

# Lo atractivo está en la forma

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

Honduras

# Índice

<b>Introducción</b> .....	<b>4</b>
<b>Diseños industriales</b> .....	<b>7</b>
1. ¿Qué es un diseño industrial? .....	8
¿Qué se entiende por diseño de forma bidimensional o tridimensional?.....	9
Diferencia entre marca tridimensional y diseño tridimensional.....	13
Estudio de Caso .....	14
2. ¿Por qué proteger los diseños industriales? .....	14
¿Por qué es importante para el país registrar los diseños industriales? .....	15
Poner el foco en el diseño .....	15
3. ¿Qué derechos otorga la protección de los diseños industriales? .	18
4. ¿Quién puede solicitar protección para los diseños industriales? .	18
5. ¿Dónde puede registrarse un diseño industrial? .....	18
6. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial? .....	19
7. ¿Qué diseños no pueden optar a la protección que otorgan los derechos sobre los diseños? .....	21
8. ¿Cómo debe presentarse la solicitud de registro de un diseño industrial? .....	22
9. ¿Se puede solicitar el registro de muchos diseños diferentes mediante una única solicitud? .....	24
10. ¿Cuánto cuesta proteger un diseño industrial? .....	25
11. ¿Debe mantenerse la confidencialidad del diseño antes de registrarlo? .....	26
12. ¿Qué es un período de gracia? .....	26
13. ¿Quién es el titular de los derechos relativos a un diseño industrial? .....	27

14. ¿Cuánto tiempo dura la protección de un diseño industrial? .	27
16. Concesión de licencias sobre los diseños industriales.....	29
17. Protección de un “diseño no registrado” .....	29
<b>Protección de los diseños industriales en el extranjero .</b>	<b>31</b>
18. ¿Por qué conviene proteger los diseños industriales en el extranjero? .....	32
19. ¿Cómo se protege un diseño industrial en el extranjero? .....	32
20. ¿Quién puede presentar una solicitud internacional en el marco del Sistema de La Haya? .....	33
<b>Observancia de los derechos relativos a los diseños industriales .....</b>	<b>34</b>
21. ¿Cómo se pueden hacer valer los derechos relativos a los diseños en caso de infracción? .....	35
<b>Otros instrumentos jurídicos para proteger los diseños industriales .....</b>	<b>36</b>
22. ¿Qué diferencias hay entre la protección que ofrecen el derecho de autor y los diseños industriales registrados?.....	37
23. ¿Puede servir la legislación sobre competencia desleal para proteger los diseños?.....	39

# 1

## Introducción

Esta publicación es una adaptación a la normativa de Honduras 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 hondureña por el licenciado Emilio Del Cid en es

trecha colaboración con la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras (DIGEPIH) 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, el cual es un componente clave y complementario para contribuir al éxito de los productos en el mercado.

De acuerdo con la legislación en materia de propiedad intelectual (PI), un diseño industrial (también denominado “dibujo o modelo industrial”) 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.

Por ejemplo, las múltiples formas de envases de diferentes marcas de productos que se promueven y distribuyen en los diferentes mercados, o la gran cantidad de diseños de enseres y aparatos electrodomésticos, los múltiples diseños de telefonía móvil y computadoras, los diseños de autos que año con año aparecen en el mercado identificados con las marcas de sus fabricantes, etc.

De ahí, que el atractivo visual y estético sea una consideración o factor 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, pues de lo contrario se exponen a que la competencia los copie y los use para su propio beneficio, teniendo que utilizar los medios legales para seguir diligencias costosas que pudieran lograr recuperar su derecho.

La presente publicación va dirigida a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Honduras. En ella se explica 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.

Dado que la legislación es distinta en cada país, la OMPI ha brindado la asistencia técnica a la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras (DIGEPIH) para producir la adaptación de esta Guía, a fin de que la misma sea un instrumento de consulta para los emprendedores y Pymes del país, de tal suerte que puedan aprovechar el conocimiento y aplicarlo debidamente a fin de potenciar con mayor éxito sus productos en el mercado.

Cabe señalar que esta guía no pretende en ningún caso sustituir el asesoramiento jurídico de un profesional en propiedad intelectual (PI).

Y recuerde, que para cualquier consulta sobre este tema, se atenderá con gusto ya sea presencial o en línea, en las Oficinas de la Dirección General de Propiedad Intelectual, Cuerpo bajo C, Edificio Tolupac, 1er Nivel , del Centro Cívico Gubernamental-CCG, o ingresar a la página: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-498-1-es-looking-good-an-introduction-to-industrial-designs-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf>; o enviar un correo a [Patentes@ip.gob.hn](mailto:Patentes@ip.gob.hn)

# 2

## Diseños industriales

# 1. ¿Qué es un diseño industrial?

Se considera como diseño industrial cualquier forma bidimensional o tridimensional que, incorporada en un producto utilitario, le da una apariencia especial, ornamental o estética. Encuentre la definición oficial en el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras.

