

BOE 8 julio 2003, núm. 162/2003 [pág. 26348]

PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Ley 20/2003, de 7 julio 2003. Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El proceso de reforma y actualización de la normativa española sobre propiedad industrial que tuvo lugar en la década de 1980 impulsado por la integración de España en la Comunidad Europea, dio lugar a nuevas Leyes de Patentes, Marcas y Topografías de Semiconductores, pero no afectó al diseño industrial. Éste ha seguido rigiéndose por las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929 (Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 [RCL 1930, 759; NDL 25009] y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 [RCL 1931, 1065]) relativas a modelos, dibujos industriales, y modelos y dibujos artísticos de aplicación industrial.

Esta omisión se debió, en parte, a la necesidad de esperar a que se produjera la armonización comunitaria, un proceso iniciado en 1991 con la presentación por la Comisión del Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño, que no se tradujo en normas concretas hasta la aprobación en 1998 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998 (LCEur 1998, 3367), sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, que ahora se incorpora a nuestro ordenamiento.

Esta Ley responde pues a una necesidad largamente sentida y tiene un doble objetivo: incorporar a nuestro derecho interno la norma comunitaria de obligada transposición y adecuar la protección de la propiedad industrial del diseño a las necesidades actuales.

Supone, por otra parte, la culminación del proceso de actualización normativa acometido en el período 2001-2003 que tiene sus principales hitos legislativos en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (RCL 2001, 3001), de Marcas, y en la Ley 10/2002, de 29 de abril (RCL 2002, 1139), por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (RCL 1986, 939), para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE (LCEur 1998, 2471), relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

En la aprobación de esta Ley se ha tenido en cuenta que la normativa sobre protección nacional del diseño industrial coexistirá con la comunitaria, establecida mediante el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 (LCEur 2002, 6, 2383), sobre los dibujos y modelos comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea.

En la nueva Ley, al igual que en la directiva comunitaria, la distinción entre modelos y dibujos industriales, correspondiente a los diseños tridimensionales y bidimensionales respectivamente, no se traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado, y además

el término modelo se aplica también a una figura distinta, los modelos de utilidad. Por ello se ha preferido utilizar el término diseño industrial, que es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie. El mantenimiento de la terminología tradicional en la versión española de los convenios internacionales vigentes y de la legislación comunitaria no debería plantear ningún problema de interpretación, puesto que tampoco en esos textos se aplica a los dibujos y modelos un régimen legal diferenciado que justifique la diferencia denominativa.

II

El concepto de diseño, las condiciones de protección, los motivos de denegación y nulidad del registro, y el alcance y los límites de la cobertura legal vienen en buena medida predeterminados por la directiva. Tanto la norma comunitaria como esta Ley se inspiran en el criterio de que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles.

Las condiciones de protección del diseño industrial son por ello puramente objetivas: la cobertura legal alcanza a los diseños dotados de novedad y singularidad según los criterios adoptados por la directiva comunitaria. En aplicación de estos criterios se registran los diseños que producen en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a la de los demás diseños, y que, en el momento en que se solicita la protección, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados en el sector de que se trate que operan en la Comunidad Europea.

Se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de aquellos cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función técnica. La separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida como diseño, cuando las características de apariencia revisten además novedad y singularidad. También se preserva la interoperabilidad de productos de diferentes fabricantes excluyendo de la protección mediante diseño las interconexiones y ajustes mecánicos, con excepción de las que permiten el ensamblaje y conexión de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular.

Una importante novedad legal es el reconocimiento de un plazo de gracia de 12 meses durante el cual la divulgación del diseño realizada por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada por ellos, no perjudica la posibilidad de registro por su legítimo titular. Su finalidad radica en permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado sin que el diseño pierda por ello novedad, antes de decidirse a registrarlo, y responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan periódicamente mayor número de diseños, de ciclo corto y frecuente renovación, de los cuales sólo vale la pena registrar los más rentables.

También se permiten los registros múltiples con tasas decrecientes, dentro de ciertos límites, así como el aplazamiento de la publicación del diseño, lo que permite a las empresas hacer coincidir la fecha de publicación con el lanzamiento del producto, sin menoscabo de la seguridad jurídica, ya que se garantiza la certeza de la prioridad, y el titular podrá invocar la protección provisional que la Ley reconoce a las solicitudes no publicadas frente a la persona a quien se hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta.

III

La concesión de un derecho exclusivo con efectos «erga omnes» se vincula al registro al igual que ocurre con otras modalidades de propiedad industrial, con las ventajas derivadas de la seguridad jurídica que ello conlleva. No obstante, el diseño no registrado goza de una protección comunitaria específica, establecida en el reglamento comunitario antes citado, frente a los actos de explotación no autorizada de las copias del diseño, que dura tres años contados desde la fecha en la que por primera vez haya sido hecho accesible al público en la Comunidad Europea y se extiende automáticamente a todos los diseños que cumplan las condiciones establecidas directamente en la norma comunitaria. Su adopción hace superflua cualquier otra normativa similar de alcance nacional en el mismo sentido, puesto que automáticamente todos los diseños no registrados que cumplan esas condiciones quedan incluidos en la cobertura comunitaria.

En cuanto al procedimiento, la Ley implanta el sistema de oposición post-concesión, que pretende combinar la rápida protección y la seguridad que requiere la industria del diseño, con la defensa de los intereses generales y de los derechos de terceros, abriendo la posibilidad de un control de legalidad posterior a la concesión llevado a cabo mediante oposiciones de terceros, con base en derechos anteriores o en motivos de denegación que la Administración no está facultada ni capacitada para examinar de oficio, y que por esta misma razón no pueden hacerse valer por vía de recurso contra la concesión.

El procedimiento de registro comprende un examen de forma, con asignación de fecha de presentación, y un rápido examen de oficio que, en lo que se refiere al objeto de la solicitud, se limita a comprobar que se trata de un diseño en sentido legal y que no es contrario al orden público o a las buenas costumbres. Superado este examen sumario, en el que no se verifica ni la novedad, ni el carácter singular del diseño solicitado, ni hay búsqueda de posibles anticipaciones basadas en derechos anteriores, el diseño se registra y se publica, produciendo desde entonces plenos efectos.

Contra la concesión del registro del diseño cabe recurso administrativo aunque limitado, como es lógico, a las cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.

Con la publicación del diseño, tras la concesión del registro, se abre un período de oposiciones a la concesión. El procedimiento de oposición es un procedimiento autónomo, que se inicia por los terceros, aunque con las restricciones de legitimación impuestas por la norma comunitaria. Las oposiciones sólo podrán fundarse en la concurrencia de causas de denegación de registro que la Administración no está facultada para examinar de oficio en el procedimiento de concesión, como son la falta

de novedad o de carácter singular del diseño registrado, o la preexistencia de derechos anteriores. Contra la resolución estimatoria o desestimatoria de la oposición planteada cualquiera de las partes en el procedimiento de oposición podrá interponer el correspondiente recurso administrativo.

El procedimiento de oposición post-concesión combina el examen sumario de oficio y la rápida protección del diseño, con la defensa de los intereses de terceros, articulando coherentemente los procedimientos de registro, oposición y recurso sin merma de garantías para el solicitante o los terceros interesados, sean o no titulares de derechos anteriores.

IV

La extensión y el alcance de la protección se regulan en el título VI de la Ley, junto con las acciones de defensa del derecho sobre el diseño registrado.

La duración del registro es de cinco años contados desde la fecha de presentación, renovables por períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25. En el caso del diseño comunitario no registrado, la cobertura legal es de tres años, sin posibilidad de renovación, contados desde la primera divulgación de éste en la Comunidad.

Los derechos conferidos por el diseño registrado se reconocen al titular del diseño a partir de la publicación del diseño registrado. No obstante, se atribuye al solicitante, aun antes de la publicación de la concesión, una protección provisional frente a la persona a quien se hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta. La protección da derecho a percibir una indemnización razonable por actos de utilización del diseño que después de la publicación de la concesión quedarían prohibidos.

A partir de la publicación del diseño registrado, tras la concesión del registro, la protección es plena, y da derecho a su titular a impedir cualquier acto de explotación del diseño, como la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación, la exportación o el uso o el almacenamiento para estos fines, del producto que incorpore un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, aunque ese diseño haya sido creado independientemente.

Se entiende que ni la solicitud ni el registro del diseño han producido los efectos previstos en la Ley en la medida en que este último haya sido denegado, o cancelado por estimación de una oposición o de un recurso. La retroactividad se justifica porque las causas de denegación por motivos de fondo, ya se examinen de oficio o mediando oposición, son también causas de nulidad, y una vez apreciada su existencia, los efectos sobre el registro indebidamente concedido deben ser los mismos.

Hay que señalar la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección. En ambos casos se toma como referente al usuario informado y el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

La Ley no define el concepto de usuario informado, porque éste habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida

la oferta del producto. Por otra parte, la referencia al grado de libertad del diseñador no implica necesariamente que la extensión de la protección sea inversamente proporcional a la funcionalidad del diseño, ya que un diseño puede ser altamente creativo y funcional a la vez. Hay que tener en cuenta que la industria del diseño incluye sectores muy diversos y que no pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el seno de tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la época. La preocupación por garantizar una protección efectiva pero sin bloquear la creación independiente de nuevos diseños estuvo muy presente en la elaboración de la norma comunitaria que ha inspirado la presente regulación.

La aprobación de la directiva comunitaria sólo fue posible mediante una solución transitoria de mantenimiento del «statu quo» en el conflictivo tema de la utilización de diseños de componentes con fines de reparación de productos complejos para restituirles su apariencia original. El compromiso a que se llegó fue la instauración de un régimen transitorio resumido en la fórmula «congelación más liberalización» que en esencia obliga a los Estados miembros a mantener en vigor el régimen jurídico aplicable al uso de diseños de estos componentes con fines de reparación, y sólo autoriza los cambios dirigidos a liberalizar el mercado de dichos componentes mientras dure el régimen transitorio.

La directiva contempla expresamente el registro de estos componentes en su artículo 3, apartado 3, con la condición de que el componente, una vez incorporado al producto complejo, siga siendo visible durante la utilización normal de éste. La nueva Ley integra esta disposición en su artículo 8 y, como es lógico, da al solicitante la opción de registrar el diseño del producto complejo como un todo, sin perjuicio de proteger también el diseño de los componentes por separado, si cumplen las condiciones exigidas en dicho artículo, y de hacerlo, bien en distintas solicitudes, bien en una solicitud múltiple. Del artículo 1, apartado 2, de la Ley, que incorpora los conceptos de diseño, producto y producto complejo armonizados por la directiva, se desprende con toda claridad la posibilidad de registrar las partes y componentes reemplazables. Sin embargo, en la línea seguida por el reglamento comunitario y por otros Estados miembros que han modificado su legislación para adaptarla a la directiva, se prevé que, mientras dure el régimen transitorio, los derechos derivados del diseño no podrán ejercitarse para impedir que se utilicen con fines de reparación los diseños de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido, y que por ello han de ser necesariamente reproducidos en su forma y dimensiones exactas cuando tienen que ser sustituidos para devolver al producto complejo su apariencia original.

A diferencia de lo que ocurre con las interconexiones, la excepción se configura como un límite al ejercicio del derecho y no como una excepción al registro, dado que sólo se aplica a la utilización de esos componentes con fines de reparación, y no en los demás casos. Pero el fundamento es el mismo: impedir la creación de mercados cautivos una vez agotado el derecho sobre el producto complejo lícitamente comercializado en la Comunidad Europea por el titular o con su consentimiento, evitando que el derecho exclusivo sobre la forma del producto, única limitación a la libre competencia justificada por la protección de la propiedad industrial del diseño, se convierta en un monopolio sobre el producto mismo, lo que ocurrirá cuando no hay alternativa posible para restituir al producto complejo que se repara su apariencia original.

Entre los límites al derecho del titular del diseño registrado, comunes en el Derecho de la Unión Europea, además de las excepciones relativas a actos realizados con fines no comerciales en un ámbito privado o con fines experimentales, ilustrativos o docentes bajo ciertas condiciones, se incluye el agotamiento comunitario y los derechos derivados de la utilización anterior de buena fe, que es una excepción ya generalizada en otras las modalidades de propiedad industrial, prevista también en el proyecto de reglamento comunitario.

También se contemplan expresamente dos limitaciones obvias pero que es necesario mencionar dado que al titular del diseño registrado se le reconoce no sólo el derecho excluyente, sino también el exclusivo de explotar comercialmente el diseño. En primer lugar, que esa explotación puede estar sujeta a restricciones o limitaciones legales; y en segundo lugar, la salvedad, lógica para evitar los abusos inherentes a los diseños de cobertura, de que el derecho sobre el diseño no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial anteriores.

Las acciones de defensa del derecho se completan y sistematizan siguiendo las pautas establecidas en otras disposiciones análogas, estableciendo, a efectos indemnizatorios, la responsabilidad objetiva del fabricante, el importador y el responsable de la primera comercialización del diseño infractor. También se valorará en su caso, el daño causado al prestigio del diseño por la calidad inferior de los productos infractores, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización. La posibilidad de solicitar medidas provisionales o cautelares son las mismas reconocidas en la Ley de Patentes, tal como ha sido modificada en esta materia por la Ley 1/2000, de 7 de enero (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), de Enjuiciamiento Civil, por remisión de la disposición adicional primera, con las salvedades que allí se establecen. En estos casos, y para garantía de terceros, resulta especialmente adecuado el sistema de doble fianza previsto en el artículo 137 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, ya que el reconocimiento pleno de los derechos conferidos por el diseño registrado se vincula a su publicación, y ésta tiene lugar antes de que la Administración haya tenido oportunidad de realizar el control de legalidad que en el procedimiento de oposición post-concesión ponen en marcha las oposiciones de terceros.

V

El título VII de la Ley se ocupa del diseño como objeto de propiedad, limitándose a los aspectos puramente contractuales, en defecto de autorregulación de las partes. No se prevé un régimen específico de licencias obligatorias, como ocurre con las patentes. En el caso del diseño, la situación es distinta, ya que se trata de creaciones de forma y las posibles limitaciones al ejercicio del derecho exclusivo de su titular por motivos de interés público sólo estarán justificadas cuando el ejercicio abusivo de este derecho desde una posición de dominio afecte a la libre competencia. En estos casos, la institución del abuso de derecho y la legislación de defensa de la competencia serían suficientes para poner coto a posibles prácticas abusivas, en su caso, y adoptar las medidas pertinentes para obligar a los responsables a la remoción de sus efectos y a las indemnizaciones correspondientes.

Las causas de nulidad del registro del diseño vienen predeterminadas por la directiva y son exhaustivas, aunque algunas de ellas opcionales para los Estados miembros. Coinciden con las recogidas en la Ley como motivos de denegación, con las mismas restricciones de legitimación impuestas por la norma comunitaria. También se recogen los motivos de caducidad y los efectos de unas y otras.

VI

En cuanto al régimen internacional, España sigue vinculada al Arreglo de La Haya, según el Acta correspondiente a la revisión de Londres de 1934, con los efectos que se le reconocen en dicho instrumento al registro internacional. Éste es, en todo caso, meramente declarativo, y no tiene efectos convalidantes sobre diseños no susceptibles de protección según el derecho interno de los Estados miembros, por lo que también estos diseños deberán cumplir los requisitos establecidos al efecto por la legislación española, como por otra parte resulta evidente, tras la armonización comunitaria, producida por el artículo 2.c) de la directiva. Tras la ratificación y entrada en vigor del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya de 2 de julio de 1999, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá hacer uso de la facultad de rechazo prevista en dicho instrumento y denegar los efectos del registro internacional para España, en los casos y condiciones previstos en la mencionada Acta de Ginebra y en su Reglamento de Ejecución, articulándose en el título XI el ejercicio de dicha facultad de denegación de la protección con nuestro sistema de examen en vía administrativa.

La Ley no regula la figura de los modelos o dibujos artísticos de aplicación industrial como modalidad de protección autónoma, tal como estaba prevista en los artículos 190 a 193 del Estatuto de Propiedad Industrial. Esta figura no se contempla en el derecho comunitario como categoría diferenciada de los diseños ornamentales. Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo caso los derechos de explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de impedir a terceros la explotación comercial de las copias, ya que ésta implica necesariamente su reproducción y distribución, derecho que podría extenderse a las variantes de la misma a través de la facultad, que también le concede el derecho de autor, de prohibir la transformación de la obra sin su consentimiento. Ello no le impedirá registrarla además como diseño si se dan las condiciones previstas en esta Ley, y en ese caso su protección sería absoluta, incluso frente al creador posterior independiente.

Finalmente, la entrada en vigor de la Ley supondrá la derogación definitiva de las disposiciones que aún permanecían vigentes del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, cerrándose el ciclo de modernización y adaptación comunitaria de la normativa sobre propiedad industrial en nuestro país.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño.

2. A los efectos de esta Ley se entenderá por:

a) Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

b) Producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.

c) Producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

Artículo 2. Protección registral.

Todo diseño que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley podrá ser protegido como diseño registrado mediante su inscripción, válidamente efectuada, en el Registro de Diseños.

Artículo 3. Registro de Diseños.

1. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten al derecho sobre el diseño solicitado o registrado se inscribirán en el Registro de Diseños, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.

2. El Registro de Diseños tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, según se establece en esta Ley.

Artículo 4. Legitimación.

1. Podrán obtener el registro de diseños las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este convenio, denominado en lo sucesivo «Convenio de París (RCL 1979, 758; ApNDL 11299)», así como los nacionales de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio.

2. También podrán obtener el registro de diseños, conforme a lo dispuesto en esta Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de sus diseños de acuerdo con la legislación de ese país.

3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado

internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.

TÍTULO II

Diseños registrables y causas de denegación de registro

CAPÍTULO I.- Requisitos de protección.

Artículo 5. Diseños susceptibles de registro.

Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.

Artículo 6. Novedad.

1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

Artículo 7. Carácter singular.

1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Artículo 8. Diseños de componentes de productos complejos.

1. El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo sólo se considerará que es nuevo y posee carácter singular:
 - a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de éste; y
 - b) En la medida en que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular.
2. Se entenderá por utilización normal, a efectos de lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación.

Artículo 9. Accesibilidad al público.

1. A efectos de la aplicación de los artículos 6 y 7, se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea.

2. No se considerará que el diseño ha sido hecho accesible al público por el simple hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

Artículo 10. Divulgaciones inocuas.

1. Para la aplicación de los artículos 6 y 7 no se tendrá en cuenta la divulgación del diseño realizada:

a) Por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y

b) Durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando la divulgación del diseño sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente.

Artículo 11. Diseños impuestos por su función técnica y diseños de interconexiones.

1. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

2. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y cumplan las condiciones establecidas en los artículos 6 y 7.

Artículo 12. Prohibiciones de registro.

No se registrarán los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

CAPÍTULO II.- Motivos de denegación de registro.

Artículo 13. Causas de denegación.

De oficio, cuando así lo disponga esta Ley, o mediando oposición, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su título IV, el registro del diseño será denegado, o si hubiere sido concedido será cancelado cuando:

- a) Lo solicitado como diseño no se ajuste a lo definido como tal en esta Ley.
- b) El diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de esta Ley.
- c) El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los artículos 14 y 15 de esta Ley y así se haya declarado mediante resolución judicial firme.
- d) El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.
- e) El diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter, que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
- f) El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.
- g) El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual.

TÍTULO III

Titularidad del diseño

Artículo 14. Derecho al registro.

1. El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente.
2. Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la proporción que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de esta Ley, se aplicarán las normas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes.
3. Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá a aquel cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicho registro llegue a ser concedido.

4. En los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño.

Artículo 15. Diseños creados en el marco de una relación de empleo o de servicios.

Cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa.

Artículo 16. Reivindicación de la titularidad del diseño solicitado o registrado.

1. Si el diseño hubiere sido solicitado o registrado por quien no tenía derecho a su registro según los artículos 14 o 15, la persona legitimada conforme a dichos artículos podrá reivindicar que le sea reconocida y transferida la titularidad registral, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que pudieran corresponderle. También podrá quien tuviere derecho a la cotitularidad del diseño reivindicar su reconocimiento e inscripción como cotitular en el Registro de Diseños.

2. Las acciones encaminadas al reconocimiento de los derechos mencionados en el apartado anterior deberán ejercitarse antes de que transcurran tres años contados desde la fecha de publicación del registro del diseño en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Este plazo no será aplicable cuando la persona no legitimada haya actuado de mala fe al solicitar el registro o al adquirir los derechos reivindicados.

Artículo 17. Efectos de la presentación de la demanda.

1. Presentada la demanda ejercitando la acción a que se refiere el artículo anterior, no podrá ser retirada la solicitud de registro del diseño sin el consentimiento del demandante.

2. En el Registro de Diseños se anotará a instancia de parte interesada la presentación de la demanda, así como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminación del procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda.

Artículo 18. Efectos de la sentencia sobre el registro.

1. Cuando se produzca un cambio total en la titularidad del derecho sobre el diseño registrado en ejecución de una resolución recaída en el procedimiento al que se refiere el artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre el diseño registrado se extinguirán con la inscripción en el Registro de Diseños del legítimo titular.

2. Tanto el titular anterior del registro, como el titular de una licencia obtenida antes de la inscripción de la presentación de la demanda judicial, que con anterioridad a esa misma inscripción hayan explotado el diseño en España, o hayan hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que dentro del plazo de dos meses desde la inscripción si se trata del titular anterior, o desde que el titular de la licencia hubiere recibido notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicándole la inscripción, soliciten una licencia no

exclusiva al nuevo titular inscrito. La licencia deberá ser concedida para un período adecuado y en unas condiciones razonables.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación si el titular anterior del derecho o el titular de la licencia actuaron de mala fe en el momento en que comenzaron la explotación del diseño o los preparativos para hacerlo.

Artículo 19. Mención del autor.

El autor tiene derecho a ser mencionado como tal en la solicitud, en el Registro y en la publicación del diseño registrado. Si el diseño ha sido creado en equipo la mención del equipo podrá sustituir a la de los autores.

TÍTULO IV

Solicitud y procedimientos de registro y oposición

CAPÍTULO I.- Solicitud de registro y fecha de presentación.

Artículo 20. Presentación de la solicitud.

1. La solicitud de registro de diseño se presentará en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.

2. Los solicitantes domiciliados en las ciudades de Ceuta y Melilla presentarán su solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Los solicitantes no domiciliados en España presentarán la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4. También podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva.

5. Podrán también presentarse las solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el solicitante o su representante lo solicitaran a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviera carácter territorial.

6. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación, en la forma que reglamentariamente se determine.

7. El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes al de su recepción, los datos de la solicitud en la forma y con el contenido que reglamentariamente se determinen.

8. La solicitud de registro del diseño también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y

RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al órgano que, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la solicitud.

9. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua.

Artículo 21. Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de registro del diseño deberá contener:

- a) Una instancia en la que se solicite el registro del diseño.
- b) La identificación del solicitante.
- c) Una representación gráfica del diseño apta para ser reproducida.
- d) La indicación de los productos a los que se vaya a aplicar el diseño.
- e) La identificación del agente o representante, en su caso.

2. La solicitud podrá contener además:

- a) Una descripción explicativa de la representación del diseño.
- b) La petición de que se aplaze la publicación del diseño de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de esta Ley.
- c) La clasificación de los productos a los que vaya a aplicarse el diseño conforme a la última versión de la clasificación de dibujos y modelos prevista en el anexo al Acuerdo por el que se establece una clasificación internacional de dibujos y modelos industriales, firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968 (RCL 1973, 2081; NDL 25047), denominado en lo sucesivo Arreglo de Locarno.
- d) La reivindicación de prioridad, con las indicaciones que se determinarán reglamentariamente.
- e) La mención del autor o del equipo de autores o la declaración, hecha por el solicitante y bajo su responsabilidad, de que el autor o el equipo de autores ha renunciado a su derecho a ser mencionado.

3. La solicitud de registro dará lugar al pago de la tasa establecida en el anexo de esta Ley. Con la solicitud se acompañará el justificante de haber satisfecho dicha tasa.

4. La solicitud de registro deberá cumplir los demás requisitos que se establezcan reglamentariamente.

5. La información a la que se refieren los apartados 1, párrafo d), y 2, párrafos a) y c), no condicionará el alcance de la protección reconocida al diseño como tal.

Artículo 22. Solicitudes múltiples.

1. La solicitud de registro podrá comprender varios diseños, hasta un máximo de 50, siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno. Esta última limitación no regirá en el caso de ornamentaciones bidimensionales.

2. Además de la tasa de solicitud de registro, mencionada en el apartado 3 del artículo precedente, la solicitud múltiple dará lugar al pago de las tasas suplementarias por los diseños adicionales incluidos en ella, establecidas en el anexo de esta Ley.

3. La solicitud múltiple deberá cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. En particular, deberá incluirse una representación de cada uno de los diseños, con indicación de los productos a los que se apliquen, conforme a lo dispuesto en los párrafos c) y d) del apartado 1 del artículo 21.

4. Los derechos derivados de los diseños comprendidos en una solicitud o en un registro múltiple serán independientes unos de otros y podrán ser ejercitados, transferidos, gravados, renovados o cancelados separadamente. También podrán ser objeto de licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución. Cuando por transferencia u otro título se produzca un cambio total en la titularidad de alguno o algunos de los diseños solicitados o registrados, cualquiera de las partes podrá solicitar la división de la solicitud o del registro múltiple, desglosándose del mismo los diseños o variantes afectadas en una solicitud o registro independiente a nombre del nuevo titular.

Artículo 23. Fecha de presentación de la solicitud.

1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 20, reciba la documentación que contenga los elementos mencionados en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 21.

2. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una oficina de correos será la del momento en que dicha oficina reciba la documentación que contenga los elementos mencionados en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 21, siempre que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano competente para recibir la solicitud. La oficina de correos hará constar el día, hora y minuto de su presentación.

3. Si alguno de los órganos o unidades administrativas a que se refieren los apartados anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepción de la solicitud, la hora de su presentación se le asignará la última hora del día. Si no se hubiese hecho constar el minuto se le asignará el último minuto de la hora.

Artículo 24. Derecho de prioridad unionista.

1. Quienes hayan presentado regularmente una primera solicitud de registro del diseño en o para alguno de los Estados miembros del Convenio de París o del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, o sus causahabientes, gozarán, para la presentación en España de una solicitud de registro del mismo diseño, de un derecho de prioridad de seis meses en las condiciones establecidas en el artículo 4 del Convenio de París. El mismo plazo regirá cuando se invoque un derecho de prioridad basado en una solicitud de modelo de utilidad anterior.

2. Tendrán el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una primera solicitud de protección del mismo diseño en un Estado u organización internacional no mencionado en el apartado 1, que reconozca a las solicitudes de registro de diseños presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.

3. El solicitante que reivindique la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia, certificada por la oficina de origen, de la solicitud anterior, acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma. La reivindicación de prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 25. Prioridad de exposición.

1. El solicitante del registro de un diseño que hubiera exhibido productos que incorporen el diseño en una exposición oficial o reconocida oficialmente podrá reivindicar la prioridad de la fecha de la primera presentación de dichos productos en la exposición, siempre que la solicitud de registro del diseño se presente en el plazo de seis meses a partir de aquella fecha.

2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad prevista en el apartado 1 deberá justificar, en el plazo reglamentariamente establecido, que los productos que incorporen el diseño se presentaron en la exposición en la fecha invocada. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.

3. En ningún caso la prioridad de exposición prolongará el plazo de prioridad previsto en el artículo 4.C.1) del Convenio de París.

Artículo 26. Efectos del derecho de prioridad.

En virtud del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación en España de la solicitud de registro, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 9; párrafo d) del artículo 13, apartado 3 del artículo 14 y del apartado 1 del artículo 50, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad haya sido válidamente reivindicada.

CAPÍTULO II.- Procedimiento de registro.

Artículo 27. Examen de admisibilidad y de forma.

1. El órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 20 examinará:

a) Si la solicitud de registro de diseño cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación.

b) Si se han satisfecho las tasas de solicitud que correspondan.

c) Si el solicitante está legitimado para solicitar el registro de diseño, conforme al artículo 4 de esta Ley.

d) Si la solicitud de registro reúne los demás requisitos formales previstos en el artículo 21.

2. Si del examen resulta que la solicitud presenta alguna irregularidad, se suspenderá la tramitación del expediente y se requerirá al interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido subsane la falta o formule, en su caso, las alegaciones pertinentes, advirtiéndole de los efectos de la falta de subsanación.

3. Si la irregularidad consistiera en la falta de alguno de los requisitos o datos necesarios para obtener una fecha de presentación, se otorgará la del día en que se subsane la irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en plazo, la solicitud no será admitida a trámite.

4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de las tasas de solicitud, y transcurrido el plazo para subsanarla no se hubieran abonado dichas tasas en su totalidad, se continuará la tramitación respecto de los diseños cuyas tasas hayan sido totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.

5. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 2 sin que el interesado haya contestado, el órgano competente resolverá motivadamente, teniendo por desistida la solicitud. Se procederá del mismo modo cuando, a juicio del órgano competente, las irregularidades no hubieran sido debidamente subsanadas.

6. No se producirá el efecto previsto en el apartado 5 cuando se haya pedido el aplazamiento de la publicación y las irregularidades no subsanadas afecten exclusivamente a los requisitos formales exigidos para la publicación del diseño. En este caso la irregularidad no afectará a la continuación del procedimiento, aplicándose lo previsto en el artículo 32.

7. Cuando las irregularidades mencionadas en los apartados anteriores afecten sólo a una parte de los dibujos o modelos incluidos en una solicitud de registro múltiple, los efectos de la falta de subsanación se producirán únicamente respecto de los diseños a los que afecte.

Artículo 28. Remisión de la solicitud.

1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen de forma con indicación, en su caso, de la fecha de presentación otorgada. La remisión del expediente a la Oficina Española de Patentes y Marcas se notificará a los solicitantes por el órgano obligado a realizarla.

2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas, serán notificadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas una vez que la resolución sea firme, con indicación de su fecha de adopción. Si la resolución hubiera sido impugnada, también se notificará esta circunstancia.

Artículo 29. Examen de oficio.

1. Superado el examen de forma y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará de oficio:

a) Si el objeto de la solicitud constituye un diseño conforme a lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 1 de esta Ley.

b) Si el diseño cuyo registro se solicita es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará también si la solicitud presenta algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilitara la publicación del diseño, clasificará los productos a los que vaya a aplicarse, o revisará en su caso la clasificación realizada por el solicitante, y verificará si las solicitudes múltiples se ajustan a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 30. Suspensión de la tramitación: desistimiento o denegación de la solicitud.

1. Si como resultado del examen de oficio resultara que la solicitud presenta irregularidades, o el objeto de la solicitud incurre en alguno de los motivos de denegación de registro mencionados en el artículo anterior, se suspenderá la tramitación, comunicándose al interesado los defectos observados para que, en el plazo reglamentariamente establecido, formule sus alegaciones o proceda, en su caso, a su subsanación.

2. Cuando el motivo de la suspensión se funde en la causa de denegación mencionada en el apartado 1, párrafo a), del artículo anterior, el solicitante podrá pedir que se transforme su solicitud de registro en una solicitud para la protección del objeto de aquella bajo otra modalidad de la propiedad industrial, solicitándolo expresamente. En el caso de que el solicitante pida el cambio de modalidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará el cambio, y notificará al interesado los documentos que haya de presentar para la nueva tramitación a que haya de someterse la solicitud. La falta de presentación oportuna de la nueva documentación producirá la anulación del expediente.

3. Cuando el motivo de la suspensión se funde en la causa de denegación mencionada en el apartado 1, párrafo b), del artículo anterior, el solicitante podrá, para subsanar el defecto, modificar el diseño, siempre que se preserve su identidad sustancial. La modificación, que deberá consistir en la renuncia al elemento causante del reparo, deberá ir acompañada de la representación del diseño modificado en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

4. Si la solicitud múltiple no se ajustase a lo previsto en el apartado 1 del artículo 22, el solicitante podrá, para subsanar el defecto, limitar el número de diseños o dividir la solicitud.

5. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 1, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución motivada denegando el registro de diseño o diseños incursos en alguno de los motivos de denegación mencionados en el apartado 1 del artículo 29 de esta Ley, o teniendo por desistida en todo o en parte la solicitud, cuando únicamente persistan irregularidades no subsanadas. La mención de la denegación o del desistimiento se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

6. No se producirá el efecto previsto en el apartado anterior cuando se haya pedido el aplazamiento de la publicación y las irregularidades afecten exclusivamente a los requisitos exigidos para la publicación del diseño. En este caso la irregularidad no impedirá la continuación del procedimiento y la concesión del registro, aplicándose lo previsto en el artículo 32.

7. La falta de subsanación de defectos relativos a la reivindicación de prioridad sólo acarreará la pérdida de este derecho.

Artículo 31. Registro y publicación.

1. Cuando del examen de oficio no resulten irregularidades o defectos, o subsanados éstos en el plazo establecido, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución acordando el registro del diseño o los diseños objeto de la solicitud.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas expedirá el título de registro y publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la mención de la concesión, junto con el diseño registrado y los elementos de la solicitud que se determinen reglamentariamente, permitiéndose la consulta pública del expediente.

Artículo 32. Aplazamiento de la publicación.

1. El solicitante, al presentar la solicitud de registro, podrá pedir que se aplaze la publicación del diseño, durante un plazo de 30 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, desde la de prioridad.

2. En este caso, una vez superado el examen de oficio, el diseño o los diseños objeto de la solicitud se inscribirán en el Registro de Diseños, pero durante el período de aplazamiento de la publicación, ni la representación del diseño, ni los documentos de la solicitud serán accesibles para consulta pública.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» la mención de la concesión del registro y la del aplazamiento de la publicación. Dicha mención incluirá la identificación del solicitante y la fecha de presentación de la solicitud, además de las indicaciones establecidas reglamentariamente.

4. Finalizado el período de aplazamiento, o antes si lo pide el titular, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a publicar el diseño según lo dispuesto en el

apartado 2 del artículo 31 siempre que, con la antelación prevista en el Reglamento de Ejecución, el titular haya completado los requisitos formales exigidos para publicar la reproducción gráfica del diseño.

5. Si el solicitante no cumple los requisitos establecidos en el apartado anterior y el registro no llegare a ser publicado se considerará que la solicitud de registro del diseño no ha producido nunca los efectos previstos en esta Ley.

CAPÍTULO III.- Procedimiento de oposición.

Artículo 33. Motivos de oposición y legitimación para oponerse.

1. En los dos meses siguientes a la publicación del diseño registrado según lo previsto en los artículos 31 y en el apartado 4 del artículo 32, cualquier persona podrá formular oposición a la concesión del registro, alegando que el diseño registrado incumple alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 11 de esta Ley.

2. Podrá alegarse también como motivo de oposición por quienes sean titulares legítimos de los signos o derechos anteriores:

a) Que el titular del registro de diseño no tiene derecho a obtenerlo según los artículos 14 y 15 de esta Ley cuando así se haya declarado mediante resolución judicial firme.

b) Que el diseño registrado es incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro con fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que sólo ha sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.

c) Que el diseño registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.

d) Que el diseño registrado supone un uso no autorizado de una obra protegida en España por la propiedad intelectual.

e) Que el diseño registrado supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta Ley.

En este caso estará legitimada para oponerse la persona o entidad afectada por el uso indebido.

Artículo 34. Presentación de la oposición.

La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado, acompañado en su caso de los correspondientes documentos probatorios. Con el escrito de oposición se acompañará el justificante del pago de la tasa de oposición.

Artículo 35. Examen y resolución de la oposición.

1. Admitido a trámite el escrito de oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al titular del registro para que, en el plazo de dos meses, presente sus alegaciones.

2. Cuando la oposición se base en alguno de los motivos mencionados en el apartado 1 o en los párrafos c), d) o e) del apartado 2 del artículo 33, el titular del registro podrá modificar el diseño en la medida necesaria para eliminar los elementos que hayan motivado la oposición, siempre que la forma resultante cumpla los requisitos de protección y el diseño, pese a la modificación, mantenga su identidad sustancial. La modificación deberá ir acompañada de la representación del diseño modificado en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

3. Transcurrido el plazo señalado para contestar a la oposición, haya o no contestado el titular del registro, la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución motivada estimando, en todo o en parte, o desestimando, las oposiciones presentadas. La estimación de una oposición conllevará la cancelación del diseño o diseños afectados.

4. Se entiende que el registro del diseño cancelado por estimación de una oposición no ha producido nunca los efectos previstos en esta Ley. Al efecto retroactivo de la cancelación se le aplicará, en su caso, lo previsto en el apartado 2 del artículo 68 respecto de la nulidad.

Artículo 36. Publicación del diseño modificado.

1. Cuando se haya modificado el diseño de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior, el diseño modificado se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

2. El diseño modificado, tal como haya sido publicado, determinará retroactivamente el alcance de la protección conferida por el registro del diseño.

CAPÍTULO IV.- Disposiciones generales de procedimiento.

Artículo 37. Retirada, limitación y modificación de la solicitud.

1. Con sujeción a las limitaciones establecidas en esta Ley, el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de registro de diseño, renunciar a alguno de los diseños solicitados o limitar los productos indicados en la solicitud.

2. La solicitud de registro del diseño sólo podrá ser modificada en los supuestos y bajo las condiciones expresamente previstas en esta Ley. No obstante, a instancia del solicitante, se admitirán además las rectificaciones de su nombre y dirección, de los defectos de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que la modificación no afecte a la identidad del diseño, ni sustituya o amplíe los productos indicados en la solicitud.

3. Los escritos que tengan por objeto retirar, modificar o rectificar la solicitud, renunciar a alguno de los diseños, o limitar los productos se presentarán ante el órgano competente para recibir la solicitud de registro, o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el expediente hubiera sido ya remitido, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

4. Toda limitación y modificación de la solicitud o del diseño dará lugar al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 38. División de la solicitud o del registro del diseño.

1. El solicitante o el titular de un registro múltiple podrá solicitar la división de la solicitud o del registro en dos o más solicitudes o registros divisionales, desglosando del expediente originario uno o varios diseños en los siguientes casos:

a) Para subsanar irregularidades, cuando la solicitud de registro múltiple no se ajuste a los límites establecidos en el apartado 1 del artículo 22.

b) Cuando se produzca un cambio de titularidad que afecte a parte de los diseños de una solicitud o registro múltiple, según lo previsto en el apartado 4 del artículo 22.

c) En el curso del procedimiento cuando así lo prevea expresamente el Reglamento de Ejecución.

2. Las solicitudes o registros divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

3. La división estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

Artículo 39. Restablecimiento de derechos.

1. El solicitante o el titular de un registro de diseño o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

2. La petición deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incumplido deberá realizarse en ese plazo. La petición sólo será admisible durante un año a partir de la expiración del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 del artículo 44.

3. La petición deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos.

4. Será competente para resolver la petición el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos contemplados en el apartado 2 de este artículo, a los de reivindicación de prioridad previstos en los

apartados 1 y 2 del artículo 24 y 1 del artículo 25, y al plazo de oposiciones a la concesión establecido en el apartado 1 del artículo 33. Tampoco serán aplicables estas disposiciones respecto del plazo de interposición de un recurso contra un acto declarativo de derechos.

6. El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe y en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho, hubiere comercializado productos a los que se incorpore o aplique un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del diseño registrado.

7. No procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre el diseño registrado cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de la petición de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un diseño incompatible con el que es objeto de los derechos a que se refiere la petición de restablecimiento.

8. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el tercero que pueda prevalecerse de las disposiciones contenidas en los apartados 6 y 7, recurso de alzada, en los términos previstos en el artículo 41 de esta Ley.

Artículo 40. Suspensión de procedimientos.

La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender la tramitación de un procedimiento cuando así lo prevea esta Ley y, en particular:

1. Cuando una oposición se funde en el apartado 2 párrafo b), del artículo 33 y la solicitud anterior de registro de diseño esté pendiente de resolución. La suspensión tendrá efectos hasta el momento en que recaiga una resolución de dicha solicitud que ponga fin a la vía administrativa. No se interrumpirá el procedimiento cuando la solicitud anterior esté sujeta a aplazamiento de la publicación.

2. A instancia del titular que hubiera impugnado la validez o la vigencia del derecho oponente, o reivindicado su titularidad, hasta que recaiga sentencia firme, cuando la oposición se fundamente en alguno de los motivos previstos en los párrafos b), c) y d) del apartado 2 del artículo 33.

3. Cuando se solicite la división de un registro múltiple, por el tiempo preciso para la resolución de la misma.

4. A solicitud conjunta de todos los interesados sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses.

5. A requerimiento del juez o tribunal competente hasta que éste resuelva dejar sin efecto la medida de suspensión.

Artículo 41. Revisión de los actos en vía administrativa.

1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El recurso administrativo contra la concesión del registro del diseño sólo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.

3. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinables de oficio por la Administración sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

4. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No se procederá a la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas en la resolución, fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución de éste.

5. Frente a la resolución de concesión del registro de un diseño o el acto resolutorio de una oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad del diseño se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 65 de esta Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.

6. Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades, por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, serán recurribles con sujeción a lo dispuesto en la Ley 30/1992, así como en las normas orgánicas que rijan para los respectivos órganos.

Artículo 42. Arbitraje.

1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento de oposición, de conformidad con lo establecido en este artículo. El arbitraje sólo podrá referirse a los motivos mencionados en los párrafos b), c) o d) del apartado 2 del artículo 33 de esta Ley. En ningún caso el arbitraje podrá suponer modificaciones del diseño que contravengan las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 35 de esta Ley.

2. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito además de por el titular del registro, por los titulares de los derechos anteriores que hubiesen formulado la oposición a que se refiera o, en su caso, interpuesto recurso contra el acto resolutorio de ésta.

3. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al procedimiento de oposición. Resuelto el recurso de alzada contra el acto

resolutorio de la oposición planteada, quedará expedita la vía contencioso-administrativa, salvo que se haga valer ante la oficina la firma del convenio arbitral.

4. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose su inadmisibilidad, o teniéndose por desistido si se hubiere interpuesto con anterioridad.

5. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre (RCL 1988, 2430 y RCL 1989, 1783), de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

6. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.

TÍTULO V

Duración y renovación

Artículo 43. Duración de la protección.

El registro del diseño se otorgará por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha.

Artículo 44. Renovación.

1. La renovación se acordará a solicitud del titular del registro o de su causahabiente, quien deberá acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente, y deberá ir acompañada del justificante de pago de la tasa de renovación.

2. La solicitud de renovación se presentará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos a que se refiere el artículo 20. Si la solicitud no fuera presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el órgano que la reciba se la remitirá, junto con la documentación que se acompañe, en el plazo de cinco días.

3. La solicitud se presentará, acompañada del justificante del pago de la tasa de renovación, dentro de los seis meses anteriores a la terminación del correspondiente período de vigencia. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de seis meses desde la finalización del mismo, con la obligación de abonar, de forma simultánea, un recargo del 25 por 100 de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, y de un 50 por 100 si se efectúa dentro de los tres siguientes.

4. Si la tasa de renovación o, en su caso, los recargos, no fueran abonados en su totalidad, se concederá la renovación para los diseños cuya tasa de renovación, incluidos los recargos, haya sido totalmente pagada. En defecto de indicación expresa del

solicitante, las tasas se aplicarán a los diseños siguiendo el orden en que aparezcan en la solicitud de renovación o, en su defecto, en el Registro de Diseños.

5. La renovación, que será inscrita en el Registro de Diseños y publicada en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de expiración del período de duración o de renovación anterior.

6. Si la renovación fuera denegada se reembolsará, a petición del interesado, el 75 por 100 de la tasa de renovación pagada.

TÍTULO VI

Contenido de la protección jurídica del diseño industrial

CAPÍTULO I.- Contenido, extensión y límites de la protección

Artículo 45. Contenido del derecho sobre el diseño registrado.

El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Artículo 46. Producción de efectos y protección provisional.

1. El derecho conferido por el diseño registrado produce sus efectos desde la fecha de su publicación. No obstante, la solicitud de registro del diseño confiere a su titular una protección provisional frente a quien, aun antes de la publicación del diseño registrado, se le hubiere notificado fehacientemente la presentación de la solicitud y el contenido de ésta.

2. La protección provisional confiere el derecho a exigir una indemnización razonable de cualquier tercero que entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y la fecha de publicación del diseño registrado, hubiera llevado a cabo una utilización del diseño que después de ese período quedaría prohibida.

3. Se entiende que la solicitud de registro del diseño y el diseño registrado no han producido nunca los efectos previstos en este título cuando la solicitud haya sido retirada o denegada, o el registro del diseño haya sido cancelado por estimación de una oposición o de un recurso.

4. La protección provisional sólo podrá reclamarse después de la publicación del registro del dibujo o modelo.

Artículo 47. Alcance de la protección.

1. La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente.

2. Para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseño.

Artículo 48. Excepciones a los derechos conferidos por el diseño registrado.

Los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a:

- a) Los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.
- b) Los actos realizados con fines experimentales.
- c) Los actos de reproducción del diseño realizados con fines ilustrativos o docentes, siempre que dichos actos no sean contrarios a los usos comerciales leales, no perjudiquen indebidamente la explotación normal del diseño y se mencione la fuente de éstos.
- d) El equipamiento y labores de reparación de buques y aeronaves matriculados en otro país cuando entren temporalmente en España o la importación de piezas de recambio y accesorios destinados a su reparación.

Artículo 49. Agotamiento del derecho.

Los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a los actos relativos a un producto que incorpore un diseño comprendido en el ámbito de protección de aquél cuando dicho producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular del diseño registrado o con su consentimiento.

Artículo 50. Derechos derivados de la utilización anterior.

1. El titular de un diseño registrado no tiene derecho a impedir que quienes con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de registro, demuestren que han comenzado a explotar de buena fe en España un diseño que esté comprendido en el ámbito de protección del registrado y no sea copia del mismo, o que han efectuado preparativos serios y efectivos para ello, prosigan o inicien dicha explotación en la misma forma y con la misma finalidad para la que hubieran empezado a utilizarlo o realizado los preparativos.

2. El derecho basado en el uso anterior no habilitará a conceder licencias de explotación sobre el diseño, y sólo podrá ser transferido con la empresa o sección de la empresa en cuyo marco se haya iniciado la explotación o realizado los preparativos.

3. Los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a los actos relativos al producto que incorpore un diseño comprendido dentro del ámbito de protección de aquél cuando dicho producto haya sido lícitamente comercializado en el Espacio Económico Europeo por la persona que disfruta del derecho reconocido en este artículo.

Artículo 51. Límites al ejercicio del derecho.

1. La explotación del diseño registrado no podrá llevarse a cabo de forma contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a

las prohibiciones o limitaciones temporales o indefinidas establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.

2. El derecho sobre el diseño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior.

CAPÍTULO II.- Acciones por violación del diseño registrado.

Artículo 52. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.

El titular de los derechos reconocidos en esta Ley podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

Artículo 53. Acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado.

1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del mercado los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho.

d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando el diseño sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destrucción o cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del diseño.

e) Alternativamente, la entrega de los objetos a que se refiere el párrafo d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso.

f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a los objetos adquiridos de buena fe para uso personal.

Artículo 54. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.

1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

Artículo 55. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño registrado a causa de la violación de su derecho. El titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor debido a la calidad inferior de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones, o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización.

2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

a) Los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho.

b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores.

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del diseño podrá exigir de conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 256 y en el artículo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la exhibición de los documentos del presunto responsable de la vulneración del derecho, que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de

negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores.

6. Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, el tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Artículo 56. Limitaciones al ejercicio de las acciones.

El titular del diseño no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.

Artículo 57. Prescripción de acciones civiles.

1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho sobre el diseño registrado prescriben a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse.

2. La indemnización de los daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

TÍTULO VII

La solicitud y el registro del diseño como objeto de derechos

CAPÍTULO I.- Cotitularidad.

Artículo 58. Régimen de cotitularidad.

1. Cuando la solicitud de registro o el diseño registrado pertenezcan proindiviso a varias personas, la Comunidad resultante se registrará por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes.

2. Cada uno de los cotitulares por sí solo podrá:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros, que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto en el plazo de un mes a contar desde la notificación en el caso del derecho de tanteo o desde la inscripción de la cesión en el registro de diseños, en el caso del derecho de retracto.

b) Explotar por sí mismo el diseño, previa notificación a los demás cotitulares.

c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o del registro.

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra quienes infrinjan los derechos derivados del diseño registrado, notificándolo a los demás cotitulares a fin de que éstos puedan sumarse a la acción y para que contribuyan al pago de los gastos habidos.

3. La concesión de licencias a terceros para explotar el diseño requerirá el acuerdo de la mayoría de los partícipes en los términos previstos en el artículo 398 del Código Civil.

CAPÍTULO II.- Transferencias, licencias y gravámenes

Artículo 59. Principios generales.

1. Los derechos derivados de la solicitud o del registro del diseño podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Diseños. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes sobre diseños inscritos o anotados en ellos.

2. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior, cuando se realicen inter vivos deberán constar por escrito para que sean válidos, y sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Diseños.

3. Inscrito en el Registro de Diseños alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el apartado 1, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si sólo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse ningún otro derecho o gravamen incompatible hasta que se resuelva aquélla.

4. La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente será preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicándose las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación.

5. El Registro de Diseños es público. La publicidad se hará efectiva, previo pago de las tasas o precios públicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de datos, suministro de listados informáticos, consulta autorizada de los expedientes, obtención de copias de los mismos y certificaciones, y de forma gratuita, conforme a lo previsto en la disposición adicional undécima de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Artículo 60. Licencias.

1. Tanto el diseño solicitado como el registrado podrán ser objeto de licencias, para todo o parte del territorio español, en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho exclusivo, para todas o parte de sus posibles aplicaciones.

2. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el otorgante podrá conceder otras licencias y explotar por sí mismo el diseño.

3. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el otorgante de la licencia sólo podrá explotar el diseño si en el contrato se hubiere reservado expresamente ese derecho.

4. Los derechos conferidos por diseño registrado podrán ser ejercitados frente a cualquier titular de la licencia que viole alguna de las limitaciones establecidas en el contrato relativas a la duración, la forma del diseño, la modalidad de explotación o la naturaleza y calidad de los productos a que se aplique el diseño.

5. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a explotar el diseño durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio español y para todas sus aplicaciones.

6. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

Artículo 61. Legitimación del titular de la licencia.

1. Salvo que el contrato de licencia disponga otra cosa, el titular de la licencia sólo podrá ejercitar en su propio nombre las acciones que se reconocen al titular del diseño frente a terceros con autorización expresa de dicho titular. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá requerir fehacientemente al titular del diseño para que entable la acción judicial correspondiente.

Si el titular del diseño se negare o no ejercitase la oportuna acción dentro del plazo de tres meses, podrá el titular de la licencia exclusiva entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el titular de la licencia podrá pedir al juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

2. Tanto el otorgante de la licencia, como el titular de la licencia que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, deberán notificarse recíprocamente esta circunstancia. El titular del diseño podrá personarse e intervenir en el procedimiento iniciado por el titular de la licencia.

Cuando el titular del diseño ejercite la acción, el titular de la licencia también estará facultado para intervenir en el procedimiento al objeto de reclamar la correspondiente indemnización.

Artículo 62. Responsabilidad del transmitente y del otorgante de la licencia.

1. Quien transmita a título oneroso los derechos derivados de la solicitud o del registro del diseño u otorgue una licencia sobre los mismos responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias

para la realización del negocio de que se trate. Será nulo todo pacto de exclusión o limitación de responsabilidad si el transmitente u otorgante hubiese actuado de mala fe.

2. Cuando se cancele el registro del diseño como resultado de una oposición, de un recurso, o del ejercicio de una acción de nulidad, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 68, a no ser que se hubiere pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el otorgante.

3. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirán a los seis meses contados desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que les sirva de fundamento. Serán de aplicación a las mismas las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción.

CAPÍTULO III.- Solicitud y procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos.

Artículo 63. Solicitud de inscripción.

1. La inscripción del cambio en la titularidad del registro de diseño habrá de solicitarse mediante instancia en la forma que se establezca reglamentariamente. La solicitud de inscripción dará lugar al pago de la tasa correspondiente.

2. Si la transmisión de la titularidad resulta de un contrato, la instancia deberá expresarlo. A elección del solicitante se deberá acompañar a la instancia alguno de los siguientes documentos:

a) Copia auténtica del contrato, o bien copia simple con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.

b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.

c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca reglamentariamente.

3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión, por imperativo de la Ley, por resolución administrativa o por decisión judicial, deberá acompañarse a la instancia testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente. Sin embargo, para la inscripción de embargos y demás medidas judiciales bastará el oportuno mandamiento emitido al efecto por el tribunal que las haya dictado.

4. Los apartados anteriores serán aplicables, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a la inscripción de los demás actos o negocios jurídicos contemplados en el apartado 1 del artículo 59, salvo la hipoteca mobiliaria que se registrará por sus disposiciones específicas y la constitución de otros derechos reales o de una opción de compra, para cuya inscripción deberá acompañarse algunos de los documentos públicos previstos en los párrafos a) o b) del apartado 2 de este artículo.

Artículo 64. Procedimiento de inscripción.

1. La inscripción de los actos y negocios jurídicos contemplados en el apartado 1 del artículo 59 podrá solicitarse por cualquiera de las partes. La solicitud se presentará, conforme a quien sea el solicitante, en el órgano que resulte competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.

2. Recibida la solicitud de inscripción, el órgano competente de la Comunidad Autónoma la numerará y fechará en el momento de su recepción y, dentro de los cinco días siguientes, remitirá los datos de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine.

3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma examinará si la solicitud presentada consta de:

a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el número de la solicitud o de registro del diseño o los diseños afectados, y los datos de identificación del titular del derecho que se pretende inscribir.

b) El documento acreditativo del acto o negocio jurídico cuya inscripción se solicita, de conformidad con lo previsto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 63.

c) El justificante de abono de la tasa correspondiente.

4. Si la solicitud de inscripción no cumpliera las condiciones previstas en el apartado anterior, el órgano competente de la Comunidad Autónoma comunicará las irregularidades observadas al solicitante, teniéndose por desistida la solicitud si las irregularidades o defectos no fueren subsanados en el plazo reglamentario. Si la solicitud no presentara irregularidades, o fueran subsanadas éstas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá el expediente a la Oficina Española de Patentes y Marcas, notificándosele al solicitante.

5. Recibida la solicitud de inscripción la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto, se declarará en suspenso la tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado, para que en plazo de un mes, subsane los defectos que se hayan señalado. Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción.

6. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones.

7. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción. En el caso de denegación se indicarán sucintamente los motivos de la misma. La resolución recaída se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con las menciones que se establezcan reglamentariamente.

TÍTULO VIII

Nulidad y caducidad del diseño registrado

CAPÍTULO I.- Nulidad.

Artículo 65. Causas de nulidad.

1. El registro del diseño podrá declararse nulo mediante sentencia firme, procediéndose a su cancelación, cuando esté incurso en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de esta Ley como causas de denegación de registro.
2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los cinco años siguientes a su caducidad o extinción.

Artículo 66. Legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad.

1. Podrá solicitar la declaración de nulidad cualquier persona física o jurídica, así como cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. No obstante, la acción de nulidad basada en los motivos de denegación de registro previstos en los párrafos c), d), e), f) o g) del artículo 13 sólo podrá ser ejercitada por los titulares de los derechos en que se funde la acción.
2. La acción se dirigirá contra quien sea titular registral del diseño en el momento de la interposición de la demanda y deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos inscritos sobre el diseño con el fin de que puedan personarse e intervenir en el procedimiento.
3. Cualquier persona legitimada según el apartado 1 que pruebe que el titular del diseño registrado ha ejercitado frente a ella las acciones derivadas del diseño registrado podrá intervenir como parte en el procedimiento de nulidad en tanto no haya recaído resolución firme y lo solicite antes de que transcurran tres meses desde la presentación de la demanda en su contra. Igual derecho tendrá quien demuestre que el titular del diseño registrado le ha requerido para que cese en su actividad infractora y pruebe haber iniciado un procedimiento para obtener una declaración judicial negatoria de la infracción del dicho diseño.

Artículo 67. Nulidad parcial.

Cuando la nulidad, fundada en alguna de las causas previstas en los párrafos b), e), f) o g) del artículo 13, sólo afecte a una parte del diseño, podrá declararse la nulidad parcial del registro en lo que se refiere a la parte afectada, siempre que la modificación no altere sustancialmente la identidad del diseño y éste, tras la modificación, cumpla los requisitos de protección establecidos en esta Ley.

Artículo 68. Efectos de la declaración de nulidad.

1. La declaración de nulidad implica que el registro del diseño no fue nunca válido, considerándose que ni dicho registro, ni la solicitud que lo originó, han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del título VI de esta Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular del diseño registrado hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre violación del diseño registrado que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. No obstante, por razones de equidad y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de las sumas pagadas en virtud del contrato.

3. Una vez firme la sentencia la declaración de nulidad del registro del diseño tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

Artículo 69. Anotaciones registrales y comunicación de sentencias.

1. Admitida a trámite la demanda de nulidad el tribunal, a instancia del demandante, librándole mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que haga anotación preventiva de la demanda en el Registro de Diseños.

2. La sentencia firme que declare la nulidad del registro del diseño se comunicará, por el tribunal, de oficio o a instancia de parte, a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 70. Extensión de la cosa juzgada.

No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de un registro de diseño invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, entre las mismas partes y sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad.

CAPÍTULO II.- Caducidad.

Artículo 71. Causas de caducidad.

1. Caducará el registro del diseño, procediéndose a su cancelación:

a) Cuando no haya sido renovado al término de alguno de los períodos quinquenales previstos en el artículo 43 de esta Ley.

b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

c) Cuando su titular deje de cumplir las condiciones de legitimación establecidas en el artículo 4 de esta Ley.

2. En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el tercero por los tribunales.

Artículo 72. Efectos de la caducidad.

1. El registro caducado dejará de surtir efectos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Será de aplicación al efecto retroactivo de la declaración de caducidad lo previsto en el apartado 2 del artículo 68 de esta Ley.

2. A la anotación preventiva de la demanda de caducidad, y a la comunicación y efectos registrales de la sentencia firme que la declare, se aplicará lo dispuesto en el artículo 69 de esta Ley.

3. En los supuestos en que la caducidad haya sido declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, ésta acordará de oficio la cancelación de la inscripción del registro y su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Artículo 73. Caducidad por falta de renovación.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre un diseño registrado, o una acción reivindicatoria en curso, y su titular no lo hubiere renovado no caducará el registro del diseño hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria, en el caso de que ello suceda antes de la finalización del período máximo de duración del registro previsto en el artículo 43. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad del diseño, el nuevo titular podrá renovarlo en un plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubiera comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva del diseño embargado, si ello se produce antes de la finalización del período máximo de duración del registro previsto en el artículo 43. Transcurrido este plazo, el registro del diseño caducará si no hubiere sido renovado.

2. Tampoco caducará el registro del diseño si su titular no lo hubiera renovado cuando exista inscrita en el Registro de Diseños una hipoteca mobiliaria sobre el mismo. El titular hipotecario podrá solicitar la renovación en nombre de su propietario en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de demora previsto en el apartado 3 del artículo 44 de esta Ley. El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación, sin recargos, en el plazo de un mes desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad del registro de diseño.

Artículo 74. Renuncia.

1. El titular del registro podrá renunciar al diseño o los diseños registrados. La renuncia dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá presentarse por escrito y sólo tendrá efectos frente a terceros una vez inscrita en el registro de diseños.

2. No se admitirá la renuncia del titular del diseño registrado sobre el que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Diseños, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre el diseño y no constara el consentimiento del demandante.

TÍTULO IX

Registro internacional de diseños

Artículo 75. Régimen general.

El registro internacional de diseños realizado conforme al Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925, sobre el depósito internacional de dibujos o modelos industriales, producirá los efectos previstos en el texto del Acta de revisión de dicho convenio que esté vigente en España y sea aplicable al solicitante en el momento de presentarse la solicitud de depósito internacional.

Artículo 76. Denegación y concesión de la protección en España.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá denegar, en parte o totalmente, los efectos en España del registro internacional de aquellos diseños que acogidos al Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999, del Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de modelos y dibujos industriales estén incurso en alguna de las causas previstas en el artículo 13 de esta Ley como motivos de denegación de registro.

2. La publicación del registro internacional por la Oficina Internacional reemplazará a la publicación del diseño prevista en los artículos 31 y 32 de esta Ley. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención de la referida publicación de la Oficina Internacional.

3. A los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo será de aplicación al registro internacional de diseños el apartado 1 del artículo 29 por lo que se refiere al examen de oficio y los artículos 33, 34 y 35 relativos al procedimiento de oposición. El plazo para presentar oposiciones previsto en el artículo 33.1 se computará desde la fecha en la que el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» se inserte la mención de la publicación, por la Oficina internacional, del registro internacional.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas notificará a la Oficina Internacional, en la forma y plazo establecido en la mencionada Acta de Ginebra, los motivos que justifiquen la denegación de los efectos del registro internacional en España. El titular del registro internacional tendrá los mismos derechos y vías de recurso que el solicitante o titular de un registro nacional.

5. La protección conferida por el diseño registrado se reconocerá al registro internacional desde la fecha de su publicación en la medida en que dicho registro no sea

objeto de denegación de protección en España, de conformidad con lo establecido en la Mencionada Acta de Ginebra y en su Reglamento de Ejecución.

Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.

Las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma. En particular no serán aplicables los artículos 124 y 128 de la citada Ley de Patentes; la exigencia de justificar la explotación del objeto protegido para solicitar la adopción de medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 133 de la Ley de Patentes, ni las normas contenidas en el capítulo IV de dicho título XIII sobre conciliación en materia de invenciones laborales.

Disposición adicional segunda. Aplicación de determinados preceptos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Serán aplicables a la tramitación de los procedimientos en las distintas modalidades de la propiedad industrial las disposiciones contenidas en el capítulo III del título III de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas relativas a notificaciones y consulta pública de expedientes.

Disposición adicional tercera. Tasas.

Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo (RCL 1975, 916; ApNDL 11781), sobre Creación del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», serán, en materia de diseños, las previstas en el anexo de esta Ley. Las cuantías que figuran en dicho anexo se refieren a valores de 2003. Para el año 2004 experimentarán la actualización que, en su caso, establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las Tasas en general.

Disposición adicional cuarta. Régimen jurídico de los procedimientos.

Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley se regirán por su normativa específica y, en lo no previsto por la misma, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional quinta. Plazos de resolución.

1. Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución de los procedimientos regulados en esta Ley se computarán desde la fecha de recepción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes o escritos de oposición, y serán los siguientes:

a) Concesión de registro de diseños: seis meses si la solicitud no sufre ninguna suspensión y 10 meses en caso contrario.

b) Oposiciones: ocho meses.

c) Renovación: tres meses si no se produjera ningún suspenso y seis meses en caso contrario.

d) Inscripción de modificaciones de derechos y asientos registrales: seis meses si no concurre ningún suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.

e) Restablecimiento de derechos: seis meses.

f) Cualquier otro procedimiento no sujeto a un plazo específico de resolución: seis meses.

2. No obstante, cuando se interrumpa el procedimiento por concurrir alguno de los supuestos previstos en los apartados 1, 2, 4 ó 5 del artículo 40 de esta Ley, también quedará interrumpido el plazo de resolución hasta que, según lo dispuesto en los mismos, finalice el período de suspensión, o hasta que el tribunal competente notifique su levantamiento.

Disposición adicional sexta. Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

1. El apartado 4 del artículo 28 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queda redactado como sigue:

«El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma de un convenio arbitral».

2. El apartado 7 del artículo 28 de la Ley 17/2001, queda redactado como sigue:

«Deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su ejecución».

3. La disposición transitoria quinta de la Ley 17/2001, queda redactada como sigue:

«Las Comunidades Autónomas que estatutariamente tuvieran atribuida la competencia para la ejecución de la legislación de propiedad industrial, previa coordinación con la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicarán en sus respectivos boletines oficiales la fecha a partir de la cual iniciará su funcionamiento el órgano competente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme a lo previsto en esta Ley. Hasta la entrada en funcionamiento de dichos órganos, las funciones registrales que los mismos tienen atribuidas serán ejecutadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Asimismo, y hasta que dichos órganos entren en funcionamiento, la Oficina Española de Patentes y Marcas asignará como fecha de presentación a las solicitudes que en su caso se hubieren presentado ante las Administraciones de las citadas Comunidades Autónomas, la que se haya hecho constar por estas últimas como fecha de recepción de la documentación que contenga los elementos a que se refiere el artículo 13».

4. El enunciado del apartado 1.4 de la tarifa primera del anexo queda redactado como sigue:

«1.4. Tasa de solicitud de resolución urgente: 45,39 euros».

5. El apartado 2.2 de la tarifa segunda del anexo queda redactado como sigue:

«Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado 14,12 euros, hasta un máximo de 2.404,05 euros».

Disposición adicional séptima. Certificaciones y copias.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, previo pago de la tasa correspondiente, autorizará la obtención de copias y emitirá, en su caso, certificaciones de los documentos obrantes en los expedientes de las diversas modalidades registrales de acuerdo con lo previsto en sus Leyes respectivas. Las certificaciones solicitadas por los tribunales estarán exentas del pago de tasa, pero no así las que se soliciten por éstos a petición de parte litigante. No podrán expedirse certificaciones negativas.

Disposición adicional octava. Diseño no registrado.

La Oficina Española de Patentes y Marcas adoptará las medidas necesarias para la difusión y conocimiento de los medios legales de protección del diseño no registrado, reconocida en nuestro país en virtud del régimen comunitario previsto en el Reglamento (CE) 6/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Disposición adicional novena. Denominaciones.

Las referencias a los dibujos y modelos industriales contenidas en los instrumentos internacionales vigentes en España, en la normativa comunitaria, y en otras disposiciones de derecho interno se entienden realizadas a los diseños definidos en el apartado 2 del artículo 1 de esta Ley.

Disposición adicional décima. Compatibilidad de la protección.

La protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual.

Disposición adicional undécima. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

1. El apartado 2 del artículo 39 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes queda redactado de la siguiente forma:

«Dentro de los tres meses siguientes a la publicación del Informe sobre el estado de la técnica, el solicitante podrá pedir que se proceda a examinar la suficiencia de la

descripción, la novedad y la actividad inventiva objeto de la solicitud de patente. La petición de examen previo sólo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa de examen, será irrevocable y se publicará en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”».

2. Se introducen las siguientes modificaciones en el anexo a la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes:

1ª Se suprime del enunciado final del apartado «1.1. Solicitudes» correspondiente a la tarifa primera el hecho imponible siguiente: «por la tramitación de solicitudes en general relativas a invenciones que no tengan señalada una tasa especial dentro de los supuestos establecidos en la Ley...» y en su lugar se añaden a dicha tarifa primera apartado 1.1 los siguientes hechos imponibles:

«Por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 90,79 euros.

Por solicitud de resolución urgente de un expediente: 45,39 euros»

2ª Se añade a la tarifa segunda «Mantenimiento y transmisión de derechos» un apartado 2.5 con el siguiente texto:

«2.5. Por la inscripción de cambio de nombre del titular: por cada registro afectado 14,12 euros hasta un máximo de 2.404,05 euros».

Disposición adicional duodécima. Precios públicos.

Tendrán la consideración de precios públicos:

- a) La reproducción de documentos integrados en fondos documentales.
- b) Las búsquedas retrospectivas y la difusión selectiva de datos integrados en bases de datos, realizadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- c) La prestación de servicios documentales para información tecnológica.

Disposición adicional decimotercera. Publicidad de resoluciones y consulta pública de expedientes a través de medios telemáticos.

Una vez publicada la solicitud, podrán ser consultados todos los documentos que integran los expedientes de las distintas modalidades de propiedad industrial, previa petición y sin necesidad de consentimiento de los solicitantes o concesionarios de los mismos o de las demás partes personadas o intervinientes. Dicha consulta pública podrá efectuarse presencialmente o a través de medios telemáticos y con sujeción a las limitaciones legales o reglamentarias establecidas en la legislación vigente sobre propiedad industrial.

Asimismo, la OEPM podrá poner a disposición pública, presencialmente o a través de redes de comunicación telemática, los textos de las resoluciones de los expedientes y recursos administrativos referidos a las distintas modalidades de propiedad industrial.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.

Los procedimientos de registro de modelos y dibujos industriales y artísticos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la normativa legal vigente en el momento de la presentación de las correspondientes solicitudes.

Los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor general de esta Ley se regirán por lo dispuesto en la misma. No obstante, las solicitudes de registro o de modificaciones de derechos presentadas antes de que sean de aplicación el título IV y el capítulo III del título VII de esta Ley según lo dispuesto en la disposición final tercera se tramitarán, salvo las excepciones previstas en esta última, según las normas de procedimiento aplicables bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Disposición transitoria segunda. Normativa aplicable a los modelos y dibujos industriales y modelos artísticos de aplicación industrial concedidos conforme a la legislación anterior.

Los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán por las normas de dicho Estatuto. Esto no obstante, serán de aplicación a los dibujos y modelos industriales, las disposiciones de esta Ley que se enuncian a continuación:

- a) Del título VI «Contenido de la Protección Jurídica del Diseño Industrial»: los artículos 48, 49, 51 del capítulo I y el capítulo II artículos 52 a 57, inclusive.
- b) El título VII «El diseño como objeto del derecho de propiedad».
- c) Del título VIII «Nulidad y caducidad del diseño registrado» los artículos 68, 69 y 70 del capítulo I y los artículos 72 y 74 del capítulo II.

Disposición transitoria tercera. Diseños de componentes de productos complejos.

1. La protección de los diseños de componentes de productos complejos se regirá por lo dispuesto en esta Ley. No obstante, y en tanto no se incorporen al ordenamiento interno español las modificaciones de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos, que se adopten en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 de la misma, los derechos conferidos por el diseño registrado no podrán ser ejercitados para impedir la utilización de diseños de componentes de un producto complejo, siempre que:

- a) El producto al que se haya incorporado el diseño sea un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño protegido.
- b) El objeto de tal utilización sea permitir la reparación del producto complejo para restituir su apariencia original.

2. Se considerará utilización del diseño a estos efectos la realización de cualquiera de los actos enumerados en el artículo 45 de esta Ley.

Disposición transitoria cuarta. Renovación.

La renovación de los diseños concedidos según la legislación anterior se registrará por lo dispuesto en la misma. No obstante, le será de aplicación el artículo 44 de esta Ley.

Disposición transitoria quinta. Inicio de las actividades registrales de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas que estatutariamente tuvieran atribuida la competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial, previa coordinación con la Oficina Española de Patentes y Marcas, publicarán en sus respectivos boletines oficiales la fecha a partir de la cual iniciará su funcionamiento el órgano competente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme a lo previsto en esta Ley. Hasta la entrada en funcionamiento de dichos órganos, las funciones registrales que los mismos tienen atribuidas serán ejecutadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Asimismo, y hasta la entrada en funcionamiento de dichos órganos, la Oficina Española de Patentes y Marcas asignará como fecha de presentación a las solicitudes que en su caso se hubieren presentado ante las Administraciones de las citadas Comunidades Autónomas, la que se haya hecho constar por estas últimas como fecha de recepción de la documentación que contenga los elementos a que se refiere el apartado 1 del artículo 23.

Disposición transitoria sexta. Producción de efectos durante el período transitorio.

Hasta que de conformidad con la disposición final tercera entre en vigor del procedimiento de concesión regulado en el título IV de esta Ley, el derecho conferido por el diseño registrado producirá los efectos previstos en el artículo 45 desde la fecha en que se publique la mención de su concesión, gozando, hasta que esta circunstancia se produzca, de la protección provisional prevista en el apartado 2 del artículo 46 de esta Ley.

Disposición transitoria séptima. Tasa por prestación de servicios y actividades.

La tasa por prestación de servicios y actividades de la Oficina Española de Patentes y Marcas, regulada en los artículos 26 al 32, ambos inclusive, de la Ley 25/1998, de 13 de julio (RCL 1998, 1737, 2423), de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, seguirá siendo exigible hasta tanto operen las previsiones normativas contempladas en la disposición adicional duodécima de esta Ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 (RCL 1930, 759; NDL 25009), y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 (RCL 1979, 758; ApNDL 11299), los títulos I, IV, VIII y el capítulo II del título XI.

b) De la Ley 17/1975, de 2 de mayo (RCL 1975, 916; ApNDL 11781), sobre Creación del Organismo Autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», el apartado 4 del artículo 11, en cuanto a afecta a modelos y dibujos industriales y artísticos.

c) Las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

d) Se derogan los artículos 26 al 32, ambos inclusive, de la Ley 25/1998, de 13 de julio (RCL 1998, 1737, 2423), de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria séptima.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9ª de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875), en materia de legislación sobre propiedad industrial.

Disposición final segunda. Desarrollo de la Ley.

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley en el plazo máximo de un año.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo el título IV, el capítulo III del título VII, y la disposición adicional quinta, que lo harán al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La excepción referida al título IV no afectará sin embargo al artículo 33, en lo que se refiere a los motivos de oposición y legitimación para oponerse, al apartado 2 del artículo 35 y al artículo 41 sobre revisión de los actos en vía administrativa.

ANEXO

Las tasas previstas en la disposición adicional tercera serán las siguientes:

Tarifa primera. Adquisición, defensa y mantenimiento de derechos.

1.1. Tasa de solicitud de registro: 80,67 euros.

Por los diseños adicionales incluidos en la misma solicitud de registro a partir del décimo:

De 11 a 20 diseños: 64,54 euros.

De 21 a 30 diseños: 51,63 euros.

De 31 a 40 diseños: 41,31 euros.

De 41 a 50 diseños: 33,06 euros.

1.2. Tasa de división de registro:

Por cada solicitud o registro divisional resultante: 52,11 euros.

1.3. Tasa de restablecimiento de derechos: 90,79 euros.

1.4. Por solicitud de un diseño comunitario o de un registro internacional por mediación de la Oficina Española de Patentes y Marcas: 24,04 euros.

1.5. Por cada prioridad extranjera o de exposición reivindicada: 7,20 euros.

1.6. Modificaciones de la solicitud o del diseño autorizadas por la Ley: 21,98 euros.

1.7. Oposiciones: por formulación de oposición: 39,33 euros.

1.8. Tasa de renovación del registro: 91,68 euros.

Por los diseños adicionales incluidos en la misma solicitud de renovación a partir del décimo:

De 11 a 20 diseños: 73,35 euros.

De 21 a 30 diseños: 58,67 euros.

De 31 a 40 diseños: 46,93 euros.

De 41 a 50 diseños: 37,55 euros.

1.9. Demoras: por demoras en los pagos de las tasas de renovación y quinquenios sucesivos (régimen transitorio), los recargos serán del 25 por 100, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por 100 dentro de los tres siguientes, hasta el máximo de seis meses de demora.

1.10. Recursos y revisión de actos administrativos: por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 90,79 euros.

1.11. Tasas de mantenimiento y renovación de modelos y dibujos industriales y modelos y dibujos artísticos concedidos bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial:

a) Tasa de título y título de renovación: 16,86 euros.

b) Primer quinquenio: 18,42 euros.

c) Tasa de solicitud de renovación: 45,39 euros.

d) Quinquenios sucesivos: 70,93 euros.

Tarifa segunda. Cesión de derechos, licencias y otras modificaciones.

2.1. Por la inscripción o cancelación de cambios de titularidad, licencias, derechos reales, opciones de compra u otras trabas o medidas cautelares o de ejecución: por cada registro afectado: 28,80 euros (hasta un máximo de 6.010,12 euros).

2.2. Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado: 14,40 euros hasta un máximo de 2.404,05 euros.

Tarifa tercera. Otros servicios.

3.1. Certificaciones: 14,56 euros.

3.2. Consulta y vista de un expediente: 3,07 euros.

3.3. Copia de los documentos obrantes en un expediente: 9,81 euros (más un suplemento por cada página que exceda de 10 de 0,98 euros).

Tarifa cuarta. Publicaciones.

4.1. Por la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», a solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en materia de diseño: 122,60 euros.

4.2. Por la publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», a instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo en materia de diseño: 122,60 euros.