



Lo atractivo está en la forma

Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas empresas

21 DE MAYO

HORA: 12.00-13.30H [Vídeo](#)

DISEÑO INDUSTRIAL Y SUS PERSPECTIVAS DE FUTURO

MESA REDONDA

Prestigiosos expertos en la materia debatirán sobre la capacidad del ser humano para crear y rentabilizar las creaciones de forma

MODERADOR

José Antonio Gil Celedonio
Director OEPM

EL DISEÑO, PROTECCIÓN DE LA CREATIVIDAD

M^a José de Concepción Sánchez
Directora Departamento Patentes e Información Tecnológica OEPM

DOS CUESTIONES PROBLEMÁTICAS EN EL DISEÑO: ACUMULACIÓN Y PIEZAS DE REPARACIÓN

José Manuel Otero Lastres
Catedrático, Académico de número de la RAJyL y Senior Advisor en Broseta Abogados

LA EXCEPCIÓN DE LA FUNCIÓN TÉCNICA...¿REALMENTE FUNCIONA?

Sergio Rizzo
Abogado y Agente de la Propiedad Industrial, Abogados Daudén

LA IMPRESIÓN 3D Y EL DISEÑO INDUSTRIAL

José Vicente Gimeno Beviá
Prof. A. Dr. Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Coordinador Académico de Marcas y Diseños. Magister Lvcentinv

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Paseo de la Castellana, 75 28046-Madrid
www.oepm.es



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

DISEÑO INDUSTRIAL Y SUS PERSPECTIVAS DE FUTURO

El Diseño, protección de la Creatividad

M^a José de Concepción Sánchez, Departamento de Patentes e Información Tecnológica.

21 de mayo de 2020

El Diseño, protección de la Creatividad



Protegemos nuestro talento y nuestros bienes

El Diseño, protección de la Creatividad

**Monopolio
temporal**

**Sólida
posición en
el mercado
y una
ventaja
competitiva**

**Carácter
diferenciador
que influye
en la
opción de
compra**

**Fuerza a la
imagen
corporativa
de la
empresa y
le añade
prestigio**

El Diseño, protección de la Creatividad



El Diseño, protección de la Creatividad

¿Qué papel tiene la OEPM?

Ley 20/2003, de 7 de julio, de
Protección Jurídica del Diseño
Industrial

Herramientas
actualizadas

Tasas
competitivas

Asesoramiento

Protección

El Diseño, protección de la Creatividad

**Tiene que ser
nuevo**

**Tiene que ser
original, no es una
imitación de diseños
que ya se encuentran
en el mercado**

NORMATIVA

**Derecho exclusivo a
utilizarlo y a prohibir su
utilización por terceros
sin su consentimiento**

**Carácter singular: la
impresión general que
produzca en el usuario
informado difiere de los
demás diseños**

El Diseño, protección de la Creatividad

PROCEDIMIENTO

PRESENTACIÓN

EXAMEN
FORMAL

PUBLICACIÓN

CONCESIÓN

OPOSICIONES

95% en menos de una semana

6 meses de
media

El Diseño, protección de la Creatividad

Diseño tridimensional

Construcciones

Presentaciones

¿Qué podemos
proteger como
Diseño
Industrial?

