

Lo atractivo está en la forma

DISEÑOS
INDUSTRIALES



Alianza del
Pacífico



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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? | 13 |
| 8. ¿Cómo debe presentarse la solicitud de registro de un diseño industrial? | 14 |
| 9. ¿Cuáles son las etapas del trámite después de que se presenta la solicitud de registro de un diseño industrial? | 15 |
| 10. ¿Se puede solicitar el registro de muchos diseños diferentes mediante una única solicitud? | 15 |
| 11. ¿Cuánto cuesta proteger un diseño industrial? | 16 |
| 12. ¿Debe mantenerse la confidencialidad del diseño antes de registrarlo? | 17 |
| 13. ¿Quién es el titular de los derechos relativos a un diseño industrial? | 17 |
| 14. ¿Cuánto tiempo dura la protección de un diseño industrial? | 18 |
| 15. ¿Qué hacer si el diseño combina características funcionales y estéticas? | 18 |

| | |
|--|----|
| Protección de los diseños industriales en el extranjero | 23 |
| 16. ¿Por qué conviene proteger los diseños industriales en el extranjero? | 24 |
| 17. ¿Cómo se protege un diseño industrial en el extranjero? | 24 |
| 18. ¿Quién puede presentar una solicitud internacional en el marco del Sistema de La Haya? | 26 |
| Observancia de los derechos relativos a los diseños industriales | 27 |
| 19. ¿Cómo se pueden hacer valer los derechos relativos a los diseños en caso de infracción? | 28 |
| Otros instrumentos jurídicos para proteger los diseños industriales | 31 |
| 20. ¿Qué diferencias hay entre la protección que ofrecen el derecho de autor y los diseños industriales registrados? | 32 |
| Referencias | 36 |



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.



Silla Conferencia - 02062947 Industrias metálicas Cruz Colombia S.A.S.

Desde una perspectiva jurídica, según se define en la Decisión 486 de 2000¹ 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 industrial (PI). No obstante, dicha protección no cubre los aspectos técnicos o funcionales del producto. Así, en el ejemplo anterior únicamente la apariencia de la silla de conferencias 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



Botella de Perfume - NC2021/0006667ANTONIO PUIG, S.A.

Ejemplo de un diseño bidimensional



Patrón de decoración - NC2020/0007061 ANA CRISTINA PEREZ CARVAJAL

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:** 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 diferencien 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 empresa. Muchas empresas han cosechado éxitos de ventas al crear o modificar su imagen de marca dedicando una atención especial al diseño del producto, convirtiendo de alguna manera al diseño como una extensión de la marca.



Gafas - NC2017/0008577 Camilo Díez Rendón



Juguete - 14232679 PELANAS S.A.S.

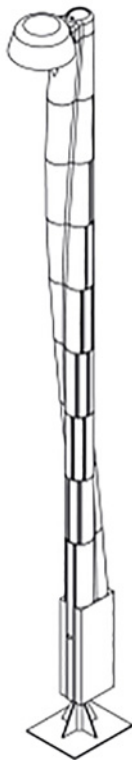
2. ¿Por qué proteger los diseños industriales?

La protección de los diseños debe formar parte de la estrategia comercial y de inversión 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 éste 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 estético 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 - NC2018/0005725. IGNEO COLOMBIA S.A.S.



Protección de los diseños industriales

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

En la mayoría de países, incluido Colombia, los diseños industriales deben registrarse en la oficina de PI pertinente para gozar de protección en virtud de la legislación sobre diseños industriales. La Oficina colombiana encargada del registro de diseños industriales es la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-. 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 abogado. En el caso de que el solicitante fuera extranjero, y quisiera radicar un diseño en Colombia estaría obligado a actuar por medio de un abogado debidamente autorizado.

5. ¿Dónde puede registrarse un diseño industrial?

Para registrar un diseño industrial se debe presentar una solicitud nacional en la oficina de PI de Colombia, que corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-.

6. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial?

La SIC como oficina encargada de los trámites de PI examina los requisitos **formales** de una solicitud, como el requisito de incluir una reproducción de calidad del diseño industrial. Muchas oficinas de PI también llevan a cabo un examen **sustantivo** para determinar si el diseño industrial es susceptible de registro. En Colombia, la SIC lleva a cabo un examen de fondo o sustantivo, en caso de que se hayan presentado oposiciones en contra del diseño, o si el diseño solicitado carece manifiestamente de novedad.

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

- Debe ajustarse a la **definición** de lo que es un diseño de acuerdo con la legislación aplicable. Por ejemplo, en Colombia, 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 o no sustanciales.

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 cafetera. 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



Faro – Diseño Grafico NC2021/0016865 Bebidas Artesanales de Antioquia S.A.S.

Los derechos exclusivos y la empresa

Imaginemos que una empresa ha diseñado un vaso para servir bebidas y snacks con un diseño innovador, que lo ha registrado en la correspondiente oficina nacional de PI y que, en consecuencia, ha obtenido los derechos exclusivos respecto a el vaso con este diseño. Eso significa que, si se descubre que un competidor está fabricando, vendiendo o importando el vaso 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.