En lenguaje corriente, equivocadamente suele entenderse por diseño industrial el conjunto que integran la forma y la función de un producto. Por ejemplo, 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

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



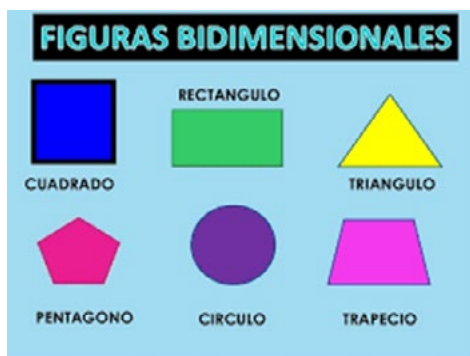
Los diseños industriales tienen múltiples aplicaciones en todos los campos de la industria, que constantemente están renovando o rediseñando nuevas formas de presentar y lanzar sus productos al mercado (empaques, envases, etc.). La Ley de Propiedad Industrial de Honduras, en su artículo 28, establece que los diseños industriales comprenden:

- » Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; y,
- » Los modelos industriales constituidos por toda forma bidimensional o tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le da una apariencia especial y no responda a requerimientos o exigencias de orden técnico. Esto quiere decir que se protege su aspecto o apariencia, pero no la función que desempeña.

### ¿Qué se entiende por diseño de forma bidimensional o tridimensional?

El diseño bidimensional se refiere a algo que tiene características de dos dimensiones, como las figuras, líneas o colores del producto o una combinación de estos. Como se puede observar en los ejemplos a continuación, son bidimensionales porque solo muestran en el plano frontal dos dimensiones, pero no tienen profundidad.

#### Ejemplos de diseño bidimensional



Figuras Bidimensionales<sup>1</sup>

Este otro ejemplo, muestra imágenes de telas elaboradas por el pueblo Lenca, que son muy apreciadas por algunas micro y pequeñas empresas dedicadas a la confección. No obstante, que es un bonito ejemplo de diseño bidimensional, no pueden ser protegidos por la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, sino que dicha protección es competencia de otros campos de Propiedad Intelectual relacionados al patrimonio cultural.

<sup>1</sup>Tomado del sitio: <http://arte-on-line.blogspot.com/p/vocabulario.html>



Telas del pueblo Lenca<sup>2</sup>



Motivos de arte del pueblo Garífuna<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Tomado del sitio: <https://www.facebook.com/comercialdelvallehn/posts/nuevos-estilos-de-tela-lenca-comercial-del-valle-6-calle-entre-10-y-11-ave/2118346851799855/>

<sup>3</sup> Tomado del sitio: <https://www.shutterstock.com/es/image-vector/joyful-seamless-vector-pattern-illustration-honduran-1461497210>

Al igual que el caso del diseño bidimensional de la tela lenca, los dibujos colocados en la artesanía y en los lienzos del arte Garífuna, no pueden ser protegidos como diseño industrial, sino que deberán protegerse a la luz de otra normativa internacional sobre derechos colectivos de los pueblos originarios y en ciertos casos podría evaluarse para su protección bajo leyes que amparan el patrimonio cultural de la nación e incluso quizás pudiera ser aplicable la Ley de Derecho de Autor.



Guardas y frisos conjunto esmaltado (arte japonés).

Los ejemplos anteriores permiten visualizar que los diseños bidimensionales, en otros países, son muy utilizados en gran medida en fábricas de productos textiles, de cerámica, ornamentación, etc.

El diseño tridimensional se constituye por formas particulares, por ejemplo, de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos.

Los envases de perfumes, el diseño del envase de salsa Heinz o la forma de la barra de chocolate de la marca Toblerone que son inconfundibles con otras marcas de productos, son ejemplos de diseños tridimensionales.

Dicho de otro modo, el concepto tridimensional involucra características como la forma del producto y aplica a figuras y objetos que tienen tres dimensiones, ancho, largo y alto; también se conocen como cuerpos sólidos por lo tanto tienen profundidad y volumen y ocupan un lugar en el espacio.