Caracteres
Tipográficos

Envases

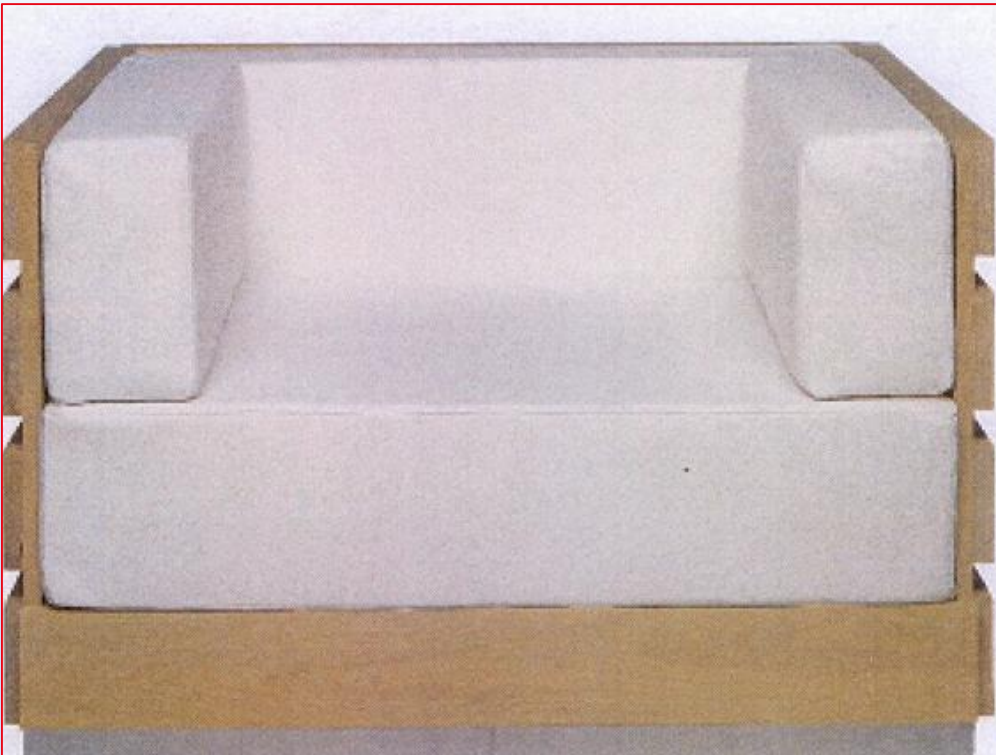
Obras de Arte

Presentación de producto

El cuerpo humano no pero sí implantes, piercing o tatuajes

Páginas web, Interfaces gráficas e Iconos

El Diseño, protección de la Creatividad



D0500657-22



Los elementos funcionales de un sillón no varían mucho de un producto a otro, por lo que su aspecto determina su éxito en el mercado.

El Diseño, protección de la Creatividad

Diseño de las
denominadas
presentaciones,
que incluyen
diseños de puntos
de venta

D0515167

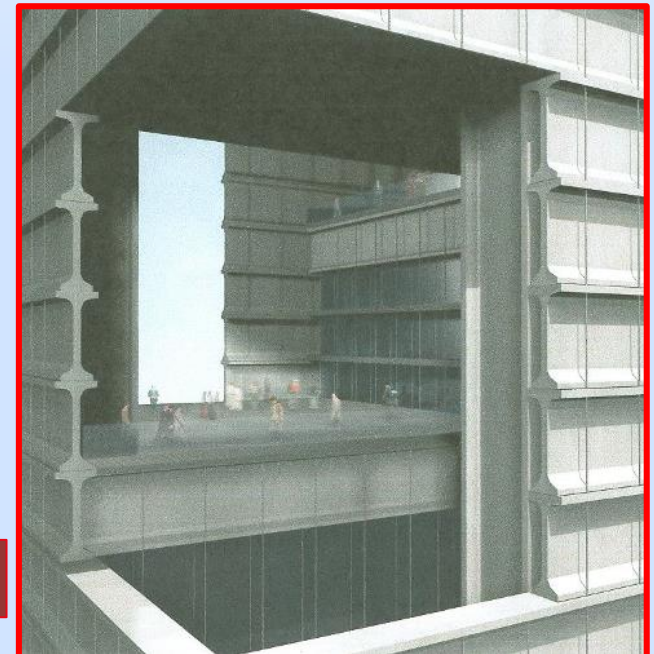


El Diseño, protección de la Creatividad

La existencia de grupos
específicos en la
Clasificación de Locarno
de Diseños Industriales
da soporte a la
posibilidad de
protección de
estructuras de
construcción a través de
diseños industriales



D0514781-01



D0505448-07

El Diseño, protección de la Creatividad

Caracteres tipográficos
un único diseño, con un alfabeto completo en mayúsculas y minúsculas y las cifras arábigas números y símbolos. Además, se añadirá un texto de un tamaño mínimo de cinco líneas con la fuente tipográfica, todos ellos en el tamaño de fuente 16.

(Locarno 18-03)



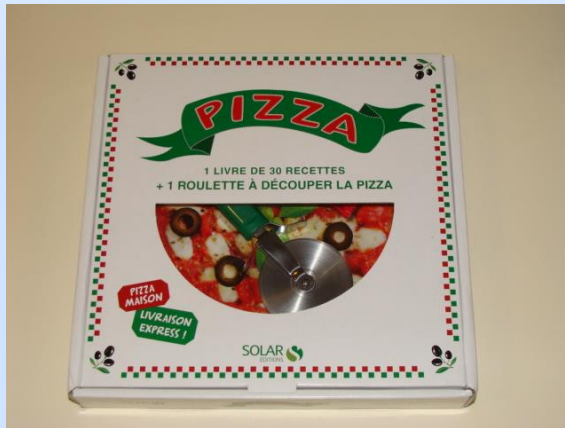
X ! " & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :
; = ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z . a b c d e f g h i j k
l m n o p q r s t u v w x y z ç È Ñ Ö Ü á
à ä ç é è ë ì í î ï ñ ó ô õ ö ú û ü ' " ¿ ¡ ... À
" " ÿ Á È Í Î Ï Ó Ô Ù Ò

Anna Vilves, una chica con el síndrome de Down, ha creado su propia tipografía de letra disponible para escribir en cualquier procesador de textos. El objetivo de esta iniciativa de Anna, que también quiere representar a todo un colectivo, es conseguir difundirla y potenciar los valores asociados a la letra: la igualdad social y la importancia del trabajo en equipo sumando capacidades. Otras palabras pueden ser, España, kilo, whisky, zapato y saxofón.

El Diseño, protección de la Creatividad

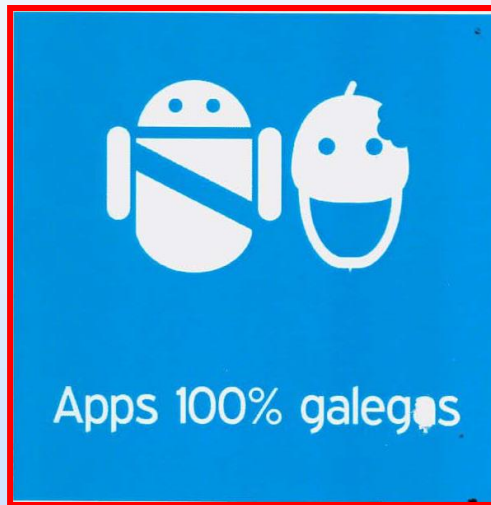
Presentación de
producto

DMC 1638651-0001



El Diseño, protección de la Creatividad

El diseño de páginas web, las interfaces gráficas o los iconos que se presentan en los ordenadores o los teléfonos móviles pueden protegerse como diseños industriales (Locarno 32-00)




D0516090-03



D0516160-02

El Diseño, protección de la Creatividad

	Tasas	<ul style="list-style-type: none">• Solicitud en papel 76,43€• Solicitud electrónica 64,96€
	De 11 a 20 diseños	<ul style="list-style-type: none">• Papel, 66,88€• Electrónica, 56,85€
	De 21 a 30 diseños	<ul style="list-style-type: none">• Papel, 55,54€• Electrónica, 47, 21
	Aproximadamente 290€	

El Diseño, protección de la Creatividad

Aplazamiento de la publicación, plazo máximo de 30 meses

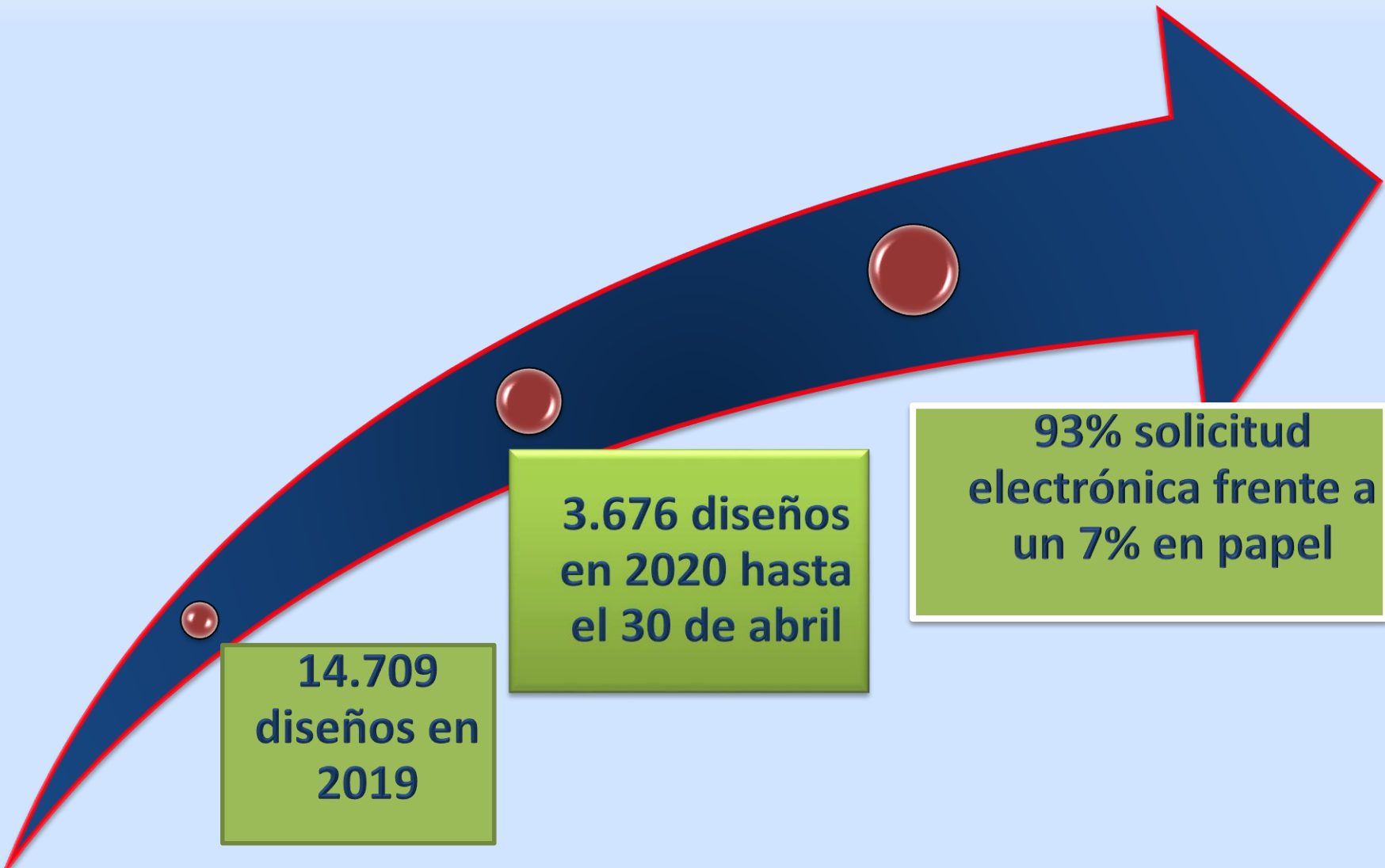
Protección provisional: desde que se solicita hasta que se concede

Plazo de gracia: plazo máximo de 12 meses

Periodo de prioridad: 6 meses, internacionalización

Posibilidad de ejercer acciones civiles y penales

El Diseño, protección de la Creatividad



El Diseño, protección de la Creatividad





**#ESTE
VIRUS
LO
PARAMOS
UNIDOS**

El Diseño, protección de la Creatividad

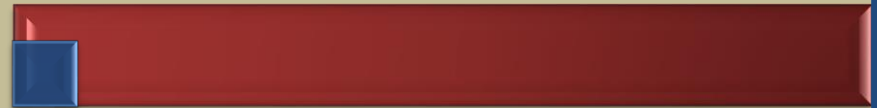
50 solicitudes, 139 diseños.





Diseño y Salud



-  Mascarillas
-  EPIs (pantallas transparentes)
-  Dispensadores de gel desinfectante
-  Pictogramas, símbolos gráficos y ornamentaciones para informar sobre el COVID-19

Diseño y Necesidad



-  Guantes
-  Equipos de desinfección
-  Dispositivos tipo llavero para abrir puertas sin tocar las manillas
-  Pantallas separadoras tipo mamparas para oficinas, restaurantes

El Diseño, protección de la Creatividad

Futuro

**Prueba de
uso**

**Directiva
Comunitaria**

**Nulidad
Administrativa**

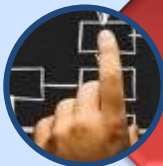
El Diseño, protección de la Creatividad



Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial



Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.



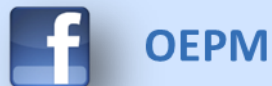
Directrices de examen de Diseños Industriales



Práctica común de examen Oficinas Nacionales Europeas



MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN



Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)



Diseño Industrial y sus perspectivas de futuro

-

“La excepción de la función técnica...¿realmente funciona?”

Madrid, 21 de mayo de 2020

© Sergio Rizzo – ABOGADOS DAUDEN, S.L.P.

La excepción de la función técnica

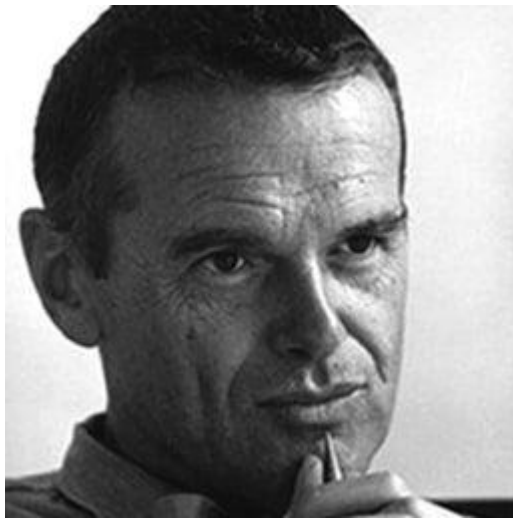
Art. 11 Ley 20/2003

*El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto **que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.***

Diseño industrial = diseño (en parte) funcional

Design is a plan for arranging elements in such a way as best to accomplish a particular purpose.

Charles Eames



Diseño industrial = diseño (en parte) funcional

Good design is about making a product or design that serves a function better than anything else that has gone before it.

James Dyson



Esquema

1. Normativa de referencia
2. Jurisprudencia relevante
3. Conclusiones

NORMATIVA DE REFERENCIA

Definición de “Diseño”

- **Art. 1 Directiva 98/71/CE y Art. 1.2 Ley 20/2003**

*La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las **características**, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación*

- **Art. 7 Directiva y Art. 11 LD**

*1. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto **que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.***

*2. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto **que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas** para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función.*

Exposición de motivos

- **Considerando 14 de la Directiva**

*Considerando que no se debe obstaculizar la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos o modelos a características dictadas **únicamente** por una función técnica....*

- **Exposición de motivos de la LD**

*Se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de aquéllos cuyas características vengan **exclusivamente** impuestas por su función técnica. La separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida como diseño, cuando las características de apariencia revisten además novedad y singularidad.*

Planteamiento del problema

1. ¿Qué se entiende por “características del diseño dictadas exclusivamente por su función técnica”?

Teoría de la “multiplicidad de las formas”	Test de casualidad
Una característica del diseño no está dictada exclusivamente por su función técnica si es posible cumplir la misma función técnica con una o varias formas distintas de aquella que se reivindica en un diseño determinado	Una característica del diseño no está dictada exclusivamente por su función técnica si, valorado el diseño desde el punto de vista de un observador objetivo o razonable, esa característica fue escogida por consideraciones distintas a la puramente funcional

2. ¿Desde qué punto de vista debe realizarse dicha apreciación?

JURISPRUDENCIA RELEVANTE

Sentencia “CEGASA”

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante de 5 de abril de 2012

21. De la expresión legal "exclusivamente" ("únicamente" dice el considerando 10º RMDC y el 14º de la Directiva) se deduce que si la misma función técnica puede ser realizada por apariencias formales diversas, el modelo/dibujo funcional es susceptible de protección, lo que supone acoger el llamado criterio de la multiplicidad de formas, que es un criterio favorable a la protección del diseño.

Sentencia “DOCERAM”

*Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2018
en el asunto C-395/16*

Diseño impugnado



Función de los “pernos de centrado”



Sentencia “DOCERAM”

- 1. Para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el **único** factor que determinó esas características, para lo cual resulta **irrelevante** la existencia de dibujos o modelos alternativos.*
- 2. Para determinar si las características de apariencia concretas de un producto están dictadas exclusivamente por la función técnica de este, en el sentido de esta disposición, el juez nacional debe tener en cuenta **todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada caso** de autos. No procede basarse, a este respecto, en la percepción de un «observador objetivo».*

Sentencia “PAINT SPRAY GUNS”

*Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2018
en el asunto T-651/17*

Diseño anterior



Diseño contestado



Sentencia “PAINT SPRAY GUNS”

Ejemplos de circunstancias objetivas:

- *Información acerca del uso del producto*
- *Existencia de patentes*
- *Informes de expertos*
- *Proceso de realización del diseño*
- *Existencia de formas alternativas que cumplen la misma función*
-

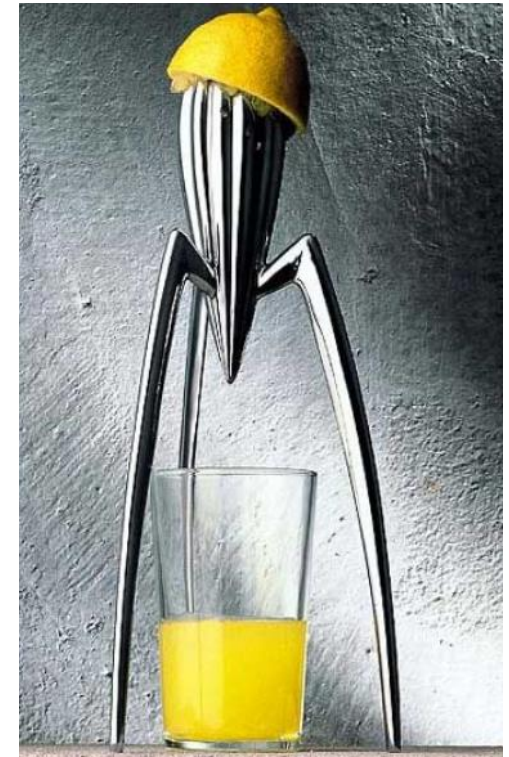
CONCLUSIONES

Conclusiones

- ✓ Características de un diseño dictadas **exclusivamente** por su función técnica
 - *Si dicha función técnica es el único factor que ha determinado esas características*
- ✓ **Irrelevancia** del criterio de la “multiplicidad de las formas”
- ✓ Apreciación basada en **todas las circunstancias objetivas** pertinentes de cada caso
- ✓ Una interpretación amplia de la excepción de la función técnica es susceptible de **debilitar** significativamente la protección de los diseños

Conclusiones

Un buen diseño es el resultado de una combinación óptima de forma y función: el hecho de que un diseño sea funcional no lo excluye de la protección.





*Muchas gracias
por su atención*

Sergio Rizzo

ABOGADOS DAUDÉN

Avda Maisonnave, nº 11, 2º. 03003. Alicante. España.

Tel. +34 965135918 - Fax. +34 965134209

e-mail: rizzo@abogados-dauden.com - Web: www.abogados-dauden.com

Twitter: [@sergiorizzo75](https://twitter.com/sergiorizzo75) - LinkedIn: es.linkedin.com/in/sergiorizzo

La impresión 3D y el diseño industrial

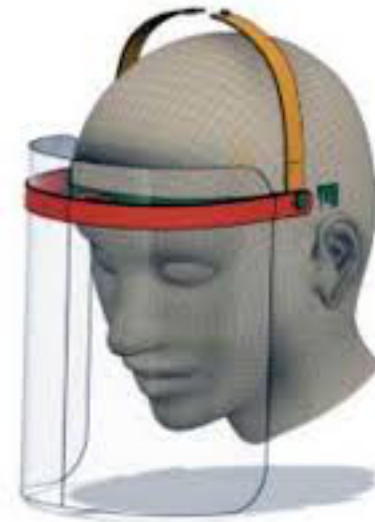
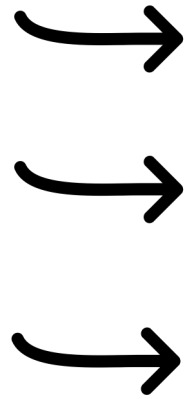
webinar OEPM
21 de abril de 2020

Prof. Dr. Vicente Gimeno Beviá
Coord. Académico de Marcas y Diseños.
Magister Lvcentinvs. Universidad de Alicante

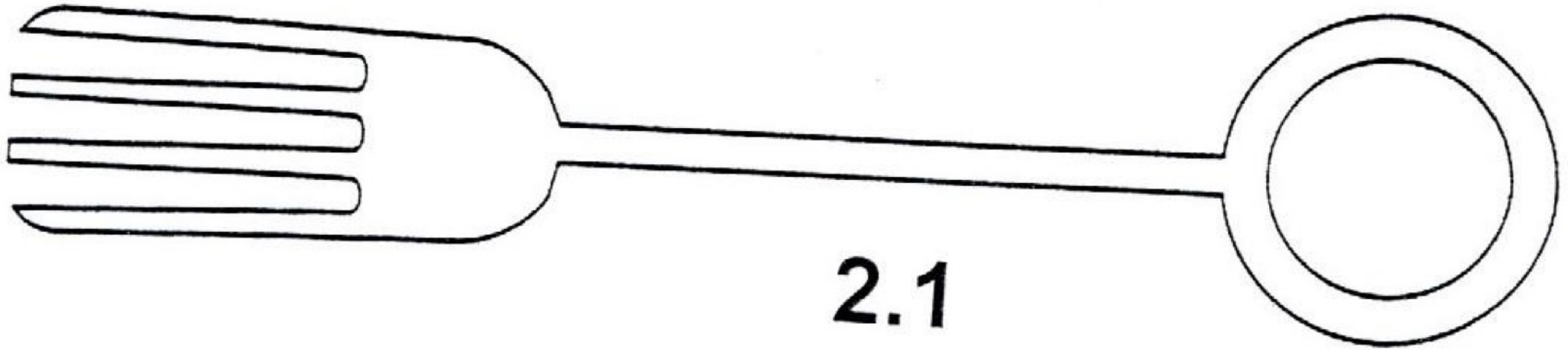


Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

De la revolución del contenido a la revolución del continente



Diseño registrado en la OEPM



Origen y tipos de impresión 3D

- **Estereolitografía**
- **Sinterización selectiva por láser**
- **Modelado por deposición fundida**



Digitalización de los modelos





Algunas ventajas de la impresión 3D

- Precisión
- Versatilidad
- Reducción de costes



Riesgos en materia de PI

- Posibles infracciones. Dos actos relevantes:
 - Intercambio del archivo digital
 - Impresión o copia



La impresión 3D y la LPJDI

- **Art. 45** → “El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados”
- **Art. 48** → “Los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a: a) Los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.”

¿USO
PRIVADO?

¿EXPLOTACIÓN INDIRECTA?

La impresión 3D y el derecho de autor

- Regulación de la copia privada. Compensación equitativa.
- Art. 18 LPI → “Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”



Conclusiones

Lege ferenda:

- Archivo digital
- Explotación indirecta
- Copia privada

Herramientas tecnológicas:

- DRM
- Blockchain

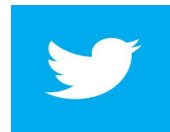
Repensar el mercado



“EL CAMBIO ES LO ÚNICO QUE PERMANECE”

Gracias por su atención

Vicente.gimeno@ua.es



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante