción]. Fuentes: https://www.alibaba.com/product-detail/Metal-glulam-support-beams-aluminum-beam_60711912317.html y <https://www.steelbeamsdirect.com/product/universal-beams/>



Ladrillos de construcción. Fuentes: <https://www.singtexhardware.com/shop/best-selling-materials/236-common-paragon-brick-facing-brick-piece.html> y <https://gosmartbricks.com/why-bricks-have-holes/>



Engranaje y conectores. Fuentes: <https://www.tradekorea.com/product/detail/P289363/Gears-Casting-Mechanical-Parts-for-Transmission.html> y <https://www.irby.com/product/detail/5692/BLACKBURN-THOMAS-BETTS-L70>

5.2 *Apreciación del carácter técnico o funcional*

5.2.1 Determinación de la función técnica

Para determinar si es aplicable la exclusión de un diseño industrial por razón de su carácter técnico o funcional, la oficina debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- determinar la función técnica del producto de que se trate;
- identificar las características de forma y apariencia de ese producto;

- determinar si esas características vienen dictadas entera o exclusivamente por la función técnica del producto y, en caso afirmativo, si se ha demostrado que esas características fueron elegidas por razón de consideraciones no técnicas ni funcionales.

El examinador podrá determinar, con los medios y elementos de información a su disposición, cuál es la función del producto que incorpora el diseño, dentro de la categoría de productos a la cual pertenezca. La categoría de productos pertinente se determina por la indicación del producto declarada por el solicitante y su clasificación según la Clasificación de Locarno. También se determinará por la propia representación del diseño presentada por el solicitante. Véanse los puntos 3.2.2 y 8.

El examinador determinará, también, cuáles son las características de forma y apariencia del producto que incorpora el diseño. Se examinarán las características del diseño teniendo en cuenta las declaraciones y explicaciones del solicitante y de las otras partes involucradas, en caso de un procedimiento de oposición o de pedido de nulidad.

La oficina también podría aplicar de oficio los artículos 79, 46 y 124, tercer párrafo, de la Decisión 486, cuando fuese pertinente, usando los elementos de información que tuviesen a su alcance.

De conformidad con la normativa interna del país miembro, la oficina podría requerir información complementaria al solicitante o titular del registro del diseño a fin de poder analizar mejor el diseño objeto del examen. Asimismo, la autoridad nacional competente podrá recurrir a fuentes de información y a informes técnicos o periciales disponibles dentro o fuera de la oficina, en caso de estimarlo necesario.

La naturaleza técnica o el efecto funcional de las características de un diseño deben evaluarse objetivamente **aplicando criterios técnicos**. Los criterios estéticos no son relevantes a estos efectos (véase el punto 5.3). La percepción del público o de un consumidor medio del producto tampoco será relevante para apreciar la funcionalidad técnica de las características de apariencia de un producto.

En caso de una oposición contra una solicitud de registro o de un pedido de nulidad interpuestos con base en las prohibiciones del artículo 116, apartados b) y c), de la Decisión 486, el solicitante o titular del registro tendrá la carga de aportar a la oficina u otra autoridad competente los elementos que demuestren que la apariencia del diseño no fue dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, ni para permitir su montaje o conexión, o que puede acogerse a la excepción prevista para los sistemas modulares.

Si el solicitante o titular del diseño acreditara que las características del diseño fueron elegidas total o parcialmente por razones y consideraciones distintas de las meramente funcionales, por ejemplo, para darle un aspecto visual distinto o particular al producto, el diseño podrá ser admitido al registro.

La forma o característica de un producto podrá considerarse enteramente funcional en los siguientes casos, en particular:

- la forma es necesaria para permitir que el producto se utilice para su propósito previsto, o está únicamente configurada para realizar un efecto ergonómico;

- la forma permite fabricar o ensamblar los productos de modo más eficiente o más económico, por ejemplo, ahorrando material, tiempo o energía;
- la forma facilita el transporte, manipulación o almacenamiento del producto;
- la forma le da al producto mayor durabilidad o resistencia, o mejor desempeño en su función, o es una forma ergonómica ventajosa para el producto;
- la forma permite que el producto se conecte o ensamble con otro producto.

Una objeción por razón de funcionalidad será aplicable aun cuando las características funcionales pudieran ser reemplazadas por características funcionales alternativas. Esa objeción no puede obviarse demostrando que hay diseños alternativos u otras formas o características divulgadas en el estado de la técnica que proporcionan una funcionalidad equivalente o el mismo efecto técnico.

La existencia de formas técnicas alternativas en diseños de otros productos de función igual o equivalente no será relevante a estos efectos, pues también estarían sujetas a la misma prohibición de registro. Véanse los puntos 5.1 y 5.2.3.1.

Un ejemplo de diseños que podrían resultar no registrables por causa de su funcionalidad son los diseños de superficie creados únicamente para proporcionar agarre, tracción u otro efecto físico o técnico. El hecho que tales diseños de superficie también puedan ser estéticamente agradables o decorativos no obviaría una objeción por motivos de funcionalidad, cuando correspondiera. Véase el punto 5.3.

Por ejemplo, en aplicación del artículo 116, apartado b), los diseños de las siguientes bandas de rodamiento de neumáticos (llantas de vehículos) no podrían registrarse si se demostrara que su forma fue determinada enteramente por una función técnica de agarre, tracción, resistencia, durabilidad u otra:



Banda de rodamiento de llantas. Fuente: <https://www.tirebuyer.com/education/symmetric-vs-asymmetric-tires>

Si solo una o algunas características de la apariencia del producto estuviesen dictadas por una función técnica, el diseño no podría considerarse como dictado enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, y podría registrarse si cumpliera con las demás condiciones establecidas. Sin embargo, en aplicación del artículo 130 de la Decisión 486, su protección no comprenderá esa característica.

El hecho de que alguna característica de la apariencia de un producto no quede protegida por el registro no significa que el diseño deba rechazarse o declararse nulo. Un diseño industrial solo debe denegarse o declararse nulo si todas las características esenciales de la apariencia del producto de que se trate han sido dictadas por su función técnica.

El examinador tomará en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes al caso concreto. En particular, podrá considerar aquellas circunstancias que muestren los motivos que presidieron la elección de las características de forma del producto y los datos relativos a la utilización y función del producto.

5.2.2 Prueba de la funcionalidad del diseño

En caso del examen de oficio del diseño conforme al artículo 124, primer párrafo, de la Decisión 486, o de una oposición o un pedido de nulidad interpuesto con base en el artículo 116, apartados b) y c), de esa Decisión, la oficina debe realizar una evaluación objetiva del diseño tomando en cuenta, en particular, las circunstancias o razones que hayan llevado al diseñador a elegir las características de apariencia del producto, la información disponible sobre su uso y la existencia de diseños alternativos de productos que cumplan la misma función técnica.

5.2.2.1 Carga de la prueba de funcionalidad

La carga de la prueba que un diseño industrial incurre con arreglo a la prohibición del artículo 116, apartados b) y c) referidos, recaerá en el opositor o peticionante de la nulidad del registro, o en la oficina u otra autoridad competente cuando ella actuara de oficio en aplicación del artículo 124, primer párrafo, de la Decisión 486.

Para denegar el registro de un diseño industrial deberá quedar acreditado que todas las características del diseño examinado están dictadas enteramente por la función técnica del producto.

El examinador y la oficina podrán determinar el carácter funcional de un diseño valiéndose de cualquier medio o elemento de información a su disposición. En caso de duda sobre el carácter funcional de un diseño, la oficina podrá solicitar información adicional o aclaración al solicitante si lo estimara necesario para los fines del examen.

En caso de oposición o nulidad, las pruebas del carácter técnico de un diseño las deberá aportar el opositor o solicitante de la nulidad. La oficina apreciará las pruebas aportadas y podría solicitar informes complementarios dentro o fuera de la oficina.

La oficina u otra autoridad competente también podrá aplicar de oficio los artículos 79, 46 y el artículo 124, tercer párrafo, de la Decisión 486, cuando fuese pertinente.

5.2.2.2 Otros derechos de propiedad intelectual sobre el producto relativo al diseño

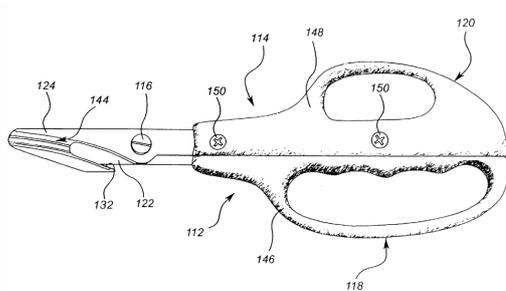
Un diseño industrial puede registrarse independientemente de que el producto esté protegido también por otras formas de propiedad intelectual, en particular las patentes de invención y de modelo de utilidad.

La información divulgada en una patente de invención o de modelo de utilidad puede ser pertinente para demostrar la funcionalidad de las características de un diseño. Esta información ayuda a analizar el producto que incorpora el diseño para identificar los elementos del producto cuya forma responde solo a una función técnica.

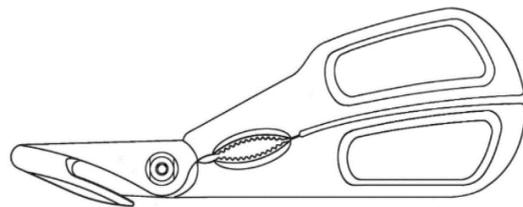
Sin embargo, el hecho de que una patente se haya solicitado o concedido para un producto con una apariencia idéntica o similar a la del diseño examinado no sería, por sí solo, determinante del carácter técnico del diseño. Esa identidad o similitud de forma debe confirmarse con otras pruebas que acrediten que todas las características del diseño están dictadas enteramente por la función técnica del producto.

Una patente de invención o de modelo de utilidad que contuviera una representación que fuese diferente de la del diseño examinado podría resultar pertinente si la descripción o las reivindicaciones incluidas en la patente explicaran, por ejemplo, que determinadas características de forma de la invención o modelo, que fuesen iguales a las del diseño, tienen una función técnica.

Sin embargo, sería necesario en cada caso aportar elementos de prueba que expliquen que todas las características de apariencia del diseño examinado están dictadas enteramente por una función técnica. Esta situación se ilustra con el siguiente ejemplo:



Patente de invención US 6503137 B2



Diseño comunitario registrado n.º 2 724 369-0001

En este ejemplo, si el documento de la patente describiera la función técnica de la forma de las cuchillas de corte conectadas de manera pivotante y de la cuchilla curvada en forma de gancho, pero no explicara ninguna función técnica para la forma de los aros para los dedos o del asa de las tijeras, esa patente solo demostraría que una parte de las características del diseño examinado (las cuchillas) están dictadas por una función técnica. El resto del diseño (la forma del asa) no respondería a una función técnica.

En este caso, el diseño de las tijeras podría ser registrado en su totalidad, pero las partes cuya forma estuviesen determinadas por la función técnica (las cuchillas) no quedarían cubiertas por el derecho exclusivo, en aplicación del artículo 130 de la Decisión 486.

Los dibujos contenidos en un documento de patente, por sí solos, no serán considerados como prueba suficiente de la función técnica de una forma. Esos dibujos deben leerse junto con las reivindicaciones y la descripción de la invención a fin de:

- determinar si el diseño examinado contiene características presentes en algún dibujo de la patente, pero cuya función técnica no estuviese explicada por las reivindicaciones o la descripción; y
- evaluar si la apariencia de alguna característica del diseño puede estar vinculada a una función técnica o fuese necesaria para lograr un resultado técnico deseado.

Las opiniones de expertos o cualquier información sobre el uso del producto que incorpora el diseño, en particular la referida al carácter técnico, pueden servir para ilustrar su funcionamiento, incluido el de sus características individuales. Esta información podrá encontrarse en la descripción técnica del producto, en el material promocional, como catálogos y folletos, o en vídeos que muestren el uso o funcionamiento del producto.

5.2.3 Examen de la funcionalidad del diseño

La funcionalidad de un diseño puede examinarse de oficio, en virtud de lo previsto en el artículo 124, primer párrafo, de la Decisión 486, o en caso de presentarse una oposición o un pedido de nulidad con base en artículo 116, apartados b) y c), de esa Decisión. En su caso, la oficina apreciará si, a la luz de la solicitud y de las pruebas y argumentos presentados por el solicitante y las otras partes en el procedimiento, se puede concluir que todas las características que componen el diseño examinado están dictadas enteramente por la función del producto.

El hecho que un diseño conste de características diferentes que cumplen funciones distintas no evitaría aplicar la exclusión del registro. La expresión «dictada enteramente por consideraciones de orden técnico» en el artículo 116, apartado b), de la Decisión 486 no significa que las características del diseño deban referirse o limitarse a un único resultado técnico.

La exclusión del registro prevista en el artículo 116, apartado b), de la Decisión 486 podrá aplicarse a un diseño cuya representación no revele la totalidad de los elementos necesarios para la aplicación de la solución técnica, siempre que se acredite que las todas características esenciales para la solución técnica y para que el producto funcione correctamente son las que aparecen en la representación del diseño. En este sentido, si la función técnica de un producto requiere la interacción de varios elementos, la prohibición del artículo 116, apartado b), deberá aplicarse a cada uno de los elementos del diseño.

Cuando se determine que todas las características del diseño examinado están dictadas exclusivamente por una función técnica, por existir un vínculo causal entre su forma o apariencia y la función del producto, la oficina presumirá que esas características se eligieron **y** combinaron exclusivamente por razones técnicas.

En cambio, si al menos una de las características de apariencia del diseño de un producto no estuviese dictada exclusivamente por la función técnica del producto, el diseño en su conjunto podrá admitirse o mantenerse válidamente en el registro, sin perjuicio de la limitación de protección prevista en el artículo 130 de la Decisión 486.

Si un diseño bajo examen (en caso de oposición o nulidad) presentara solo un cambio o adición de una parte de un diseño anterior, y esa parte respondiera únicamente a consideraciones técnicas, mientras que el resto del diseño examinado reprodujera un diseño anterior, la oficina podría denegar o anular el registro del diseño posterior por falta de novedad (véase el punto 2) o por ausencia de apariencia particular (véase el punto 3).

Si el único elemento o característica que diferencia un diseño posterior de un diseño anterior fuese un elemento que cumple solo una función técnica, la oficina podrá considerar que el diseño posterior carece de novedad o de apariencia particular.

5.2.3.1. *Existencia de formas alternativas*

El hecho de que existan diseños industriales alternativos que permitan a un producto realizar la misma función técnica no impide la aplicación de las exclusiones previstas en los apartados b) y c) del artículo 116 de la Decisión 486, si se demostrara que todas las características de apariencia de un producto están dictadas enteramente por su función técnica. Véase el punto 5.1.

La oficina debe denegar el registro de un diseño industrial si determina que su apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico, aun cuando en el estado de la técnica hubiese otros diseños o productos con formas diferentes que cumplan la misma función. La existencia de esas formas alternativas no obviaría el hecho que la apariencia del diseño bajo examen está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico, si tal fuese el caso.

Sin embargo, en algunos casos la existencia de formas alternativas podría indicar que las características del producto fueron elegidas por consideraciones distintas de la función técnica del producto. Corresponderá al examinador ponderar, en cada caso, si los elementos del diseño fueron elegidos por consideraciones enteramente técnicas.

5.2.3.2. *Consideraciones estéticas*

La exclusión de protección de las características técnicas o funcionales de un diseño, o que no respondan al libre arbitrio creativo del diseñador, no significa que el diseño deba poseer una calidad estética. La oficina no examinará ni evaluará el valor estético o artístico de ningún diseño industrial.