### Ejemplo



La historia detrás de la forma de estos frascos de perfumes de marcas famosas, que se muestran en la imagen, como: Classique, Opium, J'adore, Chanel y Shalimar, la puede leer en el sitio: <https://www.revistavanitair.es/galerias/frascos-de-perfume-famosos-chanel-n5>



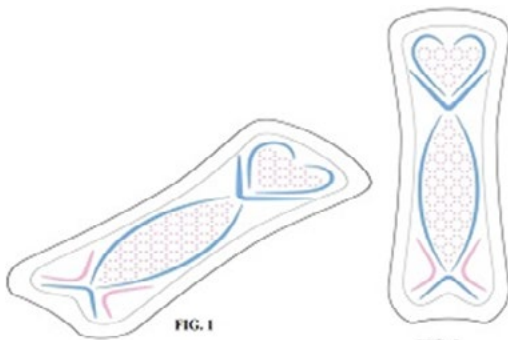
La forma distintiva de la botella de salsa de tomate HEINZ® es una marca registrada de la empresa H.J. Heinz y sus asociados.



Toblerone®, la forma del envoltorio de Toblerone® y la forma de la barra de chocolate de Toblerone® son marcas registradas de Kraft Foods.

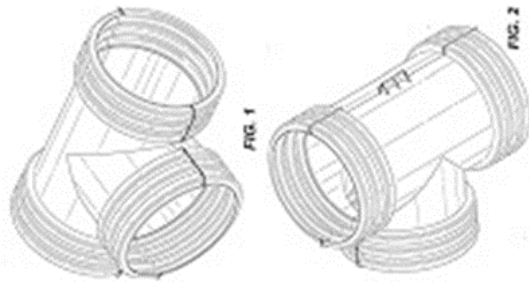
A continuación, se muestran dos casos de registro que están en proceso de obtención de registro ante la DIGEPIH.

### Ejemplo de Diseño Bidimensional



Toalla Sanitaria con No. de solicitud: Hn/P/2023/001291  
Essity Hygiene And Health Aktiebolag

### Ejemplo de Diseño Tridimensional



Ajuste o adaptador en Forma De T No. de solitud: Hn/P/2023/000127  
Advanced Drainage Systems, Inc.

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, en el examen de fondo del diseño industrial se evalúan la apariencia y ornamentación, no la aplicación ni la técnica de los mismos. En el caso de Honduras, la mayoría de las solicitudes de diseño (aproximadamente 85%) han sido presentadas por empresas extranjeras.

### Diferencia entre marca tridimensional y diseño tridimensional

La marca busca distinguir los productos en el mercado utilizando envoltorios, envases y la forma de los productos o servicios que sean diferentes de los de otra empresa; mientras que el diseño tridimensional busca innovar en la presentación o apariencia visual para hacerla más atractiva a los consumidores. De hecho, hay casos en que un mismo producto puede ser registrado como marca y como diseño, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que a cada cual corresponden.

#### 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 distinguen 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, las computadoras 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.

## Estudio de Caso

La marca de calzado hondureña “MAYAN ROOT” ha asociado o vinculado su diseño de calzado a la marca, con mucho éxito.



La industria del calzado es muy dinámica y constantemente está innovando sus diseños, conforme a las estaciones, temporadas y tendencias del mercado, y aunque no todos tienen las cualidades de gozar de protección, muchos fabricantes cuidan de mantener una línea de estilo original que los diferencia, puesto que no todos los diseños que van lanzando al mercado son nuevos u originales, ellos parten de la fortaleza que les da el derecho de ser titular del registro original como la identidad de su marca y sobre el cual trabajan sus innovaciones en diseño, pudiendo establecer demandas en caso de sentirse afectados por terceros. ([Ver el apartado 2, caso legal de disputa por diseños entre dos famosos fabricantes de calzado](#)).

## 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, o de cualquier Mipyme 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 ayuda a obtener una ganancia justa a cambio de las inversiones realizadas para crear y comercializar el producto.
- » Un diseño industrial contribuye a 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 que impulsa a obtener mayor nivel de ventas.
- » 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.

## ¿Por qué es importante para el país registrar los diseños industriales?

Todas las acciones que conlleven a crear una cultura de uso y respeto a la Ley de Propiedad Industrial y de otras leyes relacionadas con la producción y comercialización de productos, es de importancia para el país en términos de contribuir a:

- » Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma.
- » Promover y fomentar la inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.
- » Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.
- » Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles (tomado del artículo 2 de la Ley de Propiedad Industrial).

## Poner el foco en el diseño

Veamos estos dos ejemplos: diseño de lámpara para el hogar y un diseño de calzado.

### Ejemplo diseño de Lámpara

Por lo general, los elementos funcionales de una lámpara no varían demasiado de un producto a otro; siempre tendrá la función de iluminar espacios o ambientes. En cambio, su aspecto o forma es uno de los principales factores determinantes que influye en el gusto del consumidor y, por lo tanto, se traduce en éxito en el mercado. De ahí la importancia que las grandes empresas le dan al diseño industrial, colocando en su organigrama departamentos especializados en diseño.



