

Las experiencias personales de un Agente de Patentes en la protección mediante diseño



Lunes de Patentes...
y (esta vez también Diseños)

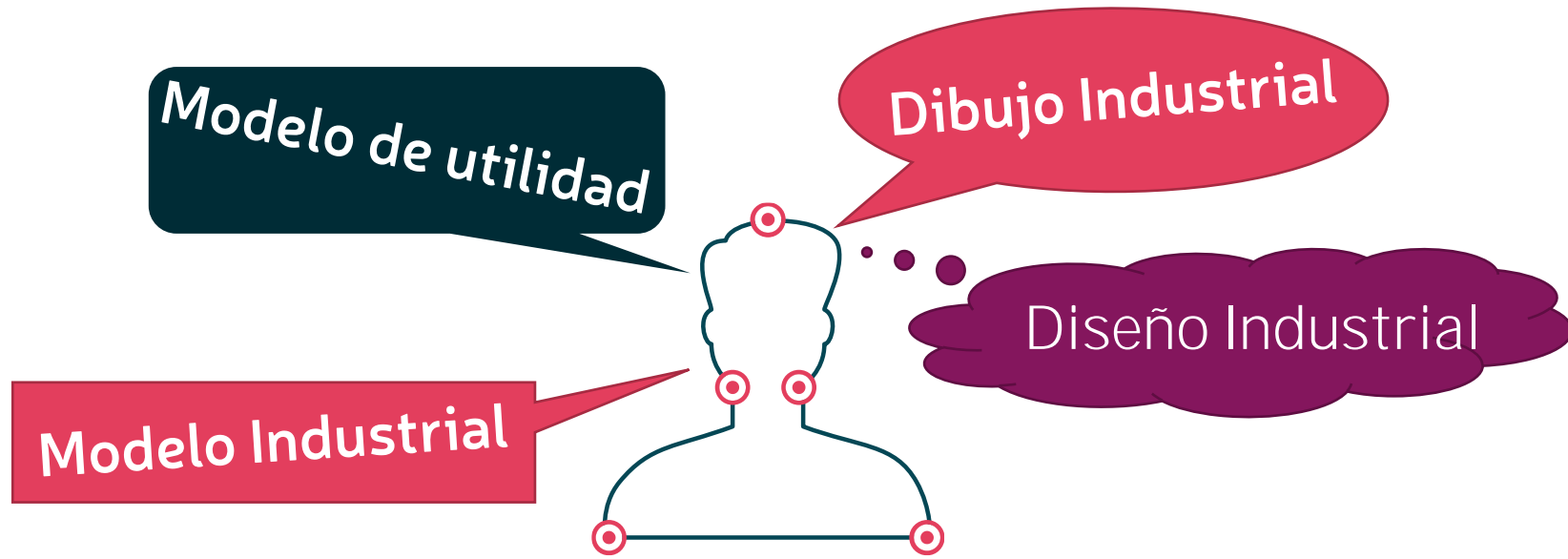
Pablo Calvo

Agente de Patentes Europeas

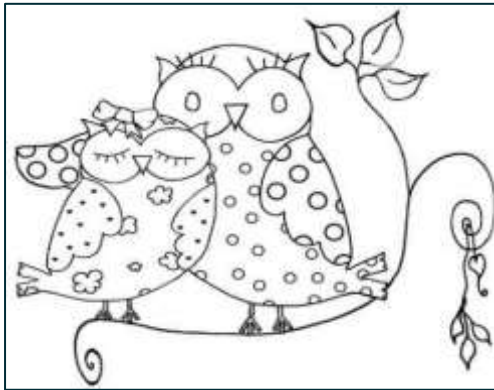
25 de noviembre de 2024

DISEÑOS INDUSTRIALES

Perspectiva histórica



Dibujos, Modelos, Diseños... ¿en qué quedamos? ¿Qué relación hay entre ellos?



