

Lo atractivo está en la forma

Una introducción a los diseños
industriales para las pequeñas y
medianas empresas

Costa Rica

Índice

Introducción	4
Diseños industriales	6
1. ¿Qué es un diseño industrial?	7
Las funciones de los diseños creativos en el mundo de la empresa	8
2. ¿Por qué proteger los diseños industriales?	10
Poner el foco en el diseño	11
Protección de los diseños industriales	12
3. ¿Qué derechos otorga la protección de los diseños industriales? ...	13
4. ¿Quién puede solicitar protección para los diseños industriales? ...	13
5. ¿Dónde puede registrarse un diseño industrial?	13
6. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial?	14
Los derechos exclusivos y la empresa	16
7. ¿Qué productos no pueden ser objeto de protección por diseño industrial?	17
8. ¿Cómo debe presentarse la solicitud de registro de un diseño industrial?	17
9. ¿Se puede solicitar el registro de muchos diseños diferentes mediante una única solicitud?	19
10. ¿Cuánto cuesta proteger un diseño industrial?	21
11. ¿Debe mantenerse la confidencialidad del diseño antes de registrarlo?	21
12. ¿Qué es un período de gracia?	22
13. ¿Quién es el titular de los derechos relativos a un diseño industrial?	22

14. ¿Cuánto tiempo dura la protección de un diseño industrial?.....	23
15. ¿Qué hacer si el diseño combina características funcionales y estéticas?	23
16. Concesión de licencias sobre los diseños industriales	24
17. Protección de un “diseño no registrado”	25
Protección de los diseños industriales en el extranjero...26	
18. ¿Por qué conviene proteger los diseños industriales en el extranjero?	27
19. ¿Cómo se protege un diseño industrial en el extranjero?.....	27
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	32
22. ¿Qué diferencias hay entre la protección que ofrecen el derecho de autor y los diseños industriales registrados?.....	33
Registro.....	34
Duración.....	34
Alcance de la protección	34
Tipos de productos	34
Costos.....	35
23. ¿Puede servir la legislación sobre competencia desleal para proteger los diseños?.....	35

1

Introducción

Esta publicación es una adaptación a la normativa costarricense del documento originario publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado “Lo atractivo está en la forma. Una introducción a los diseños industriales para pequeñas y medianas empresas”, el cual se ha modificado para responder a la legislación nacional costarricense por el licenciado Rodolfo Alfaro Pineda en estrecha colaboración con el Registro Nacional de la República de Costa Rica y de acuerdo con la licencia CC BY 3.0 IGO. La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

Hace parte de una serie de guías dedicadas a “La propiedad intelectual y las empresas”, en la que se aborda el tema de los diseños industriales, un factor clave a la hora de determinar el éxito de los productos en el mercado.

De acuerdo con la normativa en materia de propiedad intelectual (PI), un diseño industrial -que comprende los dibujos y modelos industriales- consiste en la apariencia ornamental o estética de un producto. Es lo que hace que un producto resulte atractivo para los clientes, a diferencia de sus aspectos funcionales.

El atractivo visual y estético es una consideración clave que influye en las decisiones de los consumidores respecto a su preferencia por un producto u otro. Los diseños industriales ayudan a las empresas a distinguir sus productos de los de sus competidores y a potenciar su imagen de marca. En resumen, los diseños industriales son activos valiosos y por eso es muy importante protegerlos de forma eficaz.

La presente publicación se ocupa de cuestiones relacionadas con la innovación y la PI, y va dirigida a las pequeñas y medianas empresas (pymes) costarricenses sobre lo que son los diseños industriales y se exponen los aspectos más importantes de su protección, con el fin de ayudar a las empresas a adoptar decisiones fundamentadas en este ámbito. No obstante, tómesese en cuenta que esta guía no pretende en ningún caso sustituir el asesoramiento jurídico de un profesional.

2

Diseños industriales

1. ¿Qué es un diseño industrial?

En lenguaje corriente, suele entenderse por diseño industrial el conjunto que integra 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

Imagen procedente de OMPI (2023), disponible en “Lo atractivo esta en la forma:

Una introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas”, pp. 7

La expresión “diseño industrial” comprende tanto el dibujo como el modelo industrial. Desde una perspectiva jurídica, se considera dibujo industrial toda reunión de líneas o de colores (bidimensional), mientras que modelo industrial es toda forma plástica (tridimensional), asociada o no a líneas o colores; siempre que esa reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación.