Vaso - 11086418 FRISBY S.A.

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 el requisito de novedad 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 industrial (por ejemplo, las patentes, los modelos de utilidad o el secreto comercial).
- Los diseños que se consideren **contrarios al orden público y las buenas costumbres**.
- Los diseños que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado o conectado mecánicamente con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no aplica para los productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión dentro de un sistema modular.

Con respecto a lo que puede registrarse como diseño, y antes de radicar la solicitud de protección, es aconsejable consultar con un abogado de PI o con la oficina de la SIC, a través del servicio de orientación CATI (Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación).

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

Para registrar un diseño industrial es preciso realizar los siguientes pasos:

- Presentar el **formulario de solicitud**, que en el caso de la SIC puede ser diligenciado virtualmente a través de la Oficina Virtual de Propiedad Industrial –SIPI³, aportando el nombre del solicitante, sus datos de contacto y los de su representante legal, en su caso, e incluir una reproducción del diseño industrial para el que se desea obtener protección; se desea que el solicitante aporte vistas del diseño.
- En algunos países puede existir la obligación o la opción de presentar una descripción escrita del diseño industrial; sin embargo, Colombia solo exige la presentación de las vistas que sean necesarias para ilustrar de forma clara y completa el diseño.
- En el caso de diseños relacionados con una interfaz gráfica de usuario (IGU), que permiten la interacción con dispositivos electrónicos, el solicitante podrá radicar en la solicitud la representación gráfica de los mismos, sin que esté asociado a la pantalla de un dispositivo.
- En cuanto a los diseños animados, la solicitud deberá contener la secuencia animada o la interfaz gráfica animada, con la enumeración de la secuencia de figuras que permita la comprensión clara y completa de la progresión del movimiento del diseño que busca protección.
- La solicitud debe incluir un título del diseño el cual debe corresponder al nombre genérico del diseño, este título servirá para que la SIC pueda clasificar adecuadamente el diseño.
- En Colombia es necesario presentar una cesión de derechos del diseñador a favor del solicitante del diseño industrial, en caso de que el solicitante del diseño sea diferente al diseñador o diseñadores.
- Abonar la **tasa de presentación** pertinente.
- El solicitante puede optar por contratar los servicios de un abogado de PI para que le represente o le ayude a radicar la solicitud y complete el proceso de registro. En Colombia es posible radicar la solicitud de diseño industrial sin la intervención de un abogado, pero en el caso de que se requiera contar con la asistencia de un abogado de PI, se tendrá que presentar un poder para presentar la solicitud.

9. ¿Cuáles son las etapas del trámite después de que se presenta la solicitud de registro de un diseño industrial?

Una vez solicitado el diseño industrial, la SIC procede a examinar si la solicitud cumple con los requisitos formales. En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos formales, la SIC invitará al solicitante a que complete su solicitud.

Luego de superada la primera etapa de examen de forma, la solicitud de diseño industrial se procede a publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial de la SIC, para efectos de que terceros interesados puedan presentar oposición a una solicitud de registro de diseño industrial.

En el evento de que se presenten oposiciones, el solicitante del diseño tendrá oportunidad de responder a las observaciones del opositor. En este escenario de que la solicitud sufra oposición, el examinador deberá evaluar la novedad de la solicitud de diseño.

Surtidas las etapas anteriores, el examinador procederá a examinar y decidir si el diseño es registrable, en caso positivo, la SIC emite un **certificado de registro** para el titular y la duración de la protección será por 10 años.

10. ¿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, siempre que estos pertenezcan a la misma clase de productos. Sin embargo, Colombia no ofrece esta posibilidad de radicar varios diseños en una única solicitud. Así, por ejemplo, si se pretende proteger el diseño industrial de un envase con tapa, y la tapa pudiera incorporarse en otro envase distinto, entonces habría que presentar dos solicitudes distintas, una para el envase y otra solicitud para la tapa; ahora bien, si la tapa solo encaja o solo sirve para cerrar aquel envase, entonces se debe presentar una única solicitud del envase junto con su tapa.

Clasificación internacional

Para facilitar las tareas de búsqueda, los diseños industriales se clasifican o agrupan en clases. Al solicitar protección del diseño, no es necesario indicar la clasificación internacional, pero sí debe suministrarse un título común que ayudará a la SIC a clasificar correctamente el diseño dentro de esta clasificación internacional. La Oficina Colombiana de PI -SIC-, 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

En algunas jurisdicciones es posible que pueda presentarse una solicitud única para varios diseños, siempre que cumplan con un requisito de “unidad del dibujo o modelo” en virtud de la legislación aplicable.

En conclusión, existen grandes diferencias en cuanto a lo que se puede incluir en una única solicitud, mientras que en algunos países se permite la inclusión de varios diseños en una única solicitud; en Colombia, esto no es posible y debe hacerse una solicitud por cada diseño a proteger. 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 abogado de PI o consultarlos en la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, que cuenta con asesores especializados en el CATI (Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación).

11. ¿Cuánto cuesta proteger un diseño industrial?

