

**CIRCULAR INFORMATIVA N° 09/2003**

**LA LEY 20/2003, DEL 7 DE JULIO  
DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL**

La entrada en vigor en 8 de julio del nuevo régimen jurídico de los Diseños Industriales tiene por objeto adecuar y adaptar la legislación española conforme a la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 13 de octubre de 1998.

El nuevo texto legal actualiza la que posiblemente sea la legislación en propiedad industrial más antigua en nuestro país ya que reemplaza al Estatuto de la Propiedad Industrial del año 1929 que regula todo lo referente a los modelos y dibujos industriales.

No obstante debemos destacar que, con carácter general, esta Ley conforme a la Disposición Adicional Tercera **no entrará en vigor hasta el 7 de julio del año 2004 en lo referente a:**

- 1) Procedimiento de solicitud y tramitación. (Título IV) No obstante esto no afectará a los motivos de oposición del artículo 33 y a la revisión de los actos en vía administrativa (Art 35 apartado 2º y artículo 41)
- 2) Plazos de resolución. (Disposición Adicional Quinta)
- 3) Solicitud y procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos.( Capítulo III del Título VII)

**En primer lugar la Ley define tres términos fundamentales:**

- a) **DISEÑO**: La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.
- b) **PRODUCTO**: Todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.
- c) **PRODUCTO COMPLEJO**: Un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

**Debemos destacar las siguientes cuestiones novedosas:**

- Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular. Se considerará 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 con anterioridad a la fecha de presentación o de prioridad reivindicada. Para su valoración se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar ese diseño. Para valorar la novedad no se tendrá en cuenta la divulgación realizada durante los doce meses que preceda a la fecha de solicitud o de prioridad.
- Un tema relevante y que fue objeto de debate a nivel comunitario es la protección del diseño aplicado a un *producto complejo*. Este tipo de protección reunirá las condiciones de novedad y singularidad si el mismo sigue siendo visible durante la utilización normal de éste. Se entenderá por utilización normal la que realiza el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación. De esta forma la Ley da la opción al solicitante de registrar el diseño de producto complejo como un todo, sin perjuicio de proteger también el diseño de los componentes por separado. No obstante los derechos derivados del diseño no podrán ejercitarse para impedir que se utilicen con fines de reparación los diseños de componentes de productos complejos cuya apariencia depende del diseño protegido, y por ello han de ser necesariamente reproducidos en su forma y dimensiones exactas cuando tienen que ser sustituidos para devolver al producto complejo su apariencia original.
- El autor tiene derecho a ser mencionado como tal, independientemente de que no sea el titular registral.

• **NORMA SOBRE TRAMITACIÓN REGISTRAL:**

- a) Se presenta la solicitud ante la OEPM, o la delegación competente en la C.C.A.A. La solicitud deberá incluir la representación gráfica y la descripción de los productos a los que se aplicará clasificándola conforme al *Arreglo de Lorcano*.
- b) La OEPM realizará en primer lugar un examen de admisibilidad y luego de forma. De existir alguna irregularidad en la solicitud se otorgará un plazo para su subsanación. Superado este examen la OEPM realizará un examen de oficio sobre los diseños y, de no existir irregularidades, dictará una resolución acordando el registro y su publicación. El solicitante al presentar la solicitud podrá pedir el aplazamiento durante 30 meses de la publicación del diseño. En los dos (2) meses siguientes a la publicación cualquier tercero podrá presentar una OPOSICIÓN por falta de novedad, con carácter general, o por la existencia de derechos registrales, en propiedad industrial o intelectual, anteriores. La OEPM dará traslado del escrito de oposición al solicitante quien dispondrá de dos (2) meses para contestar, pasado ese plazo la Oficina resolverá por resolución motivada.

**OTRAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:**

- El registro se concederá por cinco (5) años pudiéndose renovar por periodos sucesivos hasta un máximo de veinticinco (25) años computados desde la fecha de solicitud.
- 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. La protección conferida se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente.
- Se reconoce la existencia de derechos derivados por la utilización anterior de buena fe, pero no permite la transmisión de dicho derecho.
- En relación a las acciones por violación del diseño registrado debemos destacar las siguientes: la cesación de los actos que violen su derecho, la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora (en especial la retirada de los productos), la destrucción o la cesión con fines humanitarios de los productos o la entrega de los mismos a cuenta de la indemnización y la publicación de la sentencia. La indemnización de daños y perjuicios no solo comprenderá las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener a causa de la violación del derecho.
- Asimismo el titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá derecho a percibir, sin necesidad de prueba adicional, el uno (1) por ciento de la cifra de negocio realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. La indemnización podrá ser mayor si prueba que la infracción le ocasionó daños o perjuicios superiores. Cuando se condene a la cesación se establece una multa no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca el cese efectivo de la infracción.
- La Disposición Adicional Octava hace mención al diseño no registrado y establece que la OEPM adoptará las medidas necesarias para la difusión y conocimiento de los medios legales de protección del diseño no registrado. No obstante no se refiere a ellos expresamente porque ya están regulados, y con efectos en España, en la normativa comunitaria.

Abril Abogados © 2003

**ABRIL Abogados** - C/ Covarrubias nº 9, 2ª dcha - 28010 - Madrid. Tel. 91 702 0331 - Fax 91 308 3705 Email: [abril@abrilabogados.com](mailto:abril@abrilabogados.com) - Oficinas en VALENCIA, VIGO, MURCIA y BILBAO