Philippe Starck, 1990

Historia

- 1879 Ley de Propiedad Intelectual
- 1902 Ley sobre patentes de invención y modelos industriales o de fábrica
- 1925 Arreglo de la Haya. Diseño Internacional
- 1929 Estatuto de la Propiedad Industrial. Separación de Modelos y Dibujos

- 1999 Arreglo de la Haya. Acta de 1999
- 2002 Diseño Comunitario
- 2003 20/2003 Ley de protección jurídica del Diseño Industrial

- 2024 Diseño en la UE. Entrada en vigor el 1 de abril 2025



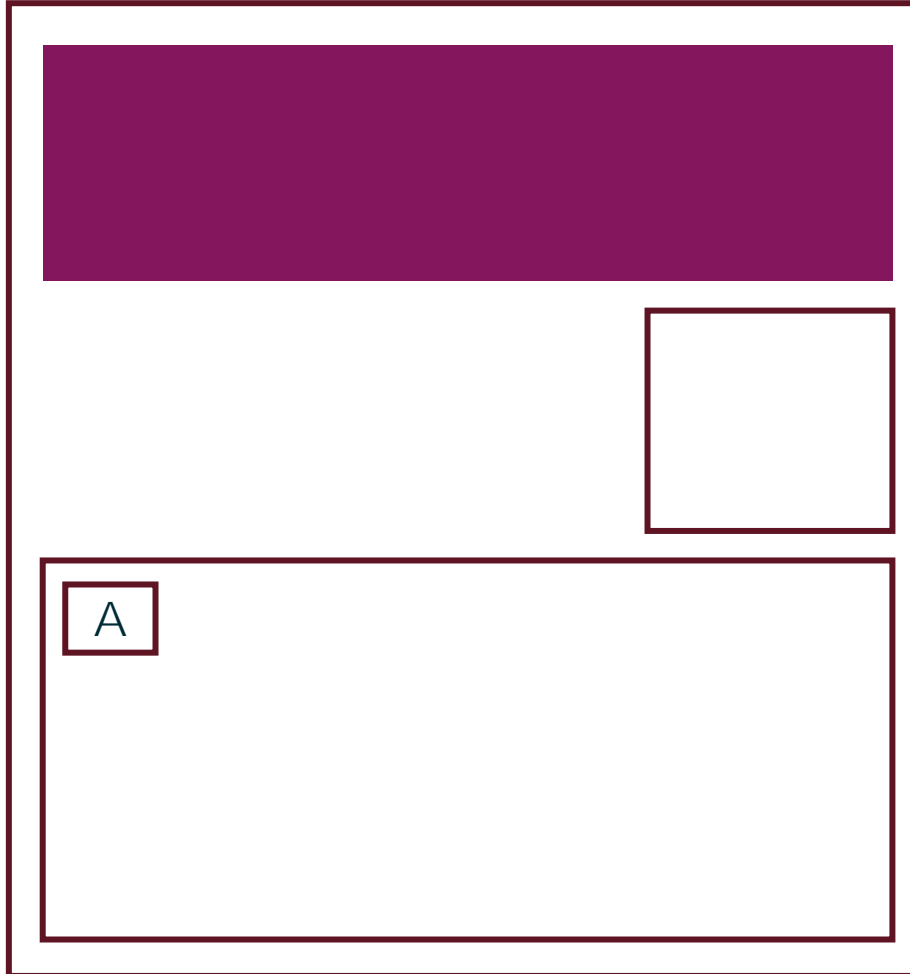
RESUMEN COMPARATIVO ENTRE SISTEMAS

	DISEÑO ESPAÑOL	DISEÑO COMUNITARIO	DISEÑO INTERNACIONAL
REGISTRO	<p>OEPM</p> 	<p>Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO)</p> 	<p>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)</p> 
LEY APLICABLE	<p>Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial</p>	<p>Reglamento (CE) 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios</p>	<p>Arreglo de La Haya</p>
PROTECCIÓN TERRITORIAL	<p>España</p>	<p>27 Estados Miembros de la UE</p>	<p>Países del sistema de La Haya (permite una solicitud única en un conjunto de 80 partes contratantes equivalentes a 97 países)</p>
DURACIÓN	<p>5 años renovables (máximo 25 años)</p>	<p>5 años renovables (máximo 25 años)</p>	<p>Depende de cada país 5 años (renovables) Mínimo 15 años – Países pueden aumentar duración</p>

MARCO NORMATIVO ENTRE SISTEMAS

	DISEÑO ESPAÑOL	DIBUJO Y MODELO COMUNITARIO	DISEÑO INTERNACIONAL
LEY APLICABLE	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial	<p>Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos</p> <p>Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios</p>	<p>Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales de 6 de noviembre de 1925.</p> <p>Comprende las Actas de 1934, 1960, 1967, Protocolo de Ginebra de 1975 y el Acta de Ginebra de 1999 (en negrita las Actas en vigor)</p>

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES BAJO EL EPI



- 10 “variantes” máximo
- Imágenes de **6x6cm** (incluyendo todas las vistas)
- La descripción en una sola frase (a modo de reivindicación), debía cubrir todos los aspectos mostrados y no describir lo no mostrado

DISEÑOS

INDUSTRIALES

Estadísticas

EVOLUCIÓN Nº SOLICITUDES DISEÑOS ESPAÑOLES

Los datos más recientes son de 2023.

