

La Propiedad Industrial en las Empresas Consumidoras de Diseño

MARÍA AUXILIADORA VEGA BARÓN

Arquitecta, Universidad de Los Andes. Especialista en Propiedad Intelectual, Universidad de Los Andes (ULA). Profesora Agregado de la Escuela de Diseño Industrial en el Departamento de Diseño Industrial de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
Email: mavega@ula.ve

Recibido: 16-10-13 Aceptado: 10-06-14

Resumen

El presente estudio busca conocer la apreciación y valoración que tienen las empresas nacionales e internacionales, que demandan servicios de diseño en Venezuela (denominadas en esta investigación empresas *consumidoras de diseño*), sobre el papel que juega la Propiedad Industrial en el diseño y desarrollo de productos. Los resultados obtenidos, sirven de base para la reflexión sobre los problemas y necesidades de las empresas consumidoras de diseño, a objeto de orientar tanto a los profesionales como a las Escuelas de Diseño Industrial y de Derecho que a nivel profesional existen o puedan crearse en Venezuela, en su función como formadoras de los profesionales que responden a las necesidades del sector industrial del país, dentro del marco de la vinculación Universidad-Industria.

PALABRAS CLAVES: Diseño, Propiedad Industrial, Estudio, Empresas, Universidad.

Industrial Property's Role for Companies Utilizing Design Services in Venezuela

Abstract

This study attempts to assess the appreciation and value of Industrial Property's role in product design and development from the perspective of national and international companies demanding design services in Venezuela (design-consuming companies). Obtained results work as a basis for reflection on the problems and needs of design-consuming companies and could be used as a guide for professionals and for future or existing Industrial Design and Law Schools in Venezuela in their role as developers of the professionals needed by the country's industrial sector within the framework of the University-Industry nexus.

KEYWORDS: Design, Industrial Property, Study, Companies, University.

INTRODUCCIÓN

En Venezuela, el diseño industrial es un servicio que desde hace más de una década está al alcance de las empresas, por una parte gracias a la vinculación universidad – empresa que mantiene la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad de Los Andes producto del sistema trabajo aprendizaje de los estudiantes en los últimos años de su carrera¹ y por la otra con la incorporación al mercado laboral de Licenciados en Diseño Industrial que egresan cada año.

De tal manera que el diseñador, ya sea desde su proceso de formación o en su vida profesional, centra su accionar en el diseño industrial entendido como el proceso creativo que determina las cualidades formales de los objetos para ser producidos industrialmente los cuales responden a necesidades funcionales, estéticas, de uso, técnico-productivas, entre otras, características que permiten ubicarlo dentro de las creaciones estéticas y tecnológicas.

Estas particularidades de la forma hacen que el diseño sea puesto en relación con distintas figuras de la Propiedad Industrial incluso del Derecho de Autor o Propiedad Intelectual. Cuando la forma referida a las características de la apariencia del producto en sí o de su ornamentación hace más vendible el producto se encuentra en el ámbito jurídico del diseño industrial; «cuando desde la óptica de la funcionalidad el diseño cristaliza en una forma técnicamente necesaria se entra en los confines de las creaciones técnicas» (Otero, 2006, p.124) de los modelos de utilidad y de las patentes; en la categoría de los signos distintivos cuando la forma goza de capacidad distintiva y, por su naturaleza tridimensional, es susceptible de representación gráfica se estaría en el campo de las marcas tridimensionales² y; «cuando en la óptica de lo ornamental el diseño desemboca en una apariencia con un grado elevado de creatividad y de originalidad, surge la “obra de arte aplicado”». (ob. cit., p.124).

Esta aproximación que ubica al diseño, en un primer momento, en el área de las distintas protecciones no es suficiente para determinar qué creaciones formales pueden ser protegidas, para ello, es necesario considerar el concepto, requisitos y motivos de denegación que las leyes de cada categoría contemplan. A tal efecto, conviene al objetivo del estudio, realizar algunas consideraciones generales en el área específica de la Propiedad Industrial:

El diseño industrial puede tener características tridimensionales, como por ejemplo la forma o la superficie de un objeto, y bidimensionales

como dibujos, líneas o colores. Para que una forma pueda ser protegible como diseño debe responder a los requisitos de aplicabilidad industrial (se incorpore a un producto industrial y sirva de tipo o patrón para su fabricación), ha de ser nueva y contar con una apariencia especial (singular, individual, original), consideración que implica tomar en cuenta el estado de la técnica (formas y configuraciones anteriores) al momento de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad que se desea reivindicar.

Un diseño es nuevo si cumple dos condiciones, por una parte, si no se ha divulgado por ninguna vía antes de la fecha de presentación de la solicitud y por la otra, si no es idéntico a un diseño anterior, este o no registrado. En lo que respecta a la identidad entre signos la comparación debe hacerse de manera individual, en consecuencia, no podrá registrarse un diseño cuyas características estén contenidas en su totalidad en un diseño anterior o difiera de manera insignificante de este. Sin embargo, puede registrarse una estructura formal que contenga elementos conocidos presentes en distintos diseños en la medida en que tal impresión general implique una forma novedosa y original.

Un aspecto fundamental a tener en cuenta al momento de determinar el alejamiento necesario del nuevo o futuro diseño con respecto a los de referencia para que pueda ser objeto de registro «es el grado de libertad del autor a la hora de crear el diseño». (Otero, 2003, p.87). La libertad del autor/diseñador va a estar determinada por el sector de que se trate, la tecnología a emplear, los usuarios, entre otros, de manera tal que, la diferenciación que se exigirá de un producto estará directamente relacionada con el grado de libertad que se tuvo al momento de diseñar. A mayor libertad se debe exigir mayor diferenciación (número suficiente y relevante de aspectos diferenciadores), por el contrario, a menor libertad en la definición formal menor será la exigencia de diferenciación, por cuanto, «las diferencias son difíciles de lograr». (ob. cit., p.84).