No es necesario que un diseño industrial posea un valor o calidad estética para ser registrado. El mérito o la calidad estética no es un requisito legal para el registro de un diseño industrial. Sin embargo, en caso de controversia, si el solicitante o titular del registro de un diseño industrial demostrara o fundamentara el carácter estético buscado en la apariencia del producto, el examinador lo considerará como un factor pertinente.

En su caso, las consideraciones estéticas deberán determinarse de manera objetiva y no como una cuestión de gusto personal subjetivo. En caso de controversia, corresponderá al solicitante o titular del registro del diseño alegar y demostrar o fundamentar que la elección de las características del diseño responde a consideraciones que no son enteramente técnicas y que esas características dan un valor agregado al aspecto del diseño.

5.3 *La exclusión por funcionalidad prevalece sobre el carácter estético*

El hecho de que una característica de forma dictada únicamente por consideraciones técnicas resulte estéticamente atractiva no evitará que esa forma quede excluida de la protección como diseño industrial por motivo de funcionalidad.

Si la apariencia o la forma de un producto estuviese dictada enteramente por una función técnica, el examinador deberá denegar la solicitud de oficio, independientemente del valor estético de la apariencia del producto. Si esa forma se hubiese registrado como diseño industrial, el registro podrá ser anulado.

Por ejemplo, la forma de los álabes o palas de una turbina puede parecer estéticamente agradable (véase el ejemplo abajo). Sin embargo, en la medida en que cada característica y

detalle de la forma de esos álabes hayan sido dictados por consideraciones meramente técnicas, mecánicas o aerodinámicas, la apariencia del producto no podría reivindicarse como un diseño industrial.

En este caso, el diseñador no habría tenido ningún margen de libertad para aportar su impronta estética personal a la forma del producto, pues la totalidad de la forma se determinó solo por consideraciones de eficiencia funcional.

La forma de las palas de una turbina podría ser reivindicada como invención bajo la ley de patentes, si cumpliera con las condiciones de patentabilidad previstas en la normativa aplicable.



Álabes (palas) de turbina.

Fuente: <https://grabcad.com/library/fan-for-turbofan-engine>

5.4 Piezas sueltas e interconexiones en productos complejos

El registro de un diseño industrial no protege ninguna característica de forma que necesariamente deba reproducirse para que el producto que incorpore ese diseño pueda montarse, conectarse o ensamblarse en otro producto del que forme parte a fin que ambos puedan realizar su función prevista. Esas características de montaje, conexión o ensamblaje son eminentemente funcionales y no quedarían protegidas por el derecho exclusivo conferido por el registro del diseño. En su caso, serían aplicables las exclusiones por funcionalidad previstas en el artículo 116 de la Decisión 486. Véase el punto 5.2.

En virtud del artículo 116, apartado c), de la Decisión 486, un diseño industrial quedará excluido de la protección si consistiera únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto en que se incorpore o se aplique pueda montarse o conectarse mecánicamente, o pueda colocarse alrededor o contra otro producto a fin de que este pueda realizar su función.

Si esta condición afectara a todas las características esenciales de un diseño, su registro deberá ser denegado o, en su caso, anulado.

Los elementos de interconexión presentes en el diseño de un producto pueden causar su exclusión de la cobertura de protección del registro si quedaran comprendidos en los apartados b) o c) del artículo 116 de la Decisión 486. Las características de los elementos

de interconexión pueden entenderse dictadas únicamente por la función técnica del producto (permitir que el producto se conecte y desconecte a otro producto), a menos que se acredite que esas características se diseñaron para atender un efecto visual arbitrario, habiendo el diseñador ejercido su libertad creativa.

Tratándose de diseños de productos que constituyen *sistemas modulares*, el artículo 116, apartado c), de la Decisión 486 prevé una excepción a la prohibición general prevista en ese mismo apartado. La excepción a la prohibición de registro se aplicaría en los casos en que el diseño radicara en una forma destinada a permitir el montaje, ensamblaje o conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

En este caso, corresponderá al solicitante o titular del registro acreditar que el diseño en cuestión puede acogerse a esta excepción.

El siguiente ejemplo ilustra una parte de fijación —la rosca— de un producto —una bujía— que no se podría reivindicar ni registrar como diseño industrial, por cuanto es esencial para que el producto se pueda enroscar y fijar en su posición para funcionar de acuerdo con su finalidad dentro de un motor.



Rosca de bujía (elemento de fijación).

Asimismo, cualquier diseño de un producto que fuese una pieza de repuesto o de recambio que necesariamente deba reproducirse en idéntica forma y apariencia para que se adapte o encaje en un producto complejo del que forma parte, debe considerarse funcional y, en consecuencia, excluido de su registro como diseño industrial.

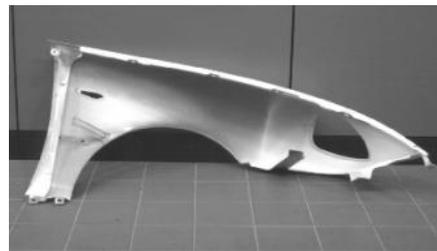
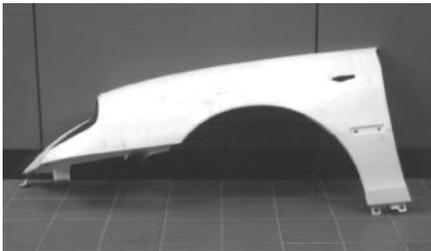
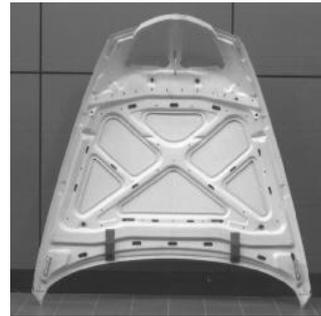
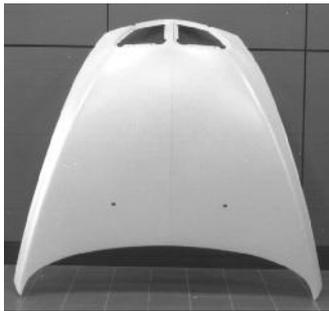
Esta causal de exclusión podría ser aplicable, por ejemplo, a las piezas y repuestos de carrocería exterior de automóviles y otros vehículos. Estas piezas son especialmente críticas por cuanto deben reproducirse en forma idéntica para que puedan encajar y colocarse armónicamente con el resto del cuerpo del producto complejo (el vehículo).

En caso de que esa causal de exclusión no fuese aplicable a la totalidad del diseño del producto, el diseño podría registrarse. Sin embargo, el diseño quedaría sujeto a la limitación prevista en el artículo 130, segundo párrafo, de la Decisión 486 respecto de los elementos o características cuya reproducción fuese necesaria para permitir el montaje o conexión del producto.

Le correspondería al opositor o solicitante de la nulidad acreditar la pertinencia de aplicar esta exclusión de la protección. También deberá acreditar la existencia del producto

complejo cuya forma y dimensiones dictan las de la parte o pieza cuyo diseño se impugna, y presentar las pruebas y argumentos que demuestren las funciones que realizan, respectivamente, el producto complejo y la parte o pieza individualmente y en el conjunto.

Los siguientes ejemplos muestran diseños de piezas de repuesto de vehículos que podrían ser excluidos del registro como diseños industriales por aplicación del artículo 116, apartado c), de la Decisión 486, o quedar sujetos a la limitación prevista en el artículo 130, segundo párrafo, de la Decisión 486.



Piezas de carrocería de vehículo. Fuente: Registro internacional de diseños DM/053625.

5.5 Combinación de elementos funcionales y estéticos

En la medida en que un diseño industrial estará, normalmente, incorporado en un objeto que tiene una naturaleza funcional y utilitaria, las características del diseño deben mantener la funcionalidad y utilidad del objeto que lo incorpora, y no interferir con su uso normal.

Un buen diseño industrial aportará un valor estético u ornamental a la apariencia de un artículo útil, sin impedir ni entorpecer su función.

Si al menos una de las características de apariencia del producto que incorpora el diseño que se examina o impugna no estuviese dictada únicamente por la función técnica de dicho producto, el diseño podrá ser aceptado.

Una misma característica de un diseño industrial puede ser funcional y estética simultáneamente cuando el diseñador la hubiese diseñado para realizar ambos fines.

Un diseño industrial que combina y fusiona características tanto funcionales como no funcionales o estéticas podrá ser registrado si cumpliera con las demás condiciones de registro, pero la protección conferida por el registro no se extenderá a aquellas características que fuesen funcionales (véase el punto 5.2.3).

Por su parte, el examinador no debe objetar las características de apariencia y forma que expresen la libertad creativa del diseñador y tengan la finalidad de hacer que el producto sea agradable a la vista.

Un diseño industrial que consista en una combinación de características funcionales y estéticas, o que contenga una o más características que hayan sido concebidas por su diseñador para responder a un fin estético, podrá aceptarse para su registro.

Los siguientes ejemplos de suelas de zapatillas muestran diseños que combinan, de una parte, características funcionales necesarias para proporcionar tracción, estabilidad y ventaja ergonómica y, de otra parte, características estéticas aportadas por el diseñador para que el producto sea visualmente atractivo para el consumidor:



Suelas de zapatillas.

Fuentes: <https://strengthrunning.com/2013/04/newton-gravity-running-shoe-review/>,
<https://runblogger.com/2012/04/womens-running-shoe-reviews-merrell.html> y
<https://runblogger.com/2011/08/look-what-i-found-at-discount-shoe.html>

Los siguientes ejemplos ilustran otros diseños constituidos por combinaciones de características funcionales y estéticas en productos utilitarios, los cuales podrían ser registrados como diseños industriales:



Lapiceros de gel.

Fuente: <https://www.flipkart.com/crazycute-mermaid-design-gel-pen/p/itm6c815adb7c839>



Lupa cocodrilo.

Fuente: <https://www.l-objet.com/products/crocodile-magnifying-glass>

6. DERECHOS ANTERIORES DE TERCEROS

Cualquier derecho anterior de un tercero que confiera a su titular una exclusividad sobre el uso o explotación de un diseño industrial, una marca o una obra protegida por el derecho de autor podría impedir la concesión de un registro para ese diseño, y podría sustentar una acción de nulidad del registro que se hubiese concedido en perjuicio de ese derecho anterior.

Si un diseño industrial que se presenta para registro fuese idéntico a un diseño industrial registrado en una fecha anterior, o difiere de él solo en características o detalles que no producen en un consumidor medio una impresión general diferente, el titular del diseño anterior registrado podría oponerse a ese registro.

Asimismo, la oficina podría objetar de oficio el registro en aplicación del artículo 124, tercer párrafo, de la Decisión 486. Si el diseño estuviese registrado, el registro podría anularse en aplicación del artículo 132 de esa Decisión.

La autoridad examinadora debe aplicar los mismos estándares y criterios que emplea para apreciar la novedad y la apariencia particular de un diseño industrial, incluyendo las excepciones previstas y la apreciación de diferencias secundarias que cayeran dentro del ámbito de protección de un diseño industrial registrado. Véanse los puntos 2 y 3.

En caso de examinar un diseño industrial que se encuentre registrado, la autoridad que realice el examen debe aplicar una presunción *juris tantum* de validez del registro. Un registro de diseño industrial solo podría declararse nulo si se acreditara que podría entrar en conflicto con un diseño anterior que fuese idéntico o que produjera la misma impresión general y que tuviese una fecha de presentación, de prioridad o de divulgación anterior a la fecha de presentación o de prioridad del diseño impugnado. Véase el punto 2.1.2.

Las características del diseño industrial anterior invocado deben apreciarse dentro de su ámbito de protección, determinado por lo que se hubiese reivindicado o limitado en la solicitud o en el registro. El alcance de un diseño anterior solicitado o registrado debe considerarse sin tomar en cuenta las características no reivindicadas o que hubiesen sido materia de una renuncia visual, cuando fuese el caso (véanse los puntos 2.2.1 y 8.6.2).

7. PROHIBICIONES POR ORDEN PÚBLICO Y MORAL

7.1 *Prohibiciones previstas en la normativa*

El examinador deberá aplicar las disposiciones de la legislación interna del respectivo país miembro que previeran o requirieran la prohibición o la exclusión del registro de diseños industriales en ciertos casos. Estas disposiciones podrían responder a políticas públicas o basarse en derechos personales o colectivos reconocidos por la ley.

Con respecto a la prohibición de registrar un diseño industrial por razones relativas al orden público o la moral pública, la Decisión 486 prevé lo siguiente:

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 solo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; [...]

Conforme al artículo 124, primer párrafo, de la Decisión 486, esta causal de no registrabilidad de un diseño podría aplicarse de oficio por la oficina sin que fuese necesario que un tercero presentara una oposición o una petición de nulidad del registro concedido. Esta causal de denegación es difusa y la autoridad deberá interpretarla y aplicarla a la vista del diseño de que se trate, y en función de la legislación nacional aplicable.

7.2 *Consideraciones generales*

Cabe hacer una distinción entre los conceptos de «orden público» y «moral».

El «orden público» se refiere al marco jurídico general de un Estado y a los objetivos, fines y propósito que subyacen a ese marco. El marco jurídico incluye, además de la legislación y las normas administrativas vigentes en un país miembro, los tratados internacionales y otros compromisos internacionales adoptados por ese país, así como la jurisprudencia aplicable. Estas fuentes jurídicas reflejan y expresan la política pública, los principios básicos y los valores de ese Estado.

La «moral» es un conjunto de principios socialmente reconocidos que determinan las prácticas y reglas de conducta dentro de una sociedad o comunidad en un país o región. Estos principios y reglas no están necesariamente plasmados en la legislación positiva ni en las normas ejecutivas, y pueden variar con el tiempo. Pueden ser diferentes en distintos países o dentro de diferentes regiones y comunidades de un mismo país.

Los principios y reglas morales reflejan valores que una sociedad o comunidad nacional desea defender. Se aplican independientemente de las normas de derecho positivo, que generalmente no se ocupan de las cuestiones o detalles que son objeto de la «moralidad». El concepto de moralidad también se vincula al concepto de «buenas costumbres», cuyas reglas y prácticas pueden variar de un país a otro.

Dado que la definición de orden público y moral es un asunto principalmente interno de cada país, solo podrá ser apreciado y decidido caso por caso por las autoridades nacionales competentes en cada país miembro.

La determinación de lo que es contrario al orden público o a las normas de moralidad dependerá, necesariamente, del contexto político, cultural y religioso que prevalezca en el país de que se trate, y puede variar con el tiempo.

Además, factores tales como el grado de ofensa o indignación que causaría la distribución, el uso o la publicidad del producto que lleve el diseño, y el tamaño del sector de la población potencialmente afectada por ese diseño, son factores que considerar en cada caso.

7.3 Cuestiones específicas

7.3.1 Naturaleza del diseño mismo

El registro de un diseño debe ser objetado si en el país miembro la explotación comercial del producto que incorpora el diseño fuese contraria al orden público, la moral o las buenas costumbres en el país en cuestión.

Cuando se invoque este motivo de denegación, debe referirse al diseño mismo, es decir, a su apariencia y a lo que representa a la vista. La denegación debe basarse en el hecho de que la comercialización de productos con esa forma o apariencia sería contraria al orden público o la moralidad.

7.3.2 Naturaleza del producto que incorpora el diseño

La naturaleza del producto que incorpora un diseño industrial puede requerir que el producto se sujete a un procedimiento de control regulatorio o de aprobación previa para su comercialización, importación, producción o distribución en el país miembro.

En particular, por razones de seguridad, salud y protección ambiental, es usual que las leyes exijan que ciertos productos se sometan a una verificación y aprobación reglamentaria o autorización de comercialización previa antes de que puedan importarse, distribuirse o comercializarse en el país.

