



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 28 de julio de 2022

**Proceso:** 565-IP-2019

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 2 de Guayaquil, República del Ecuador

**Expediente de origen:** IEPI- 2016-87795

**Expediente Interno del Consultante:** 09802-2018-01208

**Referencia:** Protección del diseño industrial «DISEÑO DE TECHO ONDULADO, METÁLICO, UTILIZADO PARA CUBIERTAS DE VIVIENDAS Y OTRAS CLASES DE CONSTRUCCIONES»

**Normas a ser interpretadas:** Artículos 113, 115 y 124 de la Decisión 486

**Temas objeto de interpretación:**

1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección
2. La novedad como requisitos de registrabilidad. Las diferencias secundarias
3. Oposición en un procedimiento de registro de diseño industrial

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano



**VISTOS:**

El Oficio N° 1091-TDCAG-09802-2018-01208 del 5 de diciembre de 2019, recibido vía Courier el 9 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 2 de Guayaquil, República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 113, 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 09802-2018-01208; y,

El Auto del 01 de setiembre del 2021, mediante el cual se admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES**

**Partes en el proceso interno**

**Demandante:** Ecuacero Industrial S.A.

**Demandados:** Servicio Nacional de Derechos  
Intelectuales de la República del  
Ecuador-SENADI

Director Nacional de Propiedad  
Industrial del Servicio Nacional de  
Derechos Intelectuales de la República  
del Ecuador-SENADI

Procurador General del Estado

Dipac Manta S.A.

**B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS**

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si el diseño industrial solicitado por Ecuacero Industrial S.A., «**DISEÑO DE TECHO ONDULADO, METÁLICO, UTILIZADO PARA CUBIERTAS DE VIVIENDAS Y OTRAS CLASES DE CONSTRUCCIONES**» es novedoso para ser protegido.
2. Si a pesar de que la autoridad competente denegó el registro del diseño industrial debía realizar el examen de anterioridades.



### C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 115 y 124 de la Decisión 486<sup>1</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina, los mismos que se interpretarán por ser pertinentes.

### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección.
2. La novedad como requisitos de registrabilidad. Las diferencias secundarias.
3. Oposición en un procedimiento de registro de diseño industrial.

### E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección**
  - 1.1. Dado que en el proceso interno, la cuestión controvertida consiste en determinar si el diseño industrial solicitado por Ecuacero Industrial S.A., «**DISEÑO DE TECHO ONDULADO, METÁLICO, UTILIZADO PARA CUBIERTAS DE VIVIENDAS Y OTRAS CLASES DE CONSTRUCCIONES**» es novedoso para ser protegido, resulta pertinente desarrollar el presente tema.
  - 1.2. El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera:

<sup>1</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

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

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



«**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.»

1.3. La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que:

«La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.»<sup>2</sup>

1.4. En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la «finalidad» del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad. En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariciencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.

1.5. José Manuel Otero Lastres<sup>3</sup> concibe al diseño industrial como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, cuyo bien jurídicamente protegido es el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial. Esto es, que el diseño es una creación realizada en la forma de un producto (innovación formal) que se materializa en las características de su propia apariencia o de su ornamentación, cuya finalidad consiste en conferirle al producto un valor añadido desde el punto de vista comercial: hace al producto estéticamente más atractivo para el consumidor y, por tanto, más vendible.<sup>4</sup>

1.6. 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,

<sup>2</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.

<sup>3</sup> Haciendo referencia a la exposición de motivos de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

<sup>4</sup> José Manuel Otero Lastres, *Capítulo XXI. Rasgos conceptuales del diseño industrial*, en Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons – Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 365.



no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial.<sup>5</sup>

- 1.7. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.<sup>6</sup>
- 1.8. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486:

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

- 1.9. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**<sup>7</sup>. Sobre la base del Artículo 115, el Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 140-IP-2013 de fecha 21 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2257 del 26 de noviembre de 2013.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 55-IP-2002 de fecha 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002.

<sup>7</sup> El TJCA, en la Interpretación Prejudicial N° 486-IP-2015 del 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2961 del 10 de marzo de 2017, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad:

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



no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales.

Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).<sup>8</sup>

1.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en un documento elaborado por la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI<sup>9</sup>, en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

- (i) **Finalidad estética (apariencia especial).** La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.<sup>10</sup>
- (ii) **Visibilidad.** Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación.
- (iii) **Recae sobre aspectos no técnicos.** Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.
- (iv) **Incorporación en un artículo utilitario.** Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 486-IP-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2961 del 10 de marzo de 2017.

<sup>9</sup> Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, *Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales (documento preparado para la Novena Sesión, a realizarse del 11 al 15 de noviembre de 2002)*, Ginebra, 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), pp. 7 y 8. [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_9/sct\\_9\\_6.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.pdf) (Consulta 1 de julio de 2022)

<sup>10</sup> Se puede ver la Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.



elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.

- 1.11. En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.<sup>11</sup>
- 1.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra los terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.

**2. La novedad como requisitos de registrabilidad. Las diferencias secundarias**

2.1. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador manifestó que el diseño industrial «**DISEÑO DE TECHO ONDULADO, METÁLICO, UTILIZADO PARA CUBIERTAS DE VIVIENDAS Y OTRAS CLASES DE CONSTRUCCIONES**» solicitado por Ecuacero Industrial S.A., carece de novedad y tiene diferencias de carácter meramente secundarias al existir un modelo de utilidad<sup>12</sup> anterior, por lo antes expuesto, se analizará este tema.

2.2. El artículo 115 de la Decisión 486 dispone que:

«**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.»

2.3. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su **novedad**. El artículo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 382-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2698 del 22 de marzo de 2016.

<sup>12</sup> En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención. (Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 73-IP-2011 del 9 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2032 del 22 de marzo del 2012.



industrial no será nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones<sup>13</sup>.

- 2.4. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.
- 2.5. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto diseño industrial.
- 2.6. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios<sup>14</sup>:

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

- 2.7. En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica<sup>15</sup> a nivel mundial.
- 2.8. En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial<sup>16</sup>, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
- 2.9. De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial «(...) *habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al*

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° Proceso 122-IP-2012 de fecha 10 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2151 del 18 de febrero de 2013.

<sup>14</sup> OTERO LASTRES en «Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales» Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.

<sup>15</sup> Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como «novedad objetiva».

<sup>16</sup> Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como «novedad subjetiva».





*que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad»<sup>17</sup>.*

- 2.10. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.

#### **Las diferencias secundarias**

- 2.11. El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación con diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo libraría de ser confundible y, por lo tanto, de ser irregistrable.<sup>18</sup>
- 2.12. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.<sup>19</sup>
- 2.13. Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.<sup>20</sup>
- 2.14. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la

<sup>17</sup> Otero Lastres, «El Modelo Industrial», Madrid 1977, p. 359.

<sup>18</sup> Ver Interpretación Prejudicial Proceso 97-IP-2014 de fecha 19 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2434 del 16 de enero de 2015.

<sup>19</sup> Ver Interpretación Prejudicial Proceso 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto de 2005.

<sup>20</sup> *Ibidem*.



elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales.<sup>21</sup>

### 3. Oposición en un procedimiento de registro de diseño industrial

- 3.1. En el presente caso se advierte que Dipac Manta S.A., formuló oposición al registro del diseño industrial «DISEÑO DE TECHO ONDULADO, METÁLICO, UTILIZADO PARA CUBIERTAS DE VIVIENDAS Y OTRAS CLASES DE CONSTRUCCIONES» sobre la base de cuatro diseños industriales que tiene previamente inscritos a su favor.
- 3.2. En atención a ello, resulta pertinente analizar los artículos referidos a la presentación de una oposición dentro del trámite de una solicitud de diseño industrial.
- 3.3. Conforme al Artículo 122 de la Decisión 486, quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud de registro de diseño industrial<sup>22</sup>. Dicha oposición debe presentarse dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro del diseño industrial solicitado.
- 3.4. Por su parte, el Artículo 123 de la Decisión 486 señala que, de presentarse una oposición, se deberá notificar al solicitante para que dentro del plazo de 30 días hábiles presente sus argumentos o presente los medios probatorios que considere pertinentes.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibidem.*

<sup>22</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

«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.»

<sup>23</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

«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.»



3.5. El Artículo 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala 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.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentará 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.»

3.6. Del enunciado del Artículo 124 de la Decisión 486 se desprende lo siguiente:

- a) Una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días hábiles para que se presente una oposición, la autoridad examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos para acceder a registro.
- b) La autoridad nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad, por lo que no podrá denegar ninguna solicitud de diseño industrial argumentando la falta de novedad en base a los resultados que arroje una búsqueda de anterioridades en su base de datos.

En consecuencia, de no existir oposiciones a la solicitud de registro basadas en un derecho anterior vigente, o en la falta de novedad del diseño industrial solicitado, el único análisis que la oficina debe realizar es si el objeto de la solicitud cumple con los requisitos contenidos en la definición del Artículo 113 de la Decisión 486, y si no está incurso en las causales de irregistrabilidad del Artículo 116 de la misma normativa. La única excepción a dicho enunciado se advierte en el supuesto de que se haya presentado una oposición basada en un derecho anterior vigente; o, en la falta de novedad del diseño industrial solicitado.

- c) En el supuesto de que la autoridad nacional competente verifique que el diseño industrial solicitado carece manifiestamente del requisito de novedad podrá denegar de oficio la solicitud de registro.

Ahora bien, un diseño industrial carece manifiestamente de novedad cuando de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad. Por lo tanto, la



oficina nacional en estos casos no tendría necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños similares en cabeza de terceros, ni ahondar en exámenes comparativos complicados y técnicos, ya que es tan evidente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente debería argumentar la notoria ausencia de un aporte novedoso y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos. Un ejemplo de diseños con ausencia manifiesta de novedad se encuentra en las formas o configuraciones que sean habituales y normalmente conocidas por el consumidor pertinente<sup>24</sup>.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 09802-2018-01208, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 de 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial de fecha 28 de julio de 2022, conforme consta en el Acta 35-J-TJCA-2022.

  
**Luis Felipe Aguilar Feijoó**  
SECRETARIO

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

<sup>24</sup> Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso No 355-IP-2015 del 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 26 de enero 2017.