En lo que respecta a las patentes se mantiene el requisito de novedad y de aplicación industrial (producido o utilizado por cualquier tipo de industria), adicionalmente se requiere altura inventiva. Se considera que una invención es nueva cuando no esta contenida en el estado de la técnica, entendiéndose como éste todo lo que ha sido accesible al público antes de la fecha de presentación o de la prioridad reivindicada.

La novedad se determina al comparar la invención tal y como esta reivindicada en la solicitud con cada una de los documentos (características

técnicas) que, siendo parte del estado de la técnica, buscan resolver el mismo problema, en este sentido, si un sólo documento contiene todas (idénticas) las características de la invención reivindicada esta se considera que no es nueva.

Por otra parte se requiere examinar que la invención no resulte del estado de la técnica evidente para una persona versada en la materia (conocimiento normal o de tipo medio en el campo de la técnica), es decir, que implique una actividad inventiva. Para determinar si es evidente vale preguntarse y comprobar si el experto ¿lo habría hecho? (Vera, 2006, p.27), ya sea por su conocimiento técnico o como consecuencia del estado de la técnica. A diferencia de la novedad, para evaluar la obviedad o evidencia «se permite la combinación de documentos». (ob. cit., p.26).

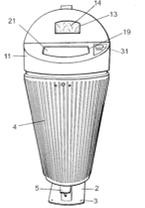
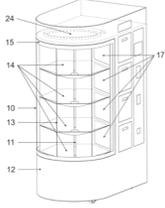
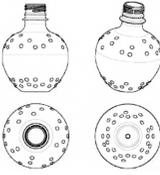
Una invención puede ser protegida mediante una patente de invención o una patente de modelo de utilidad. La patente de invención protege «todo nuevo procedimiento, método de fabricación, máquina, aparato, producto o una nueva solución técnica» (Superintendencia de Industria y Comercio, 2008, p.2), por su parte, el modelo de utilidad tutela «toda creación caracterizada por ser una nueva forma que mejora desde el punto de vista funcional un objeto de uso práctico». (Poli, 1982, p.35).

Por su parte, la marca tridimensional refiere la estructura formal de un signo que posee volumen, es decir, que ocupa tres dimensiones del espacio: alto, ancho y profundo. Adicionalmente para que la apariencia de un producto sea un signo registrable como marca ha de poseer capacidad distintiva intrínseca (capacidad para individualizar los productos y servicios de una empresa) y extrínseca (capacidad del signo para distinguir unos productos de otros). El método comparativo, al igual que en materia de diseños y patentes es el que se emplea para la evaluación de los signos, en el caso específico de las marcas el objetivo es identificar la existencia o no de identidad o similitud entre signos en razón a la clase de productos o servicios que distinguen.

Por otra parte, tal y como lo expone Kaume (2004), un signo es novedoso «no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio». (p.18). Teniendo en cuenta el criterio expuesto, que resulta válido para la autora, se puede afirmar que los signos que desean constituirse como marca deben cumplir con el requisito de novedad.

Este breve acercamiento al sistema de Propiedad Industrial que se acompaña de ejemplos de solicitudes de productos de diseño en el área de cuidado personal, equipamiento urbano, *vending*³, y envases permiten tener una visión del ámbito tan amplio en el que se mueve el diseño, razón por la cual, se hace necesario sensibilizar sobre el tema de la relación y contribución de la Propiedad Industrial con el diseño industrial a profesionales, empresas y entes gubernamentales involucrados en el desarrollo del país, relación que aún no se ha percibido con fuerza en nuestro país.

Cuadro I Ejemplos de solicitudes que se encuentran en el área del diseño

Diseño Industrial	Patente de Modelo de Utilidad	Patente de Invención	Marca Tridimensional
 <p>2011-001206</p> <p>GABRIEL, DENNIS</p> <p>Afeitadora</p>	 <p>ES 1 089 105 U</p> <p>CUEVAS, ANTONIO; GARCIA JORGE ; HYAM PABLO</p> <p>Papelera para la recogida de excrementos de caninos</p>	 <p>ES 2 345 376</p> <p>FERRADANS, JESÚS</p> <p>Máquina automática para venta de productos perecederos</p>	 <p>CTM 003857406</p> <p>THE COCA COLA- COMPANY</p> <p>Clase (NIZA) 30,32,33</p>

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Gabriel, D.; García, J.; Cuevas, A. y Hyam, P.; Ferradans, J. y The Coca Cola-Company.

Así las cosas, el objetivo general del estudio es el análisis de la situación de la Propiedad Industrial en la empresa consumidora de diseño vinculada con Venezuela, específicamente, con la Escuela de Diseño Industrial (EDI) de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes (FADULA), entre el 2010 y el 2012.

Como objetivos específicos se pueden destacar:

- Caracterización del sector empresarial consumidor de diseño.
- Estudiar el nivel de conocimiento y conciencia, que tienen las empresas, del papel de la propiedad industrial en el proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos.
- Identificar los aspectos que podrían constituir barreras al uso de los servicios de la propiedad industrial.
- Recomendar líneas de actuación que colaboren con la competitividad del sector.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del Estudio se han estructurado tres fases:

FASE 1: Selección de la muestra y elaboración del instrumento para el estudio.

Selección de la muestra: Empresa nacional e internacional potencialmente consumidora de diseño, relacionada con la EDI-FADULA. Por lo cual, su selección no ha sido aleatoria. Se constituyó con un total de 38 empresas de 57 de las cuales 15 eran empresas internacionales y 23 nacionales, pertenecientes a diversos sectores (mueble, eléctrico, iluminación, ocio, etc.) con diferentes plantillas. Todas las empresas, a excepción de tres (3), son Pyme⁴.