En la medida en que se cumplan determinadas condiciones, esos dibujos y modelos industriales 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 (por ejemplo, modelos de utilidad).

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 (modelo industrial);
- » características bidimensionales, como los adornos, figuras, líneas, colores del producto (dibujo industrial); o una combinación de lo anterior.

Ejemplo de un diseño tridimensional



Expediente: CR2020-000271.

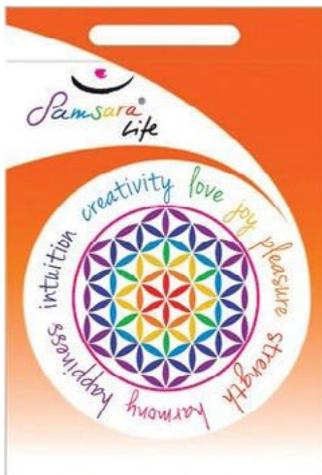
Diseño industrial- Registro N° 1133

Diseñadora: Carolina Herrera Sánchez (CR)

Título: Botella plana.

Resumen: Botella con forma de gota, la cual posee un volumen de 650ML aprox. Se caracteriza por su delgadez, en conjunto con su silueta, configuran una botella plana.

Ejemplo de un diseño bidimensional



Ornamentación para bolsas DM/084887 CALCAGNI, BARBARA

Imagen procedente de OMPI (2023), disponible en "Lo atractivo esta en la forma:

Una introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas", pp. 8

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 distingan 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.



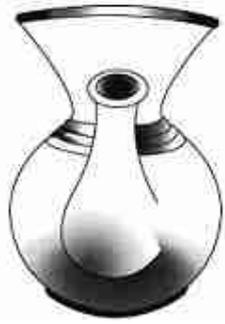
Expediente: CR 2021-000012

Diseño Industrial- Registro N° 1169

Diseñador: Juan José Vargas Leitón (CR)

Título: Máquina de calistenia

Resumen: Consiste en un aparato para practicar calistenia que se caracteriza por un arreglo de barras tal que, en la posición erguida del aparato, dos paralelas y horizontales están unidas por un travesaño central conformado la base. Un segundo par de barras paralelas y verticales con menor separación entre sí parte perpendicularmente hacia arriba, y se unen cada una con barras superiores paralelas (entre sí y en la misma dirección de las barras de la base) y horizontales. Cada uno de los extremos de cada una de estas barras superiores está unidos a una barra horizontal perpendicular cuya longitud es similar a la separación entre las barras de la base. En una modalidad del diseño, el travesaño central de la base está compuesto por dos pares de cabos de barras y en el centro por una platina, junto con uniones extensibles en las barras verticales; mientras que en otra modalidad todas las uniones parecen fijas soldadas por medio de escuadras de lámina.



Expediente: CR 2016-00007

Diseño Industrial- Registro N° 8537

Solicitante: Mainor Alfaro Alpízar (CR)

Diseñador: Mainor Alfaro Alpízar

Título: Chorreador de café

Resumen: Utensilio para preparar la bebida del café. El aparato comprende un porta filtros angulado (donde se ajusta un filtro prefabricado), unido a un recipiente donde se deposita el producto filtrado.

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, sea dibujo o modelo industrial, otorga a su titular un derecho exclusivo a impedir que, sin su consentimiento, terceros fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales; 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 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

Imagen procedente de OMPI (2023), disponible en “Lo atractivo esta en la forma:

Una introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas”, pp. 10

3

Protección de los diseños industriales

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

Los diseños industriales deben registrarse en el Registro de Propiedad Intelectual para gozar de protección en virtud de la normativa costarricense sobre diseños industriales ([Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad N° 6867](#) y su [Reglamento N° 15222](#)). 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 ésta trabaja bajo un contrato laboral que establece la producción de diseños, también podría solicitar el registro el empleador por cuanto el derecho pertenecería en común a las partes del contrato en forma irrenunciable.

El solicitante puede ser tanto una persona física (por ejemplo, un diseñador) como una persona jurídica (por ejemplo, una empresa que haya adquirido derechos por cesión). [Véase el punto N° 13.](#)

En cualquiera de los casos, la solicitud puede presentarse directamente o por medio de un representante, sin embargo, cuando el solicitante tenga su domicilio o su sede fuera de Costa Rica, deberá estar representado mediante mandato por un abogado domiciliado en el país.