Cuando los productos en los que estuviese incorporado el diseño deban cumplir alguna exigencia de aprobación regulatoria previa para su comercialización, la oficina deberá permitir el registro del diseño si este cumpliera las demás condiciones y requisitos legales para su registro.

En este sentido, la oficina no denegará el registro de un diseño industrial solo por razón de que la comercialización del producto que incorpora el diseño estuviese sujeta a una previa autorización de comercialización por otra autoridad.

Por ejemplo, un *instrumento médico* (LCL 24-02) podría estar sujeto a una autorización sanitaria previa a efectos de su importación, distribución o venta en un país miembro. Sin embargo, ello no sería motivo para suspender o denegar el registro del diseño industrial de ese producto.

La oficina no debe requerir una prueba de esa aprobación reglamentaria o regulatoria como condición para otorgar el registro del diseño. Ese control regulatorio será competencia de otras autoridades nacionales distintas de la oficina.

8. REPRESENTACIÓN DEL DISEÑO

8.1 Aspectos generales

La representación del diseño es una parte esencial de la solicitud de registro de un diseño industrial. El propósito de la representación es dar a conocer las características del diseño que se reivindica y que se beneficiarán de la protección legal.

La representación del diseño —además de ser un requisito formal de la solicitud— atañe directamente a los requisitos sustantivos que permitirán verificar el cumplimiento de las condiciones legales relativas a la definición de diseño, su incorporación en un producto, su apariencia particular y su visibilidad.

La Decisión 486, en sus artículos 117, 119 y 120, estipula lo siguiente con respecto al requisito y al examen de la representación del diseño industrial:

Artículo 117.- La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener: [...]

b) la representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño; [...]

Artículo 119.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

*c) **la representación** gráfica y fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse por una muestra del material que incorpora el diseño; [...]*

*La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como **no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.** [negrita añadida]*

Artículo 120.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 117 y 118. [...]

En virtud de la remisión estipulada en el artículo 133 de la Decisión 486, también sería aplicable a una solicitud de registro de diseño industrial lo previsto en el artículo 34 de esa Decisión, que dice:

*Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. **La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.** [negrita añadida]*

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

En virtud del artículo 120 anteriormente citado, la oficina deberá examinar de oficio, entre otros requisitos, la presentación de una representación gráfica o fotográfica del diseño en cuestión.

Una representación adecuada, suficiente y clara de cada diseño industrial en una solicitud será fundamental para obtener una fecha de presentación de la solicitud y para obtener el registro del diseño. Además, esa representación determinará posteriormente el alcance de la protección conferida al diseño. Este requisito tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica en cuanto al alcance del derecho conferido.

La representación debe ser suficiente en sí misma para representar con claridad y fidelidad el producto en que se incorpora el diseño, por lo que no será necesario presentar muestras o especímenes físicos del producto. En este sentido, la oficina no debería solicitar ni aceptar muestras o especímenes de los productos que incorporen un diseño industrial.

De acuerdo con el artículo 117, apartado b), y el artículo 119, apartado c), arriba citados, la representación del diseño industrial es un requisito indispensable para asignarle una fecha de presentación a una solicitud de registro. La atribución de una fecha de presentación válida estaría supeditada al adecuado cumplimiento de los requisitos relativos a la representación del diseño.

Si las representaciones del diseño fuesen deficientes en algún aspecto, la oficina debe notificar una objeción. No podría mantenerse la fecha de presentación asignada inicialmente a la solicitud si la oficina verificara que las representaciones presentadas no cumplen con los requisitos establecidos.

La fecha de presentación se pierde efectivamente al declararse el abandono de la solicitud si no se cumplieran los requisitos de forma indicados en el artículo 117, apartado b), y el artículo 119 de la Decisión 486, que incluyen la representación del diseño industrial.

El artículo 34 de la Decisión 486 (aplicable por remisión del artículo 133) prohíbe toda modificación de la solicitud que implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Tratándose de diseños industriales, ello significa que la representación de un diseño inicialmente presentado (que divulga el objeto a proteger) no podría modificarse de manera que se altere la materia que sería protegida por el registro.

La oficina tampoco aceptará diseños adicionales o características de diseño diferentes con motivo de la corrección de una solicitud, ya que ello supondría una ampliación o modificación del alcance de protección del diseño inicialmente reivindicado en la fecha de presentación o prioridad correspondiente.

En este sentido, si al modificar o corregir una solicitud de registro de diseño industrial se presentara una nueva representación que introdujera características adicionales o diferentes, o que omitiera características del diseño inicialmente presentado, la oficina deberá objetar esa representación, pues se trataría de un diseño industrial distinto al presentado inicialmente. Esto incluiría, por ejemplo, un cambio en el color o colores del diseño representado, o la adición, supresión o alteración de otra característica que afectara la apariencia del diseño a proteger.

La razón de esta objeción a la modificación de la representación del diseño industrial radica en la seguridad jurídica y preservación de los derechos de terceros y en la aplicación del **principio de prelación** en función de la fecha de presentación.

Si un solicitante pudiera sustituir o modificar perceptiblemente la representación inicial de un diseño industrial y conservar la fecha de presentación inicial, ello podría causar perjuicio a otro solicitante que presentara posteriormente una solicitud para registrar un diseño diferente.

Tal sería el caso, por ejemplo, si un solicitante «A» presentara una solicitud de registro de un diseño industrial, y posteriormente un solicitante «B» presentara otra solicitud con un diseño industrial distinto. El solicitante «A» perjudicaría al solicitante «B» si se le permitiera modificar la representación de su diseño para aproximarlo o copiar el diseño del solicitante «B» y pudiera luego invocar para el diseño modificado la fecha de la presentación inicial que contenía un diseño diferente.

Si el solicitante modificara la representación de su diseño y deseara mantener la nueva representación, perdería la fecha de presentación asignada inicialmente a la solicitud. La oficina podrá asignar como nueva fecha de presentación de la solicitud aquella en que se aportó la representación modificada, o declarar abandonada la solicitud inicial, según correspondiera. ⁽²⁵⁾

La oficina podrá pedir al solicitante que aclare la representación del diseño en aspectos formales. Sin embargo, la oficina no pedirá al solicitante que modifique la representación de un diseño industrial de una manera que implique introducir características adicionales o diferentes en el diseño inicialmente presentado, u omitir características del diseño inicialmente presentado.

8.2 Características de la representación

La representación del diseño debe cumplir ciertas condiciones de claridad e inteligibilidad.

La representación de un diseño debe consistir en perspectivas de aspecto de cada producto que incorpore un diseño. Las perspectivas deben presentar cada diseño desde uno o más ángulos, vistas o posiciones diferentes. Pueden comprender, por ejemplo, las perspectivas frontal, posterior, superior, inferior, lateral derecha y lateral izquierda.

La representación del diseño no debe contener ninguna indicación de datos técnicos relativos al producto que incorpora el diseño ni a sus materiales o estructura. La oficina no aceptará representaciones con indicaciones o leyendas relativas a medidas, dimensiones, cotas, líneas de referencia, espesores, densidad, peso u otros datos técnicos del producto.

La representación podrá consistir en uno o más dibujos, fotografías o imágenes generadas por ordenador o cualquier otra representación gráfica del diseño, ya sea en blanco y negro o en color, siempre que fuese clara, inteligible y apta para su reproducción. Si la representación se presentara en formato electrónico, el documento electrónico deberá cumplir con los mismos requisitos cuando se abra en una pantalla o se imprima.

La representación del diseño debe ser coherente en cuanto al formato de imagen utilizado. Las diversas vistas de la representación deben presentarse en un solo formato, sea de

²⁵ En la práctica de la oficina de Colombia un cambio sustancial en la representación del diseño que agregue nuevos elementos implicaría una ampliación de materia y se procedería a declarar el abandono de la solicitud.

dibujo, fotografía o imagen generada por ordenador, sin combinar vistas en distintos formatos. Véase, al respecto, el punto 8.3.7.

Cuando la representación se omitiera o no cumpliera alguno de los requisitos previstos en el presente capítulo, la oficina deberá formular una objeción de oficio e invitar al solicitante a que subsane el defecto. Las representaciones subsanadas no podrán incluir características que no estuvieran incluidas en la representación del diseño inicialmente presentada ni omitir características que alterasen la apariencia del diseño inicial.

Dado que la representación del diseño es un requisito esencial para asignar una fecha de presentación a la solicitud de registro del diseño, si la representación omitiera o no cumpliera alguna de las condiciones previstas ello afectaría la fecha de presentación. En caso de subsanarse la omisión, o hacerse una corrección o modificación de la representación del diseño que alterase su apariencia, la oficina asignará como fecha de presentación aquella en que se presentara la representación faltante o la nueva representación con las características modificadas.

8.2.1 Fondo de la representación

La representación debe presentarse sobre un fondo neutro, y no debe verse retocada con tinta o líquido corrector. La calidad debe permitir distinguir claramente todos los detalles y características para los que se desea la protección.

El fondo no debe interferir ni obstaculizar la claridad del diseño reivindicado, que debe destacarse claramente del fondo. Sea que la representación se haga mediante un dibujo o una fotografía, el fondo debe ser lo suficientemente neutro para permitir que los contornos del producto que incorpora el diseño contrasten claramente.

El fondo debe considerarse neutro si el diseño se distingue claramente de su entorno y no tiene interferencias de ningún otro elemento que pudiera generar dudas sobre el objeto o las características para las que se solicita la protección.

La oficina evaluará si un fondo es «neutro» evaluando los aspectos del color del fondo, el contraste y la sombra.

Si la representación del diseño industrial no cumpliera con las condiciones de neutralidad del fondo necesarias para apreciar el diseño que se desea proteger, el examinador la objetará y notificará al solicitante del registro. ”

8.2.1.1 Condiciones relativas al color del fondo

No será necesario que el fondo sea de color blanco o que esté «vacío». Lo que se requiere es que el diseño destaque lo suficiente del fondo para ser claramente identificable.

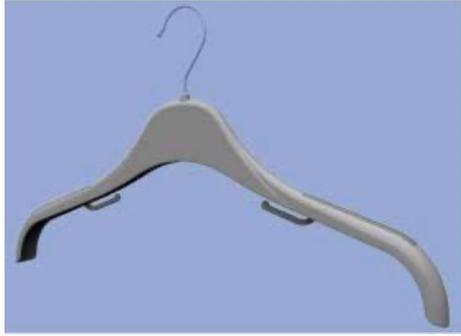
Un fondo con un único color o un color predominante será aceptable si permite que los colores del diseño tengan un contraste que les permita destacar claramente.

Por ejemplo, los siguientes fondos con un único color y contraste suficiente serían aceptables: ⁽²⁶⁾

²⁶ Fuente: OMPI, registros de diseño internacional DM/087075, DM/086317 y DM/087323.



Tapa de recipientes para beber



Colgador de ropa

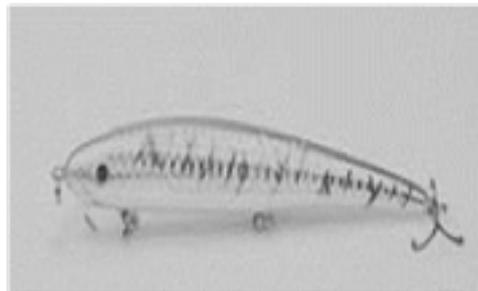


Sensor de movimiento

Por ejemplo, los siguientes fondos de un color único o predominante no serían aceptables por cuanto impiden que el diseño destaca claramente por insuficiente contraste: ⁽²⁷⁾



Bidón

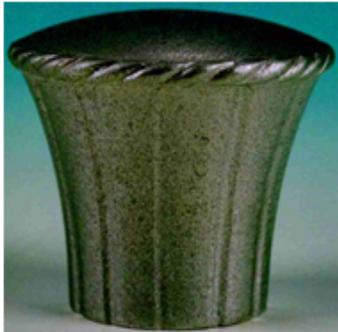


Carnada de pesca

El uso de un fondo de color gradual o con más de un color es aceptable si el diseño se distingue claramente.

²⁷ Fuente: Convergencia de prácticas EUIPO CP6.

Por ejemplo, los siguientes fondos de color gradual o con más de un color serían aceptables: ⁽²⁸⁾



Tapa de botella de perfume



Botella

8.2.1.2 Condiciones relativas al contraste

En la reproducción, el contraste entre el fondo y la forma debe permitir que todas las características del diseño sean claramente visibles.

Cuando el diseño fuese claro o de color pálido, el requerido contraste puede lograrse con un fondo más oscuro, y viceversa.

Por ejemplo, la siguiente representación sería aceptable por cuanto su contraste permite distinguir claramente el diseño contra el fondo: ⁽²⁹⁾



Cobertizo

El contraste es insuficiente cuando el color del fondo y el color del diseño son similares y se funden el uno con el otro. En tal caso una o más partes del diseño representado no se verían con claridad pues no se apreciaría correctamente dónde termina el producto y dónde comienza el fondo.

²⁸ Fuente: Convergencia de prácticas EUIPO CP6.

²⁹ Fuente: Convergencia de prácticas EUIPO CP6.

Por ejemplo, las siguientes representaciones no serían aceptables porque su contraste es insuficiente como para distinguir claramente el diseño del fondo: ⁽³⁰⁾



Silla



Botella

8.2.1.3 Condiciones relativas a sombras y reflejos

Las sombras y los reflejos son aceptables en una representación, siempre que todas las características del diseño permanezcan claramente visibles.

Las sombras o reflejos no serían aceptables cuando, en alguna de las perspectivas presentadas, impidieran determinar de forma inequívoca el objeto de la protección solicitada. Esto puede ocurrir, en particular, cuando:

- el contraste entre el color del fondo y el diseño fuese insuficiente;
- las sombras no permitieran apreciar todas las características del diseño, por ejemplo, debido a que interfieren con el diseño, ocultan partes de él o distorsionan sus contornos.

Por ejemplo, las siguientes representaciones serían aceptables, porque presentan sombras o reflejos que no impiden percibir claramente y sin distorsión el diseño representado y sus contornos: ⁽³¹⁾

³⁰ Fuente: Convergencia de prácticas EUIPO CP6.

³¹ Fuente: Convergencia de prácticas EUIPO CP6.



Triciclo de carga



Anillo

En cambio, las siguientes representaciones no son aceptables, por incluir sombras o reflejos que impiden determinar con claridad las características del objeto representado o sus contornos, u ocultan o disimulan parte del diseño: ⁽³²⁾



Auriculares



Jarrón



Frutero.



Frutero.

Fuente:

<https://www.etsy.com/listing/127190017/red-yellow-fruit-bowl-29cm12-red-yellow>

³² Fuente: Convergencia de prácticas EUIPO CP6.



Jarrón. Fuente: https://www.etsy.com/listing/864600549/pink-glass-bottle-vase-in-antique?click_key=b45a89a2e921f02b5f035a80e39cd09255cfa82e%3A864600549&click_sum=a18bc32b&ref=shop_home_recs_14&frs=1

8.2.2 Calidad de la representación

La representación del diseño debe ser de una calidad suficientemente alta como para permitir su reproducción y su desmaterialización o digitalización por escaneo, sin pérdida de calidad. La calidad de la representación debe permanecer alta en cada imagen a fin de permitir su publicación y difusión, incluyendo cualquier forma de impresión de la representación.

La oficina admitirá las representaciones realizadas mediante dibujos o fotografías (excepto diapositivas, filminas o transparencias), reproducciones digitales o cualquier otra forma de representación gráfica siempre que fuese adecuada para reproducir las representaciones en formato digital o en papel.