Elaboración del instrumento para el estudio: El instrumento seleccionado para la recogida de la información es el cuestionario. En Venezuela no existe un estudio similar, por lo que se consideró apropiado basarse en modelos ya probados en otros países para esta primera experiencia. Entre los instrumentos considerados están: “Estudio prospectivo sobre la demanda de registros de dibujos y modelos en la Unión Europea”, publicado en 2002 por la Oficina de Armonización del Mercado Interior⁵; “El diseño en el sector mobiliario de oficina”, publicado en 2003 por DZ Centro de diseño⁶ y; el “Estudio del impacto económico del diseño en España”, publicado en 2005 realizado por la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación⁷.

El cuestionario contempla un total de 24 preguntas, de las cuales se consideraron 10 preguntas por cuanto responden específicamente al tema del artículo. Se desarrollaron preguntas cerradas que contienen respuestas

prefijadas para elegir. Una primera parte relacionada con la caracterización de la empresa y una segunda parte con la Propiedad Industrial.

FASE II: Aplicación del estudio y procesamiento de datos.

Aplicación del estudio: Para la aplicación del estudio se hizo llegar el cuestionario a los responsables o supervisores del área de diseño en las empresas a través de la dependencia de pasantías de la EDI-FADULA. El lapso de recogida de la información se centro entre septiembre 2010 - febrero 2011 y entre septiembre 2012- febrero 2013⁸.

Procesamiento de datos: Se han examinado y evaluado cada uno de los resultados obtenidos haciendo una comparativa de los datos, conociéndose la situación real de las empresas consumidoras de diseño que tienen relación con la Escuela de Diseño Industrial. Posteriormente, se sintetizaron los datos en tablas, a partir de ahí se trasladaron a gráficos en donde se refleja la situación del sector.

Dependiendo de los resultados a destacar los gráficos pueden reflejar:

1. La muestra en su conjunto (38 empresas = 100%).
2. La muestra por ámbito: nacional (23 empresas=100%) e internacional (15 empresas = 100%).
3. La muestra por ámbito: local (10 empresas = 100%), nacional (13 empresas = 100%) e internacional (15 empresas = 100%).

Dado el carácter confidencial de la muestra, la presentación de los datos se ha hecho de forma global, mostrando la información en su conjunto o por ámbito, tal y como lo solicitó el 66% las empresas consultadas.

FASE III: Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones: En la mayoría de los casos se muestran los resultados generales, sin embargo, cuando se observan marcadas diferencias entre los ámbitos los resultados se destacan.

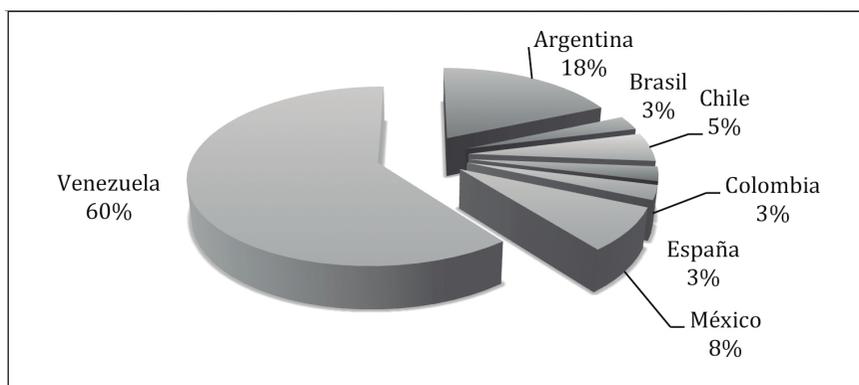
Recomendaciones: Se señalan algunos lineamientos que pueden contribuir a mejorar el papel del diseño industrial, dirigido a las empresas, escuelas de diseño y de derecho, profesionales y entes gubernamentales involucrados.

RESULTADOS

Identificación de la muestra de estudio

El ámbito geográfico internacional (40% de la muestra total) de referencia está conformado por empresas con residencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y México. Siendo Argentina el país con mayor participación dentro de la muestra internacional.

Gráfico I. Distribución geográfica de las empresas consumidoras de diseño



Fuente: Elaboración propia.

El ámbito nacional (60% de la muestra total) lo constituyen las empresas ubicadas en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Lara y Mérida esta última cuenta con la mayor presencia dentro del sector nacional (44% del 100% de la muestra nacional).

El tamaño de la empresa fue considerado en función del número de empleados, ubicándose el 88% en el sector Pyme, concentrándose la muestra en las empresas que tienen menos de 10 empleados (53%) y entre 10 y 50 empleados (31%).

La mayor representación de las empresas consultadas se encuentra entre empresas jóvenes con menos de 6 años (43%) y empresas que pudieran llamarse consolidadas por tener más de 10 años de experiencia en el mercado (40%).

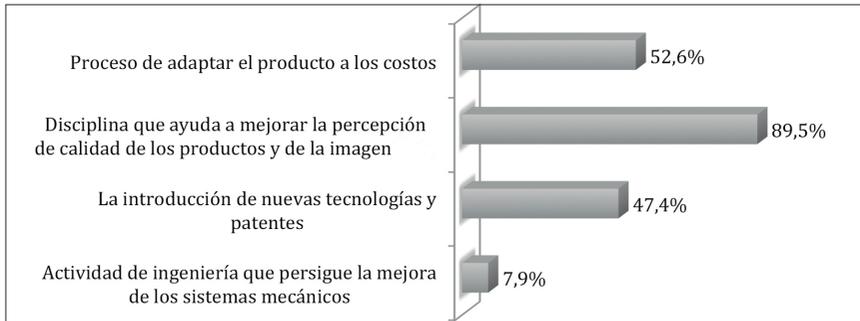
Los distintos sectores que son objeto de atención por parte de las empresas consumidoras de diseño encuestadas se han clasificado en doce (12)

grupos: equipos médicos; iluminación; eléctrico y electrónico; juguetes, ocio; y deporte; artículos de vestir; exhibidores; artículos de escritorio; automoción y transporte; artículos del hogar y menaje, mobiliario, envase y embalaje; otros. El sector identificado como mobiliario es donde se encuentra una mayor participación por parte de las empresas (47%). En el apartado de otros se incluye a los institutos educativos y a empresas dedicadas a la fabricación de material bélico.

CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL

La mayoría de las empresas encuestadas conciben al diseño industrial como una disciplina que ayuda a la percepción de la calidad de productos y de la imagen de la empresa. Otro aspecto a destacar, de los resultados, es el porcentaje de las empresas que vinculan al diseño industrial con actividades menos tangibles por parte del consumidor, como es que el diseño industrial permite adaptar el producto a los costos y permite la introducción de nuevas tecnologías y patentes.

Gráfico 2. ¿Qué se entiende por diseño industrial?

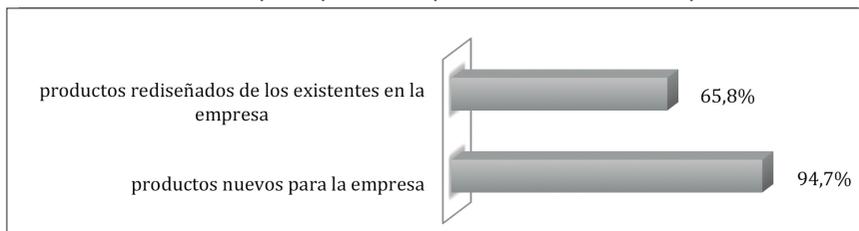


Fuente: Elaboración propia a partir de la adaptación del informe DZ Centro de Diseño, El diseño en el sector mobiliario de oficina. Informe. (2003, p.13).

NOVEDAD E INNOVACIÓN DEL DISEÑO EN LA EMPRESA

Las empresas orientan sus actividades de diseño, mayoritariamente, hacia el desarrollo de nuevos productos, sin dejar a un lado el rediseño de los productos que forman parte de la cartera de la empresa. Estrategia que permite prolongar la vida de los productos en el mercado.

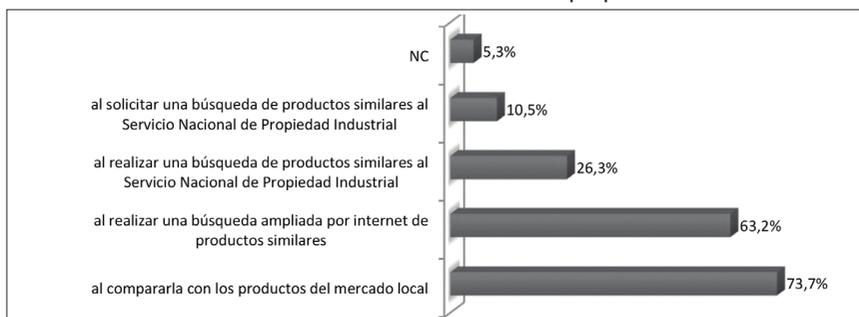
Gráfico 3. Tipo de productos que se desarrollan en la empresa



Fuente: Elaboración propia.

El grado de novedad de las propuestas lo determinan las empresas nacionales al compararla con los productos del mercado y las empresas internacionales al compararla con la información obtenida vía internet. En los casos en que las empresas consideran valorar la novedad a través de la búsqueda en la base de datos de la propiedad industrial, es más frecuente, la búsqueda de manera particular que solicitándola al organismo competente.

Gráfico 4. ¿Se valora la novedad de la propuesta?

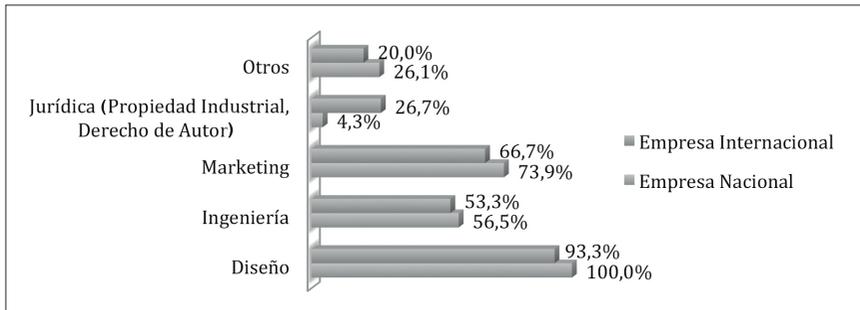


Fuente: Elaboración propia.

PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

La complejidad del proceso de diseño y desarrollo de productos y su importancia estratégica dentro de la empresa hace que diversas disciplinas deban participar en el proceso, en este sentido, se puede observar que la Propiedad Industrial se considera en muy pocas ocasiones, muy por debajo del diseño, el marketing o la ingeniería.

Gráfico 5. Disciplinas que colaboran en el proceso de diseño y desarrollo de productos

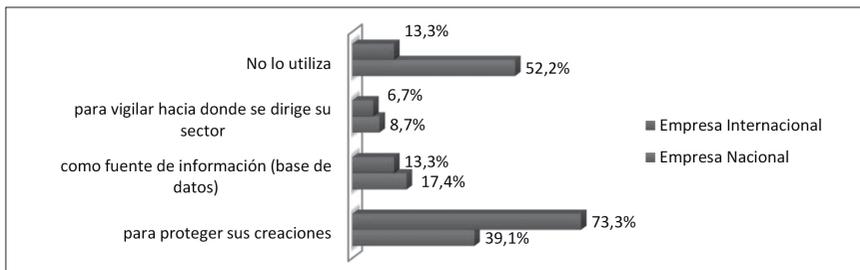


Fuente: Elaboración propia.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA

La relación de las empresas consumidoras de diseño con el sistema de Propiedad Industrial no es homogénea, el 52,2% de la empresa nacional señala no utilizarlo mientras que sólo un 13,3% de la empresa internacional realiza la misma afirmación. En los casos en donde las empresas contemplan la utilización del sistema de Propiedad Industrial, lo hacen fundamentalmente para proteger sus creaciones.

Gráfico 6. Utilización del sistema de Propiedad Industrial



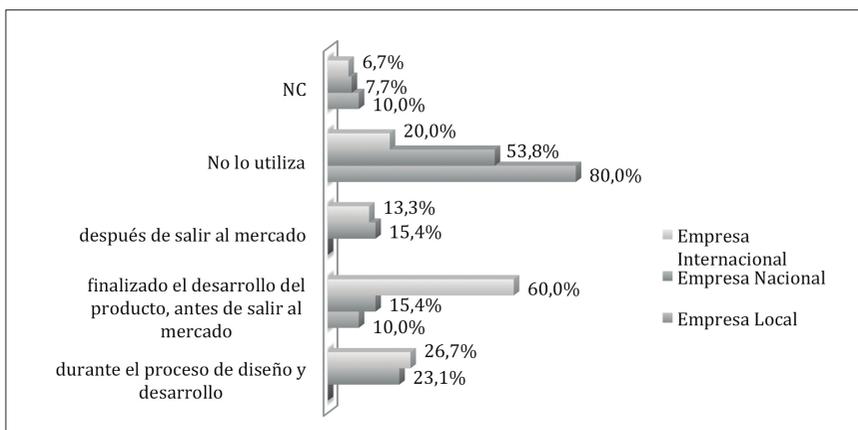
Fuente: Elaboración propia.

ESPECIALISTA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA

El 60% de las empresas internacionales utilizan los servicios de un especialista en Propiedad Industrial al finalizar el desarrollo del producto, sólo un 26,7% de estas empresas lo involucra durante el proceso de diseño y

desarrollo. El 65,2% de la empresa nacional no contempla la participación del especialista. La empresa local, es la que en menor porcentaje consideran los servicios del especialista en Propiedad Industrial.

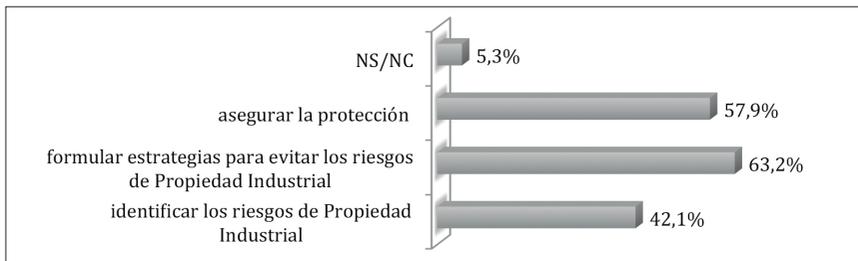
Gráfico 7. Utilización de los servicios de un especialista en Propiedad Industrial



Fuente: Elaboración propia.

La percepción general de más del 50% de las empresas es que el especialista en Propiedad Industrial interviene en el proceso de diseño y desarrollo de productos proponiendo estrategias para evitar los riesgos de Propiedad Industrial y asegurando la protección.

Gráfico 8. Objetivo del especialista de Propiedad Industrial durante el proceso de diseño y desarrollo permite



Fuente: Elaboración propia.

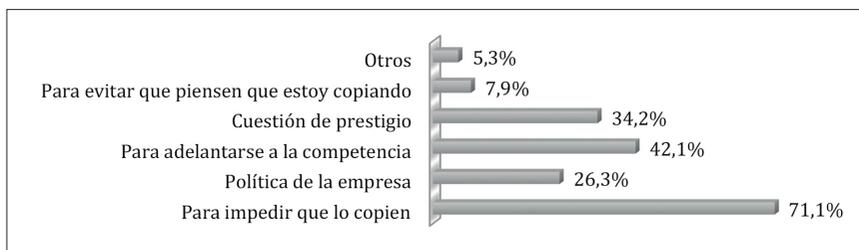
HERRAMIENTA DE DISEÑO Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

La valoración que las empresas le dan a un instrumento de diseño que colabore en minimizar los riesgos de la Propiedad Industrial es significativa, superior al 70%.

Motivos para proteger las creaciones

El principal motivo para proteger los diseños es para impedir que los copien. El segundo es para adelantarse a la competencia. El menos valorado es para evitar que piensen que están copiando.

Gráfico 9. Motivos para proteger sus creaciones mediante el sistema de Propiedad Industrial



Fuente: Elaboración propia a partir de la adaptación de OAMI, Estudio prospectivo sobre la demanda de registros de dibujos y modelos en la Unión Europea (2002, p.14).

MOTIVOS PARA NO PROTEGER LAS CREACIONES

Por lo general, los empresarios no protegen sus diseños mediante el registro por varios motivos de más o menos la misma importancia: no ofrece suficiente protección, por su alto coste, el ciclo de vida es muy corto, el proceso es complicado.

Gráfico 10. Motivos para NO proteger sus creaciones mediante el sistema de Propiedad Industrial

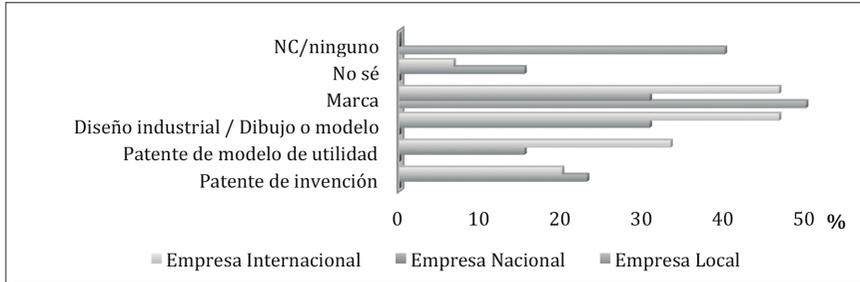


Fuente: Elaboración propia a partir de la adaptación de OAMI, Estudio prospectivo sobre la demanda de registros de dibujos y modelos en la Unión Europea (2002, p.15).

PROTECCIÓN DEL DISEÑO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS⁹

Las empresas nacionales orientan la mayoría de los esfuerzos de protección de sus diseños a través del registro de marcas (39,1%), al diferenciar los sectores en empresas locales y nacionales se observa que las empresas del Estado Mérida (empresa local) solo usan este mecanismo, mientras que las empresas del resto del país (empresa nacional) se apoyan en la misma proporción en el registro de diseño industrial, tendencia que igualmente se refleja en las empresas internacionales.

Gráfico 11. Diseños protegidos en los últimos 2 años



Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

De los datos obtenidos se determinó:

El diseño industrial se percibe como una disciplina que mejora los aspectos funcionales del producto y las ventas, logra que los mismos puedan diferenciarse de los de la competencia, sin olvidar las necesidades del mercado, lo que en abstracto, los estaría relacionando con el área de los modelos de utilidad, las patentes y con las marcas en primer término.

La Propiedad Industrial no es tomada en cuenta como una disciplina que colabore en el proceso de diseño y desarrollo de productos de las empresas consumidoras de diseño, sólo un número reducido de empresas involucra a la Propiedad Industrial con el proceso de diseño y desarrollo de productos. Aún cuando, una de las consideraciones iniciales de todo proyecto de diseño implica evaluar si lo que se pretende realizar o la necesidad que se espera satisfacer ya ha sido resuelta a objeto de ahorrar esfuerzos y recursos. La información sobre el estado de la técnica o estado del arte, que es uno de los aportes del sistema de Propiedad Industrial, permite a la empresa/diseñador conocer las características, configuración, estructura, etc. de los productos a objeto de desarrollar ventajas comparativas con respecto a la competencia, buscando obtener una diferenciación exitosa.

La mayoría de las empresas internacionales han utilizado el sistema de Propiedad Industrial antes de que el producto salga al mercado para asegurar su protección, sin embargo, existen otras posibilidades menos frecuente, como es involucrar a la Propiedad Industrial con el proceso de diseño y desarrollo.

Si bien la vinculación de la Propiedad Industrial con la empresa nacional actualmente es poco relevante, consideran que la mayor contribución de un especialista en Propiedad Industrial se realizaría durante el proceso de diseño y desarrollo más que en asegurar la protección. Lo que favorecería la implementación de acciones proactivas más que reactivas, es decir, que se consideren desde el inicio del proceso de diseño y desarrollo los lineamientos jurídicos a objeto de optimizar los recursos y no esperar a rediseñar una solicitud cuando es objeto de observaciones o en el peor de los casos negada por la administración correspondiente.

Una metodología de diseño que permita a las empresas minimizar los riesgos de la Propiedad Industrial sería bien aceptada por gran parte de las empresas consumidoras de diseño. Pues bien, manteniendo la línea de investigación en la vinculación de la Propiedad Industrial y el diseño y una vez que se han visto los resultados del estudio el próximo paso es establecer directrices o lineamientos de diseño fundamentados en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia en materia de marcas tridimensionales, diseños, modelos y patentes. La materia sobre Derecho de Autor escapa en estos momentos del campo de investigación del autor.

Específicamente, para las empresas del Estado Mérida una metodología de diseño que permita minimizar los riesgos de Propiedad Industrial no tendría mayor relevancia, lo que se corresponde con la poca sensibilización hacia el tema que se ha observado durante el estudio.

El criterio que tienen las empresas para decidirse por proteger sus creaciones se centra principalmente en “impedir que lo copien”. André Ricard, diseñador español, considera «que si tú no patentas tu diseño, puede hacerlo alguien e impedirte a ti utilizarlo. Parece, pues, que lo correcto sea pedir una patente como “modelo de utilidad”». (Ricard, 2008, p.114).

Las empresas no protegen sus diseños por distintos factores: externos, como el coste del registro y el que no ofrezca suficiente protección e internos, como sería que el ciclo de vida del producto sea muy corto en relación con los tiempos más largos del registro. En este sentido, las legislaciones y las distintas oficinas han tratado de adecuarse a las necesidades actuales del sector empresarial y comercial como es el caso de la legislación española con la Ley 20/3003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado o el Instituto Nacional de Propiedad Industrial

(INAPI) de Chile que estableció para el 2013 internet como el canal principal de tramitación de marcas comerciales. (INAPI, 2012, p.1).

Las empresas tienen una estrategia de protección de marcas por encima de los diseños industriales, modelos de utilidad o patente de invención. En este sentido pudiera considerarse que al estar familiarizados con el campo de las marcas las empresas pudieran implementar estrategias relacionadas con las marcas tridimensionales de manera que la actualización de la Ley nacional venezolana sobre Propiedad Industrial, específicamente en lo que respecta a la marca tridimensional, se aprecia como una prioridad si se atiende a la tendencia internacional que lo considera como el signo distintivo no convencional¹⁰ más solicitado ya sea solo o en combinación con signos convencionales (Rey-Alvite, 2012, p. 328, apartado 111) como los denominativos y/o gráficos.

No es exagerado afirmar que la forma de un producto por su condición ornamental y funcional tiene consecuencias tan complejas en el régimen jurídico de la Propiedad Industrial que tiene la posibilidad de ser protegida como diseño, como marca, modelo de utilidad, patente, en la mayoría de las legislaciones nacionales y comunitarias.

RECOMENDACIONES

Para la evaluación y actualización de los perfiles profesionales, las Escuelas de Derecho y Diseño deben considerar la opinión de los empresarios sobre la relación de la Propiedad Industrial con el diseño.

Se deben estructurar programas de formación multidisciplinaria (diseño, marketing, ingeniería, Propiedad Industrial) para atender proyectos de diseño y desarrollo de productos.

Ofrecer cursos de pregrado y/o postgrado, entre otros, relacionados con la marca como potenciadora de la imagen de la empresa y con la Propiedad Industrial como parte del diseño y desarrollo de productos.

Sensibilizar a las empresas y al público en general con la publicación y organización de eventos donde se evidencien las buenas prácticas de la participación de la Propiedad Industrial en el proceso de diseño y desarrollo de productos. En este sentido, es relevante la colaboración que puedan dar sobre todo las pequeñas empresas que surgen de iniciativas de egresados de las Escuelas de Diseño Industrial.

El gobierno debe adecuar el sistema de Propiedad Industrial para la productividad y la competitividad nacional. Es necesario entre otras consideraciones que se simplifique y facilite el proceso de registro y el acceso a las bases de datos.

Sensibilizar a las empresas sobre un nuevo modelo de integración que incorpore a la Propiedad Industrial al conjunto de disciplinas que contribuyen en el proceso de diseño y desarrollo de productos.

Tradicionalmente, la mayoría de las empresas han utilizado el sistemas de Propiedad Industrial para excluir a los competidores, sin embargo, esta es solo una cara del sistema, ya que puede ser una herramienta para potenciar la creatividad de las empresas, por ejemplo: al utilizar la información técnica existente para evaluar la novedad de las propuestas evitando “reinventar la rueda”, o como “lista chequeo” de lineamientos jurídicos que orienten el diseño para la protección o como soporte de metodologías creativas que colaboren en la conceptualización de productos.

Debido a que la mayoría de los recursos en investigación y desarrollo están en cabeza de las universidades e institutos de investigación pública, gran parte de las recomendaciones propuestas están dirigidas a centros educativos para que implementen mecanismos de formación que incentiven la creación y producción de conocimiento.

Finalmente, a las empresas, a los profesionales, a las escuelas de diseño, a los organismos de gobierno para que apoyen y colaboren con estudios similares que permitan ampliar y profundizar en el valor del diseño industrial para las empresas.

NOTAS

¹ Pasantías, proyectos de asignaturas, proyectos de grado.

² Si bien en Venezuela, desde 2006, no esta contemplada la protección de las marcas tridimensionales, como consecuencia de la salida de la Comunidad Andina de Naciones (ver sentencia del 04 de julio del 2012 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional) y que la legislación nacional vigente, Ley de 1955, no lo establece, se considera un área de interés para el diseño dada su observancia en un gran número de legislaciones nacionales y comunitarias como la mencionada andina (letra f) del art. 134 y letra b) del artículo 138 de la Decisión 486) y la europea (artículo 4 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria No 207/2009).

³ Se refiere al suministro de productos de consumo al momento o para llevar.

⁴ A efecto del estudio se entiende por “pequeña y mediana empresa”, en adelante Pyme, a aquellas que emplean a menos de 250 personas, solo se considera el número de personas ocupadas y no el volumen de negocio, dos aspectos que son incluidos por la Comisión Europea sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas [Diario Oficial L 124 de 20.5.2003].

⁵ Estudio encargado por la OAMI a la empresa Quota Union, especializada en la investigación de mercados, con los siguientes objetivos: «Identificar y analizar los sectores que demandan los servicios que ofrece la OAMI; estudiar el nivel de conocimiento y conciencia de la existencia de la OAMI y su marco jurídico en el mundo empresarial; identificar los aspectos que podrían constituir barreras al uso de los servicios de la OAMI; estimar la curva de demanda de la OAMI y analizar la sensibilidad a los precios de los servicios.»(OAMI, 2002, p. 3).

⁶ Cuyos objetivos se orientaron a: «Identificar el colectivo de empresas de la CAV (Comunidad Autónoma Vasca) que desarrollan internamente productos así como su nivel de sensibilidad hacia el diseño. Detectar sus necesidades de cara a un mejor posicionamiento de sus productos en el mercado y cómo el diseño les puede ayudar a mejorar su competitividad. Transmitir la importancia del diseño, de la creatividad y de la búsqueda de nuevos conceptos de productos, así como los servicios que DZ Centro de Diseño puede poner a su disposición». (DZ Centro de Diseño, 2003, p. 5).

⁷ Se llevó a cabo con el objeto de «obtener una información que permita completar, a lo largo del tiempo, una representación, lo más completa posible, de cómo se interioriza la función DISEÑO en las empresas españolas y de dónde estamos en relación a otros países europeos.» (ddi, 2006, p. 3). Se repitió en 2008, para conocer la evolución del impacto económico del diseño y fue tomado como modelo por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Programa de Diseño, publicando sus resultados en el 2009 en “Diseño en la Argentina, estudio del impacto económico 2008”.

⁸ 25 empresas en el primer periodo y 13 en el segundo. Se consideró el segundo periodo al observar que los resultados no modificaban las tendencias del primero. El lapso de recogida de la información fue condicionado a la fecha de culminación de pasantía de cada estudiante.

⁹ Se refiere a los últimos 2 años, periodo que depende del momento en que la empresa respondió el cuestionario, teniendo como referencia que el lapso se encuentra entre septiembre 2010 a febrero 2013.

¹⁰ Según la estructura del signo utilizado como marca existen tres clásicas (tradicionales) categorías: marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas (gráfico-denominativas). Sin embargo, la necesidad de los agentes económicos de «buscar signos distintivos cada vez más atractivos para captar la atención de su potencial clientela ha ampliado el catálogo de signos». (Areán, 1994, p.3). Por lo que nos encontramos ante nuevos tipos de marcas (no tradicionales) como las marcas de color, hologramas, lemas publicitarios, marcas de posición, marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas, marcas de textura o táctiles. (OMPI, 2006, p. 2 ss).

REFERENCIAS

- Agencia de Innovación de Bizkaia. (2009). *Estudio sobre el diseño en CAPV*. Bilbao, España: bai.
- Areán, M. (1994). La protección de las marcas tridimensionales. *Seminario Nacional de la Ompi sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial*. Quito: OMPI.
- Buesa, M., Hidalgo, A., Llorens, C. y Zahera, M. (2001). *El diseño en España. Estudio estratégico*. Madrid: FEEDP y DDI.
- DZ Centro de Diseño. (2003). *El diseño en el sector mobiliario de oficina*. Informe. Bilbao: DZ.
- Ferradans, J. *Máquina automática para venta de productos perecederos, en particular platos precocinados, frutas y flores*. [Documento en línea]. Disponible: http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20100921&CC=ES&NR=2345376A1&KC=A1 [Consulta: 2014, Marzo 10].
- Gabriel, D. *Afeitadora*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.sapi.gob.ve/images/stories/contenido/boletines/boletin_538.pdf [Consulta: 2014, Abril 20].
- García, J., Cuevas, A. y Hyam, P. *Papelera para la recogida de excrementos caninos*. [Documento en línea]. Disponible: http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130904&CC=ES&NR=1089105U&KC=U [Consulta: 2014, Abril 18].
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). (2012). Internet será el canal de tramitación de marcas comerciales ante INAPI en 2013. *Propiedad Industrial e Innovación*. [Documento en línea], (14), 1. Disponible: http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-3064_recurso_1.pdf [Consulta: 2014, Mayo 14].
- Kaune, W. (2004). Tendencia de la jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial en el año 2004-Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Tercer Seminario Internacional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=34192 [Consulta: 2014, Marzo 24].
- Ley de Propiedad Industrial. (1955, septiembre 02). *Gaceta Oficial*, N° 24873, Octubre, 14 1955
- Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). (2002). *Estudio prospectivo sobre la demanda de registros de dibujos y modelos en la Unión Europea*. [Documento en línea] Disponible: <http://oami.europa.eu/es/design/pdf/3830000.pdf> [Consulta: 2003, Octubre 10].
- OMPI. (2006). *Nuevos tipos de marcas*. [Documento en línea]. Disponible: www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc [Consulta: 2010, Septiembre 4].
- Otero, J. (2006, febrero). Lindes entre marcas y diseños. *XXI Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*. (pp. 119-146). Barcelona: AIPPI.
- Poli, I. (1982). *El modelo de utilidad*. Buenos Aires: Depalma.
- Recomendación 2003/361 de la Comisión Europea sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. [Documento en línea]. Disponible:<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?jsessionid=>

- h85XTSWL4PvF15p2vBthjzvPMpYnVQ4Ln9tTTDyDjD9r1SSQ9vYQ!-1067606482?uri=CELEX:32003H0361 [Consulta: 2013, Septiembre 7].
- Reglamento (CE) 207/ 2009 del Consejo, 26 de Febrero de 2009., sobre la marca comunitaria. [Documento en línea]. Disponible: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32009R0207> [Consulta: 2013, Mayo 20].
 - Comunidad Andina. *Decisión N°486. Régimen común sobre Propiedad Industrial*, [Documento en línea]. Disponible: <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx#> [Consulta 2014, Abril 17].
 - Rey-Alvite, M. (2014). El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea. *Cuadernos de Derecho Transnacional* [Documento en línea]. Disponible: <http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/1919/912> [Consulta 2014, Marzo 30].
 - Ricard, A. (2008). *Conversando con estudiantes de diseño*. Barcelona: Gustavo Gili.
 - Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional - Expedientes Nros. 06-0823/06-1178 (2012, julio 04). [Documento en línea]. Disponible: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/967-4712-2012-06-0823.html> [Consulta: 2014, Abril 12].
 - Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (ddi). (2006). *Estudio del impacto económico del diseño en España 2005*, Madrid: ddi.
 - The Coca Cola-Company. [Documento en línea]. Disponible: <https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003857406> [Consulta 2014, Febrero 14].
 - Superintendencia de Industria y Comercio. (2008). *Resumen guía Propiedad Industrial*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.propiedadintelectualcolombia.com%2FSite%2FDesktopModules%2FBring2mind%2FDMX%2FDownload.aspx%3FEntryId%3D42%26PortalId%3D0%26DownloadMethod%3Dattachment&ei=LPuQU4aEA_OrsQSN1oCwCA&usg=AFQjCN G9cKJQjvEh3uBw5Wz8DRcXlW1sdg&bvm=bv.68445247,d.cWc [Consulta: 2014, Mayo 30].
 - Vera, J. (2006). *Directrices de examen de solicitudes de patente. Criterios de valoración de novedad y actividad inventiva en el examen de patentes* (parte E patentabilidad). [Documento en línea]. Disponible: http://www.ub.edu/centrepatents/pdf/doc_dilluns_CP/vera_directricesOEPM_novedad.pdf [Consulta: 2014, Mayo 30].
 - Vega, M. (2003). ¿Qué es el diseño industrial? *Revista Propiedad Intelectual*. Universidad de Los Andes. No 4 y 5, pp. 209-226. Mérida: Talleres Gráficos.
 - Vega, M.; Borges, J y Lloveras J. (2009). *Hacia la búsqueda de una utilización efectiva del sistema de Propiedad Industrial para el diseño de productos*. XIII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Badajoz, 8-10 Julio 2009. España: Área de Proyectos de Ingeniería Dpto. de Expresión Gráfica de la Universidad de Extremadura, CD-ROM, AT8-5.