# PROCESO PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL, CONCEPTO Y DERECHOS

A continuación se hace un breve resumen de lo que implica un DISEÑO INDUSTRIAL, de cómo se solicita su registro y cuáles serían los derechos junto con sus correlativos deberes; a saber:

1. **NOCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL**

De acuerdo con el artículo 113 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones 486 del año 2000, “*Se considerará como diseño industrial* ***la apariencia particular de un producto*** *que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores,* ***o de cualquier forma externa*** *bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material,* ***sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto***”. (El resaltado es fuera del texto).

Luego, lo esencial que se protege con el diseño es LA FORMA EXTERNA DEL PRODUCTO, SU APARIENCIA; en tanto que en los MODELOS DE UTILIDAD lo crucial ya no se determina mirando hacia fuera sino hacia dentro, teniendo en cuenta EL DESTINO, LA FINALIDAD, COMO EFECTOS TÉCNICO.

Al igual que toda NUEVA CREACIÓN, que es el género que comprende estas especies, su derecho surge con el REGISTRO, el cual es constitutivo, de tal manera que el derecho a solicitar el REGISTRO DEL DISEÑO INDUSTRIAL ante la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, se encuentra radicado en cabeza del diseñador por ser su titular originario, quien podrá transferir sus derechos patrimoniales de acuerdo con las condiciones legales aplicables y contractuales que llegue a convenir.

1. **PROCEDIMIENTO, REQUISITOS Y TARIFAS**

Para que el diseño sea registrable se requiere que tenga NOVEDAD Y QUE SEA DISTINTIVO.

Un diseño “*(…)* ***no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada****,* ***se hubiere hecho accesible al público****, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier medio. (…)*”. (Artículo 115 Decisión 486/2000. El resaltado es fuera del texto). Incluso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones advirtió que, cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está indicando cualquier parte del MUNDO y no sólo al país miembro en el que se está presentando la solicitud. (Sentencia del 11 de noviembre del 2010).

De manera complementaria, en la referida sentencia el Tribunal de Justicia agregó que: “*(…) Es decir,* ***además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados****. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. (…)* ***En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado*** *(…)*”. (El resaltado es fuera del texto).

Además de contar con NOVEDAD Y DISTINTIVIDAD, no se podrían registrar los siguientes diseños:

* Los que atenten contra la moral y el orden público.
* Aquellos cuya apariencia “*(…) estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica,* ***que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador*** *(…)*” (Artículo 116 de la Decisión 486/2000. El resaltado es fuera del texto). Ya que en tales circunstancias se estaría FRENTE A UN MODELO DE UTILIDAD y no respecto de un diseño.
* Cuando “*(…) consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. (…)*”. (Artículo 116 de la Decisión 486/2000).

La solicitud se presenta ante la SIC, teniendo presente que CADA SOLICITUD SE REFIERE A UN ÚNICO DISEÑO y deberá contener:

* El petitorio;
* La representación gráfica o fotográfica; o, en reemplazo una muestra del producto que incorpore el diseño;
* Los poderes, si se opta por presentarlo por conducto de abogado;
* El comprobante del pago de las tasas;
* Si la solicitud la presente un sujeto diferente al titular originario, el documento de cesión.

Ahora bien, en cuanto al PETITORIO, se debe diligenciar en el FOMULARIO DE REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL, formato PI02-F02, y que comprende:

* La solicitud del registro;
* Nombre y dirección del solicitante;
* Nacionalidad y domicilio del solicitante;
* La indicación del TIPO O GÉNEROS de productos a los cuales se aplicará el DISEÑO y LA CLASE O SUBCLASE de esos productos, para lo cual se deberá tener en cuenta la CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, establecida por el Arreglo de Locarno del ocho (8) de octubre de 1968, modificada el dos (2) de octubre de 1979;
* Si el solicitante no es el mismo diseñador, se debe precisar los datos e identificación de este último;
* La firma del solicitante.

En la Resolución 21447 del año 2012 de la SIC, numerales 1.2.4 y siguientes del artículo primero, (la cual modificó la Circular Única de la SIC, que es la Circular Externa 10/2001) se especifica cómo se debe diligenciar el formulario, cómo se debe presentar la solicitud, qué la debe acompañar, bajo el entendido que ACTUALMENTE se requiere siete (7) dibujos del diseño: Seis (6) vistas por cada una de las caras (superior, inferior, lateral derecha, lateral izquierda, frontal y posterior) y una (1) de perspectiva isométrica que permita ver el objeto en tres (3) dimensiones, con la advertencia que las figuras del diseño NO DEBEN INCLUIR MEDIDAS, CORTES, LÍNEAS INDICADORAS, GRAFISMOS, NI FUNCIONES TÉCNICAS.

Para todo ello se debe tener en cuenta LAS REGLAS DEL DIBUJO TÉCNICO; por ejemplo:

“*(…) Se pueden emplear dos tipos de líneas: la continua para dibujar aristas vistas y contornos vistos y la punteada para aristas ocultas y contornos ocultos; lo que se representa en línea punteada serán las formas que se encuentren ocultas en cualquiera de las proyecciones.* ***El uso de la línea punteada se hará a título ilustrativo para indicar un objeto para el cual no se solicita protección****, siempre y cuando el diseño solicitado sea una parte del objeto mencionado y quiera indicar la ubicación y disposición del mismo dentro del elemento del cual hace parte; (…)*”. (Numeral 1.2.4.1 del artículo primero de la resolución 21447/2012 de la SIC. El resaltado es fuera del texto).

1. **TASAS Y DESCUENTOS**

Las tasas deben ser revisadas continuamente en la página de la SIC, dado que pueden haber variado desde el momento que se publicó este documento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TASAS DISEÑO INDUSTRIAL - SOLICITUDES NACIONALES** | | |
| **Modalidad** | **Tasa** | **Descuento** |
| Solicitud de Registro de Diseño Industrial | $530.000 | 25%\* |
| Solicitud de licencia obligatoria | $1.357.000 | N/A |
| Invocación de una prioridad | $185.000 | N/A |
| Títulos de traspaso, cesión, concesión, inscripción de licencias y cambio de nombre y de domicilio del titular de diseños industriales | $222.000 | N/A |

\*Las tasas correspondientes a presentación de solicitudes de patentes, las relativas a exámenes de patentabilidad de dichas solicitudes y las referentes al mantenimiento de una patente de invención y de modelo de utilidad, presentación de solicitudes de Diseños Industriales y las referentes a los servicios prestados por el Banco de Patentes presentadas por: i.) personas naturales que carezcan de medios económicos; ii.) Micro, pequeña o mediana empresa (Mipyme); iii.) Universidades públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia o iv.) Entidades sin ánimo de lucro registradas ante la Cámara de comercio cuyo objeto consista en el desarrollo de investigación científica y tecnológica, tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%) de la tasa vigente; v) Universidades públicas o privadas, extranjeras, acreditadas por la respectiva autoridad en su país, en co-titularidad con las entidades antes mencionadas, tendrá un descuento del quince por ciento (15%) de la tasa vigente. Los anteriores descuentos no aplicarán para el pago de las tasas de mantenimiento de Patentes de Invención y modelos de Utilidad en Plazo de Gracia. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán como micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), aquellas que respondan a los parámetros establecidos en la Ley 905 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Tal calidad deberá ser acreditada en la solicitud y al momento de realizar el pago de la tasa anual para el mantenimiento de una patente de invención, mediante copia simple de la declaración de renta del año inmediatamente anterior o, en su defeco, con cualquier otra prueba documental idónea donde conste que se cumple con los parámetros requeridos, así como con el certificado de cámara de comercio respectivo. Cuando el solicitante sea persona natural o Mipyme, para que opere la reducción de tasas deberá manifestar bajo juramento, que se considera prestado con la sola presentación de la solicitud o con la petición de examen de patentabilidad, según sea el caso, su carencia de medios económicos.

**Artículo 3° Res. 59304 de 2014**

\*\*Las Tasas correspondientes a las solicitudes de diseños industriales que conforman una misma familia de elementos tridimensionales tendrán una reducción de acuerdo con el número de solicitudes presentadas simultáneamente, máximo de cinco (5) diseños, de conformidad con la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Diseños** | **Valor a Pagar ($)** |
| 2 | $582.000 |
| 3 | $518.000 |
| 4 | $453.000 |
| 5 | $388.000 |

Para efectos de los dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que se conforma una misma familia de objetos cuando se trata de elementos tridimensionales (objetos) diferentes relacionados entre sí, por compartir características comunes y por ser parte de un mismo conjunto.

No habrá lugar a dicha reducción para los diseños bidimensionales, de indumentaria, variaciones y/o partes de un mismo objeto.

A partir de la fecha de la presentación de la solicitud, entendiendo por tal cuando se radique, siempre que se cumplan con las condiciones mínimas para ello y se haya acreditado el pago de las tasas, se ENTENDERÁ LA SOLICITUD EN TRÁMITE; y, a partir de ese momento, se llevará a cabo EL EXAMEN DE FORMA, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a dicha fecha de presentación.

Si hace falta algo, se le notificará al solicitante para que en un plazo de treinta (30) días hábiles complete lo que falte, plazo que se puede prorrogar por una sola vez por un término igual. Si no se complementa, se entenderá que la SOLICITUD FUE ABANDONADA, quedando en todo caso la SIC obligada a guardar la confidencialidad debida.

Si la solicitud cumple con lo correspondiente y pasa el examen de forma se ORDENA SU PUBLICACIÓN; para que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a tal publicación los terceros interesados SE OPONGAN POR UNA SOLA VEZ, FUNDAMENTANDO POR QUÉ DESVIRTUAN DICHO RESGISTRO. Si el oponente lo solicita, se le puede conceder treinta (30) días hábiles adicionales para sustentar su oposición; si la oposición es temeraria podrá ser sancionada.

Presentadas las oposiciones, al solicitante se le corre traslado con el propósito que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes contra argumente y aporte lo que a bien considere; y, a semejanza del evento anterior, también podría solicitar que le concedan treinta (30) días hábiles más para su sustentación.

Vencido este último plazo o si no se presentan oposiciones, la SIC realiza el EXAMEN DE FONDO para verificar que se ajusta a lo contemplado en los artículos 113 (qué se entiende por diseño industrial) y 116 (cuáles diseños no son registrables) de la Decisión 486/2000.

Es importante señalar que LA SIC NO REALIZA NINGUNA VERIFICACIÓN SOBRE LA NOVEDAD, a menos que en las oposiciones sea ello lo que se esté aduciendo.

Sólo a partir de la publicación es que los terceros pueden solicitar consultas sobre el diseño cuyo registro se está solicitando.

Cumplido lo anterior a satisfacción, la SIC CONCEDE EL REGISTRO DEL DISEÑO INDUSTRIAL, expidiendo el certificado correspondiente; si no cumple con lo previsto, se RECHAZA LA SOLICITUD SIN QUE HAYA DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS PAGADAS.

1. **DERECHOS Y DEBERES**

El registro confiere a su TITULAR UN DERECHO EXCLUSIVO SOBRE EL DISEÑO POR DIEZ (10) AÑOS DESDE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN, por lo que podrá excluir a cualquier tercero que pretenda explotarlo, impidiendo que se fabrique, importe, ofrezca, introduzca, comercialice, utilice, reproduzca el referido diseño, entre otras posibilidades.

También se puede ir en contra de otro que tenga un diseño que sólo presente diferencias secundarias.

Por todo ello es importante REALIZAR LA BÚSQUEDA TECNOLÓGICA, sin perjuicio de la búsqueda general gratuita que se puede realizar directamente por Internet a través de la página de la SIC.

El titular registrado puede explotar su diseño concediendo LICENCIAS ONEROSAS O GRATUITAS, como a bien estime; también a través de cesiones totales o parciales de los derechos, entre muchos otros negocios jurídicos.

Ante vacíos de las reglas sobre diseños, se aplican algunas previsiones de las PATENTES, según lo indicado en el artículo 133 de la Decisión Andina 486/2000.

Eventualmente, al registro concedido se podría SOLICITAR SU NULIDAD, bien sea accionada por la propia SIC de oficio o, por tercero interesado o, por el Ministerio Público, a través de una demanda que se presentaría ante el Consejo de Estado, aduciendo que no constituyó un diseño industrial según el artículo 113; o que no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 115; o, que se trataba de un diseño excluido según el artículo 116; o por causa u objeto ilícito; o por vulneración de los procedimientos administrativos.

**Yolima Prada Márquez**

**Asesora Jurídica Comercial en Propiedad Intelectual**