8.2.2.1 Calidad de la representación mediante dibujos

Las representaciones mediante dibujos deben ser de buena calidad y las imágenes dibujadas con líneas continuas oscuras y nítidas. Las representaciones deben poderse reproducir de manera que las características del diseño sigan siendo claramente visibles en la reproducción o copia.

Si la representación del diseño industrial no cumpliera con las condiciones de calidad y nitidez necesarias para apreciar el diseño que se desea proteger, el examinador la objetará y notificará al solicitante del registro.

La oficina objetará, en particular, las representaciones hechas mediante dibujos que tuviesen alguno de los siguientes defectos:

- mala calidad y definición de las líneas,
- líneas borrosas,

- líneas que se fusionan causando zonas oscuras o indefinidas,
- dibujos demasiado pequeños o demasiado grandes,
- dibujos con signos evidentes de borrón o corrección. ⁽³³⁾

8.2.2.2 *Calidad de la representación mediante fotografías*

Las representaciones del diseño mediante fotografías deben ser de buena calidad. El diseño debe mostrarse de modo que todas sus características sean claramente visibles y resulten adecuadas para su reproducción.

La oficina podrá objetar las representaciones hechas mediante fotografías que tuviesen algunos de los siguientes defectos:

- áreas no definidas por causa de oscuridad, sombra o defecto de iluminación,
- presencia de reflejos en las superficies brillantes, reflectantes o transparentes,
- pixelización en toda la fotografía o parte de ella,
- visión borrosa o con contraste insuficiente en toda la fotografía o parte de ella,
- fotografías con signos evidentes de borrón o corrección. ⁽³⁴⁾

8.3 ***Cantidad y congruencia de las perspectivas***

8.3.1 Cuestiones generales sobre las perspectivas

El solicitante debe cumplir con el requisito de representación del diseño presentando las perspectivas o vistas que considere adecuadas para una divulgación clara, completa y detallada del diseño.

Se entiende por «perspectiva» una representación visual del diseño industrial. Se puede presentar al producto que incorpora el diseño desde varios ángulos, en diferentes momentos o en diversos estados o posiciones de uso. ⁽³⁵⁾

El solicitante o titular deberá divulgar las características del diseño de la forma más completa posible. Si el producto que incorpora el diseño constara de varias partes o componentes, al menos una de las perspectivas deberá mostrar el conjunto del diseño o la totalidad del producto.

³³ En la actualidad la oficina de Colombia también generaría una objeción si la representación del diseño incluyera textos o signos distintivos, letras, palabras, números, marcas, cotas, líneas de referencia o marcos.

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ En la actualidad las oficinas de Bolivia y de Colombia solo aceptarían en una solicitud de registro la representación de una única posición de uso del producto que incorpora el diseño.

En algunos casos, una única perspectiva del producto que incorpora el diseño puede ser suficiente. Si no se pudieran mostrar todas las características del diseño en una sola perspectiva, el solicitante podrá presentar perspectivas adicionales según fuese necesario, con sujeción al número máximo de perspectivas permitido por la oficina.

Cada perspectiva perteneciente a un mismo diseño se debe mostrar por separado. No podrán presentarse varias perspectivas combinadas o acumuladas en una sola imagen, pues ello acarrearía una falta de claridad.

Cada perspectiva de un diseño estará numerada con cifras arábigas. El número debe componerse de dos cifras separadas por un punto o un guion. La primera cifra designará el diseño de que se trate y la segunda cifra indicará el número de la perspectiva de ese diseño.

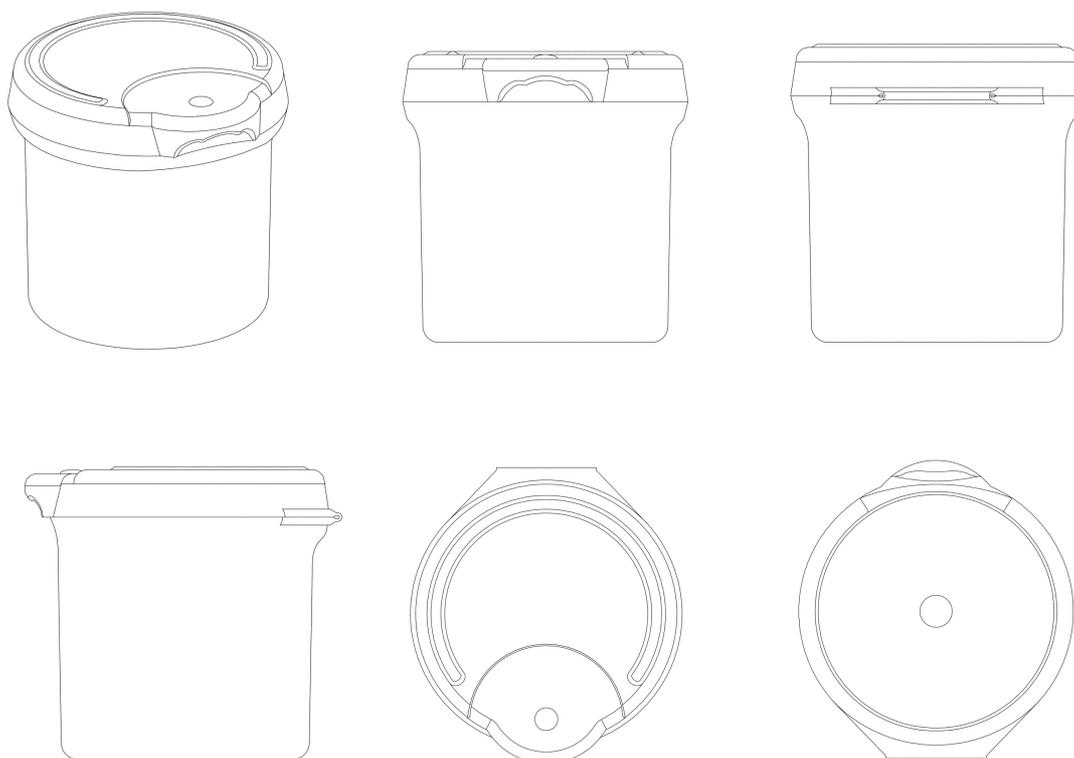
El solicitante podrá elegir el tipo y la forma de las perspectivas que representen su diseño, ciñéndose a los siguientes criterios y modalidades.

8.3.2 Perspectivas de conjunto

Las perspectivas de conjunto muestran el producto que incorpora el diseño visto desde varios ángulos, que podrían incluir las siguientes perspectivas, entre otras: frontal, posterior, superior, inferior, lateral derecho, lateral izquierdo y perspectiva general.

El solicitante debe presentar todas las perspectivas que fuesen necesarias para mostrar de manera completa las características del diseño.

Por ejemplo, la representación del siguiente diseño mediante dibujos lineales comprende seis perspectivas distintas, siendo la primera de ellas una perspectiva general:



Por ejemplo, la representación del siguiente diseño mediante fotografías comprende siete perspectivas distintas, siendo la primera y la última de ellas perspectivas generales:





Batidora eléctrica.
Fuente: EUIPO, DCM 002325456-0001

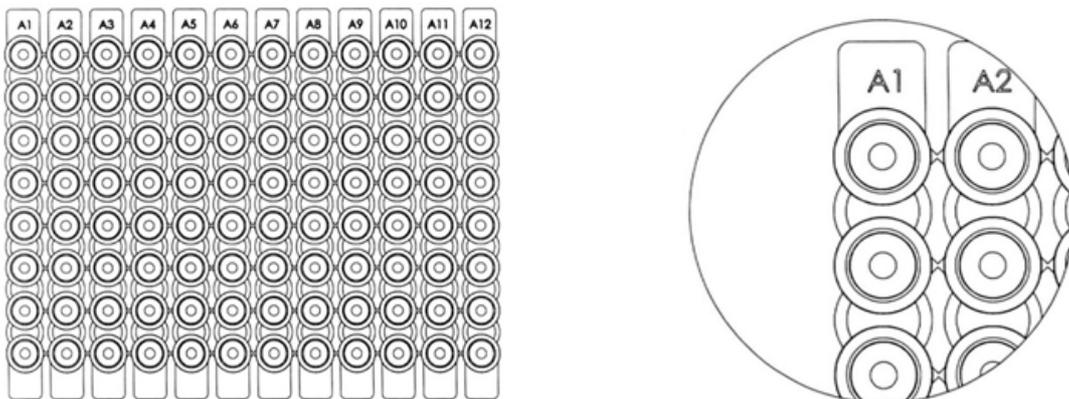
8.3.3 Perspectivas que amplían una parte del diseño

Las perspectivas ampliadas muestran una parte del diseño en una escala mayor, a fin de ilustrar mejor alguna característica o detalle del diseño.

En estos casos, una única perspectiva ampliada sería aceptable siempre que la parte ampliada sea también visible en una de las otras perspectivas presentadas.

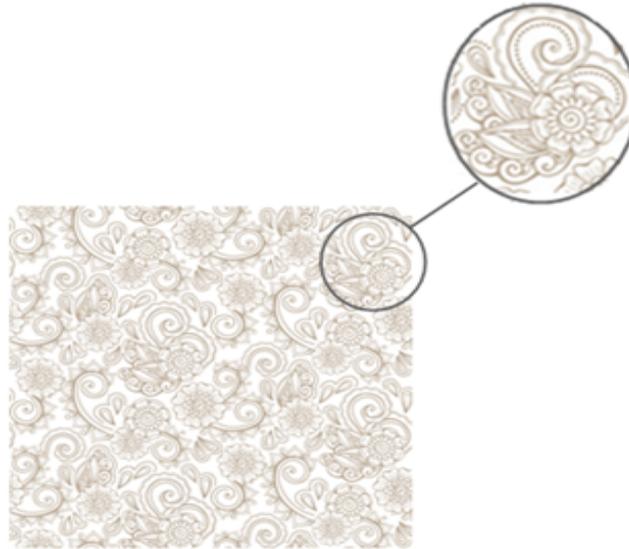
La perspectiva que muestra la parte ampliada debe presentarse en una única perspectiva separada de la perspectiva principal del diseño.

Por ejemplo, la siguiente perspectiva ampliada sería aceptable, pues se presenta separada de la perspectiva principal:



Placa multipocillos. Fuente: registro EUIPO DMC 19 113 690-0002

En cambio, la siguiente perspectiva ampliada no sería aceptable, porque la parte ampliada se presenta dentro de la misma imagen que la perspectiva principal:



8.3.4 Perspectivas en «explosión»

Las perspectivas en «explosión» consisten en perspectivas en las que las piezas de un producto se muestran desmontadas o separadas, para ilustrar cómo está conformado el producto completo. Una perspectiva del producto que muestra sus partes desmontadas facilita la comprensión del diseño por parte del examinador, los competidores y el público.⁽³⁶⁾

Las perspectivas en «explosión» son meramente ilustrativas del diseño reivindicado para permitir la mejor comprensión del producto que incorpora el diseño. En todo caso, será necesario incluir en la solicitud al menos una perspectiva que represente el producto completo montado o ensamblado.

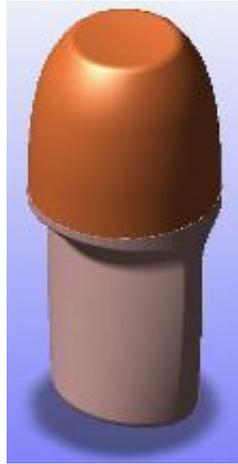
Las perspectivas en «explosión» no afectan ni obvian los requisitos y condiciones de visibilidad del diseño ni la exclusión de la protección de las piezas invisibles o parcialmente visibles de un producto cuando estuviese montado y en uso. Véanse los puntos 4 y 8.4.

Las perspectivas en explosión no reemplazan la perspectiva o las perspectivas del producto completo montado o ensamblado. En todo caso, el registro del diseño industrial tendrá como objeto la apariencia del producto completo montado o ensamblado, no de las partes sueltas que aparecen en la perspectiva en «explosión».

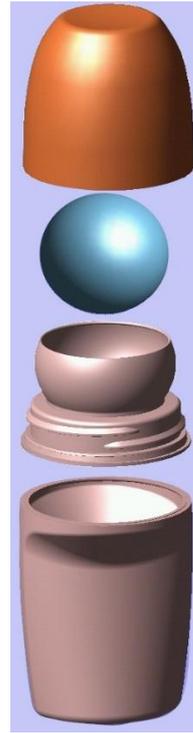
Cuando se presenten una o más perspectivas en explosión, todas las piezas desmontadas del producto deben verse en una misma perspectiva separada de la perspectiva principal del diseño. Las piezas deben mostrarse próximas entre sí y en la secuencia de su montaje normal.

Ejemplos de perspectivas en «explosión» que serían aceptables:

³⁶ En la actualidad la oficina de Colombia no acepta la representación de un diseño industrial usando perspectivas «en explosión».

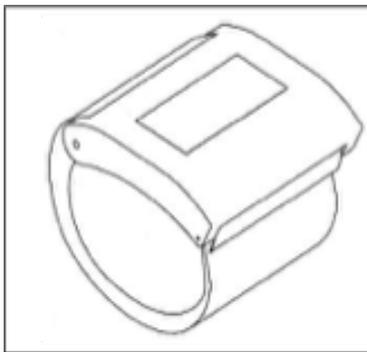


Perspectiva ensamblado

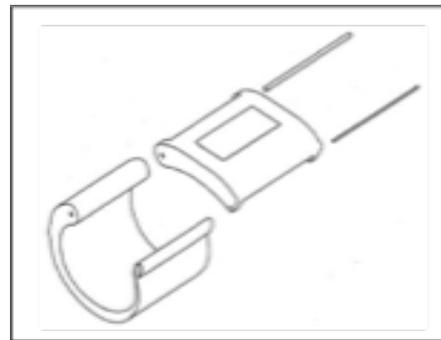


Perspectiva en «explosión»

Recipiente. Fuente: EUIPO Registro n.º 001847468-0003



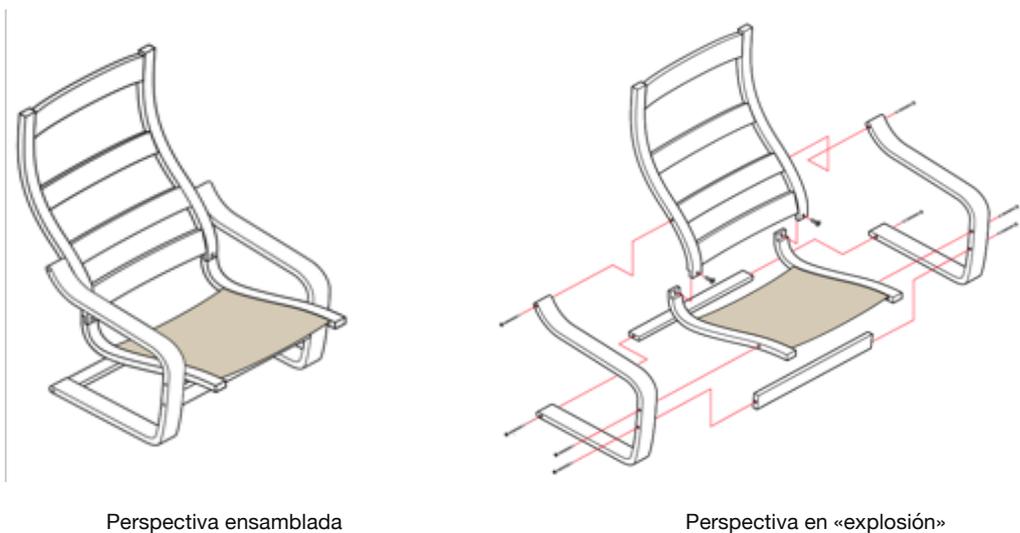
Perspectiva ensamblado



Perspectiva en «explosión»

Brazalete con estimulador muscular.
Fuente: EUIPO Registro n.º 001847468-0003

Ejemplo de una perspectiva en «explosión» que no sería aceptable. Esta perspectiva contiene líneas explicativas que indican la forma de montaje de los diferentes componentes del producto, pero esas líneas no forman parte del diseño. Esta perspectiva no sería aceptable por incluir elementos ajenos al diseño mismo (véase el punto 8.9).



Perspectiva ensamblada

Perspectiva en «explosión»

Silla.

Fuente: <https://design.tutsplus.com/tutorials/how-to-create-exploded-isometrics--vector-1523>

8.3.5 Perspectivas de corte o sección

Las perspectivas de corte o sección complementan las perspectivas de conjunto ilustrando una o varias características de la apariencia del producto, tales como el contorno, la superficie, la forma o la configuración.

Las perspectivas de corte o sección solo sirven para aclarar y facilitar la comprensión del diseño por el examinador, los competidores y el público. Ellas no reemplazan las perspectivas del aspecto externo del producto entero que incorpora el diseño.

En todo caso el registro del diseño industrial tendrá como objeto la apariencia del producto completo tal como se presenta al público, no la apariencia de la parte cortada que aparecen en la perspectiva de corte o sección.

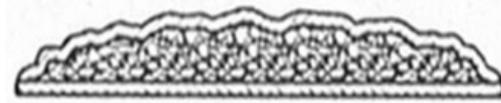
Las perspectivas de corte o sección no afectan ni evitan el cumplimiento de los requisitos de visibilidad del diseño, ni la exclusión de la protección de las piezas invisibles o parcialmente visibles de un producto durante su uso. Véanse los puntos 4 y 8.4.

En las perspectivas de corte o sección no se deben aceptar las indicaciones técnicas como líneas axiales, dimensiones, cifras, etc. La perspectiva de corte o sección debe consistir en una perspectiva clara del mismo diseño y presentarse siempre acompañado de una perspectiva del producto completo.

Ejemplo de representación de un diseño con complemento de perspectivas de corte o sección:



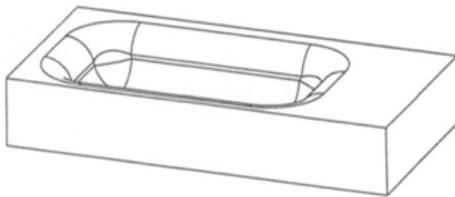
Perspectiva de conjunto



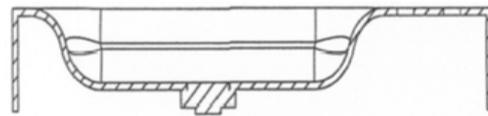
Perspectiva de sección

Galleta.

Fuente: España, registro de diseño I0152702-D



Perspectiva de conjunto



Perspectiva de sección

Lavabo.

Fuente: Benelux, registro de diseño 38478-0002

8.3.6 Perspectivas en secuencia

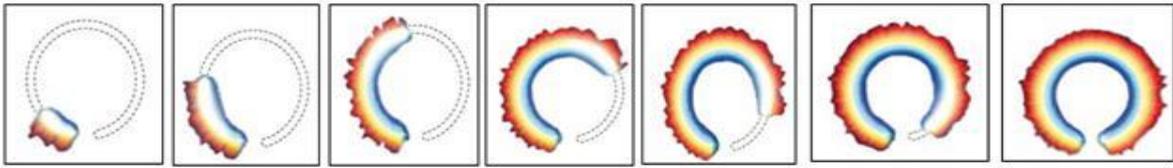
Las perspectivas en secuencia se componen de una breve secuencia de perspectivas instantáneas que muestran un diseño animado en diferentes momentos de la progresión de su movimiento.

Estas perspectivas se aplican a la representación de ciertos tipos de diseños que les dan su apariencia a productos con pantallas. En particular se trata, por ejemplo, de íconos animados (diseño constituido por una secuencia), y de interfaces gráficas de usuario (GUI) animadas (diseños de interfaz con el usuario).

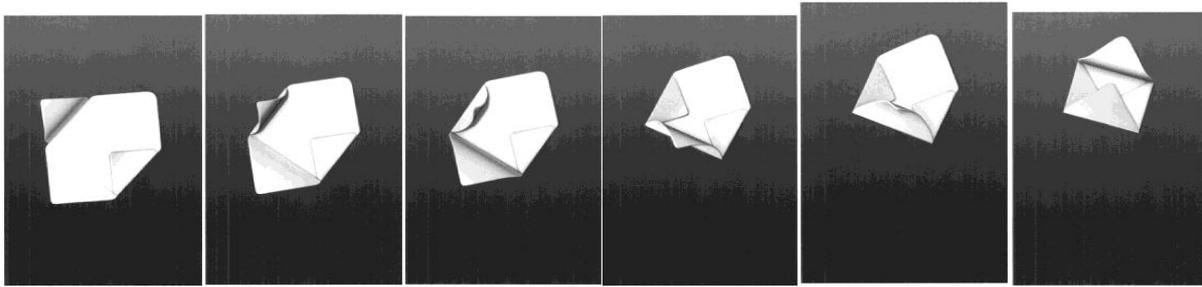
Todas las perspectivas de un ícono animado o interfaz gráfica de usuario deben estar visualmente conectadas, de modo que todas ellas deben tener características en común. Las perspectivas deben presentarse ordenadas en una secuencia que dé una clara percepción del ciclo de movimiento y su progresión.

No serían aceptables las secuencias de perspectivas de un ícono animado o de una interfaz gráfica de usuario que no estuviesen visualmente conectadas, o que contuviesen perspectivas donde al realizar una interacción estas cambiaran a una gráfica o imagen diferente que no correspondiera a la secuencia del diseño.

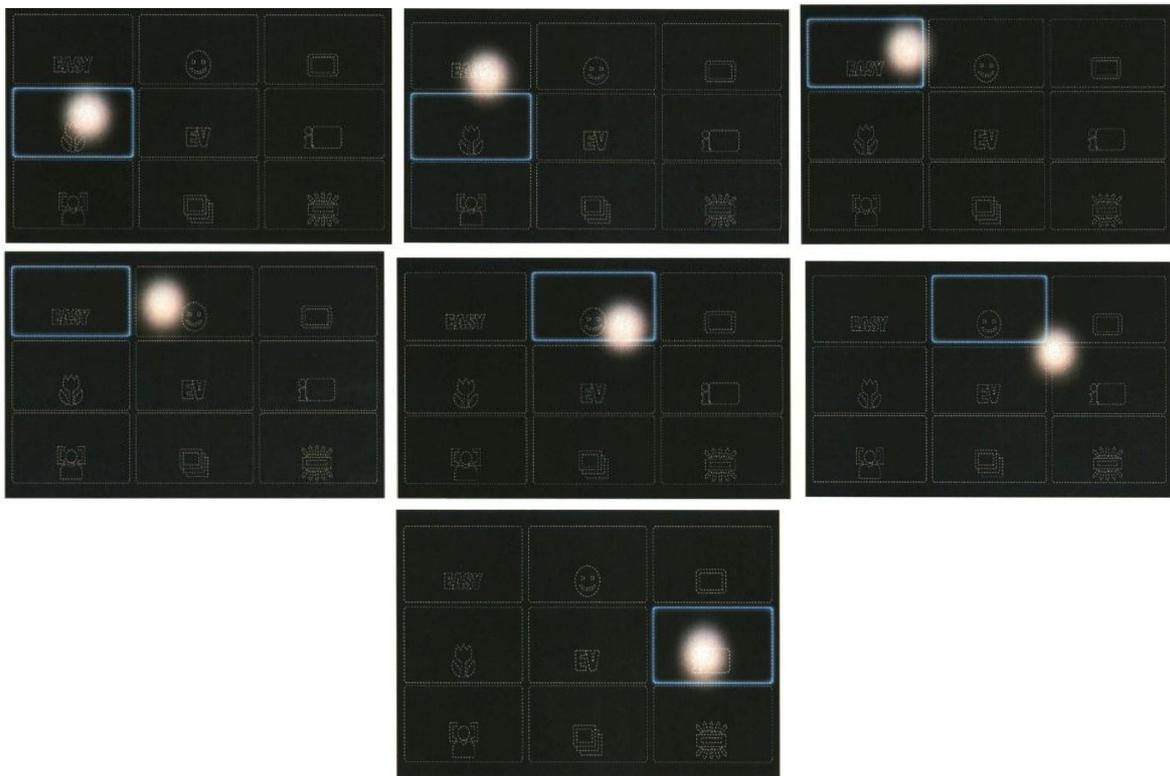
Ejemplos de representación de diseños con perspectivas en secuencia:



Íconos de pantalla animados.
Fuente: EUIPO Registro RCD 2085894-0014.



Íconos, íconos animados, visualizaciones en pantalla.
Fuente: EUIPO Registro RCD 001068001-0002



Interfaces gráficas animadas de usuario para pantalla de visualización.
Fuente: EUIPO Registro RCD 001282388-0031

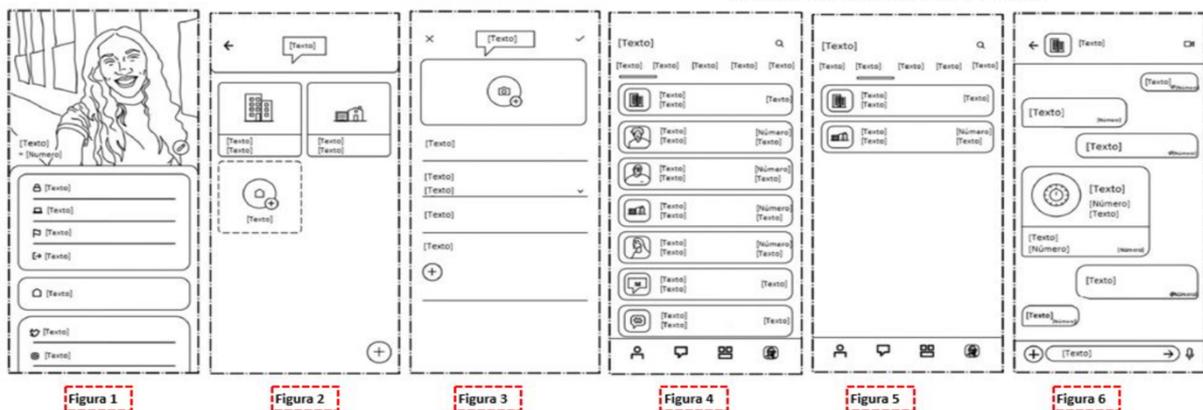


Teléfonos móviles; superficies de usuario gráficas (animadas)

Fuente: EUIPO RCD 000974449

<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/EM70000000974449-0026>

El siguiente ejemplo muestra un diseño de GUI que no sería aceptable por cuanto sus partes no están visualmente conectadas en una secuencia coherente, al presentar imágenes diferentes sin una secuencia integrada entre ellas. En este caso, los diseños podrían presentarse como solicitudes individuales o divisionales, de corresponder.



8.3.7 Combinación de medios de representación

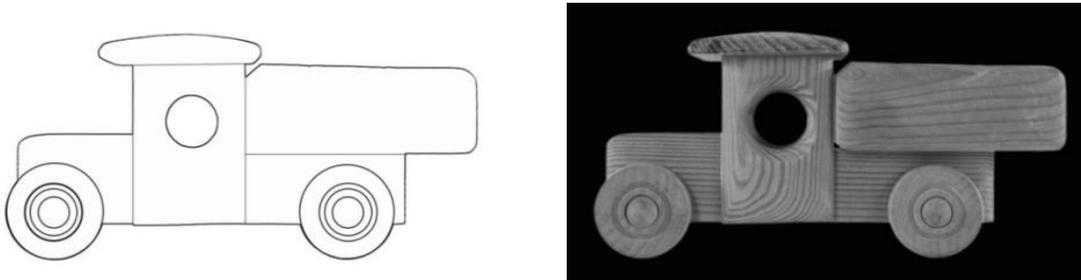
Un diseño debe representarse usando un único tipo de formato visual, sea un dibujo, una fotografía o una imagen generada por ordenador. El uso de formatos diferentes provocaría discrepancias que causarían una impresión general distinta entre las perspectivas del diseño.

La combinación de perspectivas usando formatos visuales diferentes daría lugar a incoherencias entre las representaciones del diseño.

Si una solicitud incluye una representación con perspectivas en diferentes formatos visuales, la oficina debe formular una objeción de oficio.

El uso de formatos visuales diferentes en solicitudes distintas no evitará una objeción por falta de novedad. Por ejemplo, si una solicitud de registro se presentara con una representación del diseño en formato de dibujo y, posteriormente, se presentara otra solicitud de registro con el mismo diseño representado en formato de fotografía o de imagen generada por ordenador, el diseño posterior carecería de novedad frente al diseño anterior. En su caso, la oficina podrá objetar la solicitud posterior con base en el artículo 124, tercer párrafo, de la Decisión 486, referido al caso en que un diseño carezca manifiestamente de novedad.

El siguiente es un ejemplo de representación de un diseño usando una combinación de formatos de dibujo y fotografía. Esta representación resultaría no aceptable por ofrecer distintas apariencias del mismo diseño: ⁽³⁷⁾



8.4 Diferentes apariencias del producto durante su uso

El diseño de un producto que tiene más de una posición de uso o tiene posiciones alternas durante su uso presenta una apariencia que podría variar según las posiciones de operación del producto, sin agregar o retirar ninguna parte de este. ⁽³⁸⁾

Se trata de un mismo producto que tiene más de una posición durante su uso normal, cada una de las cuales es una posición alterna, nunca simultánea, del producto. No se trata de productos diferentes.

En algunos casos, las diferentes configuraciones de un producto pueden dar lugar a diferentes funciones, como sería el caso de una bolsa que pudiera convertirse en una toalla o en un vestido (véase el ejemplo consignado abajo en este punto).

En caso de presentarse un diseño que se incorpora en un producto de este tipo, pueden aceptarse las perspectivas que muestran las diferentes posiciones de uso del diseño, siempre que no se añada ni omita ninguna parte en la configuración de cada posición.

³⁷ Ejemplo tomado de la Convergencia de prácticas EUIPO CP6.

³⁸ En la actualidad, las oficinas de Bolivia y de Colombia no aceptan dentro de una misma solicitud la representación de un diseño industrial en distintas posiciones de uso y consideran a cada posición como un diseño industrial diferente.

La perspectiva de cada posición alterna de la configuración o de las partes móviles o extraíbles del diseño debe mostrarse por separado.

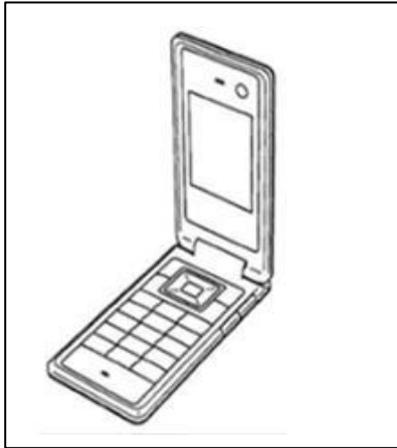
Por ejemplo, las siguientes representaciones de diseños de productos, con posiciones alternas mostradas por separado, serían aceptables:



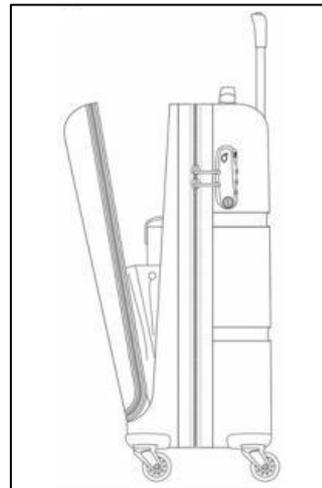
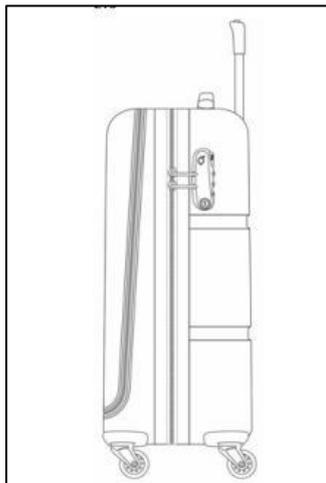
Mobiliario de exterior. Fuente: EUIPO Registro n.º 002319814-0001



Silla plegable de bebé. Fuente: Registro Internacional DM/226732



Teléfonos móviles. Fuente : EUIPO Registro n.º 000588694-0012

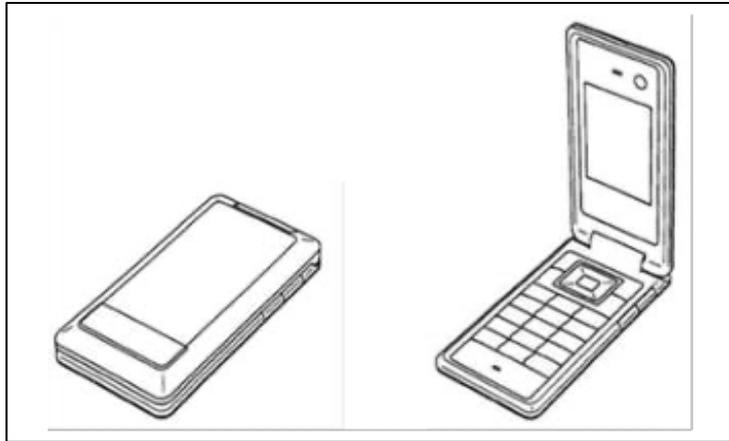


Maleta. Fuente : Registro Internacional DM/086304



Sillas [asientos]. Fuente: EUIPO Registro 002329938-0001

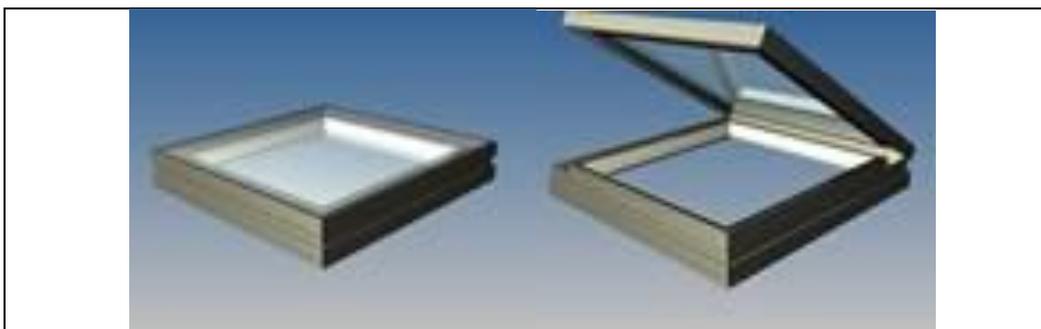
Por ejemplo, la siguiente representación de un diseño con posiciones alternas, colocadas juntas en una misma perspectiva, no sería aceptable:



Teléfonos móviles. Fuente : EUIPO Registro n.º 000588694-0012



Bolsas con toalla y bolso. Fuente: Croacia, diseño registrado n.º D20110100.



Estructuras de techado. Fuente: EUIPO Registro n.º 002257493-0001

8.5 *Productos complejos, juegos de artículos y variantes*

8.5.1 Productos complejos

Un producto complejo es un producto, artículo o dispositivo que consta de varios componentes individuales que se pueden ensamblar y desarmar, y reemplazar o alternar entre dos o más posiciones en el conjunto.

El producto complejo podrá ser considerado como un solo producto, aunque estuviese compuesto de dos o más componentes. ⁽³⁹⁾

En ciertos casos, cada parte individual de un producto complejo podría constituir un diseño industrial independiente de las otras piezas. Por lo tanto, cuando se registre el diseño de un producto complejo, la representación del diseño completo debe incluir representaciones separadas para cada una de las partes o características individuales, más una perspectiva del **conjunto** como un todo, con todas sus partes individuales conectadas.

Es necesario que la representación incluya una perspectiva de conjunto del diseño para que la solicitud se entienda como una solicitud para un diseño único y no como una solicitud múltiple. En este caso el diseño se entendería referido a un único producto complejo.

Si las partes individuales del producto no se presentaran claramente en una sola representación que muestre todas las partes conectadas como un producto complejo, el examinador requerirá que la solicitud sea dividida. En este caso podrá requerir la división de la solicitud.

Por ejemplo, en el producto a continuación, la perspectiva n.º 1 representa al producto complejo completo, que incluye dos o más elementos de los diseños n.º 2 y n.º 3:



Perspectiva 1

³⁹ En la actualidad, la oficina de Colombia no acepta dentro de una misma solicitud la representación de un diseño industrial complejo junto con las representaciones de sus partes separadas y considera cada parte del producto complejo como un diseño industrial diferente.



Perspectiva 2



Perspectiva 3

Muebles de exterior. Fuente: Registro Internacional n.º DM/086204.

8.5.2 Juegos de artículos

Un juego de artículos es un conjunto de productos del mismo tipo que comparten un diseño idéntico o similar. Los artículos que componen un juego normalmente se comercializan como un todo y están destinados a ser utilizados en conjunto.

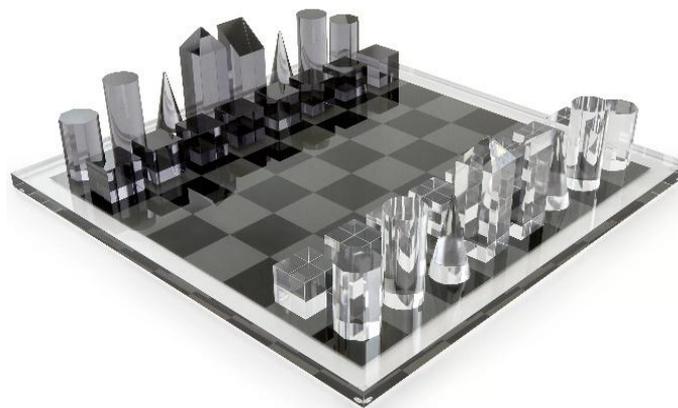
La diferencia entre un producto complejo y un juego de artículos es que, a diferencia de un producto complejo, las partes de un juego de artículos no están mecánicamente conectadas entre sí. Véase el punto 8.5.1.

Un juego de artículos se considera un «producto completo» en sí mismo. Puede ser objeto de una única solicitud de registro si los artículos que componen el juego están vinculados por una complementariedad estética y funcional y se venden como un conjunto. Tal sería el caso, por ejemplo, de productos, como un tablero de ajedrez y sus piezas, o un juego de cubiertos de mesa o un juego de vajilla.

La representación del diseño debe dejar claro que se trata de un diseño del conjunto de las piezas del juego, considerado como un todo, y no para cada uno de los artículos que componen el juego por separado.

Al menos una de las perspectivas de la representación debe mostrar todas las piezas del juego en su conjunto. Si no se presentara una perspectiva de conjunto, la oficina formulará una objeción de oficio.

El siguiente es un ejemplo de representación de un diseño de juego de artículos:



Juego de ajedrez. Fuente: <https://www.wayfair.com/furniture/pdp/tizo-lucite-chess-set-tizo1198.html>

8.6 Representación del diseño de una parte de un producto

8.6.1 Representación de una parte reivindicada

Un diseño industrial puede referirse únicamente a una parte o a una característica visible de un producto al cual está integrada esa parte. Véase el punto 1.2.2.5. ⁽⁴⁰⁾

Cuando se reivindicara solo una parte de un producto, la representación del diseño debe identificar claramente esa parte. La identificación de la parte o característica reivindicada es importante porque el alcance de la protección del diseño quedará determinado por la representación del diseño en el registro.

8.6.2 Medios para identificar la parte reivindicada; exclusiones y renunciias visuales

A fin de indicar claramente que se desea reivindicar solo una parte o una característica de un producto, la representación debe hacer uso de formas estandarizadas de expresar la renuncia o limitación.

Las renunciias (en inglés, *disclaimers*) deben verse en la propia representación del diseño. Se trata de renunciias visuales que son perceptibles directamente al ver la representación del diseño.

Las renunciias visuales deben quedar contenidas y expresadas en la misma representación del diseño para indicar las partes o características respecto de las cuales no se desea la protección o no se ha concedido el registro. Las renunciias visuales indican lo que queda excluido de la protección del diseño industrial registrado.

Una renuncia visual se podrá realizar de dos maneras:

- excluyendo cierta materia, parte o característica del diseño marcándola con líneas discontinuas, difuminado o sombreado de color, para denotar que no se desea su protección; o
- incluyendo cierta materia, parte o característica del diseño dentro de un contorno o delimitación lineal para denotar que sí se desea su protección, de modo que quedaría excluido todo lo que quedara fuera del contorno. ⁽⁴¹⁾

Las renunciias visuales deben aplicarse siempre que no fuese posible o conveniente presentar una representación gráfica o fotográfica que muestre únicamente el diseño objeto de la protección. En estos casos la representación contendría de manera clara e inequívoca tanto las partes reivindicadas del diseño como las partes para las que no se desea la protección.

⁴⁰ En la actualidad, la oficina de Colombia no registra los diseños industriales que se refieren solo a una sección o parte integral de un producto mayor que fuese inseparable de este y no pudiera comercializarse separadamente. Las secciones de un producto no se consideran productos en sí mismas.

⁴¹ En la actualidad, la oficina de Colombia considera que los contornos o delimitaciones lineales pueden no dar claridad suficiente como renuncia visual, por lo cual podrían no ser una opción válida.

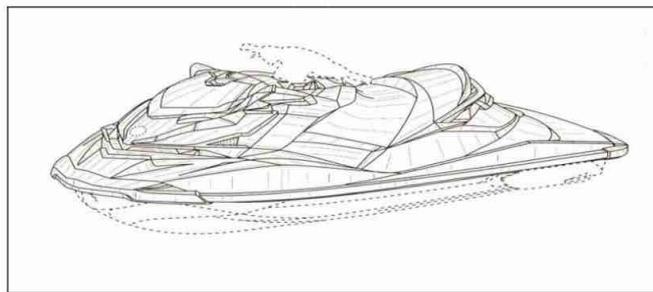
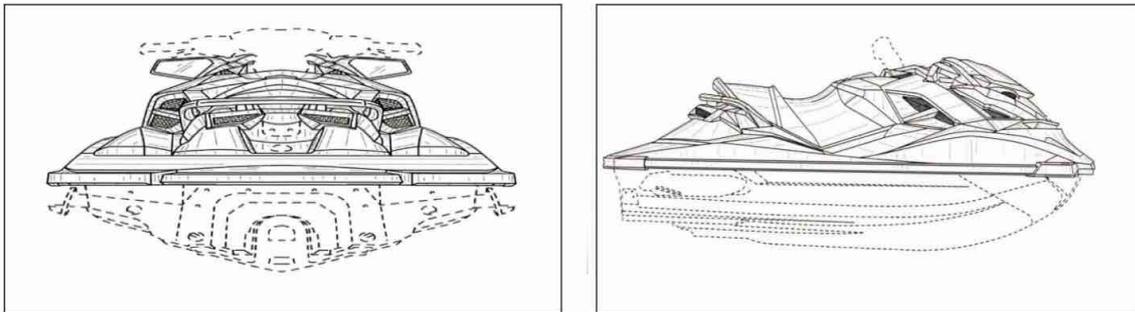
Una renuncia visual debe explicarse por sí misma cuando se vea en el contexto global del diseño representado. Si la representación fuese en forma de dibujos lineales, las renunciaciones visuales deben representarse mediante líneas discontinuas o líneas de puntos.

Cuando no se pudiera o no conviniera usar líneas discontinuas por motivos técnicos (por ejemplo, porque podrían confundirse con costuras de diseños de prendas de vestir o con partes de diseños de patrones, o cuando se usaran fotografías), podrá recurrirse a otras formas de expresar la renuncia.

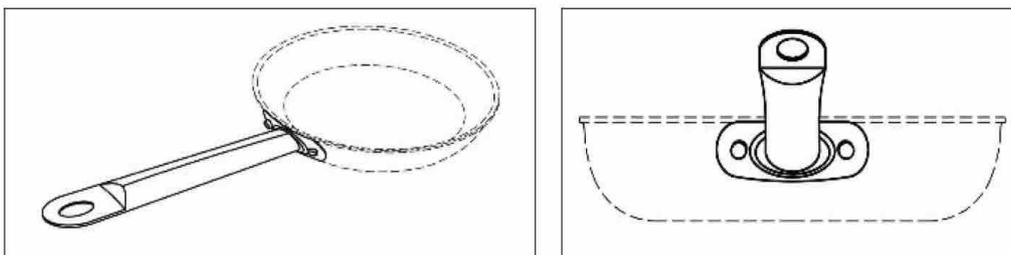
En su caso, podría emplearse las siguientes formas alternativas de renunciaciones visuales: el difuminado, el sombreado y los contornos o delimitaciones.

Todos los tipos de renunciaciones visuales en una representación deberán indicar claramente qué partes quedan cubiertas por la protección y cuáles no. La renuncia deberá mostrarse de forma coherente en todas las perspectivas en las que aparezca la misma renuncia.

Por ejemplo, en las siguientes representaciones las partes que son materia de la renuncia aparecen representadas de manera congruente utilizando líneas discontinuas coherentemente en todas las perspectivas:



Embarcaciones. Fuente: EUIPO Registro n.º 001282545-0001



Mangos de sartenes. Fuente: EUIPO Registro n.º 002322644-0001

A continuación, se detallan los **tipos de renunciias visuales** que se podrá emplear, a saber: líneas de puntos o discontinuas, difuminado, sombreado y contornos o delimitaciones.

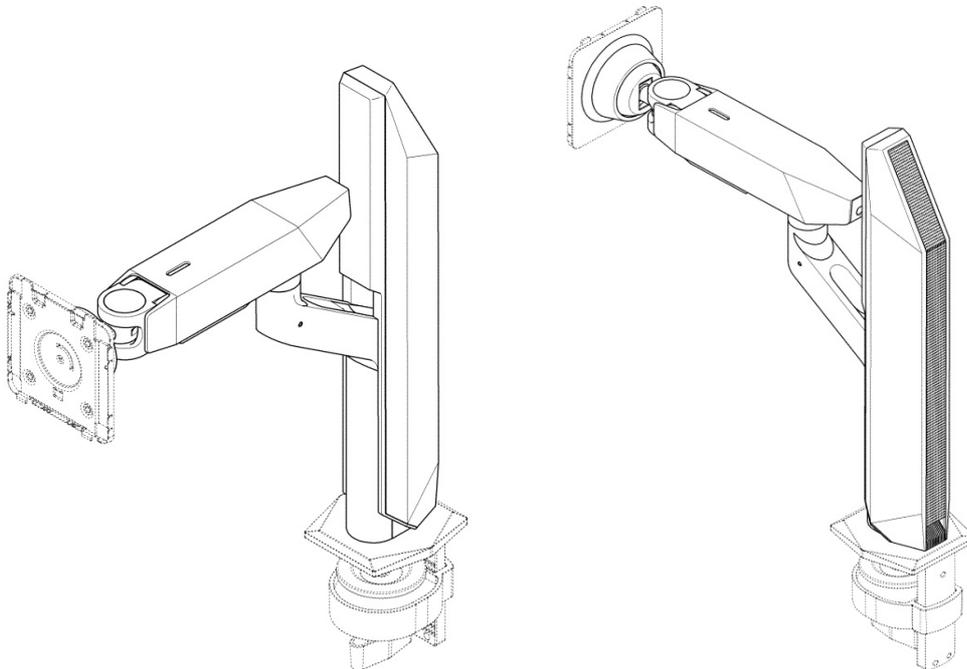
8.6.2.1 Líneas de puntos o discontinuas

Las líneas discontinuas consisten en un trazo formado por guiones o puntos (o una combinación de ambos) y se utilizan para indicar que no se desea la protección para las partes o características que está delineadas con esas líneas de trazo intermitente.

