

# **SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE DISEÑOS INDUSTRIALES**

**“PROTEGER LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.  
CUESTIONES ACTUALES. NUEVAS TENDENCIAS”**

**Buenos Aires, 20 y 21 de marzo de 2007**

**María Teresa Mogin Barquín  
Directora General  
Oficina Española de Patentes y Marcas**

## **“PROTEGER LOS DISEÑOS INDUSTRIALES CUESTIONES ACTUALES. NUEVAS TENDENCIAS”**

### **I. INTRODUCCIÓN**

### **II. LEY 20/2003, DE 7 DE JULIO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL**

### **III. IMPORTANCIA DE PROTEGER UNA CREACIÓN DE DISEÑO**

### **IV. NOVEDADES DE LA LEY 20/2003, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL**

### **V. DEFINICIONES**

### **VI. REQUISITOS DE PROTECCIÓN**

### **VII. OTRAS EXIGENCIAS DE LA LEY**

### **VIII. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE UN DISEÑO INDUSTRIAL**

### **XI. EL DISEÑO: UN NEGOCIO MILLONARIO**

### **X. EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN**

### **XI. ACUMULACIÓN DE PROTECCIÓN**

### **XII. VENTAJAS DE PROTEGER UN DISEÑO**

### **XIII. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE DISEÑOS INDUSTRIALES**

### **MAYORES SOLICITANTES DE DISEÑOS EN EL AÑO 2006 Y SECTORES INDUSTRIALES EN LOS QUE MÁS SE REGISTRA**

### **XV. DATOS DE DIFUSIÓN**

## I. INTRODUCCIÓN

En 1959 se crearon los primeros grupos de trabajo en materia de propiedad industrial a nivel comunitario.

El grupo de trabajo de patentes, en el que Haertel (Alemania) fué pionero, sale adelante enseguida dando relativamente pronto sus primeros frutos. Lo mismo sucede con el grupo de marcas a cuya cabeza se situó el holandés De Haan.

En cambio en el grupo de diseño no sólo no avanzaron sino que salieron a la luz las enormes divergencias que existían entre los entonces seis Estados miembros comunitarios.

En 1985 la Unión Europea publica el **Libro Blanco** sobre la plena realización del Mercado Interior. En 1986, España entró en la Comunidad que pasó a tener doce Estados miembros. Los países del Benelux tenían ya una Oficina Tripartita de Diseño, o sea, los tres Estados tenían una legislación común.

En 1991, “**El Libro Verde** de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial”, hace un análisis profundo del problema y presenta una propuesta de soluciones.

### ¿Cuales son los Objetivos?

- 1º) constituir un documento que sirva de base para consultas con la Administraciones competentes y con los sectores interesados. Había que pulsar las opiniones sobre el contenido del Libro,
- 2º) exposición de la problemática,
- 3º) propuestas de solución de esta problemática.

El **Libro Verde** consta de cuatro partes. En la primera se tratan los antecedentes jurídicos y el interés específico de la Comunidad en una legislación sobre los diseños; en la segunda, las opciones del futuro sistema de protección a escala comunitaria, si el sistema debe basarse en el registro y el diseño no registrado; la tercera se dedica a las disposiciones de tipo sustantivo, y la cuarta se dedica a la futura protección del diseño comunitario en su relación con las legislaciones vigentes.

Se establecen ya las siguientes opciones:

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

### Conclusiones del Libro Verde

Se pretende la adopción de un Reglamento Comunitario de Diseño, que instituya un único Diseño para la Unión Europea. El estudio incluye :

Anexo I.- Propuesta de Directiva para la Armonización de Legislaciones

Anexo II.- Propuesta de Anteproyecto de Reglamento de Diseño Comunitario .

En realidad, fue un poco un estudio de Derecho Comparado y al mismo tiempo un intento de crear un Reglamento para todos los países que era la meta deseable a alcanzar. La Directiva armoniza legislaciones, pero el Reglamento, que lo ejecuta la Comisión, es de aplicación directa en todos los Estados miembros.

## **II. DIRECTIVA 98/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DIBUJOS Y MODELOS.**

En los años 80, cuando España hace un gran esfuerzo y comienzan las actualizaciones de la normativa en materia de propiedad industrial, naciendo las leyes sobre patentes, marcas y semiconductores, no se hizo nada al respecto sobre diseño, entre otras cosas, porque se esperaba una armonización de normas a nivel comunitario y ésta no se produjo hasta 1998 con la 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.