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

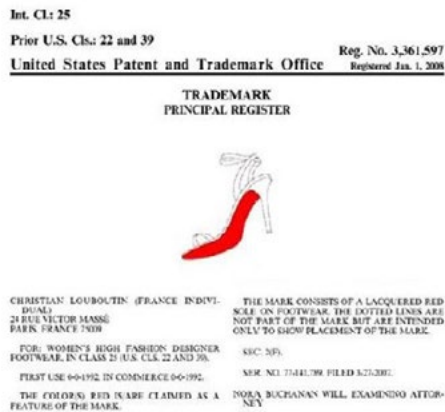


### Ejemplo, caso legal Christian Louboutin vs Yves Saint Laurent<sup>4</sup>

“Christian Louboutin es uno de los diseñadores de zapatos más famosos del mundo. Sus modelos de tacón alto y suela roja son conocidos en los cinco continentes y las celebridades de todos los ámbitos coinciden en vestirlos para completar sus looks.

La suela roja de sus zapatos fue fruto de la casualidad. Mientras Christian Louboutin observaba uno de sus zapatos con la tradicional suela negra, tuvo la impresión de que le faltaba fuerza. Entonces, decidió pintar la suela con un esmalte de uñas rojo de la firma Chanel y pensó que ésta podría ser la seña de identidad perfecta para sus modelos. Christian Louboutin concibió la idea de diseñar las suelas color rojo para sus zapatos tradicionales y suela azul para los zapatos de colección de novia.

Christian Louboutin fabrica zapatos con suela roja desde 1992 y desde el año 2008 la Oficina de Patentes de Estados Unidos protege esta distinción. En el año 2011 Christian Louboutin demandó a Yves Saint Laurent por vender zapatos monocromáticos de color rojo. La sentencia de la Corte de Apelación de Nueva York sentenció que Christian Louboutin era la única empresa que podía fabricar zapatos con suela roja excepto cuando todo el zapato fuera del mismo color. Esta sentencia dejó satisfecha a las dos partes. Durante el proceso de demandas y apelaciones Christian Louboutin decidió eliminar la patente de suela azul para tener más posibilidades de éxito en la demanda al quedarse con un solo color como característica de su marca”



### Caratula del registro ante la USPTO



<sup>4</sup> Narrativa de Gerardo Penas García. (<https://blogs.upm.es/propiedadindustrial/2015/04/29/propiedad-industrial-e-intelectual-en-el-sector-del-calzado/>)



# 3

## Protección de los diseños industriales

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

Si el titular de un diseño industrial es una empresa en particular que ha asociado el diseño a un producto, la empresa obtiene el derecho exclusivo a impedir la copia o imitación no autorizada del producto.

Eso significa que el titular del diseño 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.

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, el registro de un diseño industrial puede solicitarlo la persona que lo haya creado o, si trabaja en el marco de un contrato laboral, su empleador. En consecuencia, el solicitante puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica (por ejemplo, una empresa) nacional o extranjera. En cualquiera de los dos casos, la solicitud puede presentarse directamente o por medio de un representante legal o mandatario ante la DIGEPIH acompañando toda la documentación pertinente de acuerdo con lo establecido en la Ley.

### 5. ¿Dónde puede registrarse un diseño industrial?

En la mayoría de los países, los diseños industriales deben registrarse en la oficina de PI pertinentes para gozar de protección en virtud de la legislación sobre diseños industriales. En Honduras se debe acudir a la DIGEPIH, dependiente del Instituto de la Propiedad. Para más información sobre los requisitos y los pasos a seguir [ver el apartado 8 de esta guía](#).

Si desea registrar su diseño industrial en otros países, debe hacerlo a través de la oficina nacional de PI de cada país.

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

Aunque Honduras aún no está suscrito al Sistema de La Haya, el departamento de patentes de la DIGEPIH podrá orientarle respecto del registro de diseño industrial en el extranjero.

## 6. ¿Qué puede registrarse como diseño industrial?

El artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial considera que el diseño industrial es cualquier forma bidimensional o tridimensional que, incorporado en un producto utilitario, le da una apariencia especial, y que es apto, para servir de tipo de modelo para su fabricación.

Los diseños industriales comprenden a:

- » Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; y,
- » Los modelos industriales constituidos por toda forma bidimensional o tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos y que no hayan sido dictados únicamente por consideraciones o exigencias de orden técnico.

No obstante, lo anterior, la valoración de si es o no registrable un diseño industrial, se determina mediante un examen sustantivo o de fondo que es realizado por el departamento de Patentes de la DIGEPIH. Dicho examen está amparado en el mandato del artículo 29, que señala, que solo serán registrables los diseños industriales que sean originales y susceptibles de aplicación industrial. “Se entiende por original, el diseño que no sea igual o semejante en grado de confusión a otro que ya sea de conocimiento público en el país”.

Se destaca que es una norma internacional, que las oficinas de PI examinen también los requisitos de forma de una solicitud, como por ejemplo el incluir una reproducción de calidad del diseño industrial o que se hayan abonado las tasas pertinentes.

Muchas oficinas de PI también llevan a cabo un examen sustantivo para determinar si el diseño industrial es susceptible de registro.

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

- » Debe ajustarse a la definición de lo que es un diseño de acuerdo con la legislación aplicable. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones un logotipo no puede registrarse como diseño industrial porque no se considera que sea un producto.
- » El diseño debe ser nuevo. Un diseño es nuevo si no se ha hecho público anteriormente ningún otro diseño idéntico. Los diseños se consideran idénticos si difieren únicamente en detalles sin importancia.

- » El diseño debe ser original. Un diseño es original si lo ha creado de forma independiente un diseñador y no es copia ni imitación de otros diseños. Los diseños no son originales si no difieren en una medida significativa de diseños conocidos o de combinaciones de características de diseños conocidos.
- » El diseño debe tener carácter individual. Se cumple este requisito si la impresión global que produce un diseño a un usuario informado difiere de la impresión global que le hayan producido otros diseños que se hayan hecho públicos. Al evaluar el carácter individual de un diseño, se debe tener en cuenta también el grado de libertad del diseñador al crearlo.

### Ejemplo de logotipo



DM/086533 RPTECHNIK GMBH

Tradicionalmente, los diseños han ido asociados a las características de productos manufacturados, como la forma de un zapato, el diseño de un pendiente o la ornamentación de una tetera. Sin embargo, con la llegada del mundo digital la protección se ha ido ampliando progresivamente a nuevos productos y tipos de diseños de manera extraordinaria.

### 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



DM/0982931.R.C.A. S.P.A RESISTENZE

### 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 diseños no pueden optar a la protección que otorgan los derechos sobre los diseños?

Entre los diseños que no son susceptible de protección se mencionan los siguientes:

- » Los diseños que no cumplan los requisitos de novedad, originalidad y carácter individual tal como se han definido anteriormente.

- » Los diseños que respondan exclusivamente a la función técnica de un producto. Es posible que este tipo de características técnicas o funcionales de los diseños sean también susceptibles de protección, según el caso, en virtud de otros derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, las patentes, los modelos de utilidad o el secreto comercial).
- » Los diseños que incorporen símbolos o emblemas oficiales, como la bandera nacional.
- » Los diseños que se consideren contrarios al orden público y las buenas costumbres.

También es importante señalar que en algunas jurisdicciones la artesanía se encuentra excluida de la protección de los diseños, puesto que la legislación correspondiente exige que el producto al que se aplique un diseño industrial sea “un artículo de fábrica” o que se reproduzca “por medios industriales”.

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

#### Ejemplo de denegatoria de diseño industrial del “paraguas FION”.



Paraguas de doble forro HN/p/2022/002572 Grupo Alentino, s.a.

La denegatoria obedece en aplicación al artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial. Como se aprecia en la imagen, el paraguas FION no tiene incorporada ninguna línea, color, dibujo u ornamento atractivo que otorgue una apariencia peculiar, propia o especial al paraguas; características que deben cumplir los diseños industriales. Además, el artículo 29 de la Ley, establece que los diseños industriales deben de ser originales, entendido como aquellos que no se asemejen o puedan confundir al usuario final por encontrarse ya en el mercado nacional. Esto tampoco se cumple, puesto que el paraguas FION se encuentra de venta en muchos puntos en el país.

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

Es recomendable que todo trámite de solicitud de protección de un diseño industrial sea hecho por medio de un representante legal, y deberá llenar el formulario en línea que está disponible en el sitio: <https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/patente>.

Cuando ingrese al sitio, vaya a “Formulario de solicitud de registro de Patente, Modelo de Utilidad, Dibujos, Diseños y Modelos Industriales”, continúe el proceso cumpliendo con los requisitos siguientes:

- » En la solicitud se debe colocar el nombre y demás datos relativos al solicitante (dirección, teléfono de contacto, etc.).
- » Adjuntar tres (3) representaciones gráficas o fotográficas del diseño industrial, o muestras físicas cuando el diseño esté incorporado en un material plano.
- » Indicar el tipo o género de productos a los cuales se aplicará el diseño.
- » Un resumen de la descripción del diseño industrial.
- » Indicar los datos del representante legal.
- » El comprobante del pago de la tasa establecida.

Si la solicitud no cumple con alguno de los elementos indicados en el párrafo anterior no será válida su fecha de presentación, y el Registro de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que subsane la omisión en el término de 2 meses; transcurrido este plazo, si la solicitud no es subsanada, se considerará como no presentada. Si la omisión se subsana, prevalece la fecha de presentación en que se cumplieron al menos los requisitos indicados en el párrafo anterior. La solicitud de diseño industrial en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

Vencido el período indicado en el párrafo anterior, sin que se hubiese presentado ninguna oposición y cumplidos todos los requisitos establecidos y aprobado exámenes de forma y de fondo que manda la Ley, el Registro emite el aviso para su respectiva publicación en el portal <https://www.ip.gob.hn>, sin ningún costo adicional (como un incentivo para el fomento a la innovación). Finalmente se emite el certificado de registro, siempre y cuando se haya realizado el pago de la tasa correspondiente.

Para conocimiento del solicitante, en el examen de forma se verifica que se haya cumplido con el procedimiento administrativo y que la solicitud contiene toda la información y documentos solicitados. Si está conforme, se procede al examen de fondo o análisis sustantivo para verificar que el diseño cumple con los requisitos de originalidad y aplicación industrial.

Como información adicional, a continuación, se da una breve reseña sobre las exigencias que deben cumplirse en las solicitudes de registro de diseño industrial en otros países:

- » Por ejemplo, en algunos países puede existir la obligación o la opción 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.
- » Abonar la tasa de presentación pertinente.
- » En algunos países, es obligatorio contar con la asistencia de un agente de PI. En tal caso, se tendrá que presentar un poder para presentar la solicitud. En Honduras el solicitante puede optar o no por contratar los servicios de un agente de PI para que le represente o le ayude a completar la solicitud y el proceso de registro.

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

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

En muchas jurisdicciones se permite incluir varios diseños industriales en una única solicitud siempre que estos pertenezcan a la misma clase de productos. Así, por ejemplo, si se pretende proteger el diseño industrial de una lámpara y una herramienta, habría que presentar dos solicitudes distintas, puesto que ambos no pertenecen a la misma clase de productos.

En Honduras, solo se permite un diseño por solicitud aunque el solicitante quiera agregar otro que pertenezca a la misma clase. Por ejemplo, sombreros y calzado, aunque pertenecen a la clase O2 (prendas de vestir), no pueden incluirse en una sola solicitud. Cabe señalar que la DIGEPIH utiliza la clasificación de Locarno para una mejor estructura y orden interno de los diseños en el sistema; sin embargo, no es parte del “Arreglo de Locarno” y las clasificaciones internacionales referidas a dibujos, modelos y diseños solo se utilizan como referencia y consulta.

### Clasificación internacional

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

No obstante, en algunas jurisdicciones es posible que deba presentarse una solicitud distinta para cada diseño, salvo que los demás diseños contenidos en la solicitud cumplan con un requisito de “unidad del dibujo o modelo” en virtud de la legislación aplicable.

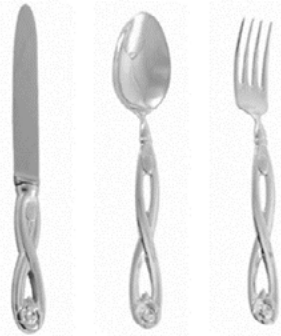
En general, el concepto de unidad del dibujo o diseño significa que todos los diseños corresponden al mismo concepto creativo. En particular, y aunque cada solicitud deba limitarse a un solo diseño, en muchas jurisdicciones se permite que una misma solicitud contenga “variantes” de ese diseño, mientras que en otras se admite una excepción a la norma del “diseño único” cuando todos los diseños se relacionen con un “conjunto de artículos”.



Un “conjunto”, se define como una serie de artículos del mismo carácter general que se venden juntos o que están concebidos para utilizarse juntos, y que comparten algunas características comunes de diseño. Ejemplos de conjuntos son las cuberterías (un juego de cucharas, tenedores y cuchillos) y los electrodomésticos (un secador de pelo y sus accesorios).

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

Por ejemplo, el conjunto de utensilios de mesa: cuchillo, cuchara y tenedor, en algunos países podría incluirse en una sola solicitud bajo el concepto de “conjunto”. Sin embargo, eso no es posible en Honduras, donde solo se permite solicitar y/o proteger cada objeto de manera independiente, es decir, solicitud por objeto / diseño. En cuanto a la originalidad de los diseños industriales esta se evalúa en aplicación al artículo 29, segundo párrafo de la Ley de Propiedad industrial, que dice: “Se entiende por original, el diseño que no sea igual o semejante en grado de confusión a otro que ya sea de conocimiento público en el país”. En este ejemplo de conjunto de mesa, quizá pudiese haber la posibilidad de registro, en tanto que, si bien se conocen los objetos como tal, el diseño del mango que estos tienen los hace ver de apariencia diferente y especial.



