

# GUÍA SOBRE DISEÑO INDUSTRIAL

CLÍNICA JURÍDICA DE EMPRENDIMIENTO,  
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

GUÍA ELABORADA:

LUCÍA PALOMINO LÓPEZ  
FRANCISCO CARAMÉS LÓPEZ



## 1) DISEÑO INDUSTRIAL

### 1.1. CONCEPTO DE "DISEÑO INDUSTRIAL"

El artículo 1.2 a) de la **Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial** define el diseño industrial como "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación".

De esta forma, lo que se pretende es proteger la creación de la apariencia de los productos

[Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial:](#)

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13615>

**Ejemplo: Escritorio de madera con espacios ocultos** para guardar herramientas de trabajo, creado por Roman Shpelik.

### 1.2. REQUISITOS DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Los requisitos que ha de tener el diseño industrial son: novedad y carácter singular

#### NOVEDAD

La novedad hace referencia a que "ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad", que es el derecho que toda persona tiene, por haber presentado una primera solicitud en un país donde el Convenio de París esté en vigor o el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, a presentar en España una solicitud de registro del mismo diseño durante 6 meses.

Este mismo derecho se tiene cuando el solicitante del registro de un diseño lo hubiese expuesto en una exposición oficial, siempre que la solicitud de registro se presente en el plazo de 6 meses desde la fecha de la exposición.

#### CARÁCTER SINGULAR

Se considera que un diseño posee carácter singular cuando "la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro".

En suma, se trata de una apariencia nueva y distinta la que el diseño debe proporcionar al producto concreto al que se le aplica.

**IMPORTANTE:** Es importante tener en cuenta tanto para la novedad como para el carácter singular el concepto de <<accesibilidad al público>> del diseño. Se considera que se da cuando el diseño haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de la solicitud, salvo que se pruebe que tales hechos no pudieron ser razonablemente conocidos por los círculos especializados en el sector de que se trate.

Ello sin perjuicio de las divulgaciones inocuas, las cuales no anticipan la novedad. Como pueden ser las realizadas por el autor, sus causahabientes (aquellas personas que son los sucesores de otra persona y adquieren sus bienes y derechos) o un tercero autorizado por el autor, y que hayan sido realizadas durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro

### 1.3. TIPOS DE DISEÑO INDUSTRIAL

Los diseños pueden ser de dos tipos:

#### Diseños REGISTRADOS en la OEPM ( Oficina Española de Patentes y Marcas)

La concesión del derecho exclusivo **con efectos frente a todo el mundo se vincula al registro** en la OEPM, con las ventajas derivadas de la seguridad jurídica que ello conlleva.

Con el registro se garantiza una protección de **5 años** desde la fecha de presentación al registro, **prorrogables hasta un total de 25 años**.

El registro se recomienda para los diseños que prevean un establecimiento en el mercado a largo plazo y que por lo tanto se necesiten su protección de manera prolongada.

**Diseños NO REGISTRADOS:** En algunos sectores industriales se crea un gran número de diseños que con frecuencia tienen una vida comercial muy breve y para los que la duración de dicha protección tiene una importancia menor

**¡ATENCIÓN!** Ello no implica que queden desprotegidos los diseños no registrados, ya que estos gozan de una **protección comunitaria específica**, con efectos uniformes en toda la Unión Europea.

Se establece una **protección por 3 años** del diseño una vez sea accesible al público, sin necesidad de realizar un registro. Sin embargo, se trata de una **protección más débil**, ya que solo protege al titular frente a copias idénticas del diseño.

### 1.4. ADQUISICIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Podrán solicitar el registro de las **personas físicas o jurídicas** (como las SL, por ejemplo). Puede actuar bien directamente, bien mediante **Agente de la Propiedad Industrial** o **representante** debidamente autorizado

#### ▣ De manera presencial:

- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

- Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial de las distintas Comunidades Autónomas. [ENLACE](#)

- Oficinas de Correos. En sobreabierto, por correo certificado y con acuse de recibo

El formulario para presentar una solicitud de diseño industrial puede descargarse a través de internet: [ENLACE](#)

#### ▣ De manera telemática:

<https://tramites3.oepm.es/sp-ui-dsefiling/wizard.htm?execution=e1s1>

- Esta última modalidad presenta como ventaja:
  - Reducción de la tasa de solicitud del 15%.

#### Tras la solicitud:

- » Recibirá una copia de su solicitud por correo electrónico.
- » Obtendrá una verificación en línea que controlará la corrección de su presentación.
- » Asegurará su fecha de presentación.
- » Dispondrá del número de registro de su solicitud en el momento.
- » Podrá imprimir los datos de su formulario una vez rellenado.