Durante ese ejercicio, la OEPM registró un total de 14.590 diseños industriales

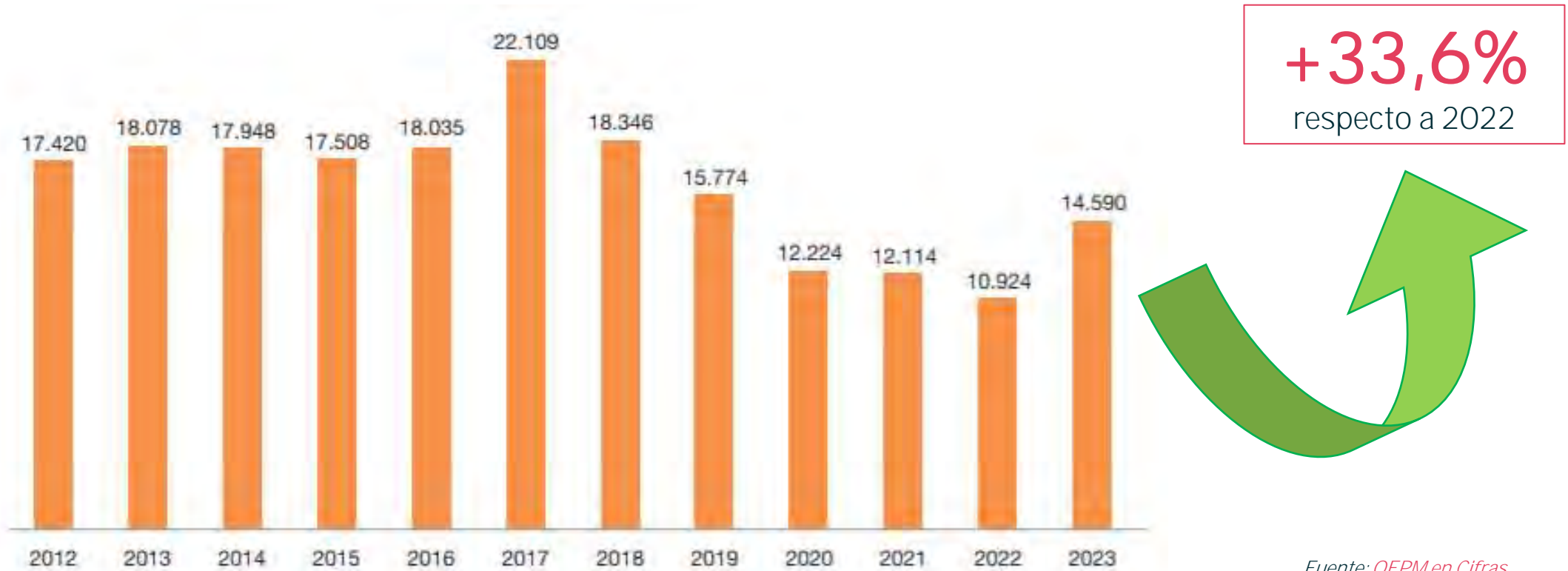
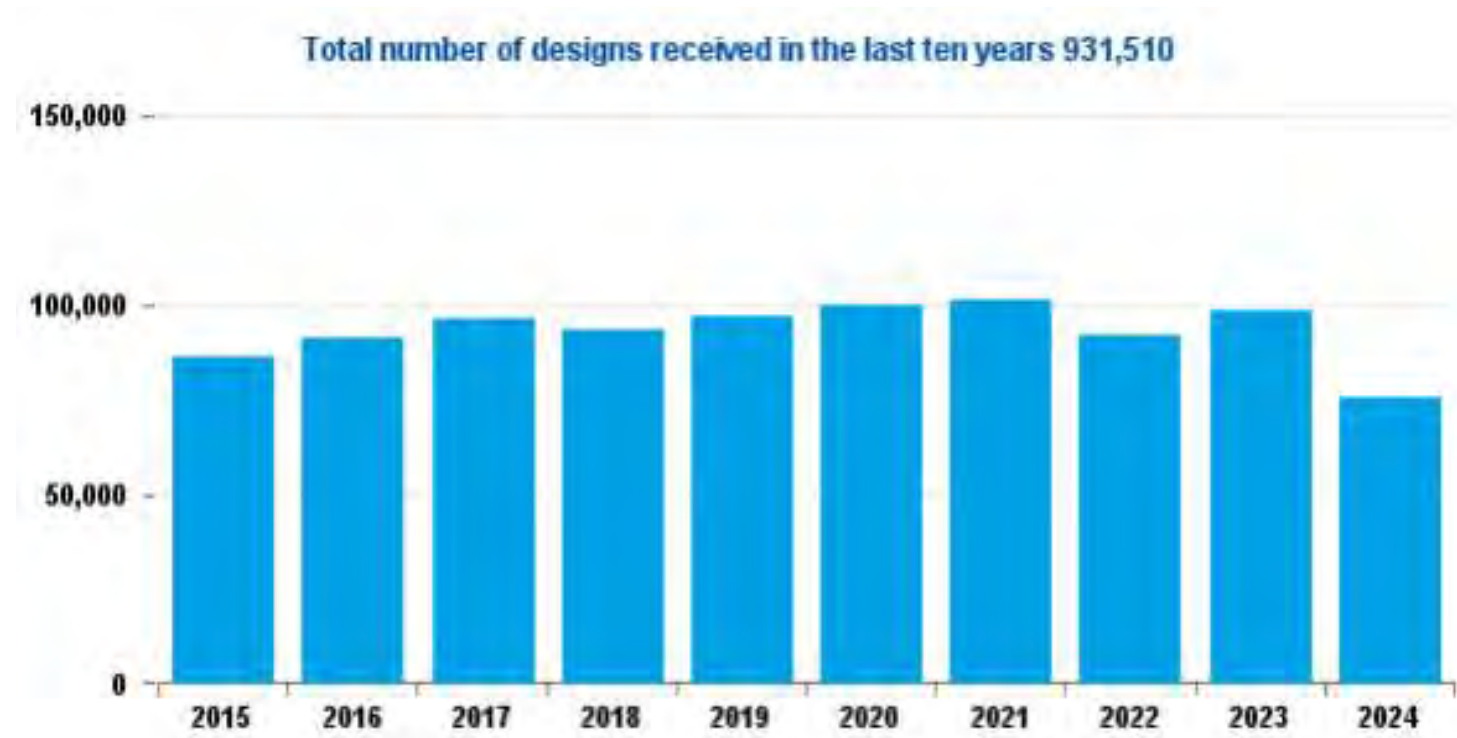