Los costos reales de proteger un diseño industrial varían sustancialmente de un país a otro. Para solicitar un diseño industrial en Colombia, se tienen los siguientes costos que supone el proceso:

1. Habrá que pagar **una tasa de presentación/registro** a la SIC. El importe de esta tasa puede variar en función del tipo de solicitante puesto que se otorgan descuentos dependiendo de las características de los solicitantes. Se sugiere consultar directamente a la SIC en los Centros de Asesoría CATI (Centro

de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación) o directamente en la página web de la entidad⁴. Un abogado de PI también podrá facilitarle detalles sobre las tasas. Se advierte que estas tasas oficiales varían anualmente.

2. Habrá también **costos asociados a la contratación de un abogado de PI**, en caso de que el solicitante decida recurrir a sus servicios.
3. La mayoría de oficinas de PI requieren el pago de una **tasa de renovación** para mantener los derechos exclusivos sobre un diseño industrial. Sin embargo, Colombia no exige el pago de tasas de renovación, puesto que los diseños no son renovables, transcurridos los diez años de vigencia expirará la protección.
4. Puede haber también costos asociados a la **traducción** de la documentación pertinente, si se pretende proteger un diseño industrial en el extranjero.

12. ¿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.

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, incluido Colombia, 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, y el diseñador está obligado a cedérselos de forma oficial y por escrito en un documento que se denomina Cesión de Derechos de Propiedad Industrial.

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 para un diseño otorgado en Colombia es de 10 años desde la fecha de presentación del diseño. Este período no es renovable.

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 las patentes:

- Las patentes de invención y de 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 de invención** o una patente de **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 una caja de almacenamiento con un cierre novedoso y fácil de abrir/cerrar. El cierre novedoso y mejorado puede protegerse por medio de patente de modelo de utilidad o invención, mientras que su apariencia externa puede estar protegida como diseño industrial.

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

Ejemplo de “protección combinada”



Láseres rotativos - DM/082519 HILTI AKTIENGESELLSCHAFT

Existen diseños que se encuentran protegidos no solo por derechos sobre el diseño sino también por derechos derivados de la marca y por derechos de patente.

Concesión de licencias sobre los diseños industriales

Se concede una licencia de utilización de un diseño industrial cuando el titular del diseño (el cedente) autoriza a otra persona (el cesionario) 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.

Autorizar a otros para que utilicen determinados diseños industriales a través de un contrato de licencia permite al cedente obtener una **fuerza 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 cedente 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 cedente 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.

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.
- al proteger los diseños se crean obstáculos para imitadores, capitalizando el trabajo y esfuerzo que se invierte en crear un diseño. Se captura el valor total de su inversión y esfuerzo en el desarrollo un producto atractivo.
- al representar en el diseño los atributos y características que buscan los clientes, experiencias, estatus, moda o bienestar; apelando así a las expectativas del mercado.
- al comercializar puesto que un buen diseño ayuda a que las personas se decidan por mis productos, apelando a la identidad, moda o exclusividad



Protección de los diseños industriales en el extranjero

16. ¿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.

17. ¿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 dispendioso y costoso, 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 intergubernamental, 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.

18. ¿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.⁵

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



19. ¿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.

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*; y también en Colombia está disponible la base de datos de diseños colombiana, y es posible la revisión de la gaceta virtualmente. 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, incluida la colombiana, 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”. La ventaja 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 renovación.
- La legislación sobre **competencia desleal** también puede proteger el diseño industrial de una empresa de la imitación por parte de sus competidores.

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

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



Tela estampada - NC2021/0010308Angie Alejandra Ríos Barrera

Esto se conoce como una **protección acumulativa** para un mismo diseño (es decir, en virtud tanto del derecho de autor como de la legislación sobre diseños industriales).

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 Colombia, si este es 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 Colombia se aplica el sistema de registro o depósito voluntario. Este sistema permite registrar la obra 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. En Colombia, la duración es por 10 años no prorrogables. 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 países, el derecho de autor se mantiene vigente **mientras vive el autor y durante 50 o 70 años después de su muerte**. En Colombia, la protección de los derechos de autor dura la vida del autor y ochenta 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, incluido Colombia, 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, están 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 abogado de PI para que preste asistencia en la presentación de la solicitud, con los consiguientes costos adicionales.
- En Colombia, la legislación relativa al derecho de autor no contempla la necesidad de realizar ningún registro oficial de las obras protegidas, y en consecuencia, no hay costos directos asociados a este tipo de protección. No obstante, si se desea obtener un certificado de registro, se debe hacer una solicitud formal a la Dirección Nacional de Derecho de Autor -DNDA-, la cual, por el momento, no genera costos para el solicitante, y la aportación de pruebas de la titularidad en caso de litigio puede acarrear algunos costos.

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.

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 DECISIÓN 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Lima Perú, 14 de septiembre de 2000.
- 2 Se puede encontrar una lista de oficinas de PI en www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
- 3 <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638030155978636262>
- 4 <https://www.sic.gov.co/tasas-patentes>
- 5 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
- 6 <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637805083109250412>

