

# LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

## LA IMPORTANCIA DE PROTEGER UNA CREACIÓN DE DISEÑO

Dña. María Teresa Mogin Barquín  
Directora General de la  
Oficina Española de Patentes y Marcas

# INTRODUCCIÓN

**1959:** Seis Estados Miembros de la CE crean en Consejo de Ministros tres grupos de trabajo en materia de propiedad industrial: Patentes, Marcas y Diseños

**1985:** Libro Blanco sobre la plena realización del Mercado Interior

**1986:** España entra en la Comunidad Europea

**1991:** **LIBRO VERDE** de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial

# INTRODUCCIÓN

**1991**: 12 Estados Miembros con distintas legislaciones sobre diseño

El **LIBRO VERDE** realiza el primer análisis profundo, expone la problemática y ofrece propuestas de solución

- a) opción de registro
- b) opción de diseño no registrado
- c) disposiciones de derecho sustantivo para la protección del diseño
- d) relaciona el derecho sustantivo con las legislaciones nacionales

Anexo I: Anteproyecto de Reglamento de Diseño Comunitario

Anexo II: Anteproyecto de Directiva de aproximación de legislaciones

España: **1986-1988** Leyes de Patentes, Marcas y Semiconductores

## INTRODUCCIÓN

**1998: DIRECTIVA 98/71/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la Protección Jurídica de los Dibujos y Modelos

- Aproximar las legislaciones nacionales
- Garantizar la libre circulación de mercancías que incorporen diseños
- Garantizar la libre competencia en la Comunidad
- Directiva de “mínimos” que sólo regula aspectos sustantivos

# FORMAS DE PROTEGER EL DISEÑO EN ESPAÑA

- Diseño Nacional. Ley 20/2003
- Diseño Comunitario. Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo sobre Dibujos y Modelos Comunitarios
- Diseño Internacional. Arreglo de La Haya, Acta 1999
- Diseño No Registrado

## IMPORTANCIA DE PROTEGER EL DISEÑO

- Herramienta competitiva
- Abarca multitud de sectores
- Genera un valor añadido al producto
- Factor de política industrial
- Activo de la empresa que genera imagen
- Da lugar a un derecho exclusivo

## NOVEDADES DE LA LEY 20/2003

- Varios procedimientos independientes: ágil y rápido
- Concepto de diseño y requisitos de protección
- Divulgaciones inocuas. Plazo de gracia. Protección provisional
- Procedimiento de registro
- Aplazamiento de la publicación
- Solicitudes múltiples
- Procedimiento de oposición
- Restablecimiento de derechos y Arbitraje

## DEFINICIONES

**DISEÑO:** es la apariciencia de una parte o de la totalidad de un producto que deriva de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.



## REQUISITOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN

- Novedad



Juli Capella/Ramón Ubeda



Juli Capella/Ramón Ubeda

Un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de registro, o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se consideran idénticos aquellos cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

# REQUISITOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN

## •Carácter singular

- la impresión general
- el usuario informado
- grado de libertad del autor



## OTRAS EXIGENCIAS LEGALES

- Componentes de productos complejos
- Accesibilidad al público
- Divulgaciones inocuas
- Diseños impuestos por su función técnica. Interconexiones



## REGISTRO DE UN DISEÑO INDUSTRIAL

### PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

La solicitud puede presentarse ante los órganos competentes de las CCAA, y si éstas no hubieren iniciado sus actividades registrales ante la OEPM. También podrán presentarse ante las oficinas de correos o los demás lugares que prevé la LRJAP-PAC

### DURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DERECHO

El registro del diseño se otorgará por 5 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro y podrá renovarse por uno o más periodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha.

### PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

La resolución sobre la(s) oposición(es) se publicará en el BOPI. Si el diseño registrado se hubiere modificado como consecuencia de la oposición, se publicará el diseño modificado. La estimación de una oposición supone la cancelación del diseño registrado y la desestimación supone el mantenimiento del mismo.

### RESOLUCIÓN DE OPOSICIONES

- Trasladadas las oposiciones al titular del registro dispone de 2 meses para presentar alegaciones o modificar el diseño en su caso.
- Transcurrido el plazo de contestación la OEPM resolverá estimando parcial o totalmente la oposición o desestimando, haya habido o no contestación del titular del diseño.

### EXAMEN DE OPOSICIONES

La OEPM examinará si el escrito cumple los requisitos exigidos para su admisión a trámite así como los motivos de oposición invocados (art.33 Ley) y notificará al oponente las irregularidades si las hubiere.