Figura 27. Evolución de las solicitudes de diseños industriales en los últimos 12 años

Fuente: [OEPM en Cifras](#)

EVOLUCIÓN N° SOLICITUDES DISEÑOS COMUNITARIOS

Hasta la fecha, la EUIPO ha recibido más de 1,7 M de solicitudes de diseños comunitarios directos (Direct RCD Received) desde su inicio en 2003.



Fuente: *statistics-of-community-designs_en.pdf*

https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf

EVOLUCIÓN N° SOLICITUDES DISEÑOS INTERNACIONALES

In 2023, international applications grew by 7.4% to reach 8,566 applications.

1. International applications, 2009-2023



Source: WIPO Statistics Database, March 2024.

DISEÑOS INDUSTRIALES

Comparativa ES/UE

ASPECTOS BÁSICOS

DISEÑOS ES + UE

DIBUJO O MODELO

La **aparición** de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características (especiales) de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación. Art 3(a) RCD/ Art 1(2)(a) LDI



PRODUCTO

Todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos (con exclusión de los productos informáticos y los productos semiconductores). Art 3(b) RCD/ Art 1(2)(b) LDI

PRODUCTO COMPLEJO

Un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto. Art 3(c) RCD/ Art 1(2)(c) LDI

ASPECTOS BÁSICOS DISEÑOS ES + UE

REQUISITOS

El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular. Art 4.1 RCD/ Art 5 LDI



PRODUCTO COMPLEJO

Un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:

- a) si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y
- b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular. Art 4.2 RCD/ Art 8.1 LDI

Utilización normal: cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación.



