

# Guía sobre contratación privada en el ámbito del diseño

© 2021, PADIMA. Iván Sempere



# 1. El diseño desde la perspectiva legal

El término "diseño" puede tener múltiples significados y perspectivas. Se diseñan desde productos industriales o artesanales hasta espacios, elementos gráficos, ilustraciones, iconos o elementos digitales. De ahí, la diversidad de disciplinas y especialidades que integran el mundo del diseño.

Sea como fuere, e independientemente de lo que se diseñe, diseñar implica crear o generar una nueva configuración o apariencia de una cosa, lo que -más allá de su funcionalidad- es fundamental para provocar emociones. Sin diseño, todo sería gris y tremendamente aburrido. Además, el diseño es una pieza esencial para nuestro desarrollo social, personal y económico.

Por todo eso, al diseño hay que cuidarlo legalmente. El mundo del derecho se ocupa de proteger, regular e incentivar el diseño a través de la figura del diseño industrial. Desde la perspectiva legal, "diseño" es la apariencia de un producto o de una parte de un producto. Por ejemplo, la forma de una puerta corresponde a la apariencia del producto, mientras que el pomo de esa misma puerta sería una parte de ese producto. La normativa también protege los componentes de un producto complejo, siempre y cuando estos componentes sean visibles en el uso normal del producto; por ejemplo, los retrovisores o el alerón de un vehículo.

En todo caso, las leyes de diseño permiten proteger los diseños que son nuevos y tienen carácter singular. Es decir, si creas un diseño nuevo y singular, la ley te otorga un derecho exclusivo, llamado de "diseño industrial".

Un diseño será nuevo si no hay otro idéntico anterior al tuyo. Un diseño será singular si la impresión general que causa es diferente de la que causan los diseños existentes y divulgados antes que el tuyo.

Tanto en la Unión Europea, como en España, hay leyes que regulan el diseño industrial, un marco jurídico y unos tribunales especializados que se ocupan de resolver los casos de diseño.

# 2. Cómo proteger el diseño

Proteger no equivale a registrar. De hecho, proteger es mucho más que registrar. Proteges cuando recoges en un contrato quién tendrá los derechos de explotación de tu diseño y cómo debe utilizarlo; proteges cuando cuidas tu autoría y defiendes la integridad de tus diseños; proteges cuando comunicas bien tu creatividad. Más adelante, hablaremos de estos aspectos (puntos 5, 6 y 7).

Sin perjuicio de lo importante que son los contratos sobre la titularidad y explotación de tus diseños, y de cómo la comunicación de lo que haces influye en tu reputación como profesional del diseño, el derecho exclusivo sobre un diseño puede obtenerse de dos modos; con el diseño registrado o con el diseño no registrado.

#### a. El diseño registrado

Si registras tu diseño, tendrás un derecho exclusivo que puede durar hasta 25 años en la Unión Europea (UE). En la UE el diseño registrado se conoce como "diseño comunitario" y la oficina de registro es la EUIPO (European Union Intellectual Property Office), con sede en Alicante (España). Registrando ante la EUIPO, tendremos protección de nuestro diseño en todos los estados de la UE.

Cada país tiene su oficina de registro de ámbito nacional, de modo que para proteger un diseño solo en España debes tramitarlo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, con sede en Madrid. En España, se denomi-



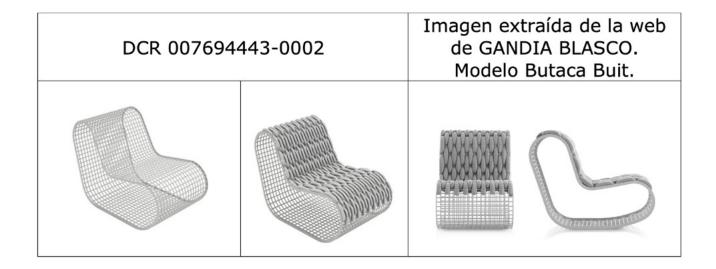
Aparentemente, el registro de un diseño es una acción sencilla, pero debe tenerse en cuenta que, según las vistas que deposites (que determinan qué proteges), tu derecho será más o menos fuerte.