- Plazo de 10 días para subsanar los requisitos de admisión a trámite, y de 30 días para el resto.

### PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

### EXAMEN DE ADMISIÓN A TRÁMITE

### EXAMEN DE FORMA / OFICIO

### REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

### PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES

### EXAMEN DE OPOSICIONES

### RESOLUCIÓN DE OPOSICIONES

### PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

### DURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DERECHO

### PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES

- En el plazo de 2 meses a contar desde la publicación en el BOPI de la concesión, cualquier tercero que se considere perjudicado podrá presentar ante la OEPM oposición al/los diseño(s) registrado(s) en base a los motivos del art.33 de la Ley 20/2003.

### EXAMEN DE ADMISIÓN A TRÁMITE

- Examen de requisitos mínimos de solicitud para asignar una fecha de presentación.
- Plazo de un mes para subsanar posibles irregularidades. En caso contrario la solicitud se tendrá por desistida.

### EXAMEN DE FORMA / OFICIO

La OEPM examinará:

- Si la solicitud cumple los requisitos mínimos para obtener una fecha de presentación.
- Si ha abonado la tasa de solicitud y tasas adicionales en su caso.
- Si el nº de diseños no excede de 50
- Si reúne los demás requisitos formales previstos en el Reglamento.

Examinará además si constituye un diseño conforme a la ley y si no es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

- Clasificará o revisará la clasificación de los productos y verificará si las solicitudes múltiples cumplen lo previsto en el art. 22 de la Ley.
- Plazo de un mes para subsanación de irregularidades.
- El solicitante podrá cambiar de modalidad, modificar el diseño, limitar el nº de productos o dividir la solicitud

### REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

- Se publicarán en el BOPI las menciones de concesión, denegación o desistimiento.
- En el caso de los diseños aplazados no se publicará la representación gráfica del diseño u otras informaciones que permitan determinar la apariencia del mismo.
- Una vez concedido el diseño, el titular deberá retirar el Títul de Registro de Diseño Industrial.

## EL DISEÑO: UN NEGOCIO MILLONARIO

- Las empresas del mundo invierten en diseño:

156.000 millones € al año

25.956.216 millones de ptas.

- Las empresas consideran al diseño como un activo cada vez más estratégico
- El diseño es el factor diferencial en casi todos los productos de consumo: el sector de telecomunicaciones es el mejor ejemplo
- La actual crisis que sufren las empresas norteamericanas GENERAL MOTORS Y FORD respecto al ascenso de las japonesas es una crisis de diseño

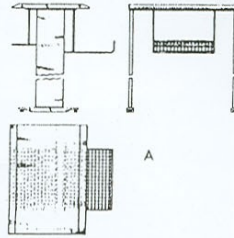
## EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

- Procedimiento separado e independiente del de concesión
- Combina la rápida protección y seguridad que requiere la industria del diseño con intereses generales y derechos de terceros
- Supone un control de legalidad posterior a la concesión





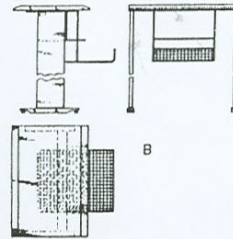
ad a los bordes anterior y posterior y suspendidos del propio tablero, van situados sendas parejas de tirantes verticales que sujetan a dos rejillas rectangulares situadas horizontalmente a una considerable altura respecto del tablero de la mesa, quedando la rejilla anterior a un nivel ligeramente más elevado que la rejilla posterior, estando esta además dotada de un acodamiento en su borde posterior a partir del cual se determina un corto tramo vertical. Esta rejilla posterior sobresale respecto del plano vertical que pasa por el borde posterior del tablero, en tanto que la rejilla anterior presenta su borde aproximadamente en correspondencia con el plano vertical correspondiente al borde anterior del propio tablero.



Todo ello tal como se representa en el diseño adjunto.

B. Este modelo industrial se refiere a una mesa para oficina, que se caracteriza en su forma por presentar un tablero rectangular con bordes anterior y posterior biselados, el cual apoya en sendos paneles verticales de escasa anchura, posicionados en correspondencia con la parte central de sus zonas laterales e inferiores, paneles que por su extremo inferior se asocian a sendos listones prismáticos, con rebajes de configuración trapecial recta en sus extremos, orientados hacia abajo y en los que se sitúan respectivas patas discoidales regulables.