5. ¿Dónde puede registrarse un diseño industrial?

Para registrar un diseño industrial se debe presentar o bien una solicitud nacional en el Registro de Propiedad Intelectual, 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](#)

¹ Se puede encontrar una lista de oficinas de PI en www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

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.](#)

Cabe resaltar que Costa Rica no es parte del Sistema de La Haya, sin embargo, una persona bien puede presentar una solicitud internacional con base en este Sistema si tiene un vínculo de nacionalidad, domicilio o residencia habitual, o establecimiento industrial o comercial efectivo y real, con cualquier parte contratante del Sistema.

6. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial?

La Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Intelectual examina los requisitos de forma de una solicitud, por ejemplo, el formulario con los datos del solicitante, el título de la invención, la indicación de la clasificación internacional y que se hayan abonado las tasas pertinentes. En cuanto a los requisitos de fondo, la Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Intelectual cuenta con examinadores técnicos para determinar finalmente si el diseño cumple con la novedad, la originalidad y carácter independiente respecto a los demás diseños, así como la unidad del diseño y claridad de los dibujos. De esta manera se determina si el diseño industrial es susceptible de registro conforme a la Ley y su Reglamento.

En general, para que proceda el 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 normativa aplicable (Ley y su Reglamento). Por ejemplo: En Costa Rica, un logotipo no puede registrarse como diseño industrial porque no se considera que sea un producto, se protege más bien por el Derecho marcario por su función distintiva.

Ejemplos de logotipos



Expediente: 2019-008209. Registro N° 286604
Logo registrado de marca de fábrica y comercio.
Titular: Cooperativa de Productores de Leche R.L. (CR)



Expediente: 2023-004235. Registro N° 316572.
Logo registrado de marca de servicios turísticos.
Titular: Expediciones Tropicales S.A. (CR)

- » El diseño debe ser nuevo. Un diseño es nuevo cuando no haya sido divulgado públicamente en ningún lugar del mundo otro diseño idéntico por ningún medio antes de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de Propiedad Intelectual, o en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca. Los diseños se consideran idénticos si difieren únicamente en detalles sin importancia.
- » El diseño debe ser original. Un diseño es original en tanto su aspecto exterior se derive de un esfuerzo creativo individual del creador y no implique un nuevo cambio de colorido o forma de modelos o dibujos ya conocidos. 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 independiente. Un diseño es independiente siempre que no se trate de una copia o se origine del diseño realizado por otra persona. Al evaluar el carácter individual de un diseño, se debe tener en cuenta también el grado de libertad del diseñador al crearlo.

En el Registro de Propiedad Intelectual se examinan los requisitos legales y reglamentarios de una solicitud, como se indicará más adelante ([punto N° 8](#)).

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

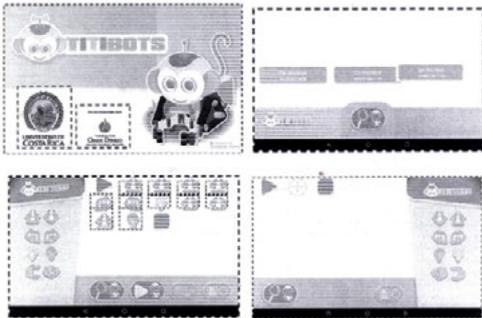


DM/097710 KABUSHIKI KAISHA BIGWEST

Imagen procedente de OMPI (2023), disponible en “Lo atractivo esta en la forma:

Una introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas”, pp. 14

Ejemplo de icono para una aplicación



Expediente: CR 2016-000488.

Diseño Industrial- Registro N° 966

Clasificación de Locarno 10: 14 (íconos y visualización en pantalla)-04.

Solicitante: Universidad de Costa Rica.

Diseñadora: Kryscia Daviana Ramírez Benavides.

Título: Interfaz gráfica para programación individual de movimientos de un robot físico o virtual.

Resumen: Dibujo industrial de una interfaz compuesta por al menos 6 secuencias de imágenes dinámicas que le permiten al usuario ingresar a la herramienta, seleccionar el robot que se va a utilizar y desarrollar el lenguaje para la programación de los movimientos que realizará el robot.

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

Imagen procedente de OMPI (2023), disponible en "Lo atractivo esta en la forma:

Una introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas", pp. 14

7. ¿Qué productos no pueden ser objeto de protección por diseño industrial?

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 independiente 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 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, la moral y las buenas costumbres.

En virtud de la definición jurídica dada en el [punto N° 1](#), no solo los productos industriales sino también los productos de artesanía que den la apariencia especial requerida pueden protegerse por medio de los diseños. Sin embargo, no son excluyentes las normas de derecho de autor para la protección de las obras de arte aplicado, como la moda y la artesanía.

Podrían existir otras restricciones respecto a lo que puede registrarse como diseño, por lo que es aconsejable consultar con un abogado especialista o con el Registro de Propiedad Intelectual.

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

La solicitud debe presentarse en el Registro de Propiedad Intelectual para el examen de los requisitos normativos. Para ello se completa el formulario RPI-10 con los datos del solicitante, diseñador y representante si lo hubiere, título del diseño y clases a las que pertenecen los productos de acuerdo con la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales ([Clasificación de Locarno](#)), o bien puede presentarse la solicitud en línea mediante la plataforma WIPO File. A la vez, deben adjuntarse dibujos o fotografías de calidad, la descripción del diseño indicando el tipo de objetos a los que se aplicará, un resumen, un ejemplar del objeto que incorpora el diseño cuando sea posible, y si fuera el caso, cesión legalizada, certificado de solicitud del país de origen, poder y traducciones; y, además, deben agregarse los timbres de ley, la autenticación de firma y comprobante de pago de la tasa (US\$75/por cada clase cubierta). Los formatos y dimensiones de las reproducciones se especifican en el [Reglamento](#) N° 15222.

[Véase la guía de requisitos](#) del Registro de Propiedad Intelectual o también la información general del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación ([CATI](#))

Formulario RPI-10 para presentación de diseños, entre otros, que puede descargarse en "[Formulario Solicitud de Patente](#)".



REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION,
MODELO DE UTILIDAD
DISEÑO INDUSTRIAL

RPI-10

Nota: Estimado usuario, se le recomienda llenar el formulario a máquina.

1. Seleccionar el tipo de solicitud:

Patente de Invención Modelo de Utilidad Diseño Industrial

2. Calidades del solicitante:

Solicitante (1)	<input type="checkbox"/> Inventor	<input type="checkbox"/> Titular
Nombre Completo		
Número de identificación		
Nacionalidad		
Estado civil completo (o, de nupcias)		
Dirección exacta		

Nota: si el solicitante no es el inventor debe aportar declaración en la que se justifique su derecho (cesión).

3. Calidades del representante

Representante	<input type="checkbox"/> Apoderado	<input type="checkbox"/> Gestor
Nombre Completo		
N° de identificación		
Domicilio		

Según certificación o poder adjunto (apoderado) Según pagaré adjunto (gestor)
 Certificación o poder adjunto al expediente (indicar número): _____

4. Calidades del inventor/creador (en caso de que sea distinto al solicitante)

1	Nombre Completo	
	Nacionalidad	
	Domicilio	

5. Indicar título o denominación de la invención/creación

6. Adjuntar documento técnico (descripción, reivindicaciones, dibujos y resumen).

Indicar expresamente el número del dibujo que mejor caracterice la invención/creación: _____

7. En caso de que se trate de una **solicitud divisional** indique el número de expediente de la solicitud principal: _____

8. Indicar prioridad(es) reclamada(s): *Nota: En caso necesario utilice el espacio de observaciones*

Pais	Fecha de presentación	N° de la solicitud

9. Indicar sector tecnológico: _____

10. Indicar clasificación internacional:

Nota: esta casilla es obligatorio para las solicitudes de Diseños Industriales.

11. ¿Solicita ingreso a fase nacional? Si

Complete los siguientes espacios:

N° de solicitud internacional	PCT/
Fecha de solicitud internacional	
N° de publicación internacional	WO/
Fecha de publicación internacional	

12. Indicar datos adicionales que considere necesarios y descripción del contenido del soporte digital:

Observaciones

13. Indicar lugar o medio para atender notificaciones sobre esta solicitud (*puede ser una dirección de correo electrónico*): _____

Persona autorizada: _____

14. Adjuntar el comprobante de pago de €20 en timbre del Archivo Nacional y la tasa establecida en la ley o su equivalente en colones en timbres del Registro Nacional: Patentes \$500/\$150*, Modelos de utilidad \$75, Diseños industriales \$75 por cada clase.

*Inventores personas físicas, MIPYMES y PYMES, Instituciones públicas de educación superior, institutos públicos de investigación científica y tecnológica.

Firma del solicitante

Favor indique por qué medio obtuvo información de nuestros servicios

- Programa de capacitación o charla
- Publicidad
- Call Center
- CATI (Centro de Apoyo a la Tecnología e Información)
- Otro indique: _____

Los examinadores de forma del Registro de Propiedad Intelectual llevan a cabo la verificación de los requisitos formales, mientras que la verificación de los requisitos sustanciales que exigen la ley y el reglamento es realizada por examinadores técnicos de fondo, uno institucional con los que cuenta el Registro y otro externo, quienes determinan finalmente si el diseño cumple con la novedad, la originalidad y carácter independiente respecto a los demás diseños.

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:

- » Llenar el formulario de solicitud facilitado en línea a tal efecto por el Registro de Propiedad Intelectual, completar la solicitud en línea en la plataforma WIPO File, o la solicitud regional de PI, aportando el nombre del solicitante, sus datos de contacto y los de su representante legal, en su caso. El solicitante debe incluir cinco representaciones gráficas de calidad de los diseños industriales para los que se desea obtener protección.
- » En función del país, es posible que deban cumplirse otros requisitos. Por ejemplo, al igual que en Costa Rica, en otros países existe la obligación de presentar una descripción escrita del diseño industrial. En otros es posible que se pida además una atestación bajo juramento del creador o una declaración sobre la identidad del inventor, lo cual no se exige en Costa Rica.
- » Abonar la tasa de presentación pertinente. En Costa Rica es de US\$75 por cada clase cubierta.
- » En algunos países es obligatorio contar con la asistencia de un agente de PI. En Costa Rica no existe la figura del agente de PI, por lo que no es necesario contar con un representante, salvo que el solicitante tenga su domicilio o sede fuera del país, en cuyo caso sí es obligatorio que éste cuente con un apoderado que sea abogado nacional.

La Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Intelectual publica las solicitudes de registro de diseños industriales en el Diario Oficial La Gaceta. Una vez registrado un diseño industrial en el Registro de Propiedad Intelectual, esta emite un certificado de registro para el titular.

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

Cada solicitud se referirá solamente a un dibujo o modelo industrial, pero el mismo podrá registrarse para ser aplicado a distintos objetos o productos incluidos en una o más clases de la clasificación.

Ejemplo de un diseño industrial registrado, aplicable a superficies exteriores de diversos productos:



Expediente: CR 2016-000509.

Diseño industrial- Registro N° 911.

Solicitante: Barceló Corporación Empresarial S.A. (ES)

Diseñador: Rafael Vaquer (ES)

Título: Diseño gráfico de personaje.

Resumen: Novedoso dibujo industrial aplicable a superficies exteriores de recipientes, empaques y botellas.

Clasificación internacional

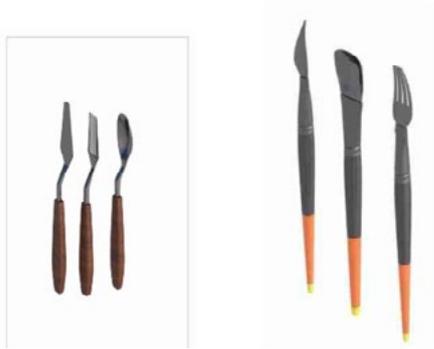
Para facilitar las tareas de búsqueda, los diseños industriales se clasifican o agrupan en clases. Al solicitar un derecho registrado sobre un diseño, se deben indicar las clases a las cuales pertenecen los productos de acuerdo con la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Clasificación 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 este sitio web de la OMPI.

Como se dijo, debe presentarse una solicitud distinta para cada diseño, salvo que los demás diseños contenidos en la solicitud cumplan con un requisito de “unidad de la solicitud” conforme a la ley. En general, el concepto de unidad de la solicitud del dibujo o modelo industrial significa que todos los diseños deben corresponder al mismo concepto creativo y en la misma Clase de Locarno. Así, aunque cada solicitud deba limitarse a un solo diseño, se permite que una misma solicitud contenga “variantes” con detalles menores del diseño o que se refiera a un “conjunto de artículos” a los que el diseño se aplica por estar destinados a utilizarse conjuntamente.

- » Entre las variantes cabe incluir, por ejemplo, dos mesas que se diferencien únicamente por el color. Las “variantes” del diseño son detalles menores que aplican al mismo artículo y se consideran por ende como un mismo dibujo o modelo industrial.
- » Un “conjunto”, en cambio, se define como una serie de artículos del mismo carácter general concebidos para utilizarse juntos, y que comparten algunas características comunes de diseño; igual se consideran como un mismo dibujo o modelo industrial. 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 un abogado especializado o al Registro de Propiedad Intelectual.

Ejemplos de un “conjunto”:



Dos solicitudes de diseño industrial publicadas. Cada una representa un conjunto. Diseñador: Rodrigo Piedra Porras (CR). Set de cubiertos para ensaladas y para plato fuerte. Expedientes: divisional CR 2022-0562 y CR 2022-000562.

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:

- » Habrá que abonar al Registro de Propiedad Intelectual una tasa de presentación/registro de US\$75 por cada clase cubierta. Un abogado especializado podrá facilitarle más detalles sobre las tasas, o bien podrán indicárselos en el Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación (CATI).
- » Podría también haber costos asociados a la contratación de un abogado, en caso de que el solicitante decida recurrir a sus servicios.
- » Puede haber también costos asociados a la traducción de la documentación pertinente, si se pretende proteger un diseño industrial en el extranjero.

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, a través de publicidad de este 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, si ya venció el “período de gracia” o no existe la posibilidad de reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.

12. ¿Qué es un período de gracia?

La legislación costarricense permite un período de gracia de 12 meses, desde el momento en que se hace público un diseño, para presentar la solicitud de su registro, sin que por ello se diga que ha perdido la novedad. En otras palabras, aun cuando haya existido una divulgación informativa del diseño dentro del período de gracia, puede presentarse la solicitud dentro de ese plazo 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 todos los países prevén un período de gracia, 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 autor 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, si un empleado realiza un diseño específico 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 derecho pertenecerá en común a las partes de la relación laboral, en forma irrenunciable.

Por otra parte, si el diseño es obra de un diseñador externo en el marco de un contrato de prestación de servicios, por regla general el derecho corresponderá al diseñador, aunque las partes pueden pactar en contrario lo que deseen. Por ende, 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.²

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”](#).

Si varias personas son co-diseñadoras, el derecho les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario.

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 del registro del diseño en Costa Rica es de 10 años contados desde la fecha de su concesión.

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, pero la protección del diseño no comprende los elementos ni las características que sirvan solo para obtener un efecto técnico o funcional. 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/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 forma, 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 patente y una solicitud de registro de diseño industrial en relación con el mismo producto? Sí; y lo más conveniente es que se presenten simultáneamente, porque podría suceder que si se presenta primero la solicitud del diseño (por ser más sencillo), su publicación afecte la novedad de la solicitud de patente o modelo de utilidad.

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.

Imagen procedente de OMPI (2023), disponible en “Lo atractivo esta en la forma:

Una introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas”, pp. 21

16. Concesión de licencias sobre los diseños industriales

Se concede una licencia de utilización de un diseño industrial cuando el titular del diseño (el licenciante) autoriza a otra persona (el licenciataria) 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 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 esta publicación.

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.

También el derecho sobre un dibujo o modelo industrial puede ser transferido en vida o por vía sucesoria. No obstante, para tener efectos legales frente a terceros, toda transferencia o licencia debe registrarse ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

17. Protección de un “diseño no registrado”

En Costa Rica no puede obtenerse una protección limitada para los diseños industriales en calidad de diseños no registrados, como sí es posible en otros países. 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.

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 eficacia 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:

- » si conviene realizar los diseños dentro de la empresa o contratar los servicios de una agencia externa;
- » 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;
- » los mercados de exportación hacia los que se quieren orientar las ventas;
- » 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.

4

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 según el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 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.

- » La vía nacional: pueden presentarse solicitudes separadas en las distintas oficinas nacionales de PI de los países que interesen. El proceso puede resultar bastante complicado 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.
- » 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

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](#), del que Costa Rica no es parte ([véase quién puede utilizar el sistema de la Haya](#)), 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

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

5

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 podría suceder que el presunto infractor interponga una acción frente a las amenazas infundadas de entablar acciones legales y obligarlo a presentar la demanda (proceso sumario de jactancia) de tener un derecho del que no estuviera gozando, todo aquel a quien tal jactancia pueda afectar en su crédito o en la pacífica posesión de su estado o patrimonio podrá pedir que se le obligue a presentar la demanda.

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 el diseño industrial estuviese protegido simultáneamente por el derecho de autor, existe un [reglamento](#) que contiene un procedimiento de colaboración con los proveedores de servicios de internet por infracciones a este derecho.

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 (dictada por un tribunal competente) para efectuar un registro sin previo aviso en los locales del presunto infractor. Para esto, una solicitud de prueba anticipada o una medida cautelar pueden ser procesos judiciales iniciales idóneos para impedir o detener la infracción además del proceso ordinario que podría incoarse luego.

Las medidas cautelares permiten el embargo de las mercancías ilegales, la caución por el presunto infractor de una fianza o el cese de la actividad infractora hasta que se emita el fallo del juicio. No obstante, la destrucción de las mercancías ilegales o instrumentos utilizados para su producción sólo puede dictarse en sentencia.

Para impedir la importación de mercancías presuntamente infractoras, los titulares de derechos sobre diseños pueden solicitar medidas en las fronteras internacionales. A los puestos de aduana y a otros órganos del Servicio Nacional de Aduanas les corresponde expresamente aplicar y verificar las medidas para la protección de los derechos de propiedad intelectual de manera general, de conformidad con leyes especiales y en coordinación con diferentes dependencias administrativas y judiciales que tengan competencia en la materia.

Si una empresa decide emprender un procedimiento civil, los tribunales suelen dictaminar distintas formas de reparación para compensar a los titulares de derechos de patente agraviados. Un abogado especializado podrá facilitar toda la información pertinente o si lo desea puede consultar la [Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual](#).

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 [DesignView](#). 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 de este se declare nulo, según el caso.

6

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 costarricense en materia de derecho de autor, de marcas o de competencia desleal:

- » Por su parte, el derecho de autor otorga derechos exclusivos en relación con obras literarias o artísticas. La normativa de diseños no excluye la legislación autoral, razón por la cual los diseños que pueden ser reconocidos como obras de arte o de arte aplicado pueden optar por ello 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 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 otro aspecto que la protección de los diseños industriales, como se explica más adelante.
- » En los casos en que 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. [Véase la Ley para la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.](#)

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

Imagen procedente de OMPI (2023), disponible en “Lo atractivo esta en la forma:

Una introducción a los diseños industriales para las pequeñas y medianas empresas”, pp. 30

En Costa Rica es posible obtener una protección acumulativa para un mismo diseño (es decir, en virtud tanto del derecho de autor como de la legislación sobre diseños industriales). En otros países 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, existe el sistema de inscripción voluntaria ante el Registro de Propiedad Intelectual, de manera que, si se tratase de una obra de arte aplicado que pudiera ser protegida por ambas vías -derecho de autor y diseño industrial-, en este Registro podría presentarse una secuencia de fotografías que detallen la obra artística, además de otros requisitos, y así obtener el certificado correspondiente.

Duración

- » La protección de los diseños industriales dura 10 años contados desde la fecha de concesión del registro. 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 Costa Rica el derecho de autor mantendría la protección de la obra durante la vida del autor más 70 años después de su muerte.

Alcance de la protección

- » El derecho que se obtiene mediante el registro de un diseño industrial se encuentra restringido al país o países donde logre registrarse la solicitud.
- » En virtud de la normativa autoral la obra se protege por el simple hecho de la creación en todos los países que han adoptado el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (más de 160 países), sin formalidades registrales. Sin embargo, la prueba de autoría podría ser un problema procesal.

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. Pero aun así el concepto de “obra” debe entenderse en sentido muy amplio, independientemente del contenido.

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.⁴
- » Puesto que la normativa 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, existen costos relacionados a) con el registro de una obra en el sistema de registro voluntario, 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 eficaz en términos procesales, ya que la autoría y el diseño se plasman 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 caso de infracción de un diseño industrial, el titular también puede acudir a la [legislación sobre competencia desleal](#). Así, un diseño puede estar protegido frente a los actos contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados, en especial actos de imitación, confusión y utilización de la reputación de un tercero, o de naturaleza análoga que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

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 en los procesos judiciales ordinarios.

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

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