En efecto, hay muchas técnicas de registro: puedes registrar fotografías, dibujos técnicos del producto o, incluso, partes de un producto (diseños parciales). Es importante entender cuáles son tus intereses, en qué sector operas y cómo suelen producirse las copias en ese sector, para determinar el mejor modo de registrar, ya que el derecho exclusivo se otorga al registro tal como se haya realizado, no al producto que comercializas.

Por eso, cuando se evalúa si un determinado producto infringe un derecho de diseño industrial registrado, hay que comparar el registro con el producto presuntamente infractor, nunca "producto a producto". Por todo lo anterior, es fundamental registrar bien para poder defender adecuadamente tus diseños.

Algunos ejemplos de diseños registrados son estos:







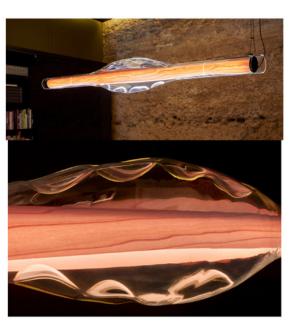




## DCR 008248934-0001



# Imagen extraída de la web de Luziferlamps. Modelo DUNE.



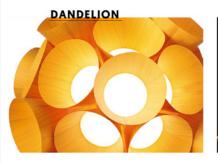
## DCR 002672055-0003



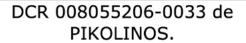


# Imagen extraída de la web de Luziferlamps. Modelo DANDELION.



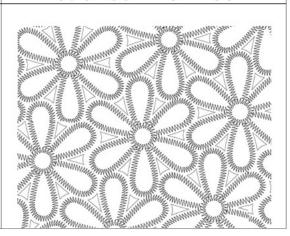








# DCR 008055206-0061. Patrón de PIKOLINOS.



#### DCR 008055206-0006



# Imagen extraída de la web de PIKOLINOS. Modelo Fuencarral.



DCR 008055206-0058. Diseño parcial.

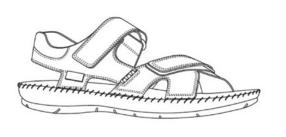




#### DCR 008055206-0014

# Imagen extraída de la web de PIKOLINOS. Modelo Tarifa.







Una vez registrado tu diseño, tendrás protección frente a cualquier otro que genere la misma impresión que el tuyo, teniendo en cuenta el grado de libertad para crear en ese campo específico. Muchas veces, razones de orden técnico u otro tipo, hacen que la libertad para diseñar sea muy limitada, lo que necesariamente conlleva a que los diseños se parezcan mucho. En estos casos, escasas diferencias serán suficientes para entender que no hay copia.

En términos temporales, el derecho sobre el diseño registrado se otorga por 5 años, renovables sucesivamente por otros 5 hasta un máximo de 25 años en la UE. Hay otros territorios, como USA, donde la protección máxima es por 14 años.

Por último, es importante tener en cuenta cuándo puedes registrar el diseño, ya que se permite, por norma general, registrar tanto antes de divulgar el diseño por primera vez en el territorio de interés, como hasta un máximo de 1 año después de la primera divulgación. Esto es así en la UE, donde, por ejemplo, podemos divulgar un diseño en una feria o exposición en el mes de marzo, y tendremos margen hasta el día anterior del año siguiente para solicitar el registro de diseño. Cuidado, pues pasada esa fecha, perdemos la oportunidad de registrar nuestro diseño, y solo nos quedará acudir a la figura explicada a continuación.

#### b. El diseño no registrado

El "diseño no registrado" es una figura de la Unión Europea que protege los diseños por tres años desde su primera divulgación en la UE. En este caso, la protección no necesita registro, sino solo divulgar en la UE.

Este derecho nació para dar respuesta a sectores en los que se lanzan múltiples diseños cada temporada y de corta vida comercial. En este escenario, el registro por diseño puede verse como un lastre.

Esta protección es menor que la del diseño registrado porque solo puede evitar las copias exactas de tus diseños. Es decir, es una protección más limitada en tiempo y contenido que la del diseño registrado, pero sin duda es un complemento muy importante que hay que tener en cuenta para determinados casos.



Lo ideal es tener protocolos adaptados a cada caso en el que se complemente la protección ofrecida por el diseño registrado con la del diseño no registrado. Estos protocolos deben regular la vida del diseño, dejando constancia del proceso de creación, archivo, lanzamiento (primera divulgación) y gestión comercial del diseño.

# 3. Derechos como titular del diseño

Tal y como se ha explicado antes, si registras, tendrás un derecho exclusivo para la utilización de tu diseño de hasta 25 años desde la fecha de solicitud del registro.

Inicialmente te otorgan 5 años, pudiéndolo renovar por periodos sucesivos de 5 años hasta los 25. Considerando la vida media de un diseño, salvo algunas excepciones, lo normal es que renueves el registro de diseño una o ninguna vez.

Recuerda que si no registras, pero divulgas tu diseño por primera vez en la UE, entonces también tendrás protección por "diseño comunitario no registrado" frente a las copias de tu diseño. Es decir, para defenderte, tendremos que demostrar que te han copiado.

Esta protección tiene una duración de 3 años desde la primera divulgación. Por eso, es tan importante guardar una prueba de esa primera divulgación.

Mientras esté vigente tu derecho exclusivo, solo tú o quien tú autorices podrá usar tu diseño u otros que generen la misma impresión general que el tuyo. Así, podrás licenciar tu diseño o explotarlo como desees.

Si te copian, podrás enviar un requerimiento o carta en la que, haciendo valer tu registro, pidas al presunto infractor que cese en la utilización del diseño infractor. Si no lo hace voluntariamente, tendrás la opción de ir a los tribunales para que le obliguen a respetar tu diseño registrado. Los tribunales que ven estos casos son especializados en Propiedad Industrial y, por tanto, en diseño industrial. Entre las peticiones que puedes hacer, está la indemnización por los daños y perjuicios que te haya causado el infractor.

Es muy importante que estos casos los gestiones con abogados especializados en Propiedad Industrial, ya que son asuntos complejos que requieren de mucha especialización y rigor.

Por el contrario, si tu diseño no es nuevo y/o singular, cualquiera podrá anular tu derecho (demostrando que no cumple los requisitos de protección) y no podrás usarlo para oponerte frente a terceros.

# 4. ¿A quién pertenece el derecho sobre tu diseño?

La respuesta corta es "a ti", es decir, a quien lo crea. Si se comparte la autoría con otras personas, el derecho a registrar el diseño os corresponderá en el porcentaje que estiméis o, en su defecto, a partes iguales.

Sin embargo, las leyes sobre diseño industrial matizan esta respuesta, según el diseño sea resultado de una creación independiente o lo hayas o hayáis realizado en el marco de una relación laboral o profesional (por encargo). En este último caso, el derecho a registrar el diseño corresponderá a la empresa o a quien os lo haya encargado, salvo que en el contrato indiquéis otra cosa. En entornos industriales, es frecuente que, para desarrollar un diseño, la empresa deba compartir determinada información técnica al equipo de diseño a fin de que éste diseñe un objeto que pueda ser desarrollado por la empresa: igualmente en estos casos, el derecho al



diseño corresponde a la empresa, salvo que se acuerde lo contrario.

De ahí, la importancia de tener contratos en los que regules correctamente este aspecto.

# 5. Aspectos esenciales en la contratación en diseño

Ya que hablamos de contratos, es fundamental detenerse en algunos aspectos que son muy relevantes y sobre los que hay que poner el foco.

#### a. La confidencialidad

Muchos procesos creativos y diseños deben guardarse en secreto hasta su lanzamiento comercial. Esta circunstancia es especialmente relevante cuando trabajas en una empresa o estás diseñando por encargo. Más allá del deber general de mantener la confidencialidad acerca del trabajo que realizamos, es conveniente regular las condiciones y alcance de esta obligación.

Una de las zonas más conflictivas a este respecto es cuando realizamos diseños por encargo y queremos contarlo. En este sentido, regular esa posibilidad para cuando los diseños estén ya divulgados, es una de las cuestiones que puede acordarse con la empresa que nos lo ha encargado.

#### b. La cesión de los derechos de explotación y las licencias

Si el diseño es resultado de una creación independiente o si, aunque haya sido encargado, nos hemos reservado contractualmente la propiedad, podemos ceder los derechos de explotación del diseño o licenciar su uso a una o varias empresas.

Para que esos acuerdos sean válidos, deben estar por escrito. Si la licencia es exclusiva, debe constar expresamente esta circunstancia. Otras cuestiones importantes que deben regularse son las relativas a quién puede interponer acciones judiciales para la defensa del diseño; si éste se puede transformar o no; si debe indicarse la autoría en la comunicación comercial del diseño; quién debe hacerse cargo de su mantenimiento en el registro, abonando las tasas de renovación; o si quien licencia puede conceder sublicencias o no sobre el diseño.

Una cuestión recomendable es que, para que las licencias tengan efectos frente a terceras partes, sean inscritas en el registro de Propiedad Industrial correspondiente. De ese modo, tendrán efectos frente a terceras partes.

En ocasiones, también deberá regularse el uso de tu nombre o marca por parte de la empresa que vaya a explotar el diseño. Este asunto es particularmente relevante cuando el equipo de diseño tiene una reputación o un nombre que a la empresa le conviene mencionar. En este ámbito, debe hablarse y establecerse cómo será ese uso, en qué entornos y qué límites tiene.

#### c. El encargo de diseño

Como hemos comentado, en los casos en los que te encargan la realización de un diseño (prestación de servi-



cios de diseño), los derechos de uso, explotación y registro corresponden a la empresa o persona que te lo ha encargado, salvo que en el contrato acuerdes lo contrario.

#### d. ¿Cómo puedo quedarme con la propiedad del diseño cuando me lo encarga una empresa?

El único modo de hacerlo es por escrito, reflejando la voluntad de las partes en este sentido.

Para ello, no es necesario tener un contrato con esa finalidad, sino que basta el hecho de que esa circunstancia quede reflejada en los documentos mercantiles que las partes han intercambiado. Un lugar donde podemos hacerlo es en el presupuesto. Si en el presupuesto incluimos una cláusula que indique que la propiedad del diseño será del equipo de diseño y se describe la licencia de uso que se ofrece a la empresa, este documento servirá como prueba de acuerdo escrito entre las partes una vez la empresa acepte el presupuesto con esas condiciones. De hacerlo así, se recomienda también la inclusión de un aviso legal en este sentido en la factura que se emita por la prestación del servicio de diseño.

# 6. La comunicación de mis diseños

Tan importante es lo que diseñas como que el mundo se entere de que lo haces: ahí descansa tu reputación.

Lógicamente, lo que hacemos podemos contarlo cómo y cuándo queramos. No obstante, si estamos diseñando para una empresa, debemos observar ciertas cautelas. Como antes hemos comentado, normalmente deberemos guardar confidencialidad sobre lo que estamos haciendo hasta que la empresa decida comunicar sus diseños. Y, aún en ese caso, en ocasiones la empresa no desea comunicar la autoría de los diseños en su oferta comercial.

Esta última circunstancia no impide que el equipo de diseño, sin perjudicar los intereses o derechos de la empresa, pueda contar que participó en la creación o, directamente, creó un determinado diseño. No obstante, lo más recomendable es acordar el modo de hacerlo para no dañar ni perjudicar el interés de la empresa que ha encargado y/o que comercializa el diseño.

Finalmente, si lo que queremos comunicar es que el diseño está registrado, podemos usar la fórmula de:



Alternativamente, podemos indicar tal circunstancia en un aviso legal de nuestro catálogo, como por ejemplo:



Complementariamente, es también aconsejable la inclusión de avisos legales relativos a la prohibición de usar las fotografías, marcas, o elementos creativos de nuestros catálogos, lo que puede hacerse de manera independiente o junto a los avisos de diseño. Según las circunstancias de cada caso, se recomendará la inserción de unos u otros avisos legales.

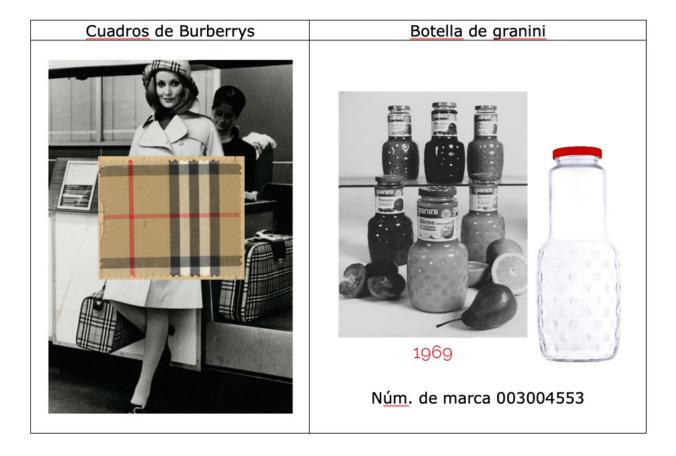


Aunque el cauce natural de protección del diseño es el diseño industrial, la propiedad intelectual ofrece alguna opción adicional que hay que tener en cuenta si se dan determinadas circunstancias.

#### a. La marca

Si un determinado diseño o forma cumple una función distintiva, en el sentido de identificar y distinguir los productos o servicios de unas empresas de las de otras, entonces podría ser registrado como marca. Eso sí, debe cumplir con los requisitos de protección que existen para las marcas (representación y aptitud diferenciadora), que son diferentes de los requisitos previstos para el diseño.

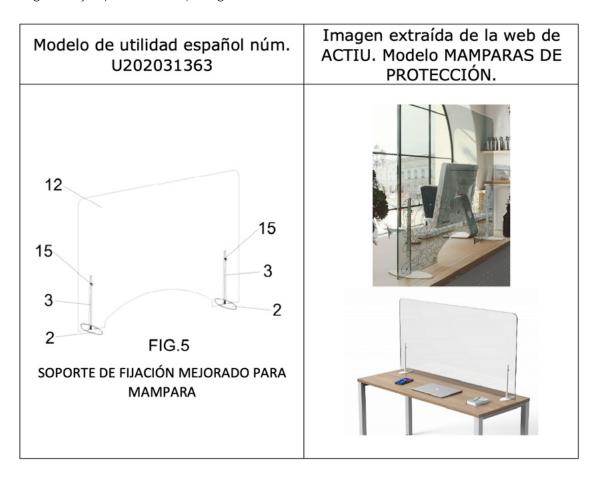
Ejemplos de marcas tridimensionales o bidimensionales que pudieron ser diseños, pero que han alcanzado la consideración de marcas son estos:

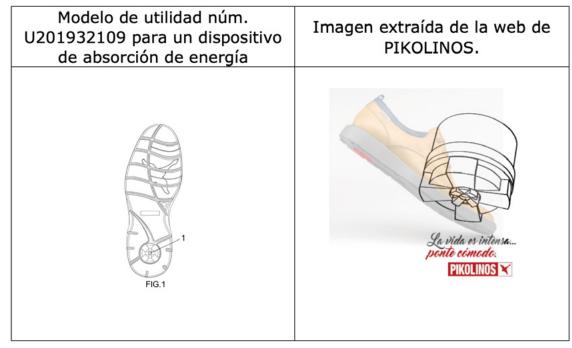


#### b. La patente

Por otro lado, cuando una forma cumple una función técnica, es decir, está llamada a solucionar un problema técnico, y lo que pretendemos proteger son precisamente esas características técnicas, la vía de protección es la de la patente o el modelo de utilidad.

Algunos ejemplos son los que siguen:





#### c. Los derechos de autoría

Finalmente, el diseño también puede ser protegido por derechos de autoría si se trata de una obra original, según la define esta legislación. Más concretamente, si es el resultado de un trabajo autoral y expresa su personalidad o impronta, podrá encontrar protección por derechos de autoría. Estos derechos nacen con la creación de la obra, sin necesidad de registro alguno. No obstante, en algunos casos, es recomendable su registro para tener una presunción de autoría y titularidad, así como para regular mejor la explotación de estos derechos.

Como los derechos de autoría son independientes y acumulables con los del diseño industrial, es conveniente clarificar qué ocurre con los derechos de autoría inherentes a tus diseños, ya que los derechos de autoría tienen un contenido diferente de los del diseño industrial. Además de los derechos morales de la parte autoral a ver reconocida la autoría de la obra, a su comunicación inicial y a preservar la integridad de su obra, se le añaden los derechos patrimoniales como los de reproducción o transformación, entre otros.

Según sea lo que diseñas, será más o menos recomendable –o imprescindible– regular en detalle los eventuales derechos de explotación de tus derechos de autoría, de forma acumulada e independiente a los derechos de diseño industrial.

Algunos ejemplos de diseños que gozan de derechos de autoría son:



