

DISEÑO INDUSTRIAL, DIBUJOS O MODELOS INDUSTRIALES

Licda. Meicer Magalli Araya Espinoza*

marayae@poder-judicial.go.cr

El diseño es donde la ciencia y el arte empatan.

Robin Mathew

RESUMEN:

Muchos autores consideran que en el mundo moderno es inconcebible pensar en la industria sin el diseño industrial; y al diseño industrial, sin protección. El problema radica en las dificultades que con frecuencia se presentan para materializar esa tutela por parte de los distintos ordenamientos en un mundo globalizado, donde los conflictos trascienden las fronteras, y las mismas especificidades, con frecuencia, por el dinamismo de la sociedad misma, se quedan cortas para dar respuestas. Frente a este cuadro fáctico, discretamente se incursionará en el mundo del diseño y, concretamente, en el diseño "industrial" y su regulación no solo en la legislación costarricense, sino también dando un vistazo a algunos tratados y convenciones que clarifican el panorama.

PALABRAS CLAVE: *Diseño industria, dibujos industriales, modelos industriales, creaciones estéticas, producto, procedimiento, sistema de acumulación.*

Industrial design, drawings or industrial models

ABSTRACT:

Many authors consider that in the modern world it is inconceivable to think of industry without industrial design; and unprotected industrial design. The problem lies in the difficulties that are often presented to materialize this guardianship by the different ordinations in a globalized world, where conflicts transcend borders, and the same specificities, often, by the dynamism of society itself are short to give answers. In front of this factual painting, discreetly will venture in the design world and specifically in the "industrial" design, and its regulation not only in Costa Rican legislation, but also by taking a look at some treaties and conventions that clarify the panorama.

KEYWORDS: *: Industrial design, industrial drawing, industrial models, creations aesthetic, product, procedure, accumulation system.*

Recibido 15 abril 2018

Aceptado 14 de febrero de 2019

* Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Latina de Costa Rica. Egresada de la Escuela Judicial de Costa Rica del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura FIAJ, Egresada de la Universidad Nacional de Costa Rica como Master en Administración de Justicia, Enfoque Socio Jurídico con Énfasis en Administración de Justicia Civil. Abogada litigante, actualmente me desempeño como Jueza de la República

I. Introducción

El tema del diseño industrial está íntimamente relacionado con la creatividad y la estética del producto. Es una de las mejores armas para competir en el mercado nacional e internacional, porque a igual o similar calidad, finalidad y precio, la persona consumidora se inclinará por elegir aquel producto que le resulte más llamativo, más atractivo, entiéndase, aquel que de primera entrada deleite sus sentidos.

Lo anterior hace que el asunto trascienda del ámbito individual a la esfera social, requiriendo finalmente protección en el campo jurídico, no por el hecho de ser creaciones, ni por su funcionalidad o fortaleza para calar en el gusto de una persona compradora, sino porque son creación del intelecto humano, susceptibles de valoración pecuniaria, están dentro del espacio de protección de la propiedad intelectual y, más específicamente, la propiedad industrial, concediéndole a su titular el derecho a reclamar tutela efectiva, porque esa apariencia, manifestación exterior, innovación en diseño, que puede o no ser estética, útil o funcional, hace que un producto en el mercado pueda posesionarse con más facilidad y fuerza. Esto implica cuantiosas inversiones económicas o de talento humano que realiza el creador – ya sea porque de forma directa materializa el diseño o porque contrata a un tercero– y que, en un mercado global tan competitivo, requieren amparo jurídico.

Frente a este cuadro fáctico, se desarrolla una investigación que aspira a que la persona lectora pueda apropiarse de los conceptos básicos, conocer el marco legal que la legislación costarricense ofrece en comparación con los avances que se han dado en otras esferas internacionales, así como despertar el interés en el estudio de tratados y convenios que hemos suscritos.

II. Antecedentes históricos

La historia nos enseña que, desde la aparición de los primeros homínidos, se revelan habilidades

creativas. El homo sapiens poseía destrezas que le permitieron crear. A partir de la observación, aprendió a diseñar y construir distintos elementos que necesitaban para sobrevivir y mejorar la fuerza de trabajo de forma directa.

Por su parte, el nacimiento del diseño industrial se ubica en la época de la Revolución Industrial y tiene como principal característica que, además de la intervención del ingenio, la planificación previa, el estudio, entre otros, tiene la intervención de la industria y la máquina.

Como su nombre lo dice, en este período, es cuando nace la industria y se introduce la máquina que viene a sustituir al artesano –la persona que diseñaba y producía– e inicia la era de la producción y la fabricación, la mecanización del trabajo.

La Revolución Industrial significó que el desarrollo basado en el trabajo manual se reemplazó por la industria y la manufactura, y trajo consigo una serie de beneficios y perjuicios. La industrial textil y el hierro fueron la punta de lanza de la revolución. (<https://www.paxala.com/la-revolucion-industrial/>) .

Pero, es en el siglo XIX, cuando se une la tecnología industrial con la estética, por lo que generó que hoy en día, en el ámbito económico y comercial, el diseño industrial tenga una gran importancia y signifique un importante aporte en la evolución de algunos países.