Una renuncia visual que consista en líneas discontinuas deberá combinarse con trazos de líneas continuas que indicarán la parte que sí se reivindica y que quedará protegida como diseño.

Para que la oficina acepte este tipo de renuncia visual, las partes o características para las que no se desea la protección deben estar claramente indicadas con las líneas discontinuas, mientras que las partes para las que sí se desea la protección deben indicarse con líneas continuas.

Los siguientes ejemplos muestran el uso correcto de una renuncia visual mediante líneas discontinuas:



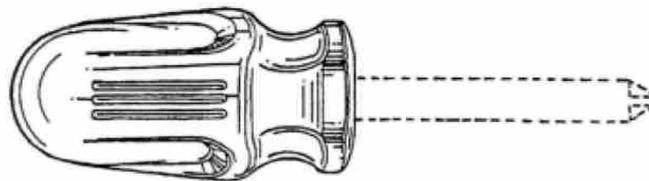
Soporte para monitor. Fuente: Estados Unidos de América, registro n.º D981424.



Teclado de teléfono móvil. Fuente: EUIPO, Registro n.º 30 606-0005



Chasis de bicicleta. Fuente: Registro internacional n.º D086033.



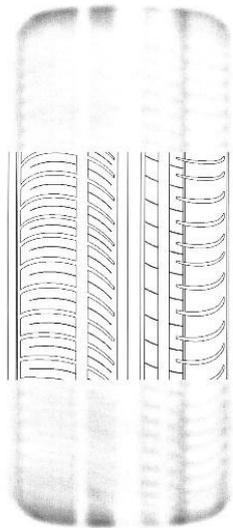
Mango de destornillador. Fuente: Hungría, Registro n.º D9900409-0001

8.6.2.2 *Difuminado*

El difuminado es un tipo de renuncia visual que consiste en difuminar u oscurecer en los dibujos o fotografías de la representación ciertas partes o características para las que no se desea la protección como diseño.

La oficina solo aceptará el difuminado cuando las características para las que se desea la protección se distingan claramente de las características no reivindicadas (difuminadas).

El siguiente es un ejemplo de difuminado aplicado correctamente para destacar solo la característica del diseño que se desea reivindicar (el patrón o huella del neumático). En este caso, quedaría excluida de la reivindicación la parte del producto que aparece difuminada o borrada, y solo quedaría reivindicada la característica que aparece en claro:



Neumáticos para ruedas de vehículos. Fuente: EUIPO, Registro n.º 000244520-0002.

8.6.2.3 *Sombreado*

El sombreado es un tipo de renuncia visual que consiste en usar tonos contrastados para oscurecer en una representación las características del diseño para las que no se desea la protección. El sombreado puede hacerse con un matiz de color distinto, siempre que permita diferenciar visualmente la parte o característica reivindicada respecto de la parte del producto representado para la que no se desea la protección.

Cuando se utilice el sombreado, las características reivindicadas deben mostrarse claramente visibles, mientras que las características para las que no se busca la protección deben presentarse en un tono de color diferente y de manera que aparezcan oscurecidas, borrosas o menos perceptibles.

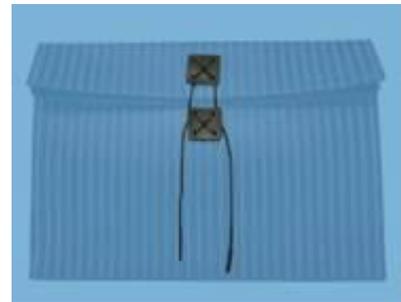
A continuación, se muestran ejemplos del uso correcto de renunciaciones visuales mediante el sombreado de la parte que no se reivindica, quedando reivindicada solo la parte que aparece en claro:



Carrocería frontal de automóviles. Fuentes: Registro internacional n.º DM/083403 y EUIPO Registrado n.º 910 146-0004



Parachoques trasero de automóvil.
Fuente: Registro internacional n. DM/072764



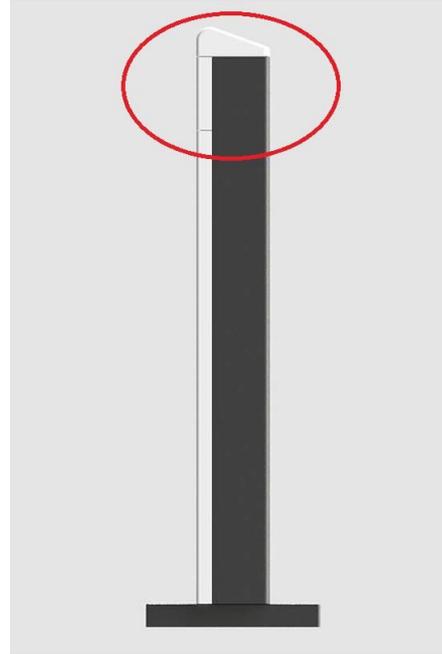
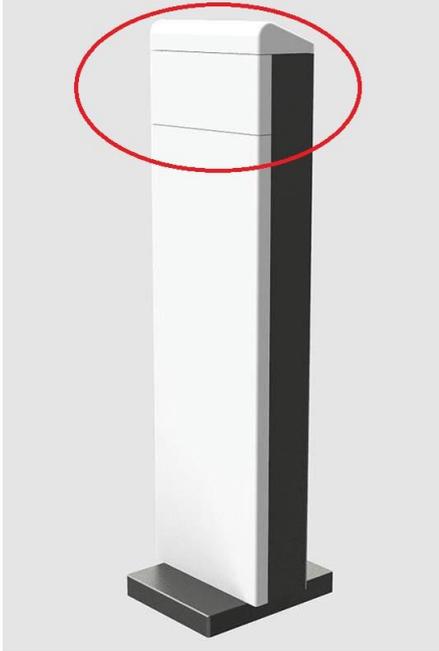
Cierre de canasta.
Fuente: EUIPO, Registro n.º 1 469 530-0001

8.6.2.4 Contornos y delimitaciones

Los contornos o delimitaciones son un tipo de renuncia visual que se usan en las representaciones de los diseños para señalar que solo se desea la protección para las partes que quedan contenidas dentro de las líneas que marcan el contorno delimitado, y que no se desea protección respecto de las partes o características que quedarán fuera de la línea de contorno. ⁽⁴²⁾

A continuación, se muestran ejemplos de representaciones con contornos correctamente aplicados. Se reivindica solamente la parte que aparece dentro del contorno delimitado, quedando fuera del alcance de la protección la parte que estuviese fuera del contorno marcado:

⁴² En la actualidad, las oficinas de Bolivia, Colombia y Perú consideran que los contornos o delimitaciones lineales podrían no ser suficientemente claros, por lo que no serían una opción válida de renuncia visual.



Terminales de recarga para vehículos eléctricos
Fuente: EUIPO RCD 002691949

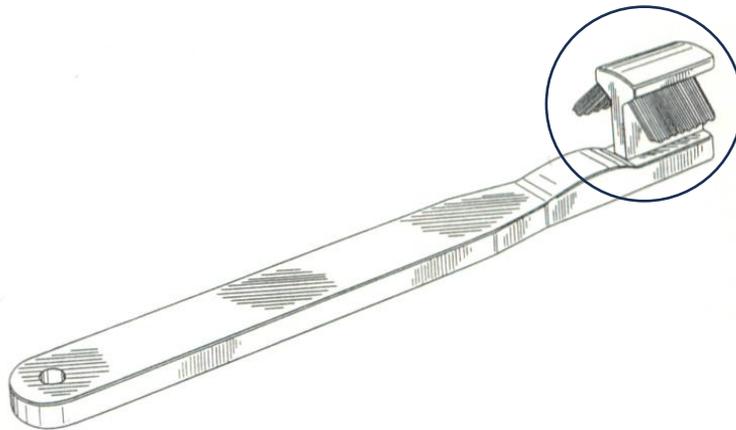
<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/EM700000002691949-0002>





Rizadores de pestañas
Fuente: EUIPO RCD 006159612

<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/EM70000006159612-0001>



Cepillo de dientes con cerdas en ángulo
Fuente: EUIPO RCD M9203200

<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/DE7000000M9203200-0001>

Los contornos deben denotar claramente las características que quedan dentro del contorno o delimitación, y las partes y características que queden fuera del contorno.

Los contornos no se admitirán si incluyen características o elementos ajenos a lo que corresponde al diseño reivindicado.

8.6.3 Separaciones y cortes

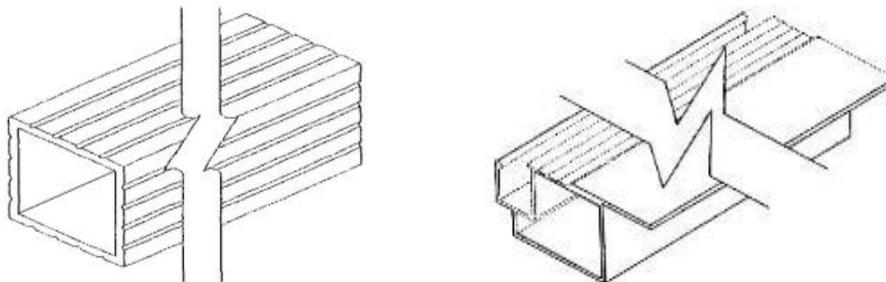
Un diseño puede referirse a una parte que está solo en un lado o en un extremo de un producto de longitud indeterminada, o a una característica que se encuentra por igual a todo lo largo del producto.

En estos casos, la representación no necesita reproducir la longitud total del producto completo. La representación podrá mostrar una separación o corte para marcar la omisión de una parte del producto que es idéntica a la que aparece representada. El corte indica que la parte omitida no agrega ni resta ninguna característica del diseño distinta a la que se muestra en las partes representadas.

El examinador presumirá que la longitud omitida en la representación es una continuación idéntica de la parte visible cuyo diseño se reivindica, tal como se muestra en la representación, y que la parte omitida es irrelevante para definir el diseño reivindicado.

Aunque la Decisión 486, con arreglo a los artículos 117.b) y 119.c), permite que, tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, como papel o tela, la representación pueda sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño, esta opción no sería aplicable a productos tridimensionales como tubos, perfiles, rieles o mangueras.

A continuación, se muestran ejemplos de separaciones o cortes en la representación de un producto largo cuyo diseño se reivindica:



8.7 Representación de diseños de superficie repetidos

Cuando la solicitud de registro indique que el diseño consiste en un patrón de superficie repetitivo o reiterativo, la representación del diseño debe mostrar el patrón completo y una porción suficiente de la superficie repetitiva para mostrar cómo el patrón se repite indefinidamente.

La solicitud deberá indicar que se trata de un diseño de patrón. Si la solicitud no indicara que se trata de un patrón, la oficina presumirá que no se trata de un patrón. La oficina no solicitará que se presente una representación del diseño que contenga una porción mayor de la superficie repetitiva.

Si las perspectivas aportadas representan el patrón aplicado a un producto específico solo para fines ilustrativos, la representación no deberá reivindicar la forma de dichos productos

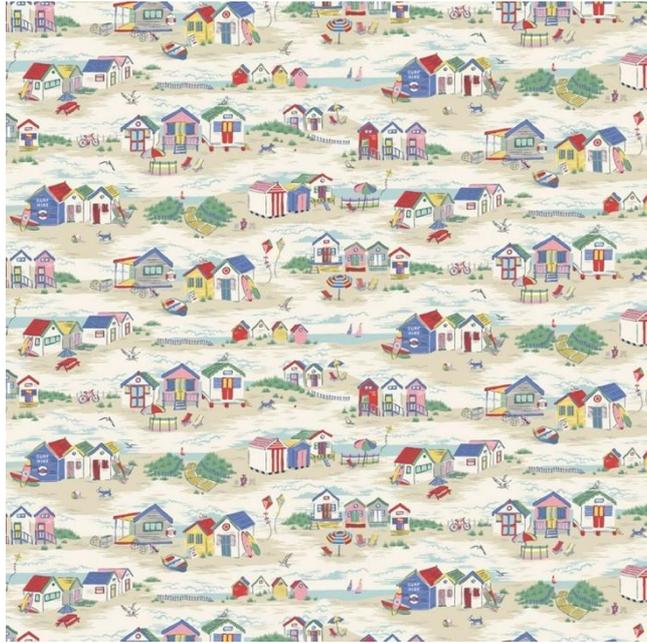
como si fuesen parte del diseño del patrón. Para ello se deberá emplear alguno de los métodos de exclusión visual indicados en el punto 8.6.

Los siguientes son ejemplos de diseños de superficie con patrones repetidos o reiterados:



Papel mural. Fuente: <https://www.freepik.com/vectors/fox-pattern>





Fuente: OMPI, Diseño internacionales registrado, registro n.º DM/086803



Fuente: Reino Unido, diseño registrado n.º 90065746950004

8.8 Representación de diseños con colores

La representación de un diseño podrá ser en blanco y negro (monocromático) o en color.

Las representaciones de un mismo diseño no deben combinar perspectivas en blanco y negro con perspectivas en color pues ello constituiría una falta de coherencia y de claridad en la representación del diseño, y causaría una situación de inseguridad jurídica respecto del

objeto de la protección. En su caso, la oficina formulará una objeción de oficio por causa de falta de coherencia de la representación.

Por ejemplo, si las siguientes representaciones se presentaran en una misma solicitud, adolecerían de falta de coherencia por cuanto un diseño en blanco y negro no se consideraría el mismo diseño que si estuviese en color: ⁽⁴³⁾



La oficina también objetará la representación si esta presentara las mismas características de un diseño en distintos colores en las diversas perspectivas. El uso de colores diferentes crea una apariencia diferente en el diseño y la oficina tendría que considerarlos como diseños distintos.

Atendiendo a que un cambio de color le puede dar una apariencia diferente a un producto, dos diseños con diferentes colores no podrían considerarse como un mismo diseño a efectos de su inscripción registral.

Por ejemplo, las siguientes tazas de distintos colores serán consideradas como diseños distintos a efectos de su registro por el mismo solicitante: ⁽⁴⁴⁾



Sin embargo, si estos diseños fuesen presentados por solicitantes diferentes, la solicitud posterior podría objetarse por carecer de novedad suficiente frente al diseño anterior, si se estimara que el simple cambio de color solo comporta una diferencia secundaria en

⁴³ Ejemplos tomados de las Directrices sobre dibujos y modelos, EUIPO, punto 5.2.3.

⁴⁴ Ejemplos tomados de las Directrices sobre dibujos y modelos, EUIPO, punto 5.2.3.

aplicación del artículo 115, segundo párrafo, y del artículo 124, tercer párrafo, de la Decisión 486.