EJEMPLOS DISEÑOS ES + UE



PRODUCTO

RCD 000785522-0001

Envase para productos
alimenticios



UN PRODUCTO/CONJUNTO
DE PRODUCTOS

RCD 000465679-0016

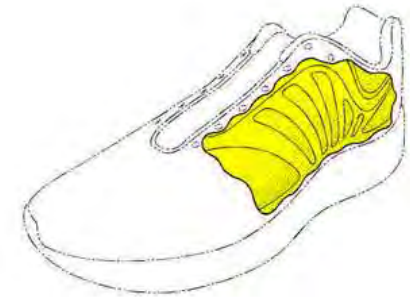
Mesas



PRODUCTOS COMPLEJOS

RCD 000408166-0001

Cocinas de exterior



PARTES DE PRODUCTOS

RCD 229752-0001

Calzado deportivo (parte de-)



EJEMPLOS DISEÑOS ES + UE



LOGOTIPOS

RCD 000754098-0001

Logos



ICONOS INFORMATICOS

RCD 000600184-0008

Iconos (para ordenadores)



CARACTERES TIPOGRAFICOS

RCD 000108584-0001

Tipografía



DIBUJOS Y OBRAS ARTISTICAS

RCD 000569868-0001

Dibujos



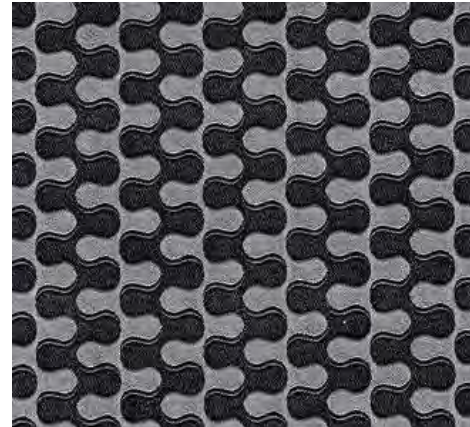
EJEMPLOS DISEÑOS ES + UE



PRESENTACIONES

RCD 000521760-0001

Get-up



ORNAMENTACION

RCD 000614656-0002

*Ornamentación (para
telas, cueros artificiales, ...)*



DISEÑO WEB

RCD 001100598-0009

Página Web



MAPAS

RCD 000197405-0001

Mapas geográficos

REQUISITOS DE PROTECCIÓN DISEÑOS ES + UE



NOVEDAD

- Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.
- Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes. Art 5 RCD/ Art 6 LDI

REQUISITOS DE PROTECCIÓN DISEÑOS ES + UE

CARÁCTER SINGULAR

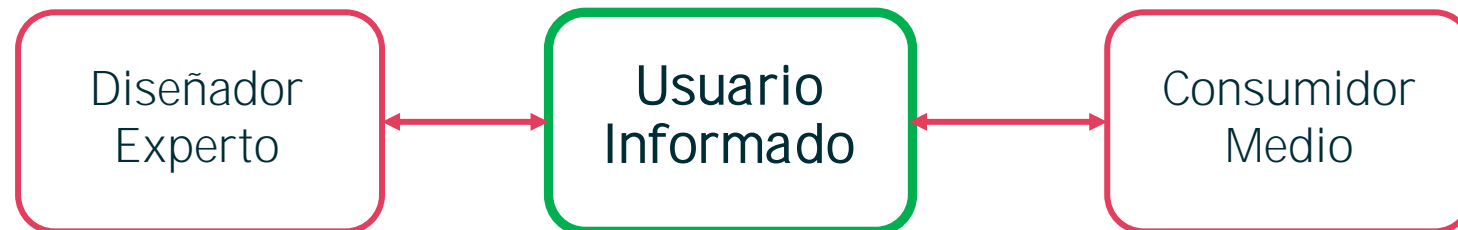
- Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad.



Usuario informado

“Quien, sin ser un diseñador ni un experto técnico, conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos.”

(Sentencia Tribunal Justicia UE – Asunto C-281/10P)



REQUISITOS DE PROTECCIÓN DISEÑOS ES + UE

CARÁCTER SINGULAR

- Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo. Art. 6 RCD/ Art. 7 LDI



Grado de libertad

“Está relacionado con la independencia que posee el diseñador, los límites que pueden encontrarse, los imperativos vinculados a la función técnica del producto. Por ejemplo, las normativas de seguridad que determinados objetos han de cumplir, elección de formas, tamaños, etc., ”

ASPECTOS BÁSICOS DISEÑOS ES + UE

ESTADO DE LA TECNICA PARA DISEÑOS INDUSTRIALES

- Todo aquello divulgado, por cualquier medio, antes de la fecha de presentación o prioridad reivindicada.
- Salvo que tales hechos de divulgación no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad (Unión Europea).



Tanto para el diseño ES (Art 9 LDI) como el Europeo Art. 7 UE

DIVULGACIONES INOCUAS (Periodo de gracia) -> VENTAJA

Una divulgación no se tendrá en cuenta si un dibujo o modelo para el que se solicite protección como dibujo o modelo comunitario registrado ha sido hecho público:

- a) por el autor, su causahabiente o un tercero conforme a información facilitada por el autor o su causahabiente o de resultas de una acción de cualquiera de ellos, y
- b) durante los **12 meses anteriores** a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad. (Art. 7.2 UE / Art. 10 LDI)

También si es consecuencia de un acto abusivo con respecto al autor. (Art. 7.3 UE / Art. 10.2 LDI)

REQUISITOS DE PROTECCIÓN DISEÑOS ES + UE

DISEÑOS DICTADOS POR SU FUNCIÓN TÉCNICA

No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. (Art. 8 UE)



El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. (Art 11)

NOTA

No reconocer un dibujo o modelo en características... se interpreta por lo tanto como que la validez del diseño no depende de estas características como caracterizadoras del diseño y por lo tanto no son las características generadoras (conferir) del derecho.

No obstante, el modelo puede disponer de otras características de apariencia no dictadas por su función técnica. La presencia de algunas características técnicas no hace nulo el diseño.

REQUISITOS DE PROTECCIÓN DISEÑOS ES + UE

DISEÑOS DICTADOS POR SU FUNCIÓN TÉCNICA

Un diseño puede estar compuesto por características de aspecto impuestas por su función técnica y otras que no, incluso dependientes de las primeras. Por ejemplo, porque hacen una función con una configuración específica. En este caso el diseño puede dar lugar a un derecho sobre el diseño.

Si la totalidad de las características de apariencia están dictadas por la función técnica entonces el diseño puede ser anulado por ejemplo en oposición.

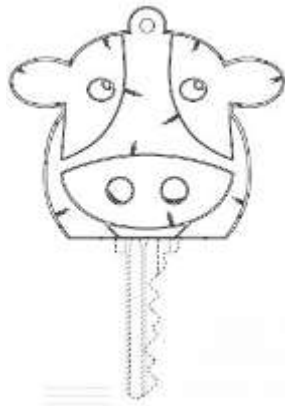


003038900-0001
declarado inválido

REQUISITOS DE PROTECCIÓN DISEÑOS ES + UE

DISEÑOS DE INTERCONEXIONES

No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto en el que el dibujo o modelo se incorpore o al que se aplique pueda ser conectado mecánicamente a un producto colocado en el interior o alrededor de un producto o adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su función. (Art. 8.2 UE / Art 11.2)



Ejemplo.
RCD 001882499-0002

Ejemplo.
RCD 000527437-0001



ASPECTOS BÁSICOS DISEÑOS ES + UE



APLAZAMIENTO DE LA PUBLICACION -> VENTAJA

- La publicación de la solicitud puede diferirse hasta un máximo de **30 meses** desde la fecha de solicitud o prioridad reivindicada.
- **OJO** - Muy útil para no afectar a la novedad de otras modalidades de protección posteriores, pero cercanas en el tiempo (solicitud de patente).
- En cualquier momento dentro del periodo de aplazamiento puede solicitarse la publicación.

ASPECTOS BÁSICOS DISEÑOS ES + UE

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN EL DISEÑO ESPAÑOL

En los 2 meses siguientes a la publicación del diseño registrado [...], 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 (art. 33 LDI).



PROCEDIMIENTO DE NULIDAD EN EL DISEÑO COMUNITARIO

Cualquier persona física o jurídica, así como las autoridades públicas con competencia para ello, podrán presentar ante la Oficina una solicitud de **declaración de nulidad** de un dibujo o modelo comunitario registrado. Art 52 UE.