El objetivo de la Directiva era:

- 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 y no procedimentales.

Con esta Directiva se fijan unas directrices que se plasman en : las definiciones ( diseño, producto, producto complejo, ámbito de aplicación); se establecen los requisitos de protección del diseño (condiciones de protección) ; se regula el contenido del derecho y sus limitaciones, las causas de denegación y nulidad del registro, los motivos de caducidad y la duración de la protección y el alcance y límites de la cobertura legal.

La Directiva comunitaria tenía un doble objetivo:

- era de obligada transposición al derecho interno de los países comunitarios, y
- nos permitía adecuar la protección en materia de diseño a las necesidades actuales.

Tres años después, el 12 de diciembre de 2001, se aprueba el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo sobre Dibujos y Modelos comunitarios. A partir de ese momento coexistirá con las legislaciones nacionales.

El 7 de julio de 2003, se aprueba la **Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial**, que cierra el ciclo de reformas legislativas llevado a cabo por la OEPM y que es el colofón necesario para la cobertura de todas las modalidades de propiedad industrial.

Actualmente hay **CUATRO FORMAS DE PROTEGER EL DISEÑO EN ESPAÑA.**

- Diseño Nacional, mediante la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
- Diseño Comunitario, mediante el Reglamento (CE) 6/2002 sobre Dibujos y Modelos Comunitarios.
- Registro Internacional de Diseños, que se rige por el Arreglo de la Haya (Acta de Ginebra de 1999)
- Diseño no registrado.

La actual Unión Europea de 27 miembros tiene ahora, por un lado, una legislación directamente aplicable que es el Reglamento(CE) 6/2002, del Consejo sobre Dibujos y Modelos comunitarios. Quince de sus miembros disponen de una legislación nacional armonizada que ha tenido como base la Directiva. Los otros doce países de nueva entrada, tendrán unos plazos para armonizar sus leyes con la Directiva pero siempre les será directamente aplicable el Reglamento.

### III. IMPORTANCIA DE PROTEGER UNA CREACIÓN DE DISEÑO

Hoy día y sobre todo en los últimos años, el diseño se ha convertido en una **herramienta competitiva de primera magnitud**. Hay sectores industriales donde el diseño tiene una importancia capital, sectores que abarcan creaciones extremadamente dispares, obras de oficios de arte, joyería, bisutería, cristalería, cerámica, etc., como innovaciones de forma destinadas a ornamentar los objetos de uso corriente, incluso en los sectores más funcionales, de manera que la estética está aquí estrechamente unida a lo funcional.

- textil, calzado, moda,
- perfumería, cosméticos, embalaje y presentación de productos,
- alimentación ( tartas, helados), envases para alimentación ( bolsas, cajas),
- automóviles ; continuamente se crean nuevos diseños, los coches vienen ya magníficamente equipados, y el consumidor busca además esa línea especial que lo “singularice”
- mobiliario, servicios de hostelería, franquicias que diseñan un mismo modelo de establecimiento y una misma ropa para sus empleados.

Al fin ¿**qué es lo que decide la compra** del consumidor?

Vivimos en una sociedad de lujo y bienestar, donde existe un culto al objeto en sí . No hace tantos años, la mayoría de los objetos se compraban por su carácter útil, funcional; ahora, en no pocos casos, es el diseño lo que predomina sobre el resto de los factores; incluso somos capaces de perder un poco de perfección técnica en la funcionalidad, que casi siempre es ya muy aceptable, para fijarnos más en lo externo, en la apariencia, en el diseño.

¿Que sucede entonces?: que el diseño se ha convertido en un instrumento absolutamente eficaz a la hora de comercializar un producto, se **ha generado un valor añadido al producto**. Pagaremos un precio algo más elevado pero ha predominado nuestro sentido de la estética y las formas de los objetos que nos entran por los sentidos de la vista y el tacto. Y esto es lo que protege la Ley, ese valor añadido al producto en forma de diseño, en definitiva, la apariencia del producto.

Si el público exige que el diseño acompañe al producto útil, está claro que habrá que darle una protección jurídica, y **fomentar las inversiones** en creación de diseños como **factor de política industrial**. Por ejemplo en el caso de la moda o del juguete , hay varios diseñadores o fabricantes de juguetes que se han creado un hueco a escala europea o internacional, lo que revierte favorablemente en la economía del país. Igual en otros sectores, de manera que a la empresa le interesa dotar a sus productos de diseños creativos para diferenciarlos de los de sus competidores.

Vemos pues, que el diseño de los productos es un **gran activo de la empresa** que puede ser muy importante con el tiempo, llegando a ser incluso parte de la **imagen de dicha empresa** y económicamente muy rentable, porque se relaciona un diseño directamente con la empresa en muchos casos: por ejemplo, algunos tipos de joyas que identificamos inmediatamente, relojes , o un diseño de frasco de perfume , e igual en la moda o en muñecos que se han hecho famosos.

Lo que otorga la protección de un Diseño Industrial a su titular es un derecho exclusivo a utilizarlo

y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. La utilización implica la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto al que se aplique o incorpore el diseño

Pues bien, si no está protegido por propiedad industrial y otro se adelanta en el hecho de presentar una solicitud de registro de diseño, la empresa afectada tendrá difícil el poder demostrar su prioridad sobre el diseño. Aunque esta nueva ley le va a dar facilidades al empresario.

Además, al haberse armonizado con la Directiva las legislaciones de los países miembros, ello incidirá de manera favorable en el mercado interior, en cuanto a las mercancías que incorporen diseños, haciéndonos fuertes frente a otros países no comunitarios en una materia que puede ser tan dispar.

**La duración** de la protección es de cinco 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 computados desde dicha fecha.

#### **IV. NOVEDADES DE LA LEY 20/2003, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL**

La Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial ha supuesto un avance increíble respecto a la legislación anterior que databa de 1929: el Estatuto de la Propiedad Industrial.

En la nueva Ley de Diseño se acepta la palabra **diseño**. En cualquier caso, el Reglamento sobre Dibujos y Modelos comunitarios y la Directiva, que se refieren a dibujo y modelo industrial, regulan un único derecho, careciendo la doble denominación de dibujo o modelo de consecuencias prácticas. No existe un tratamiento legal diferenciado.

Al legislador le pareció lógico utilizar la denominación “**diseño**”: 1º) porque es un vocablo más moderno, que todo el mundo entiende, mientras que cuando se hablaba de dibujo o modelo industrial había que especificar en muchos casos de qué se trataba. 2º) porque en nuestra legislación existen también los modelos de utilidad, que significan algo diametralmente opuesto. Así pues, **ESTAS NOVEDADES** son:

- varios procedimientos independientes,
- concepto de diseño y requisitos de protección,
- divulgaciones inocuas - plazo de gracia,
- las causas de denegación,
- el procedimiento de registro,
- el aplazamiento de publicación,
- las solicitudes múltiples, con costes decrecientes,
- la duración y renovación del registro de diseño,
- el procedimiento de oposición,
- el restablecimiento de derechos,
- el arbitraje, la acumulación de protección.

Se ha instituido una Ley con un procedimiento rápido, un diseño que se tarda en conceder no interesa a muchos sectores. La tramitación de la solicitud dura como máximo hasta 6 meses para las tramitaciones sin suspenso y hasta 10 meses en caso de suspenso antes de la concesión. De ahí que se haya establecido un sistema de oposición posterior a la concesión.

## V. DEFINICIONES

La Exposición de Motivos de la Ley concibe el diseño como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia ( todas) del producto en sí o de su ornamentación. Responde a la forma que adoptan los objetos que van a ser fabricados en serie, todos iguales, o con diferencias irrelevantes, si se trata de diseños artísticos.

**A) Diseño** : Es la apariencia 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 si o de su ornamentación.

**B) Producto**: es todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje , la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos (caracteres hechos por la imprenta), con exclusión de los programas informáticos. El producto es asimismo, el soporte en el que se plasma el diseño ( se aplica o se incorpora).

**C) Producto complejo**: es un producto constituido por múltiples componentes, reemplazables, que permiten desmontar y volver a montar el producto.

## VI. REQUISITOS DE PROTECCIÓN

Se trata de requisitos **objetivos** que conciernen exclusivamente al diseño, no van dirigidos a la estética sino a la comercialización del producto al que se aplica o incorpora el diseño, a la promoción comercial. Un diseño puede ser estéticamente feo, pero **la apreciación de la belleza es subjetiva y distinta en las personas** ( ejemplo: muchos de los muñecos de hoy día son feos, pero a los niños les gustan por otros motivos, porque tienen las caras entrañables o porque se acercan más a los productos de su imaginación): muñecos de la televisión.

**Novedad**: se considera que un diseño es nuevo cuando *ningún otro diseño idéntico*, haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se consideran idénticos aquellos diseños cuyas características difieran solo en *detalles irrelevantes*.

**Carácter singular**: Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la *impresión general* que produzca en el *usuario informado* sea diferente de la impresión general producida en él por cualquier otro diseño hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Para determinar el carácter singular, se tendrá en cuenta *el grado de libertad del autor* para desarrollar el diseño.

Para estudiar este requisito tomaremos en consideración “la impresión **general**”, no la particular, no la que va buscando los pequeños matices o diferencias sino la impresión de conjunto.

El carácter singular **introduce una nueva apreciación del diseño**, que en principio parece difícil de definir. Por ello diremos que existe tal carácter singular si el que recibe la “impresión general diferente” es el **usuario informado**. ¿ Y quién es éste?. La Ley no define esta figura, porque habrá de concretarse caso por caso, dependiendo del segmento del mercado al que se dirija expresamente la oferta del producto. Así:

- unas veces serán personas que conozcan lo que se ha publicado anteriormente aunque no sean especialistas en un determinado sector. El que compara el diseño con otros anteriores o el que examina puede ocupar el papel del usuario informado cuando se trate de diseños de productos de gran consumo y que se dirigen a amplios sectores de población, ya que esta persona puede hacer de consumidor o de usuario final,
- puede ser el consumidor final del producto al que se aplica el diseño,
- o encontrarse a un nivel intermedio entre el diseñador profesional que lo crea y el consumidor final que lo consume.

Hay sectores que presentan nuevas creaciones continuamente, **creando un tipo de apreciación estética común a la mayoría**. Lo que impera es la **moda del momento**: en vestidos, en colores, en gafas, en zapatillas. Durante tiempos cortos estos sectores tienen difícil salirse de la moda para conseguir nuevas creaciones. Y por tanto habrá que ser menos exigentes con ellos al apreciar las diferencias entre diseños: las patillas de unas gafas, o la suela de un calzado deportivo, tan en boga. El usuario en este caso, busca la pequeña diferencia.

**Los componentes de productos complejos**, han de cumplir asimismo con los requisitos de novedad y carácter singular, y el componente, una vez incorporado al producto complejo, tiene que seguir siendo visible durante la utilización normal del producto por el usuario final, excluyendo expresamente el mantenimiento la conservación y la reparación del producto. La nota de la visibilidad es tan esencial que no puede faltar en ningún caso.

## VII. OTRAS EXIGENCIAS DE LA LEY

### Accesibilidad al público

a) A efectos de novedad y carácter singular, se considera que un diseño se ha hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado, o divulgado de algún otro modo, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o si reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido ser conocidos **en el curso normal de los negocios**, en las operaciones comerciales diarias por los **círculos especializados** del sector de que se trate que operen **en la Unión Europea**.

De esta forma **se excluyen** los diseños que no se conocen en estos círculos especializados, aunque tales diseños existan, porque puede estarse utilizando en algún lugar del mundo. El concepto de novedad tiene pues un carácter territorial, en contraposición con el carácter que le daba el artículo 49 del EPI: "lo que no es conocido ni ha sido practicado en España ni en el extranjero".

- b) No se considera divulgación, y por tanto no afecta a la novedad, el simple hecho de haberlo comunicado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.
- c) No se considera divulgación si ha habido abuso frente al autor o su causahabiente.



## Divulgaciones inocuas

A los efectos de novedad y carácter singular, no se tendrá en cuenta la divulgación realizada:

- a) Por el diseñador o su causahabiente, o un tercero, como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente ( por ej cuando se lleva a cabo un primer contacto para crear un prototipo del diseño.
- b) Ni durante el periodo de **doce meses** que preceda a la fecha de presentación de la solicitud, o si se reivindica prioridad, a la de presentación de la solicitud de la prioridad.

La intención de la Ley en este punto fue permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado, decida si vale la pena la inversión que está a punto de hacer sin que el diseño pierda por ello su novedad , antes de decidirse a registrarlo y responde a los intereses de sectores que lanzan periódicamente un gran número de diseños de **ciclo corto y frecuente renovación** , de los cuales sólo vale la pena registrar los más rentables.

Durante este tiempo, la competencia no podrá copiar el diseño. ¿Por qué?.

En cuanto a la novedad, nuestro diseño es nuevo, protegido por la divulgación inocua, pero es también un diseño no registrado, y como tal, está protegido contra la copia, siempre que pueda demostrarse la divulgación anterior. Y podrá “oponerse” a un nuevo diseño registrado por medio de los artículos 5 al 11 de la Ley. Y si ya se es titular del diseño porque antes de terminar el plazo de gracia se ha solicitado el registro del diseño, entonces podrá oponerse también como titular legítimo de derechos de propiedad industrial.

## Diseños impuestos por su función técnica

El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas **“exclusivamente”** por su función técnica. Sí concede este derecho a otras características funcionales que, perteneciendo al mismo diseño, no son técnicamente necesarias.

Por ejemplo: La función técnica de un destornillador será la de atornillar y desatornillar , y para eso necesita un mango y un vástago con una determinada punta configurada en estrella, en filo, etc . Y de aquí ¿ cual es la forma técnicamente necesaria?: la punta en estrella o en filo cortante. Pues bien, este último elemento no quedará protegido.

Por tanto, podremos proteger por medio del diseño las características de apariencia del producto que sean funcionales pero siempre que “no sean técnicamente necesarias”, porque en muchos casos, se pueden crear múltiples formas para un diseño sin que varíe el resultado técnico obtenido. Es evidente que el mango puede presentar múltiples formas y podrá ser objeto de diseño. Y cuando se comercialice el producto y esté en el mercado, sólo estará protegido el mango.

## Diseños de interconexiones

“El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado **mecánicamente** a otro producto, adosado o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función”. Es decir, si existe conexión, se hace posible la integración de la pieza

en el producto complejo al que va destinada, de manera que los productos no pueden cumplir la función para la que están destinados si no están interconectados.

¿Qué quiere decir esto?. Pues que, la gran mayoría de las veces, la función técnica no será exclusiva de un producto, sino que irá asociada a características de configuración, de apariencia, que serán distintas a las de otros productos que también desarrollen esa misma función técnica.

Lo que se pretende con ello es que no pueda monopolizarse una **forma de conexión** de productos pertenecientes a distintas marcas o empresas, defendiendo de esta forma la interoperabilidad y competencia de estos productos en el mercado, por ejemplo, piezas o repuestos de los vehículos de motor, repuestos de electrodomésticos, bienes de consumo electrónicos, etc.

Pero si la forma del producto ( característica de la apariencia ), viene condicionada de tal manera por su función ( la de acoplamiento a otro producto ), que no permite al autor del diseño creatividad alguna (el creador no puede elegir la forma), aunque dicha forma y dimensiones exactas sean arbitrarias, el diseño no tendrá carácter singular y no cumplirá uno de los requisitos básicos. Al contrario, cuanto menos necesaria sea una forma, más libertad existe para crear.

La anterior prohibición tiene **una excepción**: los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños de las piezas que permitan el ensamble o la conexión múltiple de **productos intercambiables** dentro de un **sistema modular** y asimismo cumplan con las condiciones de ser nuevos y poseer carácter singular. A esta excepción se la conoció como “Cláusula Lego”.

## VIII. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE UN DISEÑO INDUSTRIAL

El procedimiento de registro comprende **un examen de forma** en el que se asigna una fecha de presentación, y un **rápido examen de oficio**, que se limita a comprobar que el objeto de solicitud es un diseño en sentido legal y no es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

Una vez superado este examen en el que no se verifica la novedad, ni el carácter singular, ni hay búsqueda de posibles anticipaciones basadas en derechos anteriores, el diseño se registra y se publica produciendo desde entonces plenos efectos.

**Contenido de la protección jurídica del diseño industrial:** El registro del diseño conferirá a su titular un derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. La utilización implica la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto al que se aplique o incorpore el diseño, así como el almacenamiento del producto para los fines mencionados.

Existe una **protección provisional** que surge desde el momento en el que se presenta la solicitud, contra terceros que entre esa fecha y la de publicación del diseño registrado hubieran utilizado el diseño de alguna manera que después de registrado hubiera quedado prohibida.

Esta protección provisional alcanza también a los diseños que estén bajo aplazamiento desde el momento en que se conceden y hasta que se publican.

## IX. EL DISEÑO: UN NEGOCIO MILLONARIO

Las empresas del mundo invierten en diseño del orden de 156.000 millones de euros al año, porque consideran al diseño como un activo cada vez más estratégico.

Comienza la **era del diseño** en una sociedad de lujo y bienestar, donde existe un culto al objeto en sí, donde estamos dispuestos a perder un poco de perfección técnica en la funcionalidad, porque ésta es ya, casi siempre, muy aceptable.

Hoy día encontramos que el diseño es el **factor diferencial** en casi todos los productos de consumo: el sector de las telecomunicaciones es un buen ejemplo de ello.

Las actuales crisis que sufren las empresas norteamericanas GENERAL MOTORS Y FORD respecto al ascenso de las japonesas, es una **crisis de diseño**.

## X. EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

El **sistema de oposición post-concesión**, pretende combinar la rápida protección y la seguridad que requiere la industria del diseño, con los intereses generales y los derechos de terceros, abriendo la posibilidad de un control de legalidad posterior a la concesión, llevado a cabo mediante oposiciones de terceros. Se consigue que el procedimiento se acorte en tiempo hasta en un 30%, tal como hacen otros países comunitarios y como se ha dejado plasmar en sus leyes de propiedad industrial.

La **Silla Telmo**, cuyo autor es **Josep Lluscá**, fue presentada en 1990 en la Feria del Mueble de Valencia. Ese mismo año apareció una copia realizada por una empresa de otra región de España. El plagiador hizo caso omiso a las llamadas de atención del diseñador y del fabricante del original y tuvo la osadía de presentar la silla como un Modelo Industrial. El caso fue oportunamente denunciado.

La ley prevé la figura del **ARBITRAJE** para resolver litigios por cuestiones surgidas con ocasión de procedimientos de oposición. El arbitraje solo podrá referirse a algunos de los motivos mencionados en el art. 33.2 de la Ley, en los cuales están en juego derechos anteriores.

El convenio arbitral solo será válido firmado por el titular y por los titulares de los derechos anteriores **que hubieren formulado oposición** o que hubiesen interpuesto un recurso contra el acto resolutorio de ésta.

El convenio deberá ser notificado a la OEPM antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al procedimiento de oposición. Es a la par.

Mientras se esté tramitando el convenio no cabe interponer recurso administrativo. El laudo arbitral producirá efectos de cosa juzgada. Y deberán comunicarse a la OEPM los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral.

## XI. ACUMULACIÓN DE PROTECCIÓN

Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo caso los derechos de

explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de impedir a terceros la explotación sobre las copias, ya que ésta implica necesariamente su reproducción y distribución, derecho que podría extenderse a los diseños a través de la facultad, que también concede el derecho de autor, de prohibir la transformación de la obra sin su consentimiento. Ello no le impedirá registrarla además como diseño, si se dan las condiciones prevista en esta Ley, y en ese caso, su protección sería absoluta.

La Ley supone que una obra de arte aplicada a la industria va a quedar doblemente protegida. Quedará protegida desde el momento de su creación por la propiedad intelectual si alcanza un nivel considerable de creatividad y originalidad. Y quedará protegida por la propiedad industrial si se registra y se concede.

## ¿QUÉ SUCEDE CUANDO NO SE REGISTRA?

Como bien señalan los autores del libro “**COCOS**, Copias y Coincidencias” (Juli Capella y Ramón Úbeda), “Muchos creadores perdieron la oportunidad de lucrarse con sus ideas por no haberlas patentado o registrado debidamente, por falta de visión empresarial o por simple mala suerte.”

## XII. VENTAJAS DE PROTEGER UN DISEÑO

El diseño no registrado es igualmente una creación de autor cuyo resultado puede beneficiar a la sociedad, es una forma estética más a elección del consumidor. Y queda protegido por el Reglamento sobre Dibujos y Modelos Comunitarios, si cumple las condiciones que el mismo le impone. Es decir, no están protegidos por la Ley Nacional española sino por una norma comunitaria con efectos en España.

El contenido del derecho es limitado, pero no queda totalmente desprotegido por el hecho de sacarlo al mercado sin haber solicitado su protección.

El registro del diseño conferirá a su titular un **derecho exclusivo** a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. La utilización implica la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto al que se aplique o incorpore el diseño, así como el almacenamiento del producto para los fines mencionados.

Los diseños no registrados conceden el derecho a prohibir el uso comercial no autorizado del diseño sólo si dicho uso resulta de una copia.

Un diseño registrado ofrece una **protección más segura y fuerte en caso de infracción**. Sobre todo porque el diseño no registrado tiene difícil poder demostrar una fecha fehaciente anterior de divulgación.

**La duración de la protección** es de cinco años a contar 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, en el caso del diseño registrado, y sólo dura tres años desde la fecha en la que por primera vez haya sido hecho accesible al público en la Comunidad Europea, en el caso del diseño no registrado.

Existe la posibilidad de **formular una oposición** frente a un diseño que se solicita posteriormente si se considera que el nuevo diseño es falta de novedad, haciendo valer la fecha de

presentación del diseño anterior. De nuevo para un diseño no registrado, será más difícil poder demostrar que se intenta proteger posteriormente un diseño igual al no registrado .

Por otra parte, si se trata de un diseño registrado, éste puede hacer uso del **plazo de gracia** de un año anterior a su registro, frente a una oposición planteada. Más difícil sería ejercer este derecho por un diseño que aún no ha sido registrado y que se encuentra en este plazo de gracia.

### XIII. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE DISEÑOS INDUSTRIALES

AÑO	2004	2005		2006	
<b>SOLICITUDES PRESENTADAS</b>	Desde (08.07.04) 741 expedientes	1890 expedientes		1589 expedientes	
<b>RESOLUCIONES PUBLICADAS</b>	Desde (00.11.04) 116 expedientes 471 diseños	1744 expedientes	8976 diseños	1886 expedientes	11.795 diseños

#### PUBLICACIÓN DE OPOSICIONES 16.11.2004 – 16.12.2006

<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 SOLICITANTES DE DISEÑOS EN 2006 Y SECTORES EN LOS QUE MÁS SE REGISTRA

DAVOR SPORT, S.L.

224 diseños

Calzados

BRICOMODUL FABRICANTES DE MANUALIDADES, S.L.

171 diseños

Ornam. transferibles, calcomanías, pegatinas decoración, dibujos aplicables a cristalerías, velas, madera, muebles,...

DAISA DISEÑOS ARTÍSTICOS E INDUSTRIALES, S.A.

151 diseños

Joyería, bisutería

Figuras decorativas

JOSE ALEJANDRO, S.L.

150 diseños

Calzados

MUNDOMARCA CONSULTING, S.L.

136 diseños

Calzados

POOL ANGEL TOMAS, S.L.

127 diseños

Calzados, disfraces, ornamentación de artículos para colegiales

ZMR SHOES, S.L.

109 diseños

Calzados

THE ART COMPANY B&S, S.A.

105 diseños

Calzados

CALZADOS D´SIMONS, S.L.

100 diseños

Calzados

SUNROSE FASHIONS, S.L.

100 diseños

Prendas de vestir

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

Clase 02

**Artículos de vestir y mercería:** ropa interior, vestidos sombrerería, calzados, guantes, accesorios

Clase 11

**Bisutería y joyería:** “bibelots”, adornos de mesa, de pared y artículos decoración para fiestas, medallas, flores, plantas y frutos artificiales, banderas, etc.

Clase 19

**Papelería, artículos oficina, materiales para artistas o enseñanza:** papel, tarjetas, utensilios, calendarios, libros, instrumentos técnicas artísticas, impresos, etc

Clase 25

**Construcciones y elementos de construcción:** materiales de construcción, partes prefabricadas, casas, garajes y otras construcciones, escaleras, andamios, etc.

### **EN ESPAÑA SE PROTEGE EL DISEÑO**

Presentamos una diapositiva para ilustrarlo: “Marquesinas”, de Norman Foster IO 140497, cuya concesión se publicó el 16 de marzo de 1998.

### **XIV. DATOS DE DIFUSIÓN**

La OEPM lleva a cabo con asiduidad, actividades encaminadas a promover el conocimiento del diseño industrial y su valor como parte de la estrategia de las empresas que, por tanto, hay que proteger. En orden a ello se imparten cursos de formación para los trabajadores de la propia Oficina, Jornadas y Seminarios en colaboración con Universidades, Consejerías de Comunidades Autónomas, o diversas Asociaciones relacionadas con el Diseño Industrial. Recientemente, se ha organizado por la Asociación de

Diseñadores Industriales (ADI) ubicada en la OEPM, una exposición para mostrar de forma didáctica los valores del diseño industrial. Y en breve, se llevará a cabo un Seminario de Diseño Industrial para el Instituto Europeo del Diseño (IED). También la actividad en materia de diseño de la empresa privada es un valor en alza en nuestro país.