

## **DesignAbroad "Diseño Argentino En Italia" 3a. Edición** **Recomendaciones De Propiedad Intelectual Para Participantes**

*DesignAbroad "Diseño Argentino en Italia" la 3a. Edición es una plataforma de promoción del diseño Argentino en el exterior, compuesta de dos unidades: **DesignAbroad Torino /Operae** y **DesignAbroad Palermo / I-Design**, dos exhibiciones de diseño argentino complementadas con un programa de prensa y relaciones institucionales que en su conjunto sirven como canal múltiple para establecer un diálogo sectorial entre Argentina e Italia, dos países con afinidades sociales y culturales que resisten el paso del tiempo y las variables macroeconómicas. Este año, el proyecto se desarrollará en Italia -desde el 10 de octubre al 19 de octubre de 2014 en las ciudades de Torino (Piemonte) y Palermo (Sicilia)- para continuar en la construcción de tejido social entre América Latina y Europa y difundir nuestro capital humano creativo.*

*Por la naturaleza del proyecto, se divulgarán en el marco de DesignAbroad los perfiles y portafolios de los participantes de las áreas del Diseño Gráfico, Industrial, de Marroquinería, de accesorios y de Joyería Contemporánea y por ello es importante difundir criterios básicos sobre gestión de Propiedad Intelectual, que permitan a esos participantes comunicar al mundo sus diseños sin exponerse innecesariamente a errores de gestión de Propiedad Intelectual que puedan poner en riesgo sus estrategias legales de protección internacional de diseños.*

### **¿Por qué es necesaria una estrategia básica de Propiedad Intelectual en una exhibición de diseño?**

*Por dos razones:*

*1) Sin una estrategia de Propiedad Intelectual los derechos de Propiedad Industrial podrían quedar en dominio público, por lo que cualquier persona podría fabricar a nivel mundial nuestros diseños sin tener que contar con nuestra autorización.*

*2) Si bien puede armarse un modelo de negocio sobre la fabricación y exportación de unidades de producto, también pueden construirse una sobre la base de "licenciar" nuestros diseños al exterior, exportando derechos y no bienes físicos, y para ello es necesario contemplar registros de propiedad intelectual y contratos de licencia que garanticen los intereses en juego.*

*En efecto, en el sector del Diseño muchas de las oportunidades de negocio están condicionadas por temas vinculados al otorgamiento de licencias a terceros, o simplemente por tener que probar ante un interesado comercial que somos titulares de un diseño mediante ciertas **constancias** de registro que se anexan a los contratos o acuerdos comerciales.*

*Además, si bien a través de las Licencias es posible otorgar a terceros los derechos de fabricar y comercializar nuestros diseños en el exterior, esas licencias solo pueden otorgarse **cuando se posee el derecho** de Propiedad Intelectual o Industrial en condiciones de ejercicio o vigente o en (lo que significa en muchos casos tener que hacer trámites de registro de Propiedad Industrial o Derecho de Autor que tienen requisitos, tiempos y costos, y sin los cuáles NO es posible otorgar licencias exclusivas porque simplemente el derecho NO se posee si no se posee el registro).*

*Ello no implica necesariamente un panorama oscuro, puesto que muchas veces es posible*

registrar el diseño en toda una región (Ej., Modelo Comunitario en Europa) a un costo moderado y trasladable a la empresa interesada del exterior, con la que se puede generar acuerdos colaborativos, de royalties, o que habiliten la complementación de la licencia con servicios de diseño. De hecho, puedo otorgar una licencia gratuita de fabricación a un interesado de Italia, manteniendo facultades de control de esa fabricación que solo son garantizables mediante un contrato de Licencias.

Dicho de otro modo: en la Economía Creativa, no es posible hablar de buenas condiciones negociables si no contemplamos la gestión de Propiedad Intelectual.

### **Propiedad Intelectual e Industrial en el marco de DesignAbroad:**

Como el objetivo DesignAbroad es posicionar al sector Diseño en una comunidad exterior, el Proyecto será acompañado de acciones de divulgación de los talentos y creaciones de nuestro Sector Diseño, en diferentes medios de comunicación e información (en adelante, las **acciones de divulgación**). En el marco de dichas **acciones de divulgación**, es posible que se **comunique públicamente imágenes de productos**: en la exhibición misma, en internet, en televisión, medios gráficos, producciones audiovisuales, etc..., y por tal razón, es necesario que los diseñadores que exhiban sus productos en DesignAbroad tengan en cuenta adecuadamente sus Derechos de Propiedad Intelectual y -mas en particular- sus Derechos de Propiedad Industrial, y explicaremos las razones mediante tres Recomendaciones básicas:

#### **I Recomendación general relativa al derecho de autor.**

El Derecho de Autor una rama jurídica que reconoce a los autores de ciertos diseños originales tanto derechos "morales" como derechos "patrimoniales", por plazos amplios de tiempo y con vigencia internacional. Pero en nuestro país, para poder ejercer los derechos de autor, la ley exige hacer depósito de la obra en las oficinas de Derecho de Autor, y si bien en muchos países no es necesario hacerlo, siempre se recomienda porque, al fin y al cabo, ello otorga fecha cierta a la existencia de la obra y presunción de autoría en favor del depositante o el autor por éste declarado. Dicho de otro modo, el depósito de obras en las oficinas nacionales de derecho de autor realmente facilita probar nuestra titularidad de la obra sin perder de vista que además facilita mucho la construcción formal, documental, de acuerdos de parte. Ese depósito, en el sector diseño industrial, de Joyería contemporánea, de marroquinería y de accesorios no es viable para cualquier obra, sino solo para aquellas que poseen originalidad, que es el requisito que el derecho de autor exige a cualquier obra para considerarla protegida (la originalidad no es la novedad, sino la existencia en la obra un aporte intelectual que evidencie la individualidad del autor). Por tal razón no cualquier diseño es considerado como protegido por el derecho de autor: muchos solo son protegibles por el sistema de Propiedad Industrial (modelos y diseños industriales, patentes, marcas tridimensionales, etc., que explicaremos más adelante). Sin embargo, en el sector Diseño Gráfico, el sistema de Derecho de Autor es usualmente eficiente, y de hecho es una herramienta importante para negociar a nivel internacional licencias sobre nuestros diseños.

Por tal razón, la recomendación general es que, de ser posible, los Diseñadores en general, concurren a los espacios de generación de oportunidades de negocios con los trámites de depósito de obra realizados por ante los organismos pertinentes (cuando sus obras sean protegibles por derecho de autor), complementando la documentación incluso con cualquier tipo de registro de Propiedad Industrial que posean. Ello los beneficiaría en cualquier tipo de negociación.

## **II Recomendaciones específicas sobre Propiedad Industrial:**

Con la Propiedad Industrial es posible proteger:

- Los objetos, procedimientos, creaciones u otros, en tanto representen una solución a un problema técnico y sean aplicables a la industria (**Patentes de invención**),
- Las mejoras funcionales que diseños para herramientas, dispositivos o utensilios ya conocidos (**Modelos de Utilidad**), y
- La forma o el aspecto de los productos (**Modelos y Diseños Industriales**),
- La capacidad distintiva de palabras, figuras, combinaciones de ambas, etc... (**las Marcas**), entre otros

### **II. a Recomendación general relativa a gestión marcaría:**

Solo son licenciables las marcas cuya titularidad se posee. No por referirnos a nuestro producto o servicio con un nombre de fantasía le estaremos otorgando una "marca" al mismo. La marca registrada requiere un registro ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, que tiene sus tiempos, costos y formalidades. Una vez otorgado, permite a su titular licenciar el uso de esa marca a terceros. La construcción de estrategias de marcas requiere también la consideración de antecedentes marcarios y, muchas veces, es necesario re-direccionar nuestras construcciones de marca porque muchas veces se invierte en desarrollar marcas que lamentablemente ya están registradas por terceros antes que nosotros. Cuando se construyen estrategias globales de marcas, esos antecedentes no solo deben buscarse en nuestro país, sino también en los países donde pretendamos construir mercados bajo esa marca, porque solo podremos usar nuestra marca en el exterior si registramos esa marca en los países a donde queremos llegar mediante exportación de bienes, servicios o licencias de marca. Tener presente ello nos puede ahorrar inversiones infructíferas en construcción marcaría y, sobre todo, nos evitará frustrar expectativas propias y de terceros en el ámbito de los negocios.

### **II.b Recomendaciones sobre Patentabilidad de los Diseños.-**

La ley de patentes en vigencia establece tres requisitos básicos que debe reunir una invención para ser patentable: **novedad absoluta**, actividad inventiva y aplicación industrial.

Al respecto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de nuestro país, expresa en su sitio web: "...Novedad absoluta: significa que el objeto de invención a patentar no debe estar comprendido dentro del estado de la técnica conocido, entendiéndose por estado de la técnica al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos tanto en el país como en el resto del mundo, antes de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión...".

Desde allí que nos parece importante aclarar que las **acciones de divulgación** referidas precedentemente **pueden afectar la novedad absoluta exigida por la ley de patentes** para que una invención sea patentable.

Por ello, nuestra **1er. Recomendación a los participantes del Sector Diseño** es evaluar adecuadamente cuáles productos presentar a exhibición y cuáles no, desde la óptica de su "patentabilidad". El criterio de elección, en su caso, deberá considerar la presentación de productos que ya estén patentados, o bien, en caso de no estarlo, decidir entre a) NO presentar el Diseño en DesignAbroad priorizando su Patentabilidad, o b) presentar el Diseño en DesignAbroad

priorizando su divulgación en el marco de las "acciones de divulgación" referidas precedentemente.

### **Recomendaciones sobre Registro de los Diseños como Modelos o Diseños Industriales.-**

Con un criterio similar, la protección de productos mediante la figura jurídica de los Modelos y Diseños Industriales tampoco es posible si el diseño ha sido **DIVULGADO O EXPLOTADO antes de la presentación de la solicitud de registro.**

Desde allí que nos parece importante aclarar que las **acciones de divulgación** referidas precedentemente  **pueden afectar el derecho de solicitar el registro de Modelo y Diseño Industrial**, e incluso también es muy posible que las oportunidades de negocios que se generen en el marco de *DesignAbroad* permitan concretar operaciones comerciales contemporáneas a *DesignAbroad*, que siendo un acto de *EXPLOTACION* también pueden **afectar el derecho de solicitar el registro de Modelo y Diseño Industrial.**

Si bien es cierto que nuestra legislación establece que cuando el Modelo o Diseño Industrial fue divulgado en una Feria es posible solicitar su registro siempre que presente la solicitud de registro en un plazo de 6 meses desde la inauguración de la feria o exposición, también es cierto que la divulgación en la Feria que se realizará en el marco del *DesignAbroad* estará acompañada de otras **acciones de divulgación** de mayor alcance (las referidas precedentemente).

Por ello, nuestra **2da. Recomendación a los participantes del Sector Diseño** es evaluar adecuadamente cuáles productos presentar a exhibición y cuáles no, desde la óptica de su Registrabilidad como Modelos y Diseños Industriales. El criterio de elección, en su caso, deberá considerar la presentación de productos que ya estén Registrados, o bien, en caso de no estarlo, decidir entre a) NO presentar el producto en *DesignAbroad* priorizando su Registrabilidad, o b) presentar el producto en *DesignAbroad* priorizando su divulgación en el marco de las "acciones de divulgación" referidas precedentemente.

**Es importante tener en cuenta que el Registro de Modelos y Diseños Industriales es en nuestro país un trámite ágil, que puede resolverse muchas veces en plazos no mayores a 10 días, incluso en línea (web). Por tal razón, aún hay tiempo suficiente para solicitar su registro si ésta es la figura jurídica de protección aplicable a sus productos.**

**La Excepción a ésta regla es el caso del registro de los Diseños bajo la figura del Dibujo o Modelo Comunitario en la Unión Europea (que protege la estampa o forma novedosa de un producto en la Unión Europea). En ese caso, existen tres modos de obtener protección, como bien lo explica la OAMI:**

**"...1. Los dibujos y modelos comunitarios registrados confieren un derecho exclusivo sobre la apariencia exterior de un producto o de una parte del mismo. El carácter de derecho registrado confiere al dibujo o modelo una gran seguridad en caso de infracción. Los dibujos y modelos comunitarios registrados tienen una duración inicial de cinco años a partir de la fecha de presentación y pueden renovarse por periodos de cinco años hasta un máximo de 25 años. Los solicitantes pueden comercializar un dibujo o modelo hasta 12 meses antes de presentar una solicitud de registro de dibujo o modelo comunitario sin que ello afecte a la novedad del mismo.**

**2. Los dibujos y modelos comunitarios no registrados** se definen en el Reglamento correspondiente en los mismos términos que los dibujos y modelos comunitarios registrados, pero ofrecen protección durante un período de tres años desde la fecha de su divulgación por primera vez en la Unión Europea. Los dibujos y modelos comunitarios no registrados conceden a su titular el derecho a impedir la copia por terceros. Los dibujos y modelos comunitarios registrados y los no registrados han de cumplir los mismos requisitos para obtener protección.

A diferencia de los dibujos y modelos comunitarios registrados, no es preciso presentar una solicitud para proteger los dibujos y modelos no registrados. Sin embargo, esta simplicidad tiene sus inconvenientes, ya que, en la práctica, el titular de un dibujo o modelo comunitario no registrado puede tener dificultades para demostrar que goza de protección, y ésta existe únicamente frente a la copia.**3.** Desde el 1 de enero de 2008, es posible designar la Comunidad Europea en **una solicitud internacional de dibujo o modelo industrial** que se presente ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de Ginebra. La OMPI registrará a continuación la solicitud internacional y la transmitirá a la OAMI. Ello será equivalente a la solicitud directa de un dibujo o modelo comunitario registrado...."

**Fuente:** <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/protection/protection.es.do>

Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos:

Tanto la protección que brindan las Patentes, como la que brindan los Modelos y Diseños Industriales, es Nacional (por país), y no mundial. El solicitante debe presentar la solicitud de registro o patente en cada uno de los países donde le interese proteger su creación, de acuerdo a las distintas leyes nacionales. **Las acciones de divulgación o de explotación referidos precedentemente, pueden afectar los derechos de propiedad industrial incluso en otros países.** Por tal razón, recomendamos a los participantes del Sector Diseño asesorarse adecuadamente mediante profesionales idóneos o bien contactarse con las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial y de Derecho de Autor:

*NOTA: Estas Recomendaciones han sido desarrolladas por el Dr. Luciano Rodríguez Alcalá, abogado especialista en propiedad intelectual, en representación de la Asociación Civil para la Difusión de la Creatividad en el Diseño, para su Programa DesignAbroad, de promoción internacional de diseño, en el mes de julio del año 2014.*