En correspondencia con la zona de la mitad posterior del tablero, van suspendidos de éste dos rebajes de tirantes verticales que sustentan a sendas rejillas horizontales, de manera que los tirantes y las citadas rejillas quedan desfasados respecto del borde próximo y posterior de la mesa, a la vez que las propias rejillas quedan situadas a niveles distintos, de manera que la inferior de ellas sobresale respecto del borde posterior del tablero de la mesa y presenta un acodamiento en su borde extremo determinante de un corto tramo vertical, en tanto que el borde posterior de la rejilla situada a un nivel superior queda situado por dentro del plano vertical correspondiente a ese borde posterior del comentado tablero de la mesa.



Todo ello tal como se representa en el diseño adjunto.

123.438 (2) Silón. Leal Bernabé, Ernesto  
13-11-90 (1) 06-01

Silón caracterizado por cuanto el respaldo y apoyabrazos están integrados en una misma pieza determinada por una cuña pseudo-esférica con una amplia entalladura centrada en la porción de respaldo de planta aproximadamente trapecoidal e invertidamente dispuesta, es decir con su base menor hacia abajo, de cuya pieza surgen cuatro patas tubulares, presentando las posteriores una ligera angulación en su tramo superior y sensiblemente reanqueadas respecto de las anteriores que son rectas. El asiento propiamente dicho está determinado por una pieza ligeramente curvada con la concavidad hacia arriba que está soportada por travesaños asimismo tubulares. Todo ello conforme se aprecia en el diseño adjunto, en el que la figura 1 es una perspectiva anterior y las figuras 2 y 3 alturas lateral y frontal respectivamente.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

123.439 (0) Máscara. Matesanz Cando, C. Albert  
14-11-90 (6) 21-03

El presente modelo industrial se refiere a una máscara que se caracteriza porque representa un tejido a modo de red que aparece de manera que cubre casi en su totalidad otra tela tejida que aparece de modo que bordea en parte una superficie que simula un rostro. Todo ello tal y como se muestra en el dibujo adjunto.

¿INSPIRACIONES? ¿COINCIDENCIAS? ¿COPIAS?

Fotografía tomada del libro "COCOS"  
Autores: Juli Capella / Ramón Ubeda

## ACUMULACIÓN DE PROTECCIÓN

La Ley supone que una obra de arte aplicada a la industria queda doblemente protegida:

- por propiedad industrial si se registra
- por propiedad intelectual si alcanza un alto nivel de creatividad y originalidad que le permita ser considerada como una creación artística.



# AUTORÍA

- Derecho moral a ser reconocido como AUTOR de una OBRA.
- La creación implica autoría.
- Si no se conoce, entonces es ANONIMATO.



## DERECHOS DEL AUTOR

A partir del siglo XV, al autor se le van reconociendo una serie de derechos que actualmente se dividen en:



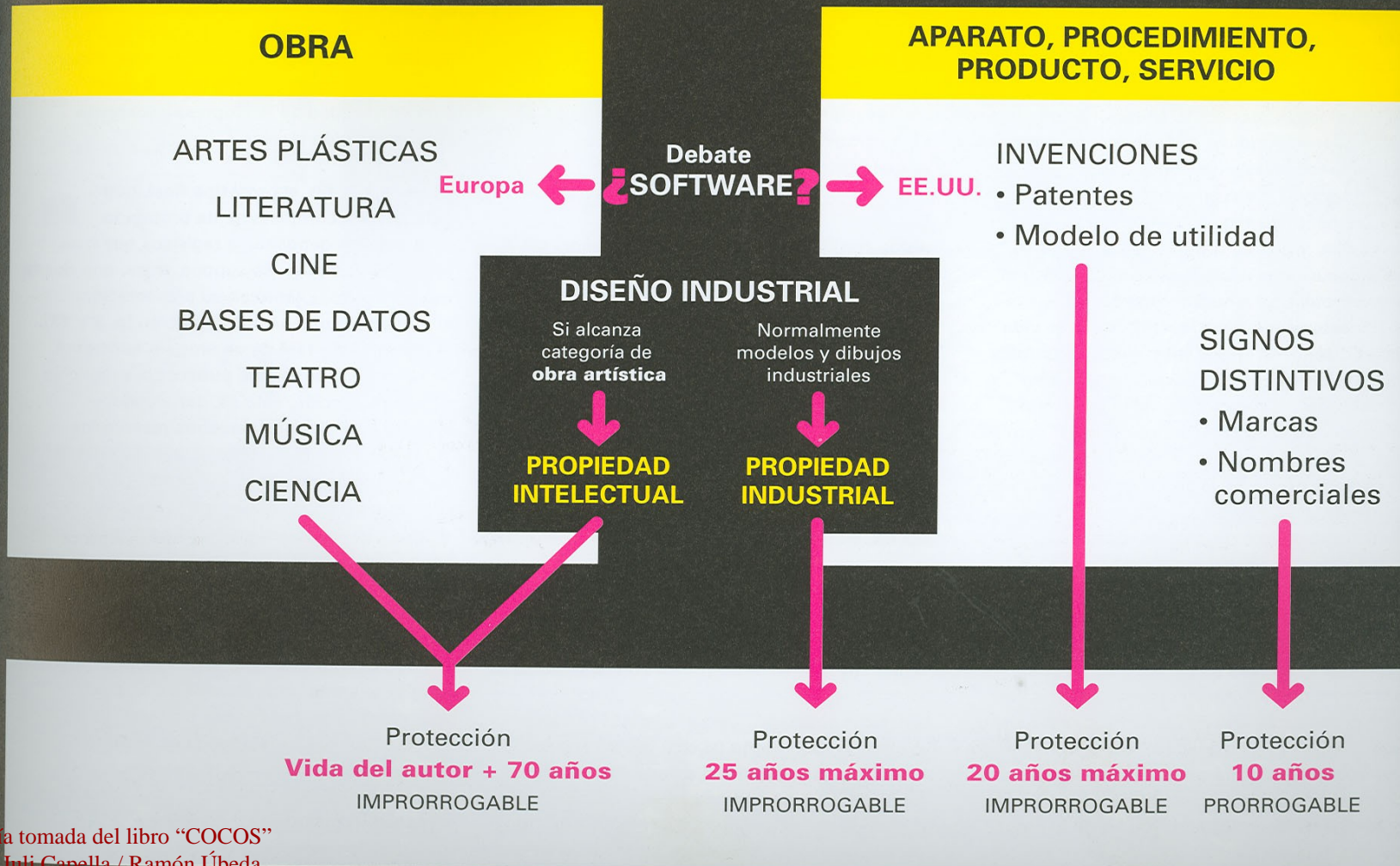
### PROPIEDAD INTELECTUAL

No es necesario REGISTRAR la creación



### PROPIEDAD INDUSTRIAL

Es imprescindible REGISTRAR la creación



Fotografía tomada del libro "COCOS"  
Autores: Juli Capella / Ramón Úbeda

## El valor de la autoría

*Muchos creadores han perdido la oportunidad de lucrarse con sus ideas. Por no haberlas patentado o registrado debidamente, por falta de visión empresarial o por simple mala suerte. Sus obras son reconocidas y utilizadas por millones de personas pero sin embargo nadie sabe nada de ellos. La mayor pérdida es no tener el reconocimiento de la autoría.*



### MILTON GLASER

*"Nadie podría imaginar que una cosita como esta llegaría a alcanzar una repercusión tan fenomenal y universal". Milton Glaser siempre ha tratado de quitarle importancia al fenómeno del I love NY, ese logotipo-ideograma que se distingue por su corazón rojo y sus miles de versiones.*

*Es, con diferencia, la obra más popular y difundida del diseñador norteamericano, aunque la gran mayoría de gente que de alguna manera se la ha apropiado no sepa nada de la persona que la ideó. Y eso duele, porque Glaser es de los que defienden que la inspiración es lícita y hasta recomendable, pero siempre que se cite la fuente. También duele pensar que el autor, aunque no lo diga, se podría haber forrado si hubiera podido cobrar por todas las versiones de su idea que se han realizado y se realizarán en todos los rincones del mundo.*

*Fotografía tomada del libro "GOCOS" de autores: Juli Capella/Ramón Úbeda*



### HARVEY BALL

*Era un veterano de la guerra del Vietnam que se ganaba la vida como diseñador. En 1963 una empresa de su localidad le encargó una imagen que fuera capaz de levantar la moral de sus empleados y clientes. Así nació la cara alegre, sintetizada en un círculo amarillo con dos puntos negros y una curva sonriente, que se imprimió sobre una simple chapa y se bautizó como Smile. Su sencillo mensaje positivo se difundió rápidamente sobre toda clase de soportes, traspasó fronteras y se hizo universal. El asombrado Ball, que ya había cobrado los 45 dólares que le pagaron por su trabajo, no pudo beneficiarse más del inesperado éxito. Peor todavía, años después un empresario llamado Franklin Loufrani se hizo con los derechos mundiales del Smile alegando ser el creador de la idea. A Harvey Ball le negaban también la autoría. A pesar de todo no se le borró la sonrisa de la cara ni se dio por vencido. Creó la World Smile Corporation para reivindicar su paternidad.*



### CAROLYN DAVIDSON

*Tenia veintisiete años cuando estudiaba en la escuela de Artes Aplicadas de Portland. Andaba escasa de dinero y no dudó en aceptar los 35 dólares que le ofrecía Phil Knight para diseñar el logotipo de su negocio, dedicado a la importación de zapatillas de deporte. La diseñadora buscó entre los dioses de la mitología griega una imagen que expresase movimiento, velocidad y elasticidad, hasta que finalmente le salió el característico trazo que un año después, en 1972, aparecía cosido en la primera zapatilla Nike que salió al mercado. Con el tiempo Carolyn vio como la marca crecía de manera imparable mientras ella trataba a duras penas de montar su estudio gráfico. Como le sucedió a Harvey Ball con el Smile, ella tampoco había firmado ningún contrato que le asegurase algún beneficio extra por el éxito de su trabajo. Si tuvo sin embargo el reconocimiento de un cliente agradecido que la recompensó con un paquete de acciones de la multinacional.*



## VENTAJAS DE PROTEGER EL DISEÑO

- Derecho exclusivo
- Duración: 5 hasta 25 años
- Protección más segura y fuerte en caso de infracción
- Oposición a un diseño posterior con fecha de presentación
- Frente a una oposición podrá hacer valer el plazo de gracia
- Derecho restringido
- Duración: 3 años
- Es difícil de probar en caso de infracción
- No dispondrá de una fecha de presentación
- Difícil de probar

## DATOS ESTADÍSTICOS DISEÑOS INDUSTRIALES

AÑO	2004		2005		2006	
<b>SOLICITUDES PRESENTADAS</b>	(Desde 08.07.04) 741 expedientes		1890 expedientes		1.589 expedientes	
<b>RESOLUCIONES PUBLICADAS</b>	(Desde 00.11.04) 471		1744 expedientes	8976 diseños	1.886 expedientes	11.795 diseños
	116 expedientes	471 diseños				

## **DATOS ESTADÍSTICOS DISEÑOS INDUSTRIALES**

<b>PUBLICACION DE OPOSICIONES 16.11.2004 – 16.12.2006</b>		
<b>COMUNICACIÓN DE OPOSICIONES</b>	193 expedientes	740 diseños
<b>OPOSICIONES DESESTIMADAS</b>	82 expedientes	349 diseños
<b>OPOSICIONES ESTIMADAS</b>	31 expedientes	89 diseños

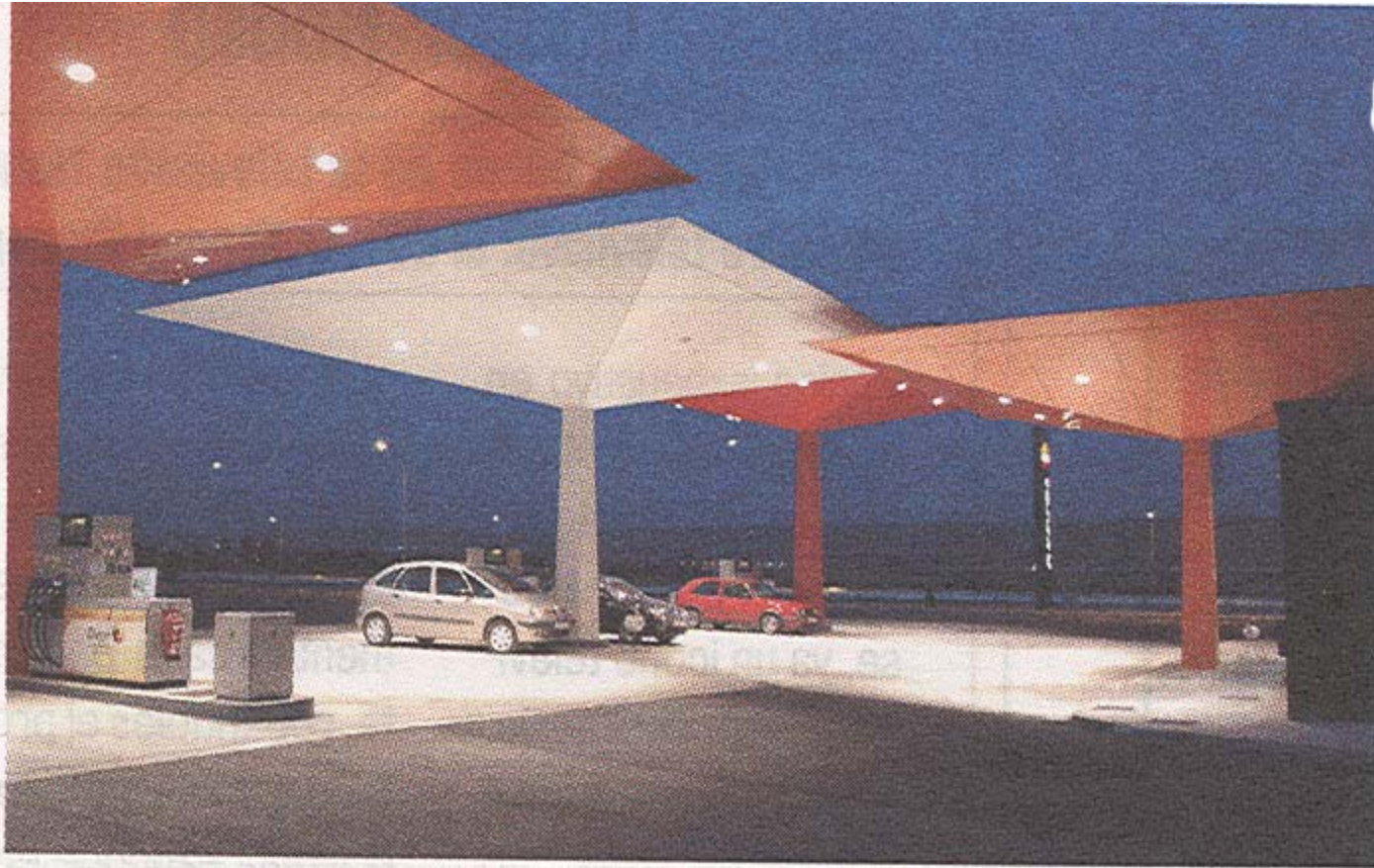
## MAYORES TITULARES DE DISEÑOS EN 2006 Y SECTORES EN LOS QUE MÁS SE REGISTRA

DAVOR SPORT, S.L.	224	Calzados
BRICOMODUL FABRICANTES DE MANUALIDADES, S.L.	171	Ornam. transferibles, calcomanías, pegatinas decoración, dibujos aplicables a cristalerías, velas, madera, muebles,...
DAISA DISEÑOS ARTÍSTICOS E INDUSTRIALES, S.A.	151	Joyería, bisutería Figuras decorativas
JOSE ALEJANDRO, S.L.	150	Calzados
MUNDOMARCA CONSULTING, S.L.	136	Calzados
POOL ANGEL TOMAS, S.L.	127	Calzados, disfraces, ornamentación de artículos para colegiales
ZMR SHOES, S.L.	109	Calzados
THE ART COMPANY B&S, S.A.	105	Calzados
CALZADOS D´SIMONS, S.L.	100	Calzados
SUNROSE FASHIONS, S.L.	100	Prendas de vestir

## SECTORES EN LOS QUE SE REGISTRAN MÁS DISEÑOS (Clasificación de Locarno) (01.07.2003 – 01.03.2007)

Clase 02	<b>Artículos de vestir y mercería:</b> ropa interior, vestidos sombreroería, calzados, guantes, accesorios
Clase 11	<b>Bisutería y joyería:</b> “bibelots”, adornos de mesa, de pared y artículos decoración para fiestas, medallas, flores, plantas y frutos artificiales, banderas, etc.
Clase 19	<b>Papelería, artículos oficina, materiales para artistas o enseñanza:</b> papel, tarjetas, utensilios, calendarios, libros, instrumentos técnicas artísticas, impresos, etc
Clase 25	<b>Construcciones y elementos de construcción:</b> materiales de construcción, partes prefabricadas, casas, garajes y otras construcciones, escaleras, andamios, etc.

# EN ESPAÑA SE PROTEGE EL DISEÑO



"Marquesinas". Norman Foster. 1998. I0140497



# LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Dña María Teresa Mogin Barquín  
Directora General de la  
Oficina Española de Patentes y Marcas  
TMOGINBA@oepm.es