III. Concepto

Antes de conceptualizar los diseños industriales en su especificidad, debemos partir de la generalidad de la noción de diseño y debemos ubicarlo en el espacio y el tiempo para luego delimitarlo.

El diseño como tal, sea o no industrial, no forma parte de la cadena de producción ni tampoco de la comercialización, pero en conjunto (diseño,

producción y comercialización) son importantes y necesarios. Los modelos, dibujos o diseños se ubican en la etapa previa de producción, la capacidad creativa e innovadora de la persona diseñadora debe fijar primero los detalles del producto.

El *Diccionario de la lengua española* de la Real Academia Española define la palabra diseño:

1. f. Diseño que se hace para la fabricación de un edificio u otra obra/ 2. f. Plan para realizar un fin / 3. f. Invención, arbitrio, recurso.

Y en palabras de Christopher Mare: “diseñar en su forma más general, es el arte de lo posible. En su expresión más potente, diseño es imaginar a alumbrar nuevos mundos. Podríamos decir que el diseño es una actividad muy humana” (2016). Entonces, diseñar es el arte de lo posible, es invención, un plan, un acto de creación que descansa en el poder de ingenio e innovación que el ser humano tiene para crear lo nuevo y mejorar lo que existe y, concretamente, en el ámbito industrial, se desarrolla previo a la producción y la fabricación o a la mejora del soporte que lo contiene.

Se desprende de la doctrina que, respecto al tema sobre el diseño industrial, hay varias posiciones y formas de denominarlo, explicarlo y estudiarlo, y las legislaciones lo norman dependiendo de la concepción que manejen. Este estudio se limitará (desde la perspectiva de la denominación) a dos visiones.

Primero, la denominación clásica que adopta la división entre dibujo y modelo como especie (adoptada por la legislación española) y diseño industrial como el género donde:

1. El dibujo industrial tiene forma bidimensional y es toda combinación de figuras, colores o líneas que se incorporen a un producto industrial con propósitos de ornato y que den un aspecto particular.

2. El modelo industrial es toda forma tridimensional que sirva de patrón para la fabricación de un producto industrial que le dé apariencia especial.

Por otro lado, se halla la tendencia moderna que se inclina por la denominación de diseño industrial sin hacer distinciones entre dibujo o modelo. Esta designación parece más acertada, pues permite que se proteja una gama más amplia de creaciones que no se circunscriben al concepto de modelos o los dibujos y que van más allá de la orientación bidimensional o tridimensional, donde diseñar es crear todo aquello que se le ocurra al ingenio humano, incluyendo texturas, movimientos y, muy recientemente, la materialización del diseño en cuarta dimensión.

Indistintamente de la denominación que se adopte y tratando de conceptualizarlo, se utiliza el diseño industrial para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie (Otero, 213, p. 384); es decir, producción de diseño estandarizado que replica la muestra en masa. Sin embargo, el autor considera que la mención del término industrial es inexacta, porque no incluye las obras de la artesanía, pese a que también son objeto de protección dentro de la gama de los diseños en propiedad industrial. Por su parte, la oficina de patentes y marcas de España lo define así:

Es la apariencia de una parte o de la totalidad de un producto que deriva de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

Por tanto, podemos concluir que el diseño industrial o artesanal es una actividad humana que implica aquella innovación orientada en la apariencia, de carácter estético u ornamental realizada sobre o para un determinado producto en particular, respecto a las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

IV. Diseño industrial, definición legal

En la legislación costarricense, el tema en estudio se encuentra regulado únicamente en dos normas que están contenidas en la Ley N.º 6867¹ denominada Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad. En el artículo 25, la definición dibujos y modelos industriales es la siguiente:

1. Para los efectos de la presente ley, se considerará dibujo industrial toda reunión de líneas o de colores, modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación.

De acuerdo con lo anterior, podemos extraer que, a diferencia de la española, nuestra legislación hace una distinción no solo en la denominación, sino también en el contenido, entre lo que es un dibujo y un modelo industrial y no hace referencia al concepto de diseño industrial.

Lo anterior es lógico de entender y podemos alegar a favor del ordenamiento nacional que esta ley data de 1983, mientras que el concepto de diseño industrial se puso en boga en los países europeos en los años 2000 y, pese a su “modernidad”, sigue quedándose corto ante una modernidad líquida (concepto atribuido a Zygmunt Bauman) que no permite que los conceptos se solidifiquen. Esto conlleva la exclusión de la protección de muchas manifestaciones creativas.

En Costa Rica, según la norma en estudio lo establece, los dibujos protegen la esfera bidimensional (líneas y colores) y los modelos; es decir, el contexto tridimensional (forma del artículo), obviamente haciendo referencia al aspecto ornamental o estético, con la particularidad de que no se limita a la producción industrial, sino que amplía su fuero de protección, incluyendo el producto que se fabrica de forma artesanal.

Sin embargo, la norma tiene un agravante, si se aplica una interpretación literal, se podría incurrir en el pecado de limitar el modelo (soporte material)² a aquellos que tengan forma plástica, borrando del horizonte toda la variedad de materiales que se han inventado en la industria y que, de forma práctica, sirven para materializar los modelos.

De allí surge la importancia del trabajo que le corresponde realizar a la persona jugadora al aplicar de forma integral los métodos de interpretación jurídica, de la mano con los principios constitucionales y los tratados internacionales que permiten materializar una tutela efectiva a cada caso concreto.

Por su parte, el numeral 26 instituye el espacio de protección a nivel registral y la materia excluida de inscripción:

- 1.- Los dibujos y modelos industriales nuevos y originales obtenidos independientemente serán protegidos por esta ley.*
- 2.- No se registrarán los dibujos o modelos contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres, a condición de que estas excepciones no atenten, de manera injustificable, contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos, ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del dibujo o modelo protegido; se tendrán en cuenta los intereses legítimos de terceros.*

Lo anterior significa que deben haberse obtenido de forma independiente los dibujos y los modelos industriales; es decir, que no dependen de otro modelo o diseño, pero además deben ser nuevos y originales.

La Sala Primera, replicando la información que ofrece la Organización Mundial de la Propiedad intelectual, indica que:

Los dibujos, diseños, o modelos industriales constituyen el aspecto ornamental o estético de un bien. La estética es uno de los principales factores, además del precio, que influye en la preferencia de los consumidores por uno u otro producto. Por consiguiente, al registrar sus modelos industriales, los fabricantes protegen, de hecho, uno de los elementos distintivos determinantes para el éxito del producto en el mercado. Pueden consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o superficie; o bien, bidimensionales: los diseños, las líneas o el color. Se aplican a una amplia gama de productos de la industria y artesanía, v.gr. relojes, joyas, prendas de moda, instrumentos técnicos, médicos, electrodomésticos, muebles, aparatos eléctricos, vehículos, estructuras arquitectónicas, estampados textiles, bienes recreativos, juguetes, accesorios para animales domésticos, etc. (Sentencia n.º 00883, expediente n.º 09-002712-1027-CA, fecha: 28/07/2011, hora: 09:05:00 a.m.)

De la mano con la legislación y la creación jurisprudencial nacional, es importante traer a estudio las distintas disertaciones que se han formulado en el ámbito internacional, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)³ y, sobre todo, en el Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina, celebrado en Antigua, Guatemala, en octubre de 2004⁴, donde se concluyó que los dibujos y diseños:

[...] consiste en la apariencia que tiene un producto, sea en parte o en su totalidad, derivada de sus características de línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación (artículo 3 RD⁵C). Así, el diseño, en tanto que aspecto que se aplica a un producto o a una parte de este, ha de poder ser percibido por los sentidos de

manera visible o táctil. Es irrelevante su valor estético o funcional, o si va a ser decisivo para incrementar las ventas de ese producto. Es de destacar que en esta misma norma también se define el término “producto”. Al hacerlo, el legislador comunitario ha querido resaltar en el ámbito del diseño no solo la existencia de una creación inmaterial que debe ser protegida, sino también su necesaria traducción en un soporte físico.

Como puede verse, el concepto es mucho más amplio y, a la vez, específico, deja muy claro que estamos en la esfera de la apariencia de un producto (lo que se protege es el ámbito exterior, lo que se deja ver⁶) que lo distinga de los demás, que le dé ese carácter diferenciador, innovador y original.

Como Otero Lastres explica (2013), para obtener la protección, es preciso que el diseño se diferencie de los demás en un momento determinado (principio de diferenciación) (p. 369) que lo haga especial frente a los consumidores.

El reglamento del Consejo de la Unión Europea también detalla que la protección no se limita a la totalidad. Esto significa que la innovación puede recaer sobre un diseño o modelo que ya existía; pero que en parte está siendo remozado con un detalle innovador en los siguientes aspectos: 1) las líneas, 2) los contornos, 2) los colores, 3) la forma, 4) la textura, 5) los materiales que dan soporte al producto o que lo ornamenta (en forma conjunta o separada de estos elementos), o en un diseño nuevo, lo cual es una visión muy fresca desde la óptica legal, pues asume que el diseño no es un arte estático y, como tal, al ser dinámico, debe ser tutelado, y además se protege el valor agregado que le concede al producto un ámbito económico. Así mismo, agrega un elemento de vital importancia que, aunque se considere como notorio, muchas veces es obviado en las legislaciones, es el hecho de que, para ser protegida por el derecho, esa innovación debe ser percibida por los sentidos de manera visible

(en soporte material o virtual) o táctil, lo cual radica en el hecho de que el diseño [...] se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o en su ornamentación. (Otero, 2013, p. 365).

Nótese que el reglamento en estudio, puntualmente, respecto al diseño, no hace mención del adjetivo industrial, porque este lo reserva para ser abordado cuando conceptualiza el término producto. Tampoco centra su atención en el valor estético (una condición de belleza del dibujo o modelo) o funcional, sino que pone el énfasis en la protección que debe brindar a la creación inmaterial y al soporte físico que la contiene; es decir, el producto que, desde el punto de vista comercial, contiene un valor añadido al surtir un efecto en el consumidor (en razón de su funcionalidad, por su efecto ornamental o ambas).

En resumen, desde la perspectiva de la legislación comunitaria europea, el diseño protege esa creación inmaterial susceptible de apreciación económica (la apariencia, lo que se deja ver), pero también tutela el valor añadido que esta le concede al producto desde el punto de vista comercial.

Y con vista en el razonamiento que la Sala Primera realiza, agregamos que, en nuestro país, el dibujo o modelo para ser objeto de protección requiere ser nuevo⁷ u original; es decir, en gran medida, diferentes de otros conocidos o de combinaciones de ellos.

Y en relación con el ámbito de protección, este fallo agrega:

1. *La protección solo es para los modelos que se apliquen o que estén integrados en bienes o productos.*
2. *Por lo general, solo se contempla la protección de diseños que puedan utilizarse en la industria o que pueda realizarse su producción a gran escala, razón por la cual recibe el calificativo de "industrial".*

3. *Lo que otorga un diseño o modelo industrial es el derecho a proteger las características originales, ornamentales y no funcionales de los productos, derivadas de la actividad de diseñar.*
4. *Esa protección y la consecuente retribución a los creadores representan un incentivo para efectuar inversiones en actividades de diseño. Precisamente, se afirma que una de sus finalidades básicas es fomentar la actividad de diseño para la elaboración de productos⁸.*

V. Requisitos de los modelos y diseños industriales

Como lo hemos venido adelantando, la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad establece en el artículo 26 que todo dibujo, modelo industrial o artesanal para su inscripción (concesión) deben cumplir con tres requisitos cumulativos:

1. Ser nuevos
2. Ser originales
3. Al haberse obtenido independientemente, serán protegidos por esta ley.

La novedad es un criterio objetivo que no depende de si el dibujo o modelo es el resultado de una creación independiente o de una copia, sino de la no divulgación de otro igual o con pequeñas diferencias, antes de una fecha establecida (Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina); es decir, que la divulgación es importante para determinar su novedad.

Se refiere a que no debe haberse presentado otro diseño idéntico antes de la fecha de presentación de registro (o de la fecha de prioridad aplicable), es un asunto de publicidad ante terceros, lo que significa que no debe haber sido accesible o divulgado previamente, en el entendido de que la divulgación debe ser relevante para que afecte la novedad.

Será original cuando su aspecto exterior se derive de un esfuerzo creativo individual del creador y no implique un nuevo cambio de colorido o forma de modelos o dibujos ya conocidos. (Villavicencio, 2011, p. 55).

El aspecto de independencia se materializa cuando el modelo o dibujo no sea una copia o como consecuencia del diseño realizado por otra persona.

Otro requisito importante para que el dibujo o modelo sea reconocido y que nuestra legislación no menciona de forma directa; pero que se replica mucho en la doctrina, es el de visibilidad, por lo que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles a los sentidos.

VI. Titularidad del dibujo o modelo

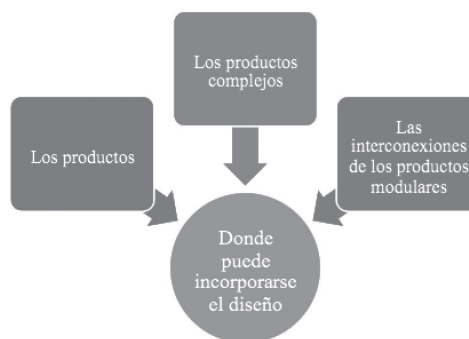
La titularidad sobre el diseño se fragmenta en dos direcciones dependiendo de su naturaleza.

1. La titularidad sobre las facultades personales (derechos morales) corresponden a la persona autora del diseño o a quien corresponda cuando sea el resultado de una actividad propia o financiada. Desde este perfil, lo que se tutela es la paternidad y la integridad del dibujo o modelo y, consecuentemente, concede el derecho de oposición al reconocimiento de estos derechos morales ante las terceras y los terceros que pretendan adjudicárselos sin ser las personas legítimas creadoras.
2. La que cobija el contenido patrimonial que se traduce en los derechos que el ordenamiento jurídico le concede a favor de la persona creadora a fin de que solicite la concesión del dibujo, la utilización, la explotación y los derechos de defensa para prohibir la utilización por parte de las terceras y los terceros.

VII. Clases de soportes materiales

Este tema se refiere a los productos en los que el diseño puede hacerse sensible, y es en la legislación y la doctrina española donde mejor se aborda.

Continuando con el estudio realizado por el profesor Otero Lastres, debemos indicar que los soportes materiales son los siguientes:



Según la Ley Española de Diseño (apartado 2 del artículo 1) el producto es “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”.

Este artículo sigue la misma línea que hemos venido analizando, en el entendido de que ese soporte puede referirse a la totalidad del diseño o a la innovación en una parte de este, y será industrial cuando estamos frente a una producción estandarizada en masa o artesanal, cuando los productos finales no son exactamente iguales, repetibles, pero sí presentan una apariencia similar.

El “producto complejo” (regulado en el apartado c) de la misma norma) sea artesanal o industrial está “constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto”. Se diferencia del producto particular en que está compuesto por múltiples unidades: 1) armables, 2) desmontables

y 3) reemplazable (características que deben concurrir de forma simultánea) que solo serán registrables cuando una vez incorporado al producto complejo, siga siendo visible durante la utilización normal o cuando se refiera el diseño al producto complejo como un todo.

Por su parte, en las interconexiones de los productos modulares (por ejemplo los productos Lego) solamente se protege lo que no es puramente la interconexión; es decir, la tutela será respecto de los diseños que permitan el ensamble, la conexión múltiple de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular. (Otero, 2013, p. 378).

VIII. Clases de dibujos y diseños

En el artículo 1.2 del Reglamento sobre Diseños Comunitarios, se tutelan dos tipos de dibujos o modelos comunitarios:

1. El dibujo o modelo no registrado.
2. El dibujo o modelo registrado.

En Costa Rica, no se contempla la protección a los dibujos y modelos industriales no registrados, únicamente existe referencia puntual respecto a los registrados en el numeral 30 de la Ley 6867, donde se establece que la duración del registro de un dibujo o modelo es de diez años, y en el voto que hemos venido analizando, la Sala Primera aclara que, una vez transcurrido el plazo, la invención pasa a formar parte del dominio público, y su titular deja de tener derechos exclusivos respecto de la invención.

El tiempo mencionado es el mismo que se contempla en el ordinal 26 de la ADPVC, y, en esta línea, la Sala Primera continúa coligiendo:

[...] el inciso 3 del artículo 26 del ADPIC es claro al establecer que la duración de la protección otorgada equivaldrá a diez años como mínimo, y la palabra "otorgada" dentro del contexto de la totalidad del artículo 26 del ADPIC, está dirigida a

regular los alcances de los derechos que tiene el titular de un dibujo o modelo industrial protegido, derechos cuya obtención está condicionada a su inscripción en el registro. (Lo resaltado no es del original).

Sin embargo, tal como lo veremos más adelante, los dibujos y los modelos industriales cuando se clasifican como obras de arte pueden recibir protección en virtud del derecho de autor (si alcanza un alto nivel de creatividad y originalidad que le permita ser considerada como una creación artística) sin necesidad de inscripción, pues el modo de adquisición de la protección de la obra es automático y no requiere del cumplimiento de ninguna formalidad.

IX. Procedimiento de inscripción y derechos conferidos

Importa recordar en este orden de ideas que, tal como la Sala Primera lo puntualiza, y lo hemos repetido varias veces, para que los derechos que tiene el titular de un dibujo o modelo industrial sean tutelados, es necesario que se encuentren registrados.

Con respecto al procedimiento, someramente mencionaré los pasos a seguir a efecto de que se comprendan cuál es el análisis y el camino que una solicitud debe recorrer y superar en sede administrativa.

La información que, a continuación se transcribe, es con vista en la página del Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación de la ley en estudio, el reglamento a la ley y la práctica registral.

La persona que desee inscribir un dibujo o modelo industrial debe presentar la respectiva solicitud¹⁰ al Registro de Propiedad Industrial. El registro realiza un examen de forma para verificar si cumple con todos los requisitos exigidos por ley, a falta de algún documento o información adicional, se emite la respectiva prevención,

concediendo treinta días a la persona interesada para el respectivo cumplimiento.

Si todo está en regla, se realiza la respectiva publicación del edicto de publicación, el cual debe presentarse tres veces consecutivas en La Gaceta y, por una única vez, en un periódico de circulación nacional.

El plazo de oposición para el tercero es de tres meses, y se empieza a computar desde el día en que se realizó la primera publicación en el diario oficial. Si se presenta alguna oposición, se le da traslado por un mes al o a la solicitante para que conteste. Cumplido este, se debe dictar la respectiva resolución, la cual debe estar debidamente motivada.

Si se rechaza la oposición, le corresponderá a la persona registradora realizar un examen de fondo de la solicitud, el cual se fundamenta en las prácticas registrales con sustento en las disposiciones de la Ley de Patentes.

Superada esa etapa, se registra (la concesión), el respectivo diseño o modelo y se publica en La Gaceta y, con ello, –apropiándonos por su claridad– de lo que menciona la legislación española, de la mano con la jurisprudencia nacional y la legislación analizada y con vista en el artículo 16 de la Ley 6867, el titular en el territorio nacional¹¹ adquiere:

1. El derecho exclusivo de ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar el objeto sobre el que recaiga: el modelo o el dibujo (art. 165 Estatuto de Propiedad Industrial de España¹²).
2. El derecho a defender, impedir o poner fin a la explotación comercial o la copia del diseño industrial que realice un tercero.
3. Otorga la posibilidad de conceder una licencia o de vender la protección a otra empresa o un particular.
4. Recompensa la creatividad porque estimula las mejoras de los productos, refuerza la competitividad y otorga beneficios económicos.
5. Fortalecer la marca.

No podrán registrarse:

1. Los dibujos o modelos contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres, a condición de que estas excepciones no atenten, de manera injustificable, contra la explotación normal de los dibujos y los modelos industriales protegidos, ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del dibujo o modelo protegido; se tendrán en cuenta los intereses legítimos de terceros.
2. Diseños que lleven símbolos o emblemas oficiales (como la bandera nacional).
3. Los que no cumplan los requisitos de novedad, originalidad y que hayan sido obtenidos independientemente.
4. Los diseños que respondan exclusivamente a la función técnica de un producto (porque lo que se protege es la apariencia, lo que salta a la vista).

Para concluir este apartado, es necesario recalcar que la importancia de proteger¹³ y registrar el diseño radica no solo en regular los alcances de los derechos que tiene el titular de un dibujo o modelo industrial protegido, sino también por el valor comercial del producto, pues al sustentarse en un tema de la apariencia que le otorga particularidad, el diseño – replicando a Otero Lastres– se ha erigido en uno de los instrumentos más eficaces para la comercialización de productos industriales (2013, p. 362), pues hacen que un producto sea atractivo a los ojos de los clientes, y a esto agregamos dos factores más que la OMPI menciona en su página oficial:

1. La protección de un dibujo o modelo industrial ayuda a incrementar el rendimiento del capital invertido. Un sistema eficaz de protección beneficia asimismo a los consumidores y al público en general, pues fomenta la competencia leal y las prácticas comerciales honestas.
2. La protección de los dibujos y los modelos industriales contribuye a fomentar el

desarrollo económico, alentando la creatividad en los sectores industriales y manufactureros, y contribuye a la expansión de la actividad comercial y al fomento de la exportación de productos nacionales.

X. Diferencia entre diseño industrial y otras formas de propiedad intelectual

Tal como se ha venido estudiando, con respaldo en la información que la OMPI brinda, el diseño industrial protege una invención creativa, pero orientada solo en el aspecto o las características estéticas de un producto, lo que en un principio, se denomina la apariencia o el aspecto exterior que puede ser meramente ornamental, funcional o las dos cosas. Por su parte, la patente protege una invención que ofrece un resultado, una nueva solución técnica a un problema (aprovechamiento de ese descubrimiento técnico para su utilización).

Respecto al modelo de utilidad y su diferencia con el industrial, se debe recordar que el segundo protege la forma incorporada que confiere un carácter estético y/o ornamental, mientras que el modelo de utilidad centra su protección en la optimización de la función para el cual están concebidos un objeto, una herramienta, utensilio o dispositivo que permitan una mejor función o una función especial para su uso.

Los problemas se plantean cuando el diseño es la apariencia funcional de un producto o, a la vez, la apariencia ornamental y funcional. En tal caso, ya no se está ante creaciones puramente estéticas, sino ante formas funcionales (Otero 2008, p. 225).

En estos supuestos, la solución que da la legislación española es que, si la protección es respecto al modelo de utilidad, no podrá recibir la protección del diseño respecto a las características de apariencia. En lenguaje sencillo, un modelo de utilidad nunca podrá ser protegido como diseño; pero cada uno de los derechos sí

podría ser protegido por separado, dependiendo del sistema de protección que adopte cada país. Cuando convergen ambos elementos, apariencia y función técnica, para determinar cuál es el derecho a proteger, basta con establecer si la forma es separable del efecto técnico producido, las características de apariencia funcionales, pero no necesarias, si eso es posible la creación, podrán ser protegidas como diseño industrial. Por el contrario, si en una apariencia funcional, la forma es inseparable de la función técnica, la creación de forma no podrá ser protegida en modo alguno como diseño industrial. (Otero, 2008, p. 227).

Con relación a las obras de arte, los diseños industriales guardan estrecha relación, ya que pueden ser considerados una forma de expresión artística cuando responden a una preocupación estética de la persona creadora; pero independientemente del factor estético o funcional, el dibujo o modelo no se centra en estos elementos, pues como se estudió supra, podría ser estético sin ser funcional o a la inversa. Podría ser funcional sin necesidad de cumplir con cuestiones ornamentales, pues el diseño se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto con independencia del nivel artístico.

Sin embargo, aunque se considere una expresión artística, el hecho de que el diseño industrial esté incorporado en la forma de un objeto funcional plantea la necesidad de decidir qué es lo susceptible de protección por propiedad intelectual, el aspecto funcional o el aspecto artístico, o si ambos pueden gozar de protección al mismo tiempo. (Novena Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas).

Ante esta encrucijada, el profesor Otero Lastres (2008) en su ensayo *Reflexiones sobre el derecho industrial* indica que hay que deslindar el diseño propiamente dicho de la “obra de arte aplicado a la industria” o “diseño artístico y, para ello,

es necesario aplicar criterios cualitativos y cuantitativos y, además, hay que definir el régimen de protección

Otro derecho de propiedad intelectual es la marca y los signos distintivos, los cuales cumplen una función identificadora transmitiendo información sobre la identidad y la calidad comercial, ya sea de la empresa, la actividad, los servicios, los bienes, entre otros. Nótese que evidentemente la esfera de protección es diferente. Si bien es cierto, ambas tienen funciones en el ámbito económico, estas se enfocan en la apariencia visible que en el exterior presenta un producto y que lo hace estéticamente más atractivo para los posibles compradores.

XI. Sistemas de protección cuando en una creación convergen distintas categorías de propiedad intelectual

Puede suceder que una misma creación del intelecto comparta características comunes de las distintas categorías protegidas por la propiedad intelectual.

En esos supuestos, la cuestión por resolver es cuál sistema de protección debe prevalecer, pero antes de continuar, debe quedar claro que este dependerá de la política legislativa que adopte cada país. Aquí simplemente nos limitamos a conceptualizar cada uno de ellos.

Los tres sistemas de protección que existen son los siguientes:

1. El sistema de la no acumulación
 2. El sistema de la acumulación absoluta
 3. El sistema de la acumulación restringida
-
1. El sistema de la no acumulación establece que no se puede acumular en una misma creación la protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial, por lo que, en estos casos, le corresponde al creador elegir una de las dos opciones. Por ejemplo, Otero Lastres

(2008) indica que, si el destino es industrial, la creación, aunque tenga nivel artístico, solo puede ser protegida a través de la propiedad industrial (p. 228).

2. El sistema de la acumulación absoluta: se basa en la “teoría de la unidad del arte”, por lo que, si una creación goza de características de los derechos de autor y de propiedad industrial simultáneamente en cualquiera de sus manifestaciones, la obra estará protegida por la cobija de la propiedad intelectual como un todo, sea propiedad intelectual y propiedad industrial (cuando solicita la respectiva inscripción registral¹⁴).

Continuando con el estudio realizado por el autor supra mencionado, específicamente la “teoría de la unidad del arte” se manifiesta cuando, ante la imposibilidad de encontrar un criterio que permita distinguir cuándo una creación es una obra de arte y cuándo no lo es, se proclama que “el arte es uno y todo es arte” (p. 228).

3. El sistema de la acumulación restringida: en este sistema es factible que la determinada creación tenga una protección acumulada, específicamente con la categoría intermedia de las obras de arte aplicadas a la industria, las cuales se protegen por ambas legislaciones, en la medida que el autor de la obra de arte aplicado solicita el registro como diseño.

XII Conclusiones

La finalidad del diseño industrial o artesanal, además de que protege el ingenio creativo, esa inmaterialidad persigue que el producto que se ofrece en los mercados sea más deseable a los ojos de la persona consumidora (sin perjuicio de la funcionalidad), de forma tal que, a la hora de elegir, se decante por aquel que llamó más su atención. Eso significa que el producto se vuelve más competitivo y, por su puesto, más rentable para el productor en el mercado.

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad

de Costa Rica presenta una serie de conceptos totalmente desactualizados que no responden a la realidad del país y, mucho menos, a la que se presenta más allá de nuestras fronteras.

Dicha ley y su respectivo reglamento resultan, después de más de treinta años de vida, por mucho obsoletos, y urge que, en nuestro país, se realice una reforma profunda que proteja las invenciones creativas que derivan del diseño; pero, sobre todo, el valor comercial como uno de los instrumentos más eficaces para la comercialización de productos industriales y artesanales.

Hace falta a nivel registral un procedimiento claro que no requiera de la aplicación por analogía de otras normas que suplan los grandes vacíos a los que los registradores se tienen que enfrentar en cada caso concreto; pero, especialmente, hace falta una normativa integral que sienta las bases sobre el tema.

XIII. Referencias bibliográficas

Libros

- Mare, C. (2016.). ¿Qué es diseño? EcoHabitar.
- Otero, J. (201). Manual de la propiedad industrial. Madrid, España: Marcial Pons, p. 364.
- Ramírez, C. (enero de 2013). Obtenido de Diseños industriales: Diferencia entre dibujo industrial y modelo industrial: <https://ramirezesteves.com/>

Revistas

- Villavicencio, L. (2011). Redefinición del sistema de registro para los diseños industriales en Costa Rica. Derecho en Sociedad, Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ILACID, 54 - 61.

Diccionarios y documentos en línea en páginas web

- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. Novena sesión, Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002.

Recuperado el 5 de febrero de 2018 de <http://www.wipo.int/portal/es/>.

- Conozca la propiedad industrial, Recuperado el 2 de febrero de 2018 de http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/fasciculos%20propiedad%20industrial/RN-1%20Conozcamos%20sobre%20Propiedad%20Intelectual.pdf
- Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Recuperado el 2 de febrero de 2018 de <http://dle.rae.es/?id=aY0DN51|aY9hIGc>
- Diseño industrial: historia y evolución. Recuperado el 2 de febrero de 2018 de <http://grupocarman.com/blog/disenio-industrial-historia-y-evolucion/>
- Ramírez, C. (enero de 2013). Obtenido de diseños industriales: diferencia entre dibujo industrial y modelo industrial: <https://ramirezesteves.com/>
- La Revolución Industrial. Recuperado el 2 de febrero de 2018 de <https://www.paxala.com/la-revolucion-industrial/>
- Registro de Propiedad Industrial disponible en http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/index.htm
- Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Celebrado en Antigua, Guatemala en octubre de 2004. Recuperado el 27 de enero del 2008 de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_9.pdf
- Otero, J. Reflexiones sobre el diseño Industrial. Recuperado el 1 de febrero de 2018 de https://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6417/reflexiones_otero_AFDUA_2008.pdf?sequence=1
- La protección jurídica del diseño industrial. Oficina Española de Patentes y Marcas. La importancia de proteger una creación de diseño. Recuperado el 2 de febrero de 2008 de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_dm_sym_bue_07/wipo_dm_sym_bue_07_www_78205.pdf

- Zygmunt Bauman y la sociedad líquida. Recuperado el 4 de febrero de 2018 de <https://www.revistaesfinge.com/filosofia/corrientes-de-pensamiento/item/757-56zygmunt-bauman-y-la-sociedad-liquida>

Normativas nacional e internacional

- Constitución Política de la República de Costa Rica.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Recuperado el 24 de enero de 2018 de http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515
- Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica, Ley N.º 6867.
- Reglamento (CE) n.º 6/2002 que el Consejo de la Unión Europea adoptó sobre los dibujos y modelos comunitarios del 12 de diciembre de 2001. Recuperado el 4 de febrero de 2018 de https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/cdr_legal_basis/62002_cv_es.pdf
- Reglamento a la Ley Patentes Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N.º 15222-MIEM-J
- Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley del 26 de julio de 1929 español. Recuperado el 4 de febrero de 2018 de http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreDiseno/NSDI_Nacionales/EstatutoPI_aprobadoRDL_26jul1929_fragmento.htm
- Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Recuperado el 24 de enero de 2018 de https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

Votos

- Sala Primera de la Corte, sentencia: 00883, expediente: 09-002712-1027-CA, fecha: 28/07/2011, hora: 9:05:00 a.m.

Notas al pie

1. Debe aclararse que, en Costa Rica, existen más de veintiséis textos legales, veintitrés reglamentos, se han aprobado doce tratados y les han dado adhesión a setenta y cuatro tratados, todo con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual.
2. Según el reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo de la Unión Europea, el soporte donde se plasma un dibujo o modelo es el producto.
3. Refiere esta organización que un dibujo o modelo (diseño) industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo o en rasgos bidimensionales como motivos, líneas o colores.
4. Para comodidad de la persona lectora, el texto completo puede ser consultado en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_9.pdf
5. Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo de la Unión Europea adoptado sobre los dibujos y modelos comunitarios.
6. Otero Lastres no comparte la utilización del término apariencia, pues en resumen considera que el diseño industrial por ser el resultado de un acto de creación va más allá que el simple aspecto exterior, criterio que va muy en la línea de lo que a sostenido la Sala Primera al indicar -en resumen- que la propiedad intelectual (de la cual forma parte la propiedad industrial) no reside en esos objetos, sino en la información o conocimientos reflejados en ellos. Sala Primera de la Corte, sentencia: 00883, expediente: 09-002712-1027-CA, fecha: 28/07/2011, hora: 09:05:00 a.m.
7. La novedad radica en que ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de registro [...] Se consideran idénticos aquellos cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes. (Doña María Teresa Mogin Barquín, directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas visible en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_dm_sym_bue_07/wipo_dm_sym_bue_07_www_78205.pdf
8. Sala Primera de la Corte, sentencia: 00883, expediente: 09-002712-1027-CA, fecha: 28/07/2011, hora: 09:05: 00 a.m.
9. Así lo establece la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando aborda el tema de la protección jurídica del diseño industrial en el sitio Web http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_dm_sym_bue_07/wipo_dm_sym_bue_07_www_78205.pdf
10. "Desde la fecha que se presenta la primera solicitud al registro se adquiere el beneficio de "prioridad" que puede obtener una persona con respecto a la fecha de presentación de una primera solicitud de patente, al presentar una solicitud posterior sobre la misma invención, en algún otro país". (Art. 6.2 Ley, Art. 12 Reglamento).
11. Esto se debe a que los derechos sobre los diseños industriales son territoriales.
12. Si no se cuenta con tutela jurídica, en consecuencia, no existe el derecho de exclusividad por lo que los competidores pueden colocar en el mercado un producto utilizando un diseño que no les pertenece sin tener que obtener una licencia o autorización y sin incurrir en competencia desleal.
13. La señora María Teresa Mogin Barquín, directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas resume la importancia de proteger el diseño en seis puntos:1. Herramienta competitiva. 2. Abarca multitud de sectores. 3. Genera un valor añadido al producto. 4. • Factor de política industrial. 5. Activo de la empresa que genera imagen. 6. Da lugar a un derecho exclusivo.
14. Recordemos que el registro de creaciones inscribibles es en el contexto de la propiedad industrial, pues la propiedad intelectual es objeto de protección por el solo hecho de su creación.