



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

## “PROTECCIÓN DE LAS OBRAS ARTÍSTICAS POR LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA”

AUTORÍA <b>MARÍA TERESA MARÍN CÁMARA</b>
TEMÁTICA <b>PROPIEDAD INDUSTRIAL</b>
ETAPA <b>2º CURSO DE CICLOS SUPERIORES DE LAS ESCUELAS DE ARTE</b>

### Resumen

En las Escuelas de Arte se forman a alumnos-as que serán futuros artistas. Estos alumnos-as, que crean obras artísticas, han de conocer cuales son las formas o los medios que establece la Ley para proteger sus creaciones. Y así dentro del currículo de los Ciclos Superiores, que se imparten en las Escuelas de Arte, se establece como contenidos obligatorios a impartir a éstos alumnos-as la protección del diseño, tanto por la Ley de Propiedad Intelectual como por la Ley de Propiedad Industrial. Este artículo se refiere a la protección que ofrece la legislación española a la propiedad industrial de las obras artísticas. Y recoge la materia desarrollada tal y como se exigirá a los alumnos-as.

### Palabras clave

Propiedad intelectual  
Propiedad industrial  
Dibujos artísticos  
Modelos artísticos  
Dibujos industriales  
Modelos industriales  
Obras artísticas  
Diseño industrial



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

## 1. CONCEPTO DE OBRAS ARTÍSTICAS

Las obras artísticas, que pueden crear nuestros alumnos-as, al acabar sus estudios en cualquiera de los Ciclos que se imparten en las Escuelas de Arte, pueden estar protegidas tanto por la Propiedad Intelectual como por la Propiedad Industrial, ambas protecciones son acumulables. Pero no sólo obras artísticas pueden crear sino, también, diseños industriales sólo protegidos por la propiedad industrial. Por tanto vamos a estudiar la protección de la propiedad industrial a los diseños que abarcaría ambos casos. Pero antes hay que tener claros algunos conceptos.

Cuando hablamos de diseño industrial nos referimos a los modelos y dibujos artísticos y a los modelos y dibujos industriales. La propiedad industrial en España regula el diseño industrial que protege otras creaciones, no sólo las técnicas como patentes, marcas, etc., a través de las cuales, únicamente se generan formas estéticamente nuevas. Pues bien, estas son las creaciones de forma que se protegen a través de los modelos y dibujos industriales y artísticos (diseño industrial).

Son obras artísticas los dibujos y modelos artísticos.

Un dibujo artístico es una obra artística plástica, de peculiares características en cuanto a línea, configuración, color, forma y textura, bidimensional, con destino bien artístico-cultural, bien industrial.

Un modelo artístico es aquel que constituye una reproducción de una obra de arte.

Los modelos son tridimensionales y los dibujos bidimensionales. El requisito de la originalidad es indispensable para que una forma bidimensional o tridimensional pueda merecer la consideración de obra artística, así como tener un nivel estético o artístico.

Esos dibujos o modelos artísticos están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, que regula el conjunto de facultades que se reconoce por la ley a quien crea una obra artística, científica y literaria original expresada por cualquier medio o soporte....., entre otras están incluidas "...las obras de pintura, dibujo... y las demás obras plásticas sean o no aplicadas" (artículo 10.1 e) de la Ley de Propiedad Intelectual).

Pero esos dibujos o modelos artísticos podrían tener una finalidad industrial. Los modelos y dibujos artísticos de aplicación industrial son aquellos que constituyen una reproducción de una obra de arte y se explotan con una finalidad industrial. Aunque hay un solo tipo de obras artísticas cualquiera que sea su destino.

Cuando tienen una finalidad industrial, son susceptibles de una doble protección, como derechos de autor y, también, como propiedad industrial (diseños industriales).

El modelo o dibujo artístico es, por tanto, un modelo o dibujo industrial en el que la innovación formal que se introduce en el producto, reproduce o copia una obra de arte preexistente.

Pero, también la Ley del Diseño regula los modelos o dibujos industriales.

Se entiende por modelo o dibujo industrial las formas o aspectos incorporados o aplicados a un objeto, de manera que le otorga una nueva apariencia o particularidad en su aspecto exterior, independientemente del destino del objeto o producto industrial, que contribuya a hacerlo más



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

agradable y por lo tanto más atractivo para el consumidor. Únicamente afecta a la estética del producto sin que aporte nada a su utilidad (lo que los distingue de los modelos de utilidad que lo que protegerían es la función). Para estar protegidos han de ser ornamentales, deben tener novedad y aplicación industrial. Pero no llegan a tener el nivel de artísticos.

Modelo industrial es todo objeto que sirva de tipo para la fabricación en serie de un producto y que pueda describirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación. Se trata de cuestiones funcionales y estéticas u ornamentales de cosas susceptibles de ser producidas industrialmente.

El modelo industrial es, pues, toda creación de forma que tenga por objeto dar una configuración tridimensional nueva a un producto, con el fin industrial de reproducirla.

Por ejemplo sería un envase, un modelo de zapato, un mueble, un juguete, un molde para esculturas o para piezas de joyería u orfebrería o para piezas de cerámica.

Los dibujos industriales consisten en un conjunto de líneas y colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto empleándose cualquier medio manual, mecánico o combinado. Son susceptibles de ser producidas industrialmente.

Un ejemplo de dibujos industriales sería las combinaciones de colores que aparecen en las vestimentas deportivas o para serigrafiarlas en cualquier material.

No siempre está clara la diferencia entre dibujo o modelo artístico y dibujo o modelo industrial.

Actualmente la Ley del Diseño Industrial de 2003 regula como propiedad industrial los dibujos y modelos artísticos y los dibujos y modelos industriales no distinguiendo entre unos y otros como sí hacía la anterior, el Estatuto de la Propiedad Industrial, (hoy derogado por la mencionada Ley del Diseño Industrial). El Estatuto de la Propiedad Industrial (artículos 190-193) consideraba como modalidad de protección autónoma los dibujos y modelos artísticos de aplicación industrial. Esta figura tampoco la contempla el Derecho Comunitario como categoría diferente de los diseños ornamentales.

Aunque no distinga estas categorías la Ley se deduce su existencia de la Disposición Adicional Décima de la Ley de 2003. La importancia de deslindar esta figura respecto del diseño ordinario es evidente, ya que el diseño ordinario sólo puede ser protegido por la propiedad industrial, mientras que el diseño artístico es protegido por la Ley del Diseño y por la Ley de la Propiedad Intelectual, afirmándose por la doctrina que la delimitación entre el diseño propiamente dicho y la obra de arte aplicada (que goza de las dos protecciones) es de orden cuantitativo y no cualitativo, ya que no se diferencian en cuanto a su naturaleza, sino sólo respecto de su distinto grado de nivel artístico, de manera que sólo tiene la categoría de arte aplicada la apariencia de un producto que posee un elevado nivel artístico.

La actual Ley habla de diseño industrial. Por diseño industrial se entiende toda disposición o conjunto de líneas o colores, o líneas y colores, aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinado, para objetos que serán fabricados en serie. Por lo tanto el objeto de este tipo de protección es esencialmente ornamental, debe tener novedad y tener aplicación industrial.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

El diseño industrial es una manifestación creativa de las personas referidas a la creación y desarrollo de productos industriales, Ase concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o su ornamentación,

Diseño es ante todo valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual.

Hay una discusión sobre la naturaleza de estos diseños industriales (al incluir todas las categorías vistas anteriormente), en el sentido de determinar si son propios de propiedad industrial o de la propiedad intelectual. En realidad, parece tener elementos de ambos, por un lado se refiere a la configuración de un producto industrial, por otro, pueden ser creaciones artísticas y decorativas.

Ante la imposibilidad de encontrar un criterio que permita distinguir entre obra de arte y modelo y dibujo industrial (hemos dicho que no siempre está claro), España, siguiendo el modelo francés, opta por la acumulación de protecciones, que son la Ley de Propiedad industrial y la Ley de Propiedad Intelectual.

## 2. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Cuando se habla de propiedad Industrial hablamos de un tipo de propiedad muy parecido a lo que es la propiedad intelectual. En ambos casos hablamos de algún tipo de creación humana que dependiendo de la finalidad que tenga el creador lo encuadraremos dentro de una u otra. Si el objeto creado pertenece al campo de la cultura, arte, ciencia, lo encuadraremos dentro de la propiedad intelectual. Sin embargo, si aquello que creamos pertenece más al mundo del comercio, la técnica, la industria, nos encontraremos con que estamos ante un objeto de la propiedad industrial.

Propiedad intelectual es el conjunto de facultades que se reconoce por la ley a quien crea una obra artística, científica y literaria original expresada por cualquier medio o soporte..... entre otras "...las obras de pintura, dibujo ... y las demás obras plásticas sean o no aplicadas" (artículo 10.1 e) de la Ley) o realiza determinadas actuaciones o producciones que se consideran generadas por el intelecto. La Propiedad Intelectual está regulada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril. El requisito de la originalidad es indispensable para que una forma bidimensional o tridimensional pueda merecer la consideración de obra artística

La Propiedad Industrial la define la Oficina Española de Patentes y marcas, pues los textos legales no la definen, como el conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado

La Propiedad Industrial tiene como función fundamental la protección de otras creaciones del ingenio humano como los inventos, las marcas, los diseños industriales.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

Existen varias modalidades de propiedad industrial. En derecho español, y en general en derecho continental, las tres modalidades sobre las que gira la propiedad industrial vienen constituidas por las invenciones industriales, los signos distintivos y las formas estéticas aplicadas a la industria.

Existe una separación del derecho de la propiedad intelectual y del derecho de la propiedad industrial, como ramas jurídicamente autónomas.

Y existe una clara conexión real entre ambas. De hecho, una misma creación intelectual goza no sólo de la protección que otorga el derecho de autor sino, también, de la que prevé la legislación de propiedad industrial.

Nuestra legislación establece una clara separación y diferenciación entre uno y otro tipo de propiedades. El artículo 3.2 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que los derechos de autor son independientes pero compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que pudieran subsistir sobre la obra.

No obstante, ello no es así para todas las modalidades de propiedad industrial, ya que el artículo 4.4. b) de la Ley de patentes dispone que no se considerarán invenciones “las obras literarias, artísticas o cualquier creación estética, así como las obras científicas” lo que supone la incompatibilidad de proteger simultáneamente una invención como patente y como obra de la propiedad intelectual.

En cambio, en materia de marcas y diseño sí se permite, y así el artículo 9.1.c) de la Ley de Marcas se desprende que si hay autorización podrá registrarse como marca la creación original protegida por el derecho de autor, en cuyo caso simultáneamente sobre dicha creación se podrá impetrar la protección del derecho de marca y la del derecho de autor.

Pero sobre todo es en la sede del diseño industrial donde se predica el principio de la acumulación de protecciones y la Disposición Adicional Décima de la Ley 20/2003, se titula “Compatibilidad de la protección” y dice “La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”

A esa dicotomía se ha referido el Tribunal Supremo, en Sentencia 972/01 de 24 de Octubre, en la que señala que en el Derecho español existe un doble regulación, separada y concurrente, de la protección de las creaciones formales en que los dibujos consisten, que son la de la propiedad intelectual y la de la propiedad industrial, pues, si bien es cierto que hay un solo tipo de obras artísticas, cualquiera que sea su destino o su dependencia de un producto industrial determinado, en sistemas jurídicos como el español, con unas normas protectoras del dibujo como creación artística, propiedad intelectual, y de ese mismo dibujo en cuanto utilizable en el tráfico empresarial, propiedad industrial, es el autor quien al buscar la protección de ambos espectros, o decantándose por uno de ellos, decide, con esa manifestación de voluntad, el ámbito al que extiende o circunscribe la referida protección de su creación exteriorizada en el dibujo de que se trate.

El diseño, pues, puede ser protegido a través de normas sobre Propiedad Intelectual o de las disposiciones sobre Propiedad Industrial, es decir, existe una doble protección.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

La Ley de Propiedad Intelectual de 12 de Abril de 1996, considera objeto de derecho de propiedad intelectual a las obras plásticas, sean o no aplicadas. Por ese motivo, toda creación que tenga por objeto la ornamentación o configuración estética de un producto, podrá ser amparado por la propiedad intelectual, si dicha creación tiene altura o nivel artístico.

Es el autor quien, al buscar la protección en ambos espectros, o decantarse por uno de ellos, decide, con esa manifestación de voluntad, el ámbito al que extiende o circunscribe la referida protección de su creación exteriorizada en el dibujo de que se trate.

### **3. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA**

#### **3.1. Regulación**

Actualmente la norma interna que regula los diseños industriales es la Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y su Reglamento de ejecución (Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre)

Esta Ley surge para adecuar el derecho español a la normativa comunitaria que había a este respecto, concretamente a la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de Octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.

Esta Ley coexiste con la normativa comunitaria recogida en el reglamento (CEE) 6/2002, del Consejo, de 12 de Diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea. Y así el diseño no registrado goza de una protección comunitaria específica, establecida en dicho Reglamento, que como dice la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003, su adopción hace superflua cualquier normativa similar de alcance nacional en el mismo sentido, puesto que automáticamente todos los diseños no registrados que cumplan esas condiciones quedan incluidos en la cobertura comunitaria.

España se encuentra, también, sometida a los Tratados Internacionales ratificados.

Por tanto vamos a analizar la protección de los diseños a nivel nacional por la legislación española.

#### **3.2. Características de la protección de la propiedad industrial que la diferencian de la regulación por la propiedad intelectual**

Aunque el ordenamiento español protege el diseño por diferentes vías, Ley de Propiedad Industrial y Ley de Protección del Diseño Industrial, sin embargo la configuración de ambas protecciones es muy diferente.

Se protege el Diseño en España (propiedad industrial) pero sólo el registrado en la Oficina Española de Patentes y marcas. El diseño no registrado no está protegido (excepto por la normativa CEE).



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

En cambio, las obras para ser protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual no hace falta registrarlas en el Registro de la Propiedad Intelectual. Los derechos de propiedad intelectual –a diferencia de los derechos sobre la propiedad industrial- nacen desde el momento de la creación, siendo meramente potestativo su registro, que puede efectuarse incluso después de divulgada la creación.

Para que una obra esté protegida por la Propiedad Intelectual se requiere creatividad y originalidad, mientras que las notas características de un diseño industrial son la novedad y la singularidad.

Si se pretende la doble protección debe solicitarse primero la protección de la propiedad industrial, que exige como requisito la no divulgación de la creación. Pues si la registráramos primero en el Registro de la Propiedad Intelectual sería una obra ya divulgada que carecería del requisito de novedad para poder registrarla en el Registro del Diseño.

La protección por propiedad intelectual tiene una protección legal mucho más prolongada que los derechos de la propiedad industrial pues dura hasta 70 años después de la muerte del autor. En cambio en la propiedad industrial sólo se puede mantener los derechos durante 25 años como máximo

Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo caso los derechos de explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de impedir a terceros la explotación comercial de las copias, ya que ésta implica necesariamente su reproducción y distribución, derecho que podría extenderse a las variantes de la misma a través de la facultad, que también le concede el derecho de autor, de prohibir la transformación de la obra sin su consentimiento. . Ello no le impedirá registrarla además como diseño, si se dan las condiciones previstas en esta Ley, y en su caso la protección sería absoluta, incluso frente al creador posterior independiente

### **3.3. Objeto de la regulación**

Según el artículo 1 de la Ley lo que se protege es el diseño.

La propiedad industrial protege el valor añadido que tiene un bien por el diseño, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad.

Diseño es 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.

El registro de un diseño sólo otorga protección al conjunto de líneas, trazos, colores y contornos del mismo, no así a la mejor funcionalidad que estos puedan proteger. Para proteger la funcionalidad de un diseño debemos acudir a la Ley de Patentes.

El diseño para estar protegido por la Ley ha de reunir unos requisitos que son: novedad y carácter singular y habrá de estar registrada (artículo 5 de Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial).



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

Novedad se da cuando el diseño es nuevo, es decir, no hay otro diseño idéntico que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Si la diferenciación están en detalles irrelevantes los objetos se consideran idénticos por tanto no son novedosos (artículo 6 de Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial).

Por tanto, el diseño para ser protegido no ha de ser divulgado. Sin embargo, durante los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud el titular puede divulgar el diseño: divulgaciones inocuas o período de gracia. Las divulgaciones inocuas permiten probar el diseño en el mercado, sin que pierda novedad, antes de decidir su registro. Durante el período de gracia el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada por ellos, no perjudica la posibilidad de registro por su legítimo titular. Su finalidad radica en permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado sin que el diseño pierda por ello novedad, antes de decidirse a publicarlo, y responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan periódicamente mayor número de diseños, de ciclo corto y frecuente renovación, de los cuales sólo vale la pena registrar los más rentables.

Son singulares los diseños cuando la impresión general que produzcan 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 (artículo 7 de Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial).

No estarán protegidos los diseños cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función técnica, ni las interconexiones y ajustes mecánicos, salvo las que permiten el ensamblaje y conexión de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular.

No estarán protegidos, tampoco, aquellos diseños que sean contrarios al orden público y a las buenas costumbres

### **3.4. Procedimiento del registro**

Para estar protegido el diseño por la propiedad industrial ha de ser registrado válidamente, mediante la inscripción en el Registro de Diseños.

El Registro de Diseños tiene carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas. Se trata de un organismo autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El Registro de Diseños es público, la publicidad se hará efectiva, previo pago de tasas o precios públicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de datos, suministro de listados informáticos, consulta autorizada de los expedientes, obtención de copias de los mismos y certificaciones.

En cuanto al procedimiento de registro la Ley implanta el sistema de oposición post-concesión, que pretende combinar la rápida protección y la seguridad que requiere la industria del diseño, con la



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

defensa de los intereses generales y de los derechos de terceros. Abriendo la posibilidad de un control de legalidad posterior a la concesión llevada a cabo mediante oposiciones de terceros, con base a derechos anteriores o en motivos de denegación que la Administración no está facultada ni capacitada para examinar de oficio, y que por esta misma razón no pueden hacer valer por vía de recurso contra la concesión. El procedimiento de tramitación conlleva examen de oficio en lo referente a los requisitos formales y tras la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial los terceros que lo consideren podrán presentar un escrito de oposición. De existir incidentes y tras las alegaciones presentadas por el titular de la solicitud el examinador valorará los escritos presentados dictando una resolución administrativa por la cual concederá o denegará el dibujo industrial.

La solicitud de registro se presentará mediante instancia conforme al formulario oficial, el cual pide una descripción. Se deberá adjuntar reproducciones del diseño y pagar las correspondientes tasas de solicitud.

Todo ello se presentará en la OEPM o en las Comunidades Autónomas, o en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en las Oficinas de Correos, o en cualquier otro órgano administrativo u oficina pública autorizada de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Ya presentada la solicitud, la OEPM procede a la admisibilidad de la misma una vez examina de oficio que se dan los requisitos formales exigidos, con asignación de fecha de presentación; se limita a comprobar que se trata de un diseño en sentido legal y que no es contrario al orden público o a las buenas costumbres. Y si fuera necesario notifica al solicitante que tiene el plazo de un mes para subsanar los defectos, si no se subsanan la solicitud se tiene por no presentada.

Superado este examen sumario, en el que no se verifica ni la novedad, ni el carácter singular del diseño solicitado, ni hay búsqueda de posibles anticipaciones basadas en derechos anteriores, el diseño se registra y se publica, produciéndose entonces plenos efectos.

Con la publicación del diseño, tras la concesión del registro, se abre un periodo de oposiciones a la concesión. En los dos meses siguientes a la publicación del diseño cualquier persona podrá formular oposición a la concesión. La OEPM trasladará al titular las alegaciones del opositor para que pueda modificar el diseño en la medida necesaria, manteniendo su identidad sustancial.

El procedimiento de oposición es un procedimiento autónomo, que se inicia por los terceros, aunque con las restricciones de legitimación impuestos por la norma. Las oposiciones sólo podrán fundarse en la falta de novedad o de carácter singular del diseño registrado, o en la preexistencia de derechos anteriores.

La OEPM resolverá estimando o desestimando las oposiciones, lo que conllevará la cancelación del diseño o la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del diseño modificado.

El solicitante goza de una protección provisional, antes de la publicación de la concesión, frente a la persona a quien se hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta. La protección es el derecho a recibir una indemnización razonable por los actos de utilización del diseño que después de la publicación de la concesión quedarían prohibidos.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

La duración del registro es de 5 años contados desde la fecha de presentación, renovables por período sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años. El interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no sean perpetuas

El registro del diseño se extingue por caducidad y entonces se debe proceder a su cancelación. Hay caducidad cuando el diseño no ha sido renovado al término de un periodo quinquenal, o por renuncia de su titular o porque el titular deje de cumplir las condiciones de legitimación para ser titular.

### 3.5. Titular de los derechos

Los derechos se reconocen al titular del diseño pero sólo a partir de la publicación del diseño registrado.

El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente (artículo 14.1 Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial).

Cuando el diseño haya sido creado por distintas personas conjuntamente el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todos ellos en la proporción que determinen.

Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de forma independiente el derecho a registrar el diseño pertenecerá a aquel cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior en España.

Cuando el diseño ha sido creado dentro de una relación laboral el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario, excepto que se disponga otra cosa.

El registro podrá solicitarlo cualquier persona física o jurídica. Pude actuar bien directamente, bien mediante agente de la propiedad industrial o representante debidamente autorizado.

Los derechos derivados de la solicitud o del registro del diseño podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos. Cuando se realicen inter vivos deberán hacerse por escrito para que sean válidos, y sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Diseños.

También puede ser objeto de licencias, para todo o parte del territorio nacional, en su totalidad o en parte. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. Será no exclusiva cuando el otorgante de la licencia u otros pueden explotar el mismo diseño, salvo pacto contrario la licencia será no exclusiva. Cuando es exclusiva la licencia no se puede otorgar otras licencias y el otorgante de la licencia sólo podrá explotar el diseño si en el contrato se hubiere reservado expresamente este derecho.

El titular de una licencia no podrá cederla a terceros ni conceder sublicencias, salvo pacto en contrario.

El titular de una licencia tendrá derecho a explotar el diseño durante toda la duración del registro, incluidas renovaciones, en todo el territorio nacional y para todas sus aplicaciones, salvo pacto en contrario.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

### 3.6. Derechos que confiere el registro del diseño industrial

El registro en la OEPM de un diseño atribuye a su titular un derecho exclusivo para la protección industrial y comercial del diseño protegido, concretamente confiere a su titular el derecho exclusivo de la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y explotación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Es decir es una protección completa y faculta a impedir cualquier acto de explotación del diseño sin su consentimiento.

Por tanto, sin el consentimiento del titular nadie podrá fabricar, utilizar, vender o explotar la creación de forma en que consista el diseño industrial registrado en España.

Las distintas modalidades de propiedad industrial son transferibles por todos los medios de derecho.

Los derechos conferidos por el diseño registrado se reconocen al titular a partir de la publicación del diseño registrado, si bien goza de la protección provisional.

Existen unas excepciones o límites a los derechos conferidos por el registro, que son:

- utilización del diseño en el ámbito privado y con fines no comerciales
- uso del diseño con fines experimentales
- reproducción del diseño con fines ilustrativos o docentes
- Derechos derivados de la utilización anterior de buena fe

El titular del diseño industrial tiene dos obligaciones: explotar su objeto y renovar el registro.

### 3.7. Acciones del titular del derecho

El titular de los derechos puede ejercitar las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

En la vía civil, las acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado están establecidos en el Capítulo II del Título V de Ley 20/2003, de 7 de Julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y son:

- acción de cesación, para que cesen los actos que violen su derecho
- acción de indemnización por daños y perjuicios causados. Comprende tanto las pérdidas sufridas, como las ganancias dejadas de obtener por el titular del derecho, a causa de la violación de su derecho. El titular del diseño registrado, también, puede exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor, especialmente por una realización



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

defectuosa de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización

- medidas cautelares, tendentes a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora, concretamente, a que se retiren del mercado los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho.
- La destrucción, o la cesación con fines humanitarios si fuera posible, a elección de actor y a costa del condenado, de los productos en que se ha materializado la violación del derecho del titular registrado
- Alternativamente, entrega de los medios o de los objetos, obtenidos ilegalmente, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios
- publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Estas acciones no podrán ejercitarse frente a quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados, ni a quienes hayan adquirido objetos de buena fe para uso personal.

Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho sobre el diseño registrado prescriben a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse. La indemnización de los daños y perjuicios solamente puede exigirse en relación con los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

Debe completarse con las previsiones contenidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que ofrece medios adecuados y suficientes para su tutela jurisdiccional encomendada a los Juzgados de lo Mercantil por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de Julio, que los crea (en vigor desde el 1 de septiembre de 2004)

En cuanto a las acciones penales, están recogidas en la Ley Penal (Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre), en los artículos 270 y siguientes y la normativa CEE relativa a la intervención aduanera

Según el artículo 27, “será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de uno de los objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor”.

Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

- Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
- Que el culpable pertenezca a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.
- Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

#### 4. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL TEMA EN LA CLASE

La metodología que utilizaremos, dadas las características de los Ciclos formativos y de este módulo en concreto, será eminentemente práctica.

Iniciaremos la exposición de la unidad con un esquema de los contenidos a tratar (que desarrollaremos bien en la pizarra o bien con la ayuda de un retroproyector); a continuación realizaremos unas preguntas para conocer el nivel de conocimientos previos que el alumnado posee, para aprovecharlos y rentabilizarlos al máximo. Partiremos de los conceptos, que los alumnos-as aporten, sobre obras plásticas, obras artísticas, diseño; que los comente, el grupo de clase, e interpreten. Y se comentará un artículo de prensa sobre el tema, concienciando del derecho de la Propiedad intelectual e industrial y de su protección.

Durante la exposición oral de la unidad utilizaremos ejemplos relacionados con el entorno de los alumno-as, para que, de esta forma, se sientan implicados e intervengan. Intentaremos que la explicación teórica sea breve, para inmediatamente, realizar ejercicios prácticos, de forma que el alumno-a lleve a la práctica lo explicado como forma de una mejor comprensión y para que los alumnos-as participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Posteriormente pasaremos a trabajo individual, en cuaderno de clase, de las actividades de desarrollo y a su corrección, por todo el grupo, de las actividades de clase.

En grupo reducido, los alumnos-as realizarán las actividades de ampliación y por último actividades de refuerzo, grupo de clase, para síntesis de los contenidos de la unidad.

#### 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación generales del módulo (según los establecidos en los currículos) y específicos de esta unidad, que se exigirán son:

- Mostrar a través de resultados esperados, el nivel de consecución de los objetivos previstos, expresados en términos de capacidades
- Demostrar interés por el módulo, de manera activa y participativa.
- Valorar de forma razonada la normativa específica por la que se rige este campo profesional.
- Que el alumno-a sea capaz de identificar el objeto de la propiedad intelectual e industrial



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 17 – ABRIL DE 2009

- Que el alumno-a identifique los derechos de los creadores sobre sus obras.

## 6. BIBLIOGRAFÍA

- Diez-picazo, L “y” Gullón, A. (1998). *Sistema de Derecho Civil Vol. I y II*. Madrid: Tecnos.
- Lacruz, M. (2005). *Propiedad Intelectual, Derechos Fundamentales y Propiedad Industrial*. Madrid: Reus.
- Cuatrecasas Abogados. (2004). *Guía jurídica de la empresa*. Madrid: Cinco Días.
- Arnaldo, E. (2008). *Enciclopedia Jurídica*. Madrid: La ley
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (2004). *Manual Informativo para solicitantes. Diseños Industriales*. Madrid: Mº de Industria, Turismo y Comercio.
- IMPIVA. (2004). *Protección del Diseño. Aspectos básicos. Propiedad Industrial*. Valencia: Generalitat Valenciana.

### Autoría

---

- Nombre y Apellidos: María Teresa Marín Cámara
- Centro, localidad, provincia: Escuela de Arte “Dionisio Ortiz J.” de Córdoba
- E-mail: mtmcamara@hotmail.com