

Lo atractivo está en la forma

DISEÑOS
INDUSTRIALES



Alianza del
Pacífico



Subsecretaría
de Relaciones
Económicas
Internacionales

Gobierno de Chile

Índice

| | |
|---|----------|
| Diseños industriales | 3 |
| 1. ¿Qué es un diseño industrial? | 4 |
| 2. ¿Por qué proteger los diseños industriales? | 7 |
| Protección de los diseños industriales | 9 |
| 3. ¿Qué derechos otorga la protección de los diseños industriales? | 10 |
| 4. ¿Quién puede solicitar protección para los diseños industriales? | 10 |
| 5. ¿Dónde puede registrarse un diseño industrial? | 10 |
| 6. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial? | 11 |
| 7. ¿Qué diseños no pueden optar a la protección que otorgan los derechos sobre los diseños? | 14 |
| 8. ¿Cómo debe presentarse la solicitud de registro de un diseño industrial? | 14 |
| 9. ¿Se puede solicitar el registro de muchos diseños diferentes mediante una única solicitud? | 16 |
| 10. ¿Cuánto cuesta proteger un diseño industrial? | 18 |
| 11. ¿Debe mantenerse la confidencialidad del diseño antes de registrarlo? | 19 |
| 12. ¿Qué es un período de gracia? | 19 |
| 13. ¿Quién es el titular de los derechos relativos a un diseño industrial? | 20 |
| 14. ¿Cuánto tiempo dura la protección de un diseño industrial? | 21 |

| | |
|--|-----------|
| 15. ¿Qué hacer si el diseño combina características funcionales y estéticas? | 21 |
| 16. Concesión de licencias sobre los diseños industriales | 22 |
| 17. Protección de un “diseño no registrado” | 23 |
| Protección de los diseños industriales en el extranjero | 25 |
| 18. ¿Por qué conviene proteger los diseños industriales en el extranjero? | 26 |
| 19. ¿Cómo se protege un diseño industrial en el extranjero? | 26 |
| 20. ¿Quién puede presentar una solicitud internacional en el marco del Sistema de La Haya? | 28 |
| Observancia de los derechos relativos a los diseños industriales | 29 |
| 21. ¿Cómo se pueden hacer valer los derechos relativos a los diseños en caso de infracción? | 30 |
| Otros instrumentos jurídicos para proteger los diseños industriales | 33 |
| 22. ¿Qué diferencias hay entre la protección que ofrecen el derecho de autor y los diseños industriales registrados? | 34 |
| 23. ¿Puede servir la legislación sobre competencia desleal para proteger los diseños? | 38 |
| Referencias | 39 |



Diseños industriales

1. ¿Qué es un diseño industrial?

En lenguaje corriente, suele entenderse por diseño industrial el conjunto que integran la forma y la función de un producto. Se dice que un sillón tiene “un buen diseño” cuando resulta cómodo y agradable a la vista. En el mundo de la empresa, diseñar un producto supone normalmente elaborar sus características estéticas y funcionales, teniendo en cuenta aspectos como la posibilidad de comercializar el producto, los costos de fabricación y la facilidad de transporte, almacenamiento, reparación y eliminación al final de su ciclo de vida.



Sillón-DM/096353 FONKEL MEUBELMARKETING

Desde una perspectiva jurídica, se entiende que el **diseño industrial comprende los aspectos ornamentales o estéticos de un producto**. En la medida en que se cumplan determinadas condiciones, esos aspectos pueden encontrarse protegidos en calidad de diseños industriales, que son una forma de propiedad intelectual (PI). No obstante, dicha protección no cubre los aspectos técnicos o funcionales del producto. Así, en el ejemplo anterior únicamente la apariencia del sillón podría obtener protección como diseño industrial; la protección jurídica de sus aspectos técnicos o funcionales, en su caso, correspondería a otros derechos de PI.

Los diseños industriales son importantes para una amplia variedad de productos industriales, de moda o artesanales, que abarcan desde los instrumentos técnicos y de uso médico hasta los relojes, las joyas y otros artículos de lujo; desde los electrodomésticos, los juguetes, los muebles y los aparatos eléctricos hasta los automóviles y las estructuras arquitectónicas; desde los diseños textiles hasta los del equipamiento deportivo. Los diseños industriales son importantes también para el envasado, el empaquetado y la presentación de los productos.

Por norma general, un diseño industrial puede comprender los siguientes elementos:

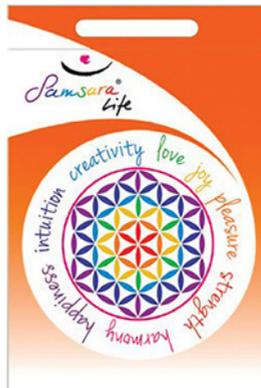
- características tridimensionales, como la **forma** del producto;
- características bidimensionales, como los **adornos, figuras, líneas o colores** del producto; o
- una combinación de lo anterior.

Ejemplo de un diseño tridimensional



Frasco de perfume-DM/083330 BULGARI SPA

Ejemplo de un diseño bidimensional



Ornamentación para bolsas-DM/084887 CALCAGNI, BARBARA

Las funciones de los diseños creativos en el mundo de la empresa

Las empresas destinan una cantidad considerable de tiempo y recursos a mejorar el diseño de sus productos. A menudo se crean diseños nuevos y originales para fines como los siguientes:

- **Adaptar los productos a determinados segmentos del mercado:** ligeras modificaciones en el diseño de un producto, por ejemplo el de un reloj de pulsera, pueden lograr que este resulte más atractivo para distintas franjas de edad, culturas o estratos sociales.
- **Crear un nuevo nicho de mercado:** en un mercado competitivo, muchas empresas tienen interés en crear un nicho de mercado mediante la introducción de diseños creativos en sus productos nuevos que los distinguan de los de sus competidores. Así ocurre con artículos de uso cotidiano como pueden ser los cerrojos de las puertas, los zapatos, las tazas y los platos, o con artículos de lujo como las joyas, los ordenadores o los automóviles.
- **Fortalecer una marca:** los diseños creativos pueden ir asociados a marcas con el propósito de reforzar la imagen corporativa de una determinada firma. Muchas empresas han cosechado éxitos de ventas al crear o modificar su imagen de marca dedicando una atención especial al diseño del producto.



Reloj de pulsera-DM/091792 SWATCH AG



Vehículo en miniatura (juguete)-DM/090181 RENAULT S.A.S

2. ¿Por qué proteger los diseños industriales?

La protección de los diseños debe formar parte de la estrategia comercial e inversora de cualquier diseñador o fabricante, por las siguientes razones:

- Un diseño industrial registrado otorga a su titular un derecho exclusivo a impedir reproducciones o imitaciones no autorizadas por parte de terceros, con lo que se fortalece la posición competitiva de este y se le ayuda a obtener una ganancia justa a cambio de las inversiones realizadas para crear y comercializar el producto.
- Un diseño puede incrementar considerablemente el valor comercial de un producto al hacerlo más **atractivo** y **llamativo** para los clientes, y puede llegar a ser incluso su argumento de venta más distintivo.
- Los diseños industriales registrados son activos empresariales que pueden incrementar el valor comercial de una empresa y sus productos. Cuanto más éxito tiene un diseño, mayor es el valor que tiene para la empresa.
- La exclusividad que proporciona el derecho sobre un diseño registrado permite a su titular conceder una licencia de uso a terceros a cambio del pago de una tasa, o ceder o vender el derecho a terceros.

Poner el foco en el diseño

Por lo general, los elementos funcionales de una lámpara no varían demasiado de un producto a otro; en cambio, su aspecto es uno de los principales factores determinantes de su éxito en el mercado. Por eso los registros de diseños industriales de la mayoría de países incluyen una larga lista de productos para el hogar, como por ejemplo lámparas.



Lámpara de suelo-DM/081858 WIN SRL



Protección de los diseños industriales

3. ¿Qué derechos otorga la protección de los diseños industriales?

En la mayoría de países, los diseños industriales deben registrarse en la oficina de PI pertinente para gozar de protección en virtud de la legislación sobre diseños industriales. Tras el registro, se puede obtener un **derecho exclusivo a impedir la copia o imitación no autorizada del producto**.

Eso significa que el titular de un derecho de este tipo puede impedir que un tercero no autorizado fabrique, venda o importe artículos que ostenten o incorporen un diseño que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del diseño registrado, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

El registro de los diseños industriales fomenta la **competencia justa** y refuerza las prácticas comerciales honradas, lo que, a su vez, estimula la creatividad y promueve la producción de una amplia variedad de productos atractivos estéticamente.

4. ¿Quién puede solicitar protección para los diseños industriales?

En términos generales, puede solicitar el registro de un diseño industrial la persona que lo haya creado o, si trabaja en el marco de un contrato laboral, su empleador. El solicitante puede ser tanto una persona física (por ejemplo, un diseñador) como una persona jurídica (por ejemplo, una empresa). En cualquiera de los dos casos, la solicitud puede presentarse directamente o por medio de un representante o mandatario. En el caso de que el solicitante fuera extranjero, estaría obligado a actuar por medio de un representante debidamente autorizado por la oficina de PI pertinente.

5. ¿Dónde puede registrarse un diseño industrial?

Para registrar un diseño industrial se debe presentar o bien una solicitud nacional en la oficina de PI del país en el que se desee obtener protección, o bien una solicitud regional en la oficina de PI de una organización intergubernamental como la Unión Europea o la Organización Africana de la Propiedad Intelectual.¹ Alternativamente,

se puede presentar una solicitud internacional en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Para obtener más información sobre la forma de presentar una solicitud internacional y sobre el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, véase la sección “Protección de los diseños industriales en el extranjero” que figura más adelante en esta guía.

6. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial?

Las oficinas de PI examinan habitualmente los requisitos **formales** de una solicitud, como el requisito de incluir una reproducción de calidad del diseño industrial o de que se hayan abonado las tasas pertinentes. Muchas oficinas de PI también llevan a cabo un examen **sustantivo** para determinar si el diseño industrial es susceptible de registro.

En general, para que se pueda proceder al registro de un diseño industrial es preciso que este cumpla con uno o más de los siguientes requisitos:

- Debe ajustarse a la **definición** de lo que es un diseño de acuerdo con la legislación aplicable. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones un logotipo no puede registrarse como diseño industrial porque no se considera que sea un producto.
- El diseño debe ser **nuevo**. Un diseño es nuevo si no se ha hecho público anteriormente ningún otro diseño idéntico. Los diseños se consideran idénticos si difieren únicamente en detalles sin importancia.
- El diseño debe ser **original**. Un diseño es original si lo ha creado de forma independiente un diseñador y no es copia ni imitación de otros diseños. Los diseños no son originales si no difieren en una medida significativa de diseños conocidos o de combinaciones de características de diseños conocidos.
- El diseño debe tener **carácter individual**. Se cumple este requisito si la impresión global que produce un diseño aun usuario informado difiere de la impresión global que le hayan producido otros diseños que se hayan hecho públicos. Al evaluar el carácter individual de un diseño, se debe tener en cuenta también el grado de libertad del diseñador al crearlo.

Ejemplo de logotipo



DM/086533 RP-TECHNIK GMBH

Tradicionalmente, los diseños han ido asociados a las características de productos manufacturados, como la forma de un zapato, el diseño de un pendiente o la ornamentación de una tetera. Sin embargo, con la llegada del **mundo digital** la protección se ha ido ampliando progresivamente a nuevos productos y tipos de diseños, entre los que cabe mencionar, por ejemplo, los iconos de un escritorio electrónico, generados por códigos informáticos, las fuentes tipográficas, la presentación gráfica que aparece en las pantallas de las computadoras y de los teléfonos móviles, etcétera.

Ejemplos de símbolos gráficos



DM/097710 KABUSHIKI KAISHA BIGWEST

Ejemplo de icono para una aplicación



DM/098293 I.R.C.A. S.P.A INDUSTRIA RESISTENZE CORAZZATE E AFFINI

Los derechos exclusivos y la empresa

Imaginemos que una empresa ha diseñado unas tijeras de podar con un diseño innovador, que las ha registrado en la correspondiente oficina nacional de PI y que, en consecuencia, ha obtenido los derechos exclusivos respecto a todas las tijeras de podar que utilicen ese diseño. Eso significa que si se descubre que un competidor está fabricando, vendiendo o importando tijeras de podar con el mismo diseño o con uno sustancialmente idéntico, el titular del diseño registrado podrá impedir que lo utilice y, posiblemente, obtendrá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el uso no autorizado de ese diseño.

Así pues, aunque no hay modo de evitar que los competidores fabriquen productos competitivos, sí se les puede impedir que copien productos con diseños registrados o fabriquen otros casi idénticos y se aprovechen impunemente de la creatividad de otros.



Tijeras de podar-DM/077406 FISKARS FINLAND OY AB

7. ¿Qué diseños no pueden optar a la protección que otorgan los derechos sobre los diseños?

Entre los diseños que no son susceptibles de protección cabe mencionar los siguientes:

- Los diseños que no cumplan los requisitos de novedad, originalidad y carácter individual tal como se han definido anteriormente.
- Los diseños que respondan exclusivamente a la **función técnica** de un producto. Es posible que este tipo de características técnicas o funcionales de los diseños sean también susceptibles de protección, según el caso, pero siempre en virtud de otros derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, las patentes, los modelos de utilidad o el secreto comercial).
- Los diseños que incorporen **símbolos o emblemas oficiales**, como la bandera nacional.
- Los diseños que se consideren contrarios al orden público y las buenas costumbres.

También es importante señalar que en algunas jurisdicciones la **artesanía** se encuentra excluida de la protección de los diseños, puesto que la legislación correspondiente exige que el producto al que se aplique un diseño industrial sea “un artículo de fábrica” o que se reproduzca “por medios industriales”. Aun cuando no es el caso de Chile, si puede verse objetado su registro por los derechos reconocidos de los pueblos originarios.

En función de la legislación aplicable, puede haber más restricciones respecto a lo que puede registrarse como diseño, por lo que es aconsejable consultar con Un agente de PI o con la oficina pertinente de PI.

8. ¿Cómo debe presentarse la solicitud de registro de un diseño industrial?

Como se ha indicado antes, en algunas oficinas de PI se completa el registro de los diseños después de efectuar un examen puramente formal para asegurarse de que se han cumplido los requisitos administrativos, mientras que en muchas otras, como es el caso de Chile, se lleva a cabo además un examen sustancial en el que se

verifican la novedad y/o la originalidad respecto a los demás diseños que figuran en sus registros. En consecuencia, el contenido de una solicitud de registro de un diseño industrial puede variar entre una jurisdicción y otra.

Sin embargo, existen algunos requisitos comunes para la presentación de solicitudes nacionales/regionales. Por regla general, para registrar un diseño industrial es preciso realizar los siguientes pasos:

- Cumplimentar el **formulario de solicitud** facilitado a tal efecto por la oficina nacional o regional de PI, aportando el nombre del solicitante, sus datos de contacto y los de su representante legal, en su caso.
- Una memoria descriptiva del diseño
- Dibujos del Diseño que se pretende proteger y,
- Si es aplicable o lo desea el solicitante, se pueden incluir una maqueta o prototipi del diseño industrial para el que se desea obtener protección; los formatos/dimensiones de dichas reproducciones se especifican habitualmente en el formulario de solicitud.
- Abonar la **tasa de presentación** pertinente.
- El solicitante puede optar por contratar los servicios de un agente de PI para que le represente o le ayude a cumplimentar la solicitud y completar el proceso de registro. En algunos países, es obligatorio contar con la asistencia de un agente de PI. En tal caso, se tendrá que presentar un poder para presentar la solicitud.

Una vez registrado un diseño industrial en el registro de diseños industriales de la oficina de PI, esta emite un **certificado de registro** para el titular. La mayoría de oficinas de PI publican los registros de diseños industriales en su gaceta oficial de diseños. En algunas jurisdicciones, es posible pedir un **aplazamiento de la publicación**, en cuyo caso el diseño industrial se mantiene en secreto durante un período de tiempo que puede variar en función de la legislación aplicable. El aplazamiento de la publicación de un diseño industrial durante un determinado período de tiempo puede ser deseable por motivos de estrategia comercial.

9. ¿Se puede solicitar el registro de muchos diseños diferentes mediante una única solicitud?

En muchas jurisdicciones se establece un número máximo de diseños industriales que pueden incluirse en una única solicitud (por ejemplo, hasta 100 diseños), siempre que estos pertenezcan a la misma clase de productos. Así, por ejemplo, si se pretende proteger el diseño industrial de una lámpara y un coche, habría que presentar dos solicitudes distintas, puesto que las “lámparas” y los “coches” no pertenecen a la misma clase de productos.

En nuestra legislación, se permite incluir solamente un único diseño por solicitud.

Clasificación internacional

Para facilitar las tareas de búsqueda, los diseños industriales se clasifican o agrupan en clases. Al solicitar un derecho registrado sobre un diseño, es posible que deba indicar la clase de productos para los que se pretende utilizar el diseño en cuestión. En la mayoría de oficinas de PI se usa la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (Clasificación de Locarno). Tanto la Clasificación de Locarno como el *Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales* se pueden consultar en el sitio web de la OMPI: www.wipo.int/classifications/locarno/es/index.html

No obstante, en algunas jurisdicciones es posible que deba presentarse una solicitud distinta para cada diseño, salvo que los demás diseños contenidos en la solicitud cumplan con un requisito de “unidad del dibujo o modelo” en virtud de la legislación aplicable. En general, el concepto de **unidad del dibujo o diseño** significa que todos los diseños corresponden al mismo concepto creativo. En particular, y aunque cada solicitud deba limitarse a un solo diseño, en muchas jurisdicciones se permite que una misma solicitud contenga “variantes” de ese diseño, mientras que en otras se admite una excepción a la norma del “diseño único” cuando todos los diseños se relacionen con un “conjunto de artículos”.

- Entre las **variantes** cabe incluir, por ejemplo, una serie de tablas de dos ruedas auto equilibradas que se diferencien únicamente por el color. En términos generales, las “variantes” deben aplicarse al mismo artículo y no debe haber diferencias sustanciales entre ellas.
- Un “**conjunto**”, en cambio, se define como una serie de artículos del mismo carácter general que se venden juntos o que están concebidos para utilizarse juntos, y que comparten algunas características comunes de diseño. Ejemplos de conjuntos son las cuberterías (un juego de cucharas, tenedores y cuchillos) y los electrodomésticos (un secador de pelo y sus accesorios).

En conclusión, existen grandes diferencias en cuanto a lo que se puede incluir en una única solicitud. Para conocer los detalles exactos de los requisitos y las opciones existentes para solicitar protección de una manera costo eficaz en una determinada jurisdicción, puede recurrir a la asistencia de un agente de PI o consultarlos en la oficina correspondiente de PI.

Ejemplo de un “conjunto”



Juego de cubiertos-DM/080996 SAVIO FIRMINO DI SAVIO GUIDO E C. S.N.C

Ejemplo de una "variante"



Tablas de dos ruedas autoequilibradas-DM/089858 NINEBOT (BEIJING) TECH. CO., LTD

10. ¿Cuánto cuesta proteger un diseño industrial?

Los costos reales de proteger un diseño industrial varían sustancialmente de un país a otro, por lo que conviene tener presentes los distintos tipos de costos que puede suponer el proceso:

1. Habrá que abonar **una tasa de presentación/registro** a la oficina de PI. El importe de esta tasa puede variar en función del número de diseños para los que se solicite el registro y del número de reproducciones presentadas para cada diseño. Un agente de PI podrá facilitarles más detalles sobre las tasas, o bien podrán indicárselos en la oficina pertinente de PI.
2. Habrá también **costos asociados a la contratación de un agente de PI**, en caso de que el solicitante decida recurrir a sus servicios o de que así lo exija la oficina pertinente de PI.

3. La mayoría de oficinas de PI requieren el pago de una **tasa de renovación** para mantener los derechos exclusivos sobre un diseño industrial. La tasa de renovación se paga habitualmente cada cinco años.
4. Puede haber también costos asociados a la **traducción** de la documentación pertinente, si se pretende proteger un diseño industrial en el extranjero.
5. Un último costo asociado es el pago del Perito quien definirá si es que la solicitud de Diseño cumple con los requisitos para ser concedido.

11. ¿Debe mantenerse la confidencialidad del diseño antes de registrarlo?

Mantener la confidencialidad del diseño es absolutamente esencial, puesto que es preciso que sea nuevo para que sea susceptible de protección. Si se muestra el diseño a otras personas, es aconsejable hacerlo en el marco de un acuerdo de confidencialidad en el que se establezca de forma clara su carácter confidencial.

Un diseño que ya se haya hecho público, por ejemplo porque se haya hecho publicidad del mismo en un catálogo de empresa o en un folleto, puede dejar de considerarse nuevo. Es posible que pase a formar parte del dominio público y no sea susceptible de protección, salvo que la legislación aplicable contemple un “período de gracia” o que exista la posibilidad de reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.

12. ¿Qué es un período de gracia?

En algunos países, la legislación permite un período de gracia para procesar el registro de un diseño industrial. Dicho período oscila habitualmente entre seis meses y un año, a contar desde el momento en que el diseño se hace público. En otras palabras, si un producto se lanza al mercado sin que se haya solicitado el registro de su diseño, se considerará que este ha perdido su novedad y que ya no es susceptible de protección en virtud del derecho sobre los diseños

industriales. No obstante, en los países en los que se permite un período de gracia, todavía puede presentarse una solicitud dentro de ese período y el diseño se seguirá considerando novedoso, aunque ya se haya hecho público.

Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando los artículos que llevan incorporado el diseño se venden o exhiben en una feria comercial o se dan a conocer en un catálogo, folleto o anuncio publicitario, antes de que se presente la correspondiente solicitud.

Sin embargo, puesto que no todas las jurisdicciones prevén un período de gracia (Chile concede un período de gracia de 6 meses), y teniendo en cuenta que este tipo de opciones se ofrecerán en todo caso por un período limitado de tiempo, a menudo es aconsejable mantener la confidencialidad del diseño hasta que se presente la solicitud de protección. No debe olvidarse que aunque se pierdan los derechos sobre el diseño, es posible que subsistan otras opciones de protección en virtud de la legislación en materia de derecho de autor² o de competencia desleal.

13. ¿Quién es el titular de los derechos relativos a un diseño industrial?

El creador de un diseño, esto es, el diseñador, suele ser el primer titular del diseño, a menos que se den circunstancias especiales. Por ejemplo, en la mayoría de jurisdicciones, si un **empleado** realiza un diseño determinado con arreglo a las condiciones establecidas en un contrato laboral –es decir, durante sus horas de trabajo en las instalaciones de la empresa empleadora y como parte de las funciones que le hayan sido encomendadas–, el diseño y los derechos conexos serán propiedad del empleador, o bien el diseñador puede estar obligado a cedérselos de forma oficial y por escrito.

Si el diseño es obra de un **diseñador externo en el marco de un contrato de prestación de servicios**, por regla general los derechos serán propiedad de la empresa que haya encargado su realización. En estos casos, se considera que el diseño se hizo para uso de quien lo encargó, y que por lo tanto a este le corresponde su titularidad. Para evitar malentendidos en el futuro, es conveniente dejar clara la titularidad de los derechos en el contrato original suscrito con el

diseñador. Téngase en cuenta que el diseñador del producto puede ostentar automáticamente la protección que otorga el derecho de autor sobre el diseño, por lo que este aspecto debe quedar reflejado también en el contrato.

14. ¿Cuánto tiempo dura la protección de un diseño industrial?

Los derechos sobre los diseños industriales se conceden por un período limitado de tiempo. La duración de la protección varía de un país a otro, pero suele ser como mínimo de 10 años. En muchos países, la duración total de la protección se divide en una serie de períodos sucesivos renovables.

En Chile la duración de un Diseño Industrial será de hasta 15 años no renovables.

15. ¿Qué hacer si el diseño combina características funcionales y estéticas?

Se da con frecuencia el caso de que un nuevo producto combina mejoras funcionales con elementos estéticos innovadores. Los distintos aspectos del producto pueden protegerse en virtud de diferentes derechos de PI. Es importante tener presente la diferencia básica entre los diseños industriales y los modelos de utilidad:

- Las patentes y los modelos de utilidad se aplican a **invenciones** que suponen una **mejora funcional** para un producto, mientras que la protección de los diseños industriales cubre únicamente su apariencia o atractivo estético.
- Para obtener un derecho exclusivo sobre las **características funcionales** de un producto, es recomendable solicitar la protección de una **patente** o un **modelo de utilidad** o, cuando la función no se muestre de forma evidente en el producto, mantenerla como un **secreto comercial**.

Estrategia empresarial: protección combinada en virtud de diferentes derechos de PI

Pongamos por caso que se lanza un nuevo dispositivo móvil. Este puede incluir componentes electrónicos nuevos y mejorados protegidos por medio de patentes, mientras que su diseño puede estar protegido como diseño industrial.

¿Se puede presentar una solicitud de diseño industrial en relación con el mismo producto? Sí.

Ejemplo de “protección combinada”



Láseres rotativos DM/082519 HILTI AKTIENGESELLSCHAFT

Los láseres rotativos Hilti que se utilizan en la industria de la construcción se encuentran protegidos no solo por derechos sobre el diseño sino también por derechos derivados de la marca y por derechos de patente.

16. Concesión de licencias sobre los diseños industriales

Se concede una licencia de utilización de un diseño industrial cuando el titular del diseño (el concedente) autoriza a otra persona (el concesionario) a utilizar el diseño para los fines que acuerden mutuamente. En estos casos, suele firmarse un contrato de licencia entre ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el alcance del acuerdo y las condiciones

Autorizar a otros para que utilicen determinados diseños industriales a través de un contrato de licencia permite al concedente obtener

una fuente adicional de ingresos, y es una manera habitual de explotar los derechos exclusivos sobre los diseños registrados que otorga el derecho sobre los diseños industriales. También permite al concedente entrar en mercados en los que de otro modo no habría podido entrar.

Es frecuente que en los contratos de licencia se establezcan **limitaciones** respecto a los países en los que el concesionario podrá utilizar el diseño, la duración de la licencia otorgada y los tipos de productos con los que podrá utilizarse el diseño. Para otorgar una licencia de utilización de un diseño en el extranjero, el concedente debería haber obtenido previamente la protección del diseño industrial en los países de que se trate, o al menos haber presentado la solicitud correspondiente. En caso contrario, el diseño no se encuentra protegido en dichos países y no hay razón para que se tenga que pedir autorización para utilizarlo. La protección de los diseños industriales en el extranjero se aborda en la siguiente sección de este folleto.

Los acuerdos relativos a licencias de utilización de diseños industriales suelen formar parte de contratos de licencia de mayor alcance, en los que se contemplan todos los aspectos del producto, no solo los elementos estéticos.

17. Protección de un “diseño no registrado”

En algunas jurisdicciones, se puede obtener una protección limitada para los diseños industriales en calidad de **diseños no registrados**, aunque solo durante un breve período de tiempo.

Tal es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, donde los diseños no registrados disponen de una protección que dura tres años desde la fecha en que el diseño se hizo público por primera vez en el territorio de la Unión Europea.

En Chile esta protección no existe.

La protección de los diseños y la estrategia de empresa

Las decisiones sobre cómo, cuándo y dónde proteger los diseños industriales de una empresa pueden influir de manera determinante en otros ámbitos de la gestión de los diseños. Es imprescindible, por lo tanto, integrar en la estrategia comercial de la empresa las cuestiones relacionadas con la protección de los diseños. Por ejemplo, el tipo de protección, los costos, la efectividad de la protección y las cuestiones relativas a la titularidad de los diseños pueden ser factores importantes para la toma de decisiones como las siguientes:

- a la hora de decidir si conviene realizar los diseños dentro de la empresa o contratar los servicios de una agencia externa;
- al fijar las fechas en las que se va a utilizar por primera vez un diseño nuevo en campañas de publicidad o mercadotecnia, o en presentaciones públicas en ferias comerciales;
- al decidir los mercados de exportación hacia los que se quieren orientar las ventas;
- al valorar si conviene conceder licencias o ceder la explotación del diseño a terceros, a cambio de una remuneración económica, así como el mejor momento y estrategia para hacerlo.



Protección de los diseños industriales en el extranjero

18. ¿Por qué conviene proteger los diseños industriales en el extranjero?

Si una empresa tiene intención de exportar o vender sus productos en otros países, o de conceder licencias para que los fabriquen empresas en el extranjero, es conveniente que proteja sus diseños en los países correspondientes.

19. ¿Cómo se protege un diseño industrial en el extranjero?

La protección de los diseños industriales es de naturaleza territorial. Eso significa que la protección de los diseños industriales se encuentra limitada por regla general al país o la región (por ejemplo, un grupo de países) donde el diseño se encuentra registrado.

Al solicitar protección para un diseño en el extranjero, debe tenerse en cuenta lo que se conoce como el **derecho de prioridad**. Cuando se presenta la primera solicitud de registro de un derecho sobre un diseño industrial, el solicitante dispone de un plazo de seis meses a contar desde esa fecha para presentar su solicitud en otro país y que dicha solicitud se considere presentada en la fecha de la primera solicitud. Durante este período de prioridad, el solicitante tiene preferencia sobre cualquier otra persona que presente una solicitud posterior a la fecha de la primera solicitud para un diseño idéntico o similar. Una vez transcurrido este período, es posible que el diseño deje de considerarse “nuevo” y no sea susceptible de protección en otros territorios.

Hay tres maneras de proteger los diseños industriales en el extranjero.

1. **La vía nacional:** pueden presentarse solicitudes separadas en las distintas oficinas nacionales de PI de los países que interesen. El proceso puede resultar bastante farragoso y caro, ya que por lo general habrá que traducir el contenido de la solicitud al idioma nacional pertinente y abonar en cada caso las tasas administrativas, que pueden variar de forma considerable entre un país y otro.

2. **La vía regional:** si el solicitante está interesado en un grupo de países que sean miembros de una entidad inter gubernamental, puede optar por presentar una “única” solicitud en la correspondiente oficina regional de PI, como por ejemplo alguna de las siguientes:
 - la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), en la que pueden presentarse solicitudes de protección para diseños industriales en diversos países africanos;
 - la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), en la que se puede obtener protección en el territorio de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo;
 - la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en la que se puede registrar un dibujo o modelo comunitario en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea;
 - la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), en la que se puede obtener protección en el territorio de sus Estados miembros.

Se puede consultar una lista de oficinas nacionales y regionales de PI en www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

3. **La vía internacional:** si se quiere abarcar una zona geográfica más amplia, se puede presentar una solicitud internacional a la OMPI. El *Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales* proporciona un mecanismo sencillo y costo eficaz para solicitar protección para los diseños industriales en diversos países u organizaciones intergubernamentales, como la UE o la OAPI. Mediante la presentación de una “única” solicitud internacional, se puede obtener un conjunto de derechos derivados de un registro internacional válido en un gran número de países o territorios.

De este modo se puede reducir de forma considerable el gasto en el momento de la presentación. También se pueden ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero en el mantenimiento del registro a lo largo del ciclo de vida del diseño, ya que el Sistema de La Haya ofrece la posibilidad de efectuar una “gestión centralizada”, es decir, de que las distintas operaciones que tienen lugar durante el ciclo de vida del diseño (renovaciones, modificaciones, etc.) puedan gestionarse también a través de una petición única recibida y tramitada directamente por la OMPI.

20. ¿Quién puede presentar una solicitud internacional en el marco del Sistema de La Haya?

El solicitante puede ser tanto una “persona física” como una “persona jurídica” que esté relacionada con una Parte Contratante del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.³

Se puede encontrar más información sobre el Sistema de La Haya en: www.wipo.int/hague/es/index.html



Observancia de los
derechos relativos a los
diseños industriales



21. ¿Cómo se pueden hacer valer los derechos relativos a los diseños en caso de infracción?

Un diseño industrial registrado se infringe cuando un tercero fabrica, pone a la venta, vende o importa artículos que ostentan o incorporan un diseño que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del diseño protegido, sin la autorización del titular del derecho.

La principal responsabilidad en relación con la detección de las infracciones del derecho sobre un diseño industrial y la adopción de medidas frente a ellas recae sobre el titular del derecho. En otras palabras, **el titular es el responsable de vigilar el uso que se haga de su diseño en los mercados físicos y en línea, detectar los usos infractores y decidir si conviene emprender acciones contra ellos, de qué manera y en qué momento.**

Hacer valer un diseño industrial, al igual que cualquier otro derecho de PI, puede ser una cuestión compleja. Siempre que se sospeche de una posible **infracción**, es aconsejable recurrir a la asistencia jurídica de un profesional. Una primera medida puede consistir en enviar una carta al presunto infractor en la que se le intime a cesar en la práctica ilegal y se le informe del posible conflicto entre los dos diseños. No obstante, el titular del derecho tiene que estar seguro de que los derechos sobre el diseño son válidos y que la infracción es demostrable, ya que en muchas jurisdicciones el presunto infractor puede interponer una demanda frente a las amenazas infundadas de entablar acciones legales.

Cuando se detecte un uso infractor en Internet, por ejemplo en un mercado en línea, el titular del derecho sobre el diseño podría seguir el procedimiento establecido en el propio sitio web para notificar ofertas infractoras; muchas veces, las plataformas en línea y otros sitios web disponen de un procedimiento de “notificación y retirada” que permite a los titulares de los derechos notificar la presencia de material infractor y exigir su retirada. Si no existe ningún procedimiento establecido para la retirada de materiales, el titular del derecho puede contactar directamente con el proveedor del servicio (es decir, el operador del mercado en línea).

Si los intentos de conminar al presunto infractor mediante una carta para que cese en la práctica ilegal no han dado resultado y la infracción persiste, puede ser necesario emprender acciones

legales. Se pueden adoptar diversas medidas. Por ejemplo, si se tiene conocimiento del lugar donde se lleva a cabo la actividad infractora, tal vez se pueda actuar de manera sorpresiva y obtener una orden de registro e incautación (generalmente dictada por un tribunal competente o por la policía) para efectuar un registro sin previo aviso en los locales del presunto infractor.

Con el fin de impedir **la importación de mercancías presuntamente infractoras**, en muchos países los titulares de derechos sobre diseños pueden adoptar medidas en las fronteras internacionales a través de las autoridades aduaneras pertinentes.

Es importante tener presente que, para poder adoptar las medidas antes descritas, es necesario que el diseño industrial inscrito, cuente con las iniciales “DI” en su diseño, así queda en conocimiento de terceros de que se trata un diseño protegido.

De modo más general, para proteger el valor de un diseño registrado también es importante vigilar periódicamente el registro de diseños para comprobar que ningún tercero trate de registrar otro diseño idéntico o similar. Los proveedores de servicios, en particular los abogados y otros profesionales de la PI, pueden ayudar a efectuar esa vigilancia. También existen instrumentos de búsqueda entre los registros de diseños. Uno de estos instrumentos es la *Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos* de la OMPI; otra es *Design View*. Si el titular del derecho descubre que un tercero ha registrado o está tratando de registrar un diseño idéntico al suyo, o uno que no produzca una impresión global distinta, puede hacer valer su derecho previo y o bien oponerse al registro del diseño posterior o bien requerir que el registro del mismo se declare inválido, según el caso.



Otros instrumentos
jurídicos para proteger los
diseños industriales

La presente publicación está dedicada a los derechos sobre los diseños industriales, a pesar de lo cual es importante saber que puede haber otras formas alternativas y/o complementarias de proteger los diseños industriales en virtud de la legislación en materia de derecho de autor, de marcas o de competencia desleal:

- Por lo general, el **derecho de autor** otorga derechos exclusivos en relación con obras literarias o artísticas. Hay jurisdicciones en las que los diseños pueden ser reconocidos como obras de arte o de arte aplicado y pueden optar a la protección que confiere el derecho de autor. Eso puede suponer una opción atractiva para las pymes, puesto que el derecho de autor dura en general más tiempo que la protección de los diseños industriales y no requiere registro. No obstante, el derecho de autor también puede resultar menos ventajoso en otros aspectos que la protección de los diseños industriales, como se explica más adelante.
- Además, si un diseño industrial funciona como una **marca** en el mercado, cabe la posibilidad de registrarlo como tal. En concreto, un diseño industrial puede registrarse como marca tridimensional cuando se considera que la forma de un producto o su envasado tienen un carácter “distintivo”. Laventaja de esta opción es que la protección de una marca puede durar un tiempo indefinido, siempre que se siga utilizando y se paguen periódicamente las tasas de mantenimiento.
- La legislación sobre **competencia desleal** también puede proteger el diseño industrial de una empresa de la imitación por parte de sus competidores.

22. ¿Qué diferencias hay entre la protección que ofrecen el derecho de autor y los diseños industriales registrados?

En algunos países, la legislación aplicable contempla la posibilidad de proteger determinados diseños por medio del derecho de autor, como por ejemplo los diseños que se encuentran incorporados en productos textiles y tejidos.



Tela estampada-DM/094167 IPEKER TEKSTIL

En muchos países se puede obtener una **protección acumulativa** para un mismo diseño (es decir, en virtud tanto del derecho de autor como de la legislación sobre diseños industriales), aunque en algunos las dos formas de protección son mutuamente excluyentes.

Antes de tomar una decisión sobre la mejor manera de proteger un diseño, es importante conocer las diferencias que existen entre estas dos formas de protección. A continuación se indican algunas de las más destacadas:

Registro

- En virtud de la legislación relativa a los diseños industriales, es necesario **registrar** el diseño antes de su publicación, divulgación o utilización en público, por lo menos en el país en el que se pretende obtener la protección. El **certificado de registro** que se emite para dar fe de que el diseño se encuentra protegido en virtud de la legislación pertinente puede ser útil en caso de infracción, ya que constituye una base sólida para hacer valer los derechos exclusivos del titular.
- En el caso de las obras que se consideran “originales”, el derecho de autor subsiste sin necesidad de observar ninguna formalidad. No obstante, y aunque **el registro no es necesario para obtener la protección del derecho de autor**, en algunos países existen sistemas de registro o depósito voluntario. Dichos sistemas permiten registrar una obra, efectuar un depósito, o ambas cosas, y obtener el certificado correspondiente.

Duración

- Por lo general, la protección de los diseños industriales dura entre **10 y 25 años** según el país en el que se solicite. Debe tenerse en cuenta que el proceso de registro de los diseños industriales puede llevar tiempo, lo que no siempre resulta adecuado para productos que dependen de las tendencias del momento (por ejemplo, los productos de moda).
- En la mayoría de los países, el derecho de autor se mantiene vigente **mientras vive el autor y durante 50 o 70 años después de su muerte.**

Alcance de la protección

- El derecho que se obtiene mediante el registro de un diseño industrial es un **derecho absoluto**, en el sentido de que un eventual plagio se considera infracción tanto si es deliberado como si no lo es.
- En virtud de la legislación de derecho de autor, existe infracción cuando una obra reproduce de forma deliberada o negligente una parte o la totalidad de una obra previa protegida por derecho de autor. Eso lo vuelve en general más complicado y caro de hacer valer en caso de infracción.

Tipos de productos

- En la mayoría de los países que otorgan algún nivel de protección a los diseños en virtud de la legislación de derecho de autor, **no todos los diseños pueden acceder a este tipo de protección**, sino principalmente los que pueden considerarse obras de arte. La distinción no está siempre clara, aunque hay diseños, como la forma de los productos manufacturados, que tienen pocas probabilidades de obtener protección en virtud del derecho de autor, mientras que otros, como los diseños textiles, suelen estar cubiertos por ambas formas de protección.

Costos

- El registro de un diseño requiere el pago de una tasa y puede implicar la contratación de un agente de PI para que preste asistencia en la presentación de la solicitud, con los consiguientes costos adicionales así como el pago del arancel del perito.⁴
- Puesto que en la mayoría de países la legislación relativa al derecho de autor no contempla la necesidad de realizar ningún registro oficial de las obras protegidas, no suele haber costos directos asociados a este tipo de protección. No obstante, puede haber costos relacionados a) con el registro de una obra en el sistema de registro voluntario y/o su depósito en el depósito voluntario correspondiente, en los países donde exista esta opción, y b) con la aportación de pruebas de la titularidad en caso de litigio.

En resumen, puede decirse que ambas formas de protección son válidas, pero que la protección de los diseños industriales registrados es más fuerte y eficaz, ya que contempla tanto la infracción no intencionada como la intencionada o la negligente y se plasma en un certificado que puede usarse como prueba en caso de litigio por infracción. No obstante, implica también un mayor esfuerzo financiero y administrativo, el proceso de registro requiere tiempo y la protección que confiere no dura tanto como la del derecho de autor.

En todo caso, y especialmente en el supuesto de que no se registre el diseño, conviene **tener bien documentadas todas las etapas de su elaboración**. También puede ser útil firmar y fechar todos los bocetos y archivarlos de forma adecuada.

23. ¿Puede servir la legislación sobre competencia desleal para proteger los diseños?

En muchos países, los diseños industriales se encuentran protegidos por la legislación sobre competencia desleal. Así, un diseño puede estar protegido frente a los actos de competencia desleal, que pueden incluir, en concreto, la imitación servil, los actos que puedan dar lugar a confusión y los que supongan imitación o utilización de la reputación de un tercero. No obstante, la protección que confiere la legislación relativa a la competencia desleal es por lo general considerablemente más débil que la otorgada por la legislación relativa al diseño industrial, y las infracciones resultan más difíciles de demostrar.

Para obtener más información sobre:

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la OMPI, visite: www.wipo.int/sme/es/index.html

La Haya – Sistema internacional de dibujos y modelos industriales, visite: www.wipo.int/hague/es/index.html

Referencias

- 1 Se puede encontrar una lista de oficinas de PI en www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
- 2 Sobre la protección de los diseños industriales en virtud de la legislación en materia de derecho de autor o de competencia desleal, véase más adelante en esta guía la sección titulada: "Otros instrumentos jurídicos para proteger los diseños industriales".
- 3 Se puede encontrar una lista de Partes Contratantes del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales en: www.wipo.int/hague/es/index.html
- 4 Para estimar el importe de las tasas de solicitud o renovación de acuerdo con el Sistema de La Haya, se puede consultar el siguiente instrumento de cálculo: www.wipo.int/hague/es/fees/calculator.jsp