Como excepción al principio anterior, las mismas características de un diseño podrán ser representadas en distintos colores en las diversas perspectivas si el solicitante acreditara que el cambio de colores es una característica propia del diseño en los distintos momentos o fases de uso del producto. ⁽⁴⁵⁾

No obstante, ello no afectaría el ámbito de protección conferido al diseño industrial una vez registrado. En virtud del artículo 129, segundo párrafo, de la Decisión 486, el diseño registrado quedaría protegido contra cualquier reproducción que no fuese suficientemente diferente o que presentara solo diferencias secundarias con respecto al diseño registrado.

8.9 Descripción de las perspectivas y textos explicativos

La representación de un diseño debe ser suficiente, por sí misma, para representar e ilustrar fielmente la apariencia del diseño que se registra. Las perspectivas de la representación no deben contener textos explicativos, expresiones ni símbolos.

Si las perspectivas contuviesen textos, palabras, letras, números o símbolos (por ejemplo, flechas) que claramente no forman parte del diseño, el examinador formulará una objeción a fin de que el solicitante presente nuevas perspectivas sin esos elementos, o que retire de la solicitud las perspectivas que contuvieran esos elementos.

En caso en que las palabras, letras, números o símbolos sí formaran parte integral del diseño reivindicado, este sería admisible sin observación por este motivo.⁽⁴⁶⁾ En efecto, un diseño puede estar conformado por una combinación o composición de diversos elementos visuales, incluyendo palabras, letras, números o símbolos, que le dan una apariencia particular al producto. Ello no sería en sí mismo causa de objeción al registro del diseño industrial. Véase el punto 1.2.1.1.

⁴⁵ En la actualidad, la oficina de Colombia considera que un cambio de color en el diseño así sea sobre el mismo objeto en cualquiera de sus fases de uso (p. ej., hologramas o el uso de colores tornasol) debe ser objeto de solicitudes diferentes o de solicitudes divisionales sobre el diseño principal. Para dicha oficina un cambio de color implica que se trata de diseños diferentes.

⁴⁶ En la actualidad, la oficina de Colombia no registra los diseños industriales que incluyan o estén conformados por letras, palabras, números, marcas, cotas, líneas de referencia o marcos.

9. INDICACIÓN DEL PRODUCTO QUE INCORPORA UN DISEÑO

9.1 *Cuestiones generales*

Una solicitud de registro de un diseño industrial y el registro resultante deben indicar el producto o tipo de producto en el cual se incorpora el diseño.

La indicación del producto al que se aplicará el diseño es un elemento esencial del registro. Si la indicación faltara o estuviese mal definida ello podrá afectar la concesión del registro.

Si la solicitud contuviera más de un diseño dentro de una misma solicitud, la oficina requerirá al solicitante que divida la solicitud de la manera prevista en la legislación del país miembro.

La indicación del producto deberá formularse en la solicitud de modo que se entienda claramente el tipo de producto y haga posible clasificarlo en una sola clase y subclase de la Clasificación de Locarno (véase punto 9.2.1), preferentemente utilizando los términos de la lista de productos de esa clasificación.

En este sentido, la oficina no aceptará una indicación de producto que consista en una marca u otro signo distintivo, propio o ajeno, o que incluyera tal signo.

La indicación del producto que incorpora un diseño industrial y la clasificación de este no afecta el alcance ni la naturaleza de la protección conferida al diseño.

El registro de un diseño confiere al titular los derechos especificados en los artículos 129 a 131 de la Decisión 486 respecto de su uso o reproducción en cualquier tipo de producto, y no solo respecto del producto indicado en el registro. Esa protección podría invocarse incluso para impedir la reproducción del diseño en un producto de una clase distinta de la clasificación.

Por ejemplo, un diseño industrial registrado para una *toalla* (LCL 06-13) quedaría protegido respecto de su uso no autorizado por un tercero como diseño para una *pantalla de lámpara* (LCL 26-07). Del mismo modo, un diseño industrial registrado, por ejemplo, para un *vehículo* o un *automóvil* (LCL 12-08) quedaría protegido respecto de su uso no autorizado para *juguets y modelos a escala* (LCL 21-01) que reprodujeran ese diseño.

9.2 *Clasificación de productos que incorporan un diseño*

9.2.1 Uso de la Clasificación Internacional

La Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (LCL) o Clasificación de Locarno es una clasificación internacional específica para los diseños industriales. Existe en dos lenguas oficiales, a saber, el francés y el inglés, y su contenido y estructura se adopta y modifica por un Comité de Expertos de los países parte del Arreglo de Locarno. La clasificación está administrada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La indicación del producto y su clasificación de acuerdo con la Clasificación de Locarno no afectan el alcance ni la naturaleza de la protección de un diseño registrado. La clasificación

de los diseños industriales tiene fines administrativos, principalmente para facilitar la búsqueda y recuperación de los diseños registrados en las bases de datos, y para estructurar el arancel de tasas a pagar por los registros de diseños industriales

Cada clase y subclase de la Clasificación de Locarno tiene un título. Los títulos de clase y subclase dan una indicación del ámbito al que pertenecen los productos.

La Clasificación de Locarno contiene una lista alfabética de productos y una lista de clases y subclases, con notas explicativas, que ayudan a los usuarios a encontrar las indicaciones de productos que mejor se adapten a los productos para los que desea registrar el diseño.

El uso de los términos incluidos en la lista alfabética de la Clasificación de Locarno evita o facilita su traducción al español, y facilita el proceso de registro. Su uso también mejora la transparencia y las posibilidades de búsqueda en las bases de datos de diseños industriales de otras oficinas y autoridades regionales y de la OMPI.

9.2.2 Corrección de la indicación del producto

La clasificación de un producto para los fines del registro de un diseño industrial debe hacerse aplicando la Clasificación internacional de Locarno. La indicación del producto en el que se incorpora o se aplica el diseño debe ser lo suficientemente clara para que la oficina pueda clasificar el producto o, en su caso, validar la clasificación propuesta por el solicitante.

La responsabilidad de aplicar la Clasificación de Locarno corresponde a la oficina. Sin embargo, conforme al artículo 118, apartado d), de la Decisión 486, el solicitante debe proponer en su solicitud una clasificación (clase y subclase) para el producto respectivo. Ello facilitará la labor del examen por parte de la oficina.

La solicitud debe indicar los productos de tal modo que permita su clasificación tanto en la clase y como en la subclase correspondientes de la Clasificación de Locarno. Los productos deben agruparse de acuerdo con las clases de la Clasificación de Locarno, y cada grupo irá precedido del número de la clase pertinente y se presentarán en el orden de las clases y subclases de la clasificación.

El solicitante debe designar los productos usando su denominación habitual. Cuando fuese posible, la indicación de productos se hará usando los términos de la lista alfabética de productos de la Clasificación de Locarno. Ello facilita la clasificación de los productos así como la validación de la clasificación propuesta por el solicitante.

Si se indicaran los productos usando términos demasiado amplios o generales, la oficina podría formular una objeción de oficio si estima que la indicación es deficiente o insuficiente para permitir su clasificación.

Debe asignarse a cada registro de diseño industrial una clasificación completa, es decir, con indicación de la clase y subclase para cada producto. Si el solicitante hubiese propuesto una clasificación para un producto, el examinador deberá validarla.

Si el solicitante indicara una clasificación incorrecta, el examinador corregirá de oficio la clasificación.

Si la indicación del producto señalada por el solicitante fuese insuficiente para clasificar el diseño, el examinador deberá clasificar de oficio el diseño tomando como referencia las representaciones del diseño que aparezcan en la solicitud.

La oficina no formulará ninguna objeción si el solicitante omite clasificar los productos, o los clasifica de manera incorrecta. En ese caso el examinador clasificará de oficio los productos de conformidad con la Clasificación de Locarno.

Si el solicitante indicara solo la clase de la Clasificación de Locarno pero no la subclase, el examinador asignará de oficio la subclase en función de la representación aportada. Por ejemplo, si una solicitud indicara solo el producto *embalajes* de la clase 9 de la Clasificación de Locarno, y la representación mostrara una *botella*, el examinador asignará la subclase 09-01 que abarca *botellas, frascos, tarros, bombonas, recipientes provistos de un sistema a presión*.

9.2.3 Objeción a la indicación del producto

La oficina podrá adecuar de oficio la indicación del producto cuando ello fuese necesario. Véase, al respecto, el punto 9.2.2.

Si la oficina considera que la indicación del producto o la representación del diseño es inadecuada o insuficiente para expresar de modo correcto el producto y clasificarlo en una sola subclase de la Clasificación de Locarno (salvo los casos de funciones dobles y productos de ornamentación), podrá sugerir un cambio en la clasificación o hacer el cambio de oficio.

El examinador podrá formular una objeción en los casos en que la indicación del producto fuese imprecisa, poco clara o ambigua, o cuando por cualquier otra razón la indicación no permitiera que el producto se clasifique en una única subclase de la Clasificación de Locarno.

Si la solicitud no contiene ninguna indicación sobre la función o naturaleza del producto y no se encuentra la información relevante en la descripción o notas explicativas de la representación del diseño, ni en el documento de prioridad pertinente, si lo hubiere, el examinador debe formular una objeción de oficio y requerir la indicación faltante.

Una discrepancia o falta de concordancia evidente entre la indicación del producto y la representación del diseño debe tratarse como una omisión de la indicación del producto.

[Sigue el **ANEXO I**]

ANEXO I

EXTRACTOS DE LA DECISIÓN 486 - RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.- Los países miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. [...]

Los países miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.

Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes.

Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca válidamente presentada en otro país miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el país miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el país miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo país miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: [...]

- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

Artículo 10.- A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y, cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: [...]

b) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses

Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.

A efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo.

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

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

Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

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 5 *ter* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; [...]

Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro se reputará válida.

Artículo 70.- El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente.

Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud.

Artículo 74.- La oficina nacional competente podrá establecer el cobro de tasas para los actos realizados con posterioridad a la concesión de la patente.

Artículo 76.- Los vicios de los actos administrativos que no lleguen a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos, la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión de la patente, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 77.- La autoridad nacional competente podrá anular una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla. La acción de anulación solo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 78.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando, debido a la legislación interna de un país miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por dos meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

Artículo 79.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular de la patente que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 46 relativos a la patente objeto del procedimiento.

TITULO V - DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPITULO I - De los Requisitos para la Protección

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.

Artículo 114.- El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

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 solo 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.

CAPITULO II - Del Procedimiento de Registro

Artículo 117.- La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener:

- a) el petitorio;
- b) la representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante del pago de las tasas establecidas;
- e) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al registro de diseño industrial al solicitante; y,
- f) de ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el país miembro.

Artículo 118.- El petitorio de la solicitud de registro de diseño industrial estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de registro del diseño industrial;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando este fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) la indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de estos productos;
- e) el nombre y el domicilio del diseñador, cuando no fuese el mismo solicitante;

- f) de ser el caso, la fecha, el número y la indicación de la oficina de presentación de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el país miembro;
- g) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; y,
- h) la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 119.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

- a) la indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial;
- b) datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) la representación gráfica y fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse por una muestra del material que incorpora el diseño; y,
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 120.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 117 y 118.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de treinta días siguiente a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

Artículo 121.- Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales

Artículo 123.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación.

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.

Artículo 125.- Una solicitud de registro de diseño industrial no podrá ser consultada por terceros antes de culminado el plazo para que se ordene la publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de un registro de diseño industrial ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud podrá consultar el expediente, aún antes de su publicación y sin consentimiento de aquel.

Artículo 126.- Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá el registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro.

Artículo 127.- Para el orden y clasificación de los diseños industriales, los países miembros utilizarán la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes.

CAPITULO III - De los Derechos que confiere el Registro

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

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 esta.

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.

Artículo 132.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, cuando:

- a) el objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113;
- b) el diseño industrial no cumpliera con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115;
- c) el registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 116; o,
- d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

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.

[Sigue el **ANEXO II**]

ANEXO II

ENLACES DE INTERNET Y DE REDES SOCIALES DE LAS OFICINAS DE DISEÑOS INDUSTRIALES DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA

BOLIVIA

SENAPI – Sitio web: <https://www.senapi.gob.bo/>

SENAPI – Legislación y tarifas: <https://www.senapi.gob.bo/normas>

SENAPI – Oficina digital: <https://www.senapi.gob.bo/oficina>

SENAPI – Manual de diseños industriales:

<https://www.senapi.gob.bo/sites/default/files/senapi/media/20190703221810-manual-para-el-usuario-disenos-industriales.pdf>

Medios sociales:

<https://www.facebook.com/senapi.bolivia>

<https://twitter.com/senapibol>

<https://www.youtube.com/channel/UCwDONTYFAFWdZIWfgliNXYA>

https://api.whatsapp.com/send/?phone=59172018156&text=Hola+SENAPI&type=phone_number&app_absent=0

COLOMBIA

SIC sitio web: <https://www.sic.gov.co/>

<https://www.sic.gov.co/tema/propiedad-Industrial>

Superintendencia de Industria y Comercio – Información básica de diseños industriales:

<https://www.sic.gov.co/disenos-industriales>

Medios sociales:

<https://www.facebook.com/Superintendenciadeindustriaycomercio/>

https://www.instagram.com/superintendencia_sic/

<https://twitter.com/sicsuper>

<https://www.youtube.com/channel/UC2-SvnOPIldLjx4QT7HTCoyw>

ECUADOR

Sitio web: <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/>

<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/patentes-2/>

SENADI – Información general:

<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/catalogo-de-servicios-web/>

SENADI – Formulario de búsqueda:

<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/formularios-2/>

SENADI – Instructivo de solicitudes en línea: [https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-](https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/Instructivo_Solicitudes_en_Linea.pdf)

[content/uploads/2019/04/Instructivo_Solicitudes_en_Linea.pdf](https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/Instructivo_Solicitudes_en_Linea.pdf)

Medios sociales:

<https://www.facebook.com/SENADI.Ecuador/>

https://twitter.com/SENADI_Ecuador

<https://www.youtube.com/channel/UCNdglPKhQeqxKc7IHftLa0Q>

PERÚ

Sitio web: <https://www.gob.pe/indecopi>

INDECOPI – Tablero estadístico de patentes y diseños industriales:

<https://www.gob.pe/63916-tablero-estadistico-de-patentes-y-disenos-industriales>

Medios sociales:

<https://www.facebook.com/IndecopiOficial>

<https://www.instagram.com/indecopioficial/>

<https://twitter.com/IndecopiOficial>

<https://www.youtube.com/IndecopiOficial>

<https://open.spotify.com/user/rycopwq0qwxhzrsz70nq6dqif>

[Sigue el **ANEXO III**]

ANEXO III

DATOS DE CONTACTO DE LAS OFICINAS DE DISEÑOS INDUSTRIALES DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA

BOLIVIA

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

Av. Ismael Montes, N.º 515
Entre Av. Uruguay y c. Batallón Illimani
La Paz

Teléfono: +591 (2) 2115700 / 2119276 / 2119251

Correo institucional: plataforma@senapi.gob.bo

COLOMBIA

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Carrera No. 27-00, Pisos 1 y 3
Bogotá

Teléfono: +57 (601) 587 0000
01 8000 910165 (línea gratuita)

Correo institucional: contactenos@sic.gov.co

ECUADOR

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi)

Av. República E7-197 y Diego de Almagro
Edificio FORUM 300
Código postal 170518
Quito – Ecuador

Teléfonos: [+\(593\) 2 3940000](tel:+59323940000) / 3940001 / 3940002

Correo institucional: info@senadi.gob.ec

PERÚ

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle De La Prosa 104,
San Borja
Lima 15034

Teléfonos: +51 (1) 224 7777 +51 (1) 224 7800 anexos 3805 y 3806
0 800 4 4040 (línea gratuita desde regiones)

Correo institucional: : patenta@indecopi.gob.pe

----- o -----