### PRESENTACIÓN

A la solicitud presentada se le asignará un número que identificará el expediente y no será nunca modificado. Los datos mínimos para obtener una fecha de presentación son los siguientes:

- Declaración de que se solicita el registro del diseño.
- Identificación y firma del solicitante.
- Una representación gráfica del diseño.

En el caso de que existiera alguna irregularidad se podrá subsanar en el plazo de un mes, y de no ser así la solicitud se entenderá como desistida.

## EXAMEN DE FORMA Y OFICIO

Recibida la solicitud, el órgano competente examinará si la solicitud contiene los datos mínimos para obtener una fecha de presentación, así como los formularios, pago de tasas y la legitimidad del solicitante para ser titular del diseño.

En esta fase la OEPM controla si la solicitud presentada es contraria al **orden público** o a las **buenas costumbres**, así como al **art. 13 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial**, que abarca diseños como el escudo, la bandera u otros emblemas. Este examen de licitud podrá efectuarse conjuntamente con el examen de forma, cuando sea la OEPM el órgano competente por no haber iniciado aún sus competencias registrales la correspondiente Comunidad Autónoma.

En el caso de que exista algún **defecto en la documentación** presentada, se comunicarán éstos al solicitante para que los **subsane en el plazo de un mes** y en el caso de que esto no sea subsanado, se entenderá por desistida total o parcialmente la solicitud.

Si el objeto de la **solicitud resulta ilegal** por ser contraria al orden público, buenas costumbres o por contener símbolos/emblemas oficiales, la solicitud **podrá ser denegada**.

En este caso, el solicitante podrá eliminar los elementos causantes de tal denegación, y si persisten defectos que impiden la publicación de la representación gráfica del diseño, se le dará un nuevo plazo de un mes para subsanarlos, transcurrido el cual, en el supuesto de que no los subsane, se denegará su solicitud de registro.

En caso de que solicite **un cambio de modalidad** (por ejemplo, inicialmente solicitamos un diseño industrial pero posteriormente un modelo de utilidad), dispondrá del plazo de 2 meses para presentar los documentos de la nueva

## REMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA OEPM

Si del examen de forma antes efectuado, el órgano competente no observara ningún defecto en la solicitud o éstos hubieran sido subsanados por el solicitante tras la notificación de los mismos, la solicitud será remitida, con todo lo actuado a la OEPM cuando el órgano competente para efectuar el examen de forma fuera una Comunidad Autónoma.

En el supuesto de que los defectos no hubieran sido subsanados o no se hubiera contestado a la notificación de los mismos, la solicitud se tendrá por desistida. En el supuesto de que los defectos no subsanados solo afectasen a una parte de la solicitud, se podrá tener por desistida de manera parcial.

## CONCESIÓN / DENEGACIÓN

La OEPM resolverá mediante una resolución motivada una vez que haya transcurrido el plazo para contestar a la notificación de motivos de suspenso del procedimiento, en el caso que los hubiera. De este modo, se concederá o denegará total o parcialmente el registro, según proceda.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y puede ser recurrida en alzada en el plazo de un mes a partir de su publicación en el B.O.P.I. (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial)

## DURACIÓN DEL TRAMITE

- 3 días si la solicitud no sufre ningún suspenso.
- 5 meses si sufriera algún suspenso.



### DISEÑOS INDUSTRIALES.

CONCEPTO	TRÁMITE O PAGO NO ELECTRÓNICOS		TRÁMITE Y PAGO ELECTRÓNICOS	
	Clave	Importe	Clave	Importe
SOLICITUD DE REGISTRO	DT40	76,43 €	DE40 (*)	64,96 €
de 11 a 20 diseños		66,88 €		56,85 €
de 21 a 30 diseños		55,54 €		47,21 €
de 31 a 40 diseños		44,45 €		37,77 €
de 41 a 50 diseños		35,58 €		30,25 €
DIVISIÓN	DT25 (*)	56,06 €		
DISEÑO COMUNITARIO O REGISTRO INTERNACIONAL	DT26	28,73 €		
PRIORIDAD EXTRANJERA	DT27 (*)	7,75 €		
CAMBIOS DE TIT., LICENCIAS, OPCS. COMPRA, ETC. (máx 7.043,18 €)	DT36	34,43 €	DE24 (*)	29,27 €
PAGO REGISTRO MÁXIMO	DX36	7.184,75 €	XD24	6.107,04 €
CERTIFICACIONES	DT38	17,41 €	DE25	14,81 €
FORMULACIÓN DE OPOSICIÓN (hasta 10 diseños impugnados)	DT45	43,70 €	DE45(*)	37,15 €
de 11 a 20 diseños		34,96 €		29,72 €
de 21 a 30 diseños		27,96 €		23,77 €
de 31 a 40 diseños		22,37 €		19,01 €
de 41 a 50 diseños		17,89 €		15,21 €

**(\*) Nota: las tasas marcadas con asterisco se pueden pagar mediante tarjeta de crédito/débito.**



## 1.6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL DISEÑO INDUSTRIAL

### ▣ OBLIGACIONES DE USO DEL DISEÑO

- Obligación del PAGO DE LAS TASAS DE RENOVACIÓN si se opta por renovar el diseño.

### ▣ OBLIGACIONES DE USO DEL DISEÑO

- Uso del diseño durante 5 años (desde la fecha de presentación de la solicitud) RENOVABLES por 4 períodos de igual duración.
- De prohibición de uso ilegítimo del diseño, (art. 45 Ley diseño industrial). Esto hace referencia a que el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento en los siguientes supuestos:
  - Importación y exportación.
  - En la fabricación.
  - En la oferta.
  - En la comercialización.
- Posibilidad de transmitir el derecho mediante cesión, licencia, herencia...
- Aunque los efectos plenos se producen desde el momento de la publicación del diseño en el registro, la Ley confiere una protección provisional al mero solicitante del diseño frente a quien se le hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de esta. Esta protección provisional permite obtener una indemnización razonable.
- El titular del diseño para la defensa de sus derechos, tiene atribuidas una serie de acciones civiles:
  - La cesación de los actos de violación;
  - La indemnización de daños y perjuicios;

- La adopción de medidas para impedir que prosiga la actividad infractora,
- La publicación de la sentencia a costa del infractor.
- Estas acciones prescriben a los 5 años desde que se pueden utilizar

## 1.7. NULIDAD Y CADUCIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL

### ▣ NULIDAD

Es importante tener en cuenta que el registro de un diseño industrial puede declararse nulo mediante una sentencia judicial. Esto ocurre cuando se ha concedido el diseño pero existía alguna de las causas que se mencionan en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Esto en función de la parte que desempeñemos nos puede afectar de distinta manera. En el caso de que se pretenda solicitar la nulidad, el abanico de personas que están legitimadas para ello son:

1. Cualquier persona o agrupación de personas que se haya constituido para la representación de los derechos de los fabricantes, comerciantes o consumidores.
2. Cuando la nulidad se funde en motivos relacionados con la existencia de un derecho anterior, como puede ser una marca o un derecho de propiedad intelectual, solo estará legitimado para solicitar la nulidad la persona que sea titular del derecho anteriormente mencionado.

En cuanto a los efectos que entraña esta declaración de nulidad destaca el de que el registro del diseño nunca fue válido, aunque subsistirán aquellos contratos que se hubieran concluido antes de la declaración de nulidad, siempre que se hayan ejecutado con anterioridad a la misma.

Cuestión no menos importante es la relacionada con el tiempo, es decir, el momento en el que una persona legitimada para ello puede ejercitar la acción de nulidad. Esta acción podrá ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los 5 años posteriores a la caducidad o extinción del registro\*.

## ❏ CADUCIDAD

En relación con la caducidad, esta se caracteriza porque se ha realizado un registro válido y eficaz (conforme a la ley), que por diversas razones se extingue.

La caducidad del registro se produce cuando este no se renueva cuando ha finalizado alguno de los periodos quinquenales de duración (se permite usar el diseño durante 5 años, los cuales se pueden renovar por periodos igual duración, hasta un máximo de 4 ocasiones: total 20 años).

Otra razón por la que el diseño caduca es por la renuncia de su titular.

También se produce la caducidad cuando el titular del diseño deja de cumplir las condiciones de legitimación\*\*.

En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y en el último por los tribunales.

---

\*Artículo 65.2 Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

\*\*Artículo 4 Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

---

## 1.8. EL DISEÑO INDUSTRIAL EUROPEO

La definición de diseño industrial europeo es prácticamente similar a la que la Ley española de Protección Jurídica del Diseño Industrial realiza.

Así, se entiende por diseño industrial europeo *“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en si o de su ornamentación”*.

### Protección del diseño industrial europeo:

Lo primero a señalar es cómo se protege.

En este punto partimos de dos posiciones diferenciadas. En primer lugar podemos optar por acudir a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión

Europea (EUIPO) antes de comercializarlo y obtener un dibujo o modelo comunitario registrado. En segundo lugar, se puede comercializar directamente el dibujo o modelo, pero en este caso no lo registraríamos (dibujo o modelo comunitario no registrado).

La elección que finalmente escojamos va a tener una gran trascendencia, ya que el ámbito de protección y de duración es diferente si lo registramos o si optamos por no registrarlo.

Por lo que se refiere a la duración, si optamos por registrar el dibujo o modelo comunitario, este será válido durante 5 años, y se tiene la opción de ir renovándolo durante periodos de igual duración (cinco años), hasta llegar a un máximo de 25 años. En cambio, si no lo registramos, la duración de estos dibujos y modelos comunitarios solo se encuentran protegidos durante 3 años, desde la fecha de su primera divulgación en territorio de la Unión Europea, y no es posible prorrogarlo una vez que termine este periodo de 3 años.

Un dato a tener en cuenta es que si inicialmente decide no registrar el dibujo o modelo comunitario pero posteriormente cambia de opinión, tiene la opción de realizarlo durante el año posterior a la divulgación, que es lo que se conoce como *“periodo de gracia”*.

En relación a la protección, ocurre algo similar. El dibujo registrado frente al no registrado es menos vulnerable frente a los ataques a este. El dibujo o modelo comunitario registrado se encuentra protegido frente a dibujos y modelos similares, aunque el dibujo que atenta contra los derechos haya sido creado de buena fe (sin saber de su existencia anterior).

Por lo que se refiere al dibujo o modelo comunitario no registrado, sus titulares tienen el derecho de impedir el uso comercial de un dibujo o modelo únicamente si el dibujo o modelo es una copia intencionada de otro protegido, realizada de mala fe (sabiendo la existencia del dibujo o modelo anterior)

### Proceso de registro del diseño industrial Europeo:

Se tiene la posibilidad de realizar de manera online la solicitud de registro en el siguiente enlace: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/rcd-apply-now>

Para poder registrar el diseño industrial europeo, se realiza un examen de fondo sobre el dibujo o modelo, que tiene la pretensión de determinar en primer lugar si nuestro dibujo o modelo es un dibujo o modelo, para posteriormente verificar si nuestro dibujo o modelo atenta contra el orden público y las buenas costumbres.

### **¿Qué ocurre si la persona encargada de realizar estas verificaciones acaba concluyendo que nuestro dibujo o modelo incumple una de estas normas?**

En este caso, se nos enviará una notificación en la cual se nos hará saber la irregularidad, y al mismo tiempo se nos dará la posibilidad de subsanarla. Hay que tener en cuenta que tendremos un plazo para poder subsanar la irregularidad de 2 meses desde la objeción del examinador, y si con este plazo no podemos subsanarla, podremos solicitar una prórroga.

Finalmente si el examinador no nos responde una vez que hemos intentado solucionar lo que impedía el registro, se procederá a denegar el registro. Pero en el caso de que el examinador entienda que no hay inconveniente para realizar su registro, procederá a ello.

Además, cuando nuestra pretensión de registro sea rechazada debemos de tener presente que podemos presentar un recurso. Pero en este punto hay que tener presente el precio de recurrir, que en caso de que el recurso se relacione con un dibujo o modelo cuesta 800€.

En lo concerniente a la solicitud de registro, es necesario que indiquemos si presentamos la solicitud como una persona física. En tal caso, deberemos de indicar nuestro nombre y apellidos, la nacionalidad y dirección. Si, en cambio, es una persona jurídica (empresa con forma de sociedad, por ejemplo, una SL) deberemos hacer referencia a la denominación completa de la persona jurídica y su forma jurídica, el país de registro y la dirección. En ambos casos es recomendable proporcionar una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y, de tenerlo, un número de fax.

También, en función de nuestra voluntad podemos hacer referencia al diseñador, o simplemente señalar que este ha renunciado al derecho a ser mencionado como diseñador.

### **¡IMPORTANTE!**

Es muy importante tener en cuenta que cada titular del dibujo o modelo debe de hacer valer su dibujo o modelo, es decir, es su responsabilidad. En caso de que un tercero vulnere los derechos del titular del dibujo o modelo deberá de ser él mismo el que adopte las medidas tendentes a poner fin a su uso, ya que hay que tener en cuenta que podrá solicitar en ese caso la nulidad del registro.

Aunque antes de esto se podrán tomar medidas preventivas como cerciorarse de que nadie utiliza el dibujo o modelo en el mercado, se puede buscar en los registros de dibujos o modelos que sean idénticos o similares al de cada uno, así como configurar alertas de vigilancia en la EUIPO para que nos avisen de solicitudes que puedan entrar en conflicto con nuestros dibujos o modelos.

Y esto se debe de realizar porque la EUIPO no realiza un control sobre si el diseño posee o no carácter singular o es nuevo en el proceso de registro.