

EL DISEÑO INDUSTRIAL

EL DISEÑO INDUSTRIAL EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA

Se denomina diseño a la apariencia externa que presenta un producto como consecuencia de las características originales de línea, configuración, forma, color y ornamentación, que un fabricante aporta al mismo con el fin de hacerlo más atractivo. Es una herramienta muy útil y cada vez más utilizada para competir en el mercado sobre todo en relación con determinados tipos de productos, por lo que su protección jurídica resulta imprescindible.

Esta protección jurídica puede obtenerse en España, ya sea por la vía nacional, acogiéndose a la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 7 de julio de 2003, ya sea por la vía comunitaria, acogiéndose al Reglamento (CE) nº 6/2002 sobre los Diseños Comunitarios, que extiende sus efectos a todos los países de la Unión Europea y, por consiguiente, también a España.

Un registro comunitario cuesta aproximadamente el 50% más que un registro nacional.

Definición legal de diseño

Tanto la Ley española como el Reglamento comunitario definen el diseño como la apariencia externa de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de sus características especiales, en particular las relativas a línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación. A estos efectos se considera producto cualquier artículo industrial o artesanal. Así pues podrá ser objeto de protección la forma tridimensional, los dibujos ornamentales (incluidos símbolos gráficos y caracteres tipográficos) y la combinación de ambos, por ejemplo un objeto de determinada forma sobre el cual aparecen determinados dibujos o motivos ornamentales.

Condiciones de validez del registro

Tanto la Ley española como el Reglamento comunitario establecen que sólo podrá registrarse válidamente un diseño cuando concurren las siguientes condiciones:

- a) que sea nuevo, considerándose que carece de novedad si en la fecha de la solicitud fuese ya conocido un dibujo o modelo idéntico o que sólo difiere en detalles insignificantes;
- b) que, además, presente con respecto a lo ya conocido, un carácter singular, es decir que produzca en el consumidor o usuario medio una

impresión general que difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo ya conocido o divulgado antes del día de la solicitud.

Se entiende que un diseño es conocido o divulgado si ha sido publicado, expuesto o utilizado en el comercio o hecho público de cualquier otro modo, salvo si se considerase que estos hechos constitutivos de divulgación no podían razonablemente ser conocidos en los círculos especializados del sector de que se trate, que operan en la Unión Europea.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LA LEY ESPAÑOLA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Solicitud: en cada solicitud pueden incluirse hasta diez DISEÑOS relativos al mismo tipo de objeto (por ejemplo diez diseños de sillas, diez diseños de jarrones, diez diseños de zapatos, diez diseños de alfombras).

Procedimiento de concesión: la solicitud es examinada en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales, por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); si se detecta algún defecto formal se requiere al solicitante que lo subsane en el plazo de un mes. Después es publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), a partir de cuya publicación se abre un plazo de 2 meses para que cualquier perjudicado pueda oponerse a su concesión, alegando derechos registrales anteriores o que el diseño carece de las condiciones de validez (novedad en la Unión Europea y carácter singular). Si no se presentan oposiciones el registro se concede sin más trámites. De lo contrario, se notifican las oposiciones al solicitante para que conteste a las mismas y seguidamente se procede a conceder o denegar el registro.

Duración: 5 años contados desde la fecha de solicitud. Puede renovarse por sucesivos períodos de 5 años hasta un total de 25.

Requisitos para la solicitud de un diseño industrial español

Para que podamos solicitar el registro de un Diseño Industrial en España, será preciso que nos faciliten los siguientes datos y documentos, que nos pueden enviar por fax o correo electrónico.

- Nombre completo, nacionalidad, NIF (si es de nacionalidad española) y domicilio del solicitante.
- Una buena representación del diseño o de los diseños (les recordamos que una sola solicitud puede comprender hasta diez relativos al mismo tipo de objeto). Pueden valer dibujos o buenas reproducciones

fotográficas, en diversas vistas para apreciar todas las características. También pueden enviarnos muestras físicas para que nosotros preparemos los dibujos.

- Autorización para que podamos actuar en nombre del solicitante.
- Nombre y número de teléfono de contacto.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL DISEÑO COMUNITARIO

Ámbito y alcance de la protección

La protección conferida por el registro se extiende a todos los países de la Unión Europea y permite impedir la utilización o explotación por terceros en cualquiera de ellos, de cualquier otro dibujo o modelo que no produzca en el consumidor medio una impresión general diferente.

Duración de la protección y renovación

El registro es válido por un período de cinco años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

El registro podrá renovarse por sucesivos períodos de cinco años, hasta un máximo de veinticinco a partir de la fecha de solicitud.

Procedimiento de concesión

La solicitud se someterá únicamente a un examen para comprobar si cumple los requisitos formales. Si los cumple el registro concede sin más trámites. Si no los cumple, se nos concederá un plazo para subsanar los defectos detectados y, una vez subsanados, se concederá el registro.

Tras la concesión del registro se procederá a su publicación en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios.

Posible aplazamiento de la publicación

Si el solicitante lo desea podrá pedir en el momento de formular la solicitud que la publicación del dibujo o modelo registrado y el pago de la tasa correspondiente se aplacen durante treinta meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La publicación se efectuará una vez finalizado este plazo o en cualquier momento anterior, a instancia del interesado, previo pago de la tasa de publicación. Este aplazamiento requiere el pago de una tasa adicional.

Declaración de nulidad

A petición de tercero interesado, presentada en la Oficina Comunitaria de Marcas, Dibujos y Modelos, un dibujo o modelo comunitario registrado podrá declararse nulo en los casos siguientes:

- a) si no se ajusta a la definición de dibujo o modelo;
- b) si no se cumplen las condiciones de novedad y carácter singular;
- c) si las características del dibujo o modelo están dictadas exclusivamente por su función técnica;
- d) si entra en conflicto con un registro o solicitud de registro anterior, ya sea comunitario o nacional en uno de los Estados miembros de la Unión Europea;
- e) si el dibujo o modelo incorpora un signo distintivo registrado como marca comunitaria o como marca nacional en uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Antes de dictar una resolución sobre la petición de declaración de nulidad, la Oficina dará traslado de la misma al titular del registro para que pueda presentar sus observaciones.

Contra la decisión de la Oficina las partes podrán interponer recurso ante la Sala de Recursos de la misma y contra la decisión de la Sala de Recursos podrá interponerse recurso ante el Tribunal de 1ª Instancia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo.

Requisitos para una solicitud de registro

Cada solicitud de registro podrá incluir un número ilimitado de dibujos y/o modelos, dando lugar a una solicitud múltiple, siempre que los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el dibujo o modelo pertenezcan a la misma clase de la clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Internacionales. Naturalmente el coste aumentará en función del número de dibujos y/o modelos que incluya la solicitud múltiple.

Para que podamos preparar y presentar en la Oficina Comunitaria de Marcas, Dibujos y Modelos una solicitud de registro bastará que nos envíen lo siguiente por fax o por correo electrónico:

- Nombre completo, nacionalidad y domicilio del solicitante
- Nombre o nombres del autor o de los autores de los modelos o dibujos a registrar, caso de no ser el mismo solicitante

- Una buena reproducción de cada modelo o dibujo. La reproducción podrá comprender varias vistas de cada objeto con el fin de que se aprecien todas sus características.
- El número y fecha de presentación de la solicitud española correspondiente al mismo modelo o dibujo, caso de que existiese tal solicitud
- La fecha en que haya comenzado a explotar o divulgar de alguna forma el modelo o dibujo, caso de existir tal explotación o divulgación
- Autorización para que podamos actuar en nombre del solicitante
- Nombre y teléfono de una persona de contacto

Naturalmente, estamos a su disposición para preparar los dibujos o reproducciones necesarios a la vista del material que nos faciliten, si éste no reúne las condiciones requeridas de claridad y de comprensión de todas las vistas necesarias para una apreciación del conjunto de las características del objeto.

Reivindicación de prioridad

La solicitud podrá formularse reivindicando para ella la prioridad (es decir la fecha de presentación) de una solicitud para el mismo dibujo o modelo presentada durante los seis meses anteriores en cualquier país de la Unión Europea o del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

Así pues, el solicitante de un Modelo o Dibujo Industrial español que desee extender la protección a toda la Unión Europea mediante un registro único, deberá presentar la solicitud de registro comunitario antes de que venza dicho plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de solicitud en España.

Protección conferida al dibujo o modelo no registrado

Por el mero hecho de divulgarse o hacerse público en cualquier parte de la Unión Europea, de tal forma que haya llegado a ser razonablemente conocido en los círculos especializados del sector de que se trate, un modelo o dibujo empezará a gozar de una protección limitada en toda la Unión Europea a partir de la fecha en que se inició dicha divulgación y durante tres años. El derecho conferido por un modelo no registrado permite impedir la utilización o explotación por terceros de cualquier otro modelo o dibujo que no produzca en el consumidor medio una impresión general diferente, pero sólo si dicha utilización o explotación resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo. No se considerará que hay tal copia y, por tanto, no podrá impedirse la explotación, si se trata de una creación independiente realizada por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo.

Esto debilita considerablemente la protección, por lo que se recomienda proceder al registro. Si el dibujo o modelo ya se ha dado a conocer, deberá presentarse la solicitud en el plazo de un año a partir de la fecha en que se inició la divulgación. Pasado dicho plazo no será ya posible obtener una protección válida mediante registro.

Lo que antecede significa que si han iniciado Vds. ya la divulgación de algún dibujo o modelo, todavía pueden proceder a una protección registral, si solicitan un registro comunitario dentro del citado plazo de un año. No podrán, sin embargo, solicitar un registro nacional en España, ya que según la Ley española el registro no es válido si el modelo ha sido hecho público antes de la solicitud.