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

## 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.

La tasa que aplica para el registro de diseño industrial en Honduras incluye varios conceptos:

- » Examen de fondo: Lps.1,500.00
- » Primer Quinquenio: Lps. 1,000.00
- » Registro: Lps. 500.00

- » Prórroga por cada renovación de 5 años: Lps. 500.00 (opcional).
- » Timbres de contratación Lps 50.00.
- » Timbres de contratación para emisión de certificado: Lps 12.00

Como costos asociados, también debe considerar los honorarios del representante legal.

## 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 en un catálogo de empresa o en un folleto, puede dejar de considerarse nuevo. Es posible que pase a formar parte del dominio público y no sea susceptible de protección, salvo que la legislación aplicable contemple un “período de gracia” o que exista la posibilidad de reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.

Es importante mencionar también que, en relación con la confidencialidad que otorga la oficina de propiedad industrial, como protección para el solicitante de un diseño industrial, el artículo 153 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que: “el expediente de una solicitud en trámite no podrá ser consultado por terceros antes de la publicación de la solicitud, salvo el consentimiento escrito del solicitante”. Dicha restricción también aplica para las solicitudes desestimadas o dejadas en abandono antes de su publicación.

## 12. ¿Qué es un período de gracia?

En algunos países, la legislación permite un período de gracia para procesar el registro de un diseño industrial. Dicho período oscila habitualmente entre seis meses y un año, a contar desde el momento en que el diseño se hace público. En otras palabras, si un producto se lanza al mercado sin que se haya solicitado el registro de su diseño, se considerará que este ha perdido su novedad y que ya no es susceptible de protección en virtud del derecho sobre los diseños industriales. No obstante, en Honduras y en otros países en los que se permite un período de gracia, todavía puede presentarse una solicitud dentro del período de seis meses y el diseño se seguirá considerando novedoso, aunque ya se haya hecho público.

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

Sin embargo, puesto que no todas las jurisdicciones prevén un período de gracia, 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, en la mayoría de jurisdicciones, si un empleado realiza un diseño determinado con arreglo a las condiciones establecidas en un contrato laboral, es decir, durante sus horas de trabajo en las instalaciones de la empresa empleadora y como parte de las funciones que le hayan sido encomendadas, el diseño y los derechos conexos serán propiedad del empleador, o bien el diseñador puede estar obligado a cedérselos de forma oficial y por escrito.

De acuerdo con la legislación hondureña, el derecho a la protección de un diseño industrial pertenece exclusivamente a su creador; sin embargo, si para la creación del diseño ha participado más de una persona, el derecho pertenecerá a todos. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

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?

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

En Honduras, un diseño industrial concedido tiene una vigencia de 5 años, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud de registro. A petición del titular se podrá solicitar renovación hasta por dos periodos consecutivos de 5 años cada uno, pagando por cada uno una tasa de Lsp. 500.00, realizando estos pagos se cubriría el derecho de protección total por 15 años.

## 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/ modelos de utilidad:

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

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

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

¿Se puede presentar una solicitud de 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

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

Autorizar a otros para que utilicen determinados diseños industriales a través de un contrato de licencia permite al concedente obtener una fuente adicional de ingresos, y es una manera habitual de explotar los derechos exclusivos sobre los diseños registrados que otorga el derecho sobre los diseños industriales. También permite al concedente entrar en mercados en los que de otro modo no habría podido entrar.

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

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

## 17. Protección de un “diseño no registrado”

En algunas jurisdicciones, se puede obtener una protección limitada para los diseños industriales en calidad de diseños no registrados, aunque solo durante un breve período de tiempo. Tal es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, donde los diseños no registrados disponen de una protección que dura tres años desde la fecha en que el diseño se hizo público por primera vez en el territorio de la Unión Europea.

### 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:

- » al 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.

# 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 (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.

- » **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. Es recomendable evaluar objetivamente y con investigaciones fundamentadas, antes de tomar una decisión, si el diseño podría tener un impacto o una aplicación industrial de gran escala. Por ejemplo, el diseño de un producto novedoso, que sea indispensable para una gran parte de la población, es decir de consumo masivo. En este caso, sería beneficioso considerar la protección en otros países.
- » **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: <https://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 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.

Actualmente, Honduras no es parte del Sistema de La Haya, por lo que no podría presentar una solicitud internacional de diseño por esta vía. Sin embargo, esto no impide que el interesado o titular pueda gestionar la protección de manera individual en cada país de su interés. Para obtener orientación y asesoramiento específico al respecto, se recomienda contactar con la DIGEPIH.

## 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.

Se puede encontrar más información sobre el Sistema de La Haya en: <https://www.wipo.int/es/web/hague-systemguide>

# 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 Propiedad Intelectual, 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 advierta de la infracción y se le invite a cesar en la práctica ilegal e informarle del posible conflicto entre los dos diseños.

Si los intentos de conminar al presunto infractor mediante una carta para que cese en la práctica ilegal no han dado resultado y la infracción persiste, puede ser necesario emprender acciones legales. Se pueden adoptar diversas medidas. Por ejemplo, si se tiene conocimiento del lugar donde se lleva a cabo la actividad infractora, tal vez se pueda actuar de manera sorpresiva y obtener una orden de registro e incautación (generalmente dictada por un tribunal competente o por la policía) para efectuar un registro sin previo aviso en los locales del presunto infractor.

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

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, porque de lo contrario, el presunto infractor podría tomar acciones legales en contra de la parte demandante.

De modo más general, para proteger el valor de un diseño registrado también es importante vigilar periódicamente el registro de diseños para comprobar que ningún tercero trate de registrar otro diseño idéntico o similar. Los proveedores de servicios, en particular los abogados y otros profesionales de la PI, pueden ayudar a efectuar esa vigilancia. También existen instrumentos de búsqueda entre los registros de diseños. Uno de estos instrumentos es la [Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos](#) de la OMPI; otra es [Design View](#). Si el titular del derecho descubre que un tercero ha registrado o está tratando de registrar un diseño idéntico al suyo, o uno que no produzca una impresión global distinta, puede abocarse al departamento de patentes de la DIGEPIH, para que con base en el artículo 158 de la Ley de Propiedad Industrial pueda recibir orientación si procede o no, 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.

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

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

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

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



Tela estampada DM/094167 IPEKER TEKSTIL

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

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

## Registro

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

## Duración

- » Por lo general, la protección de los diseños industriales dura entre 10 y 25 años según el país en el que se solicite. Debe tenerse en cuenta que el proceso de registro de los diseños industriales puede llevar tiempo, lo que no siempre resulta adecuado para productos que dependen de las tendencias del momento (por ejemplo, los productos de moda).
- » En la mayoría de países, el derecho de autor se mantiene vigente mientras vive el autor y durante 50 o 70 años después de su muerte. En Honduras es de 75 años.

## Alcance de la protección

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

## Tipos de productos

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

## Costos

- » El registro de un diseño requiere el pago de una tasa y puede implicar la contratación de un agente de PI para que preste asistencia en la presentación de la solicitud, con los consiguientes costos adicionales<sup>5</sup>.
- » Puesto que en la mayoría de los países la legislación relativa al derecho de autor no contempla la necesidad de realizar ningún registro oficial de las obras protegidas, no suele haber costos directos asociados a este tipo de protección. No obstante, puede haber costos relacionados
  - con el registro de una obra en el sistema de registro voluntario y/o su depósito en el depósito voluntario correspondiente, en los países donde exista esta opción, y
  - con la aportación de pruebas de la titularidad en caso de litigio.

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

En todo caso, y especialmente en el supuesto de que no se registre el diseño, conviene tener bien documentadas todas las etapas de su elaboración. También puede ser útil firmar y fechar todos los bocetos y archivarlos de forma adecuada, lo cual puede servir de prueba irrefutable al momento de promover una demanda por infracción.

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

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

La legislación hondureña no tipifica explícitamente los actos de competencia desleal aplicados a los diseños industriales. Sin embargo, cualquier persona que se considere afectada por un presunto acto de competencia desleal, puede solicitar al órgano jurisdiccional competente

<sup>5</sup> 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: <https://www.wipo.int/finance/es/hague.html>

basándose en la interpretación de la Ley de Propiedad Industrial, desde el artículo 170 al 173, la constatación del carácter ilícito del acto. Además, con la asesoría legal de un profesional en la materia, puede entablar acciones argumentando algunas particularidades de la Ley de Propiedad Industrial, que podrían ser aplicables para valorar infracciones por competencia desleal, como el artículo 2, numeral 6, que establece: “prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma; y establecer las sanciones respecto de ellos”. El artículo 173, faculta a la Dirección General de Propiedad Intelectual a través de la Oficina de Registro de Propiedad Industrial para imponer las sanciones y multas que sean aplicables según la gravedad de la infracción.



**Para obtener más información sobre:**

- » Tramites de registro de diseños industriales, visite <https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/patente>
- » Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la OMPI, visite: <https://www.wipo.int/sme/es/>
- » La Haya – Sistema internacional de dibujos y modelos industriales, visite: [www.wipo.int/hague/es/index.html](http://www.wipo.int/hague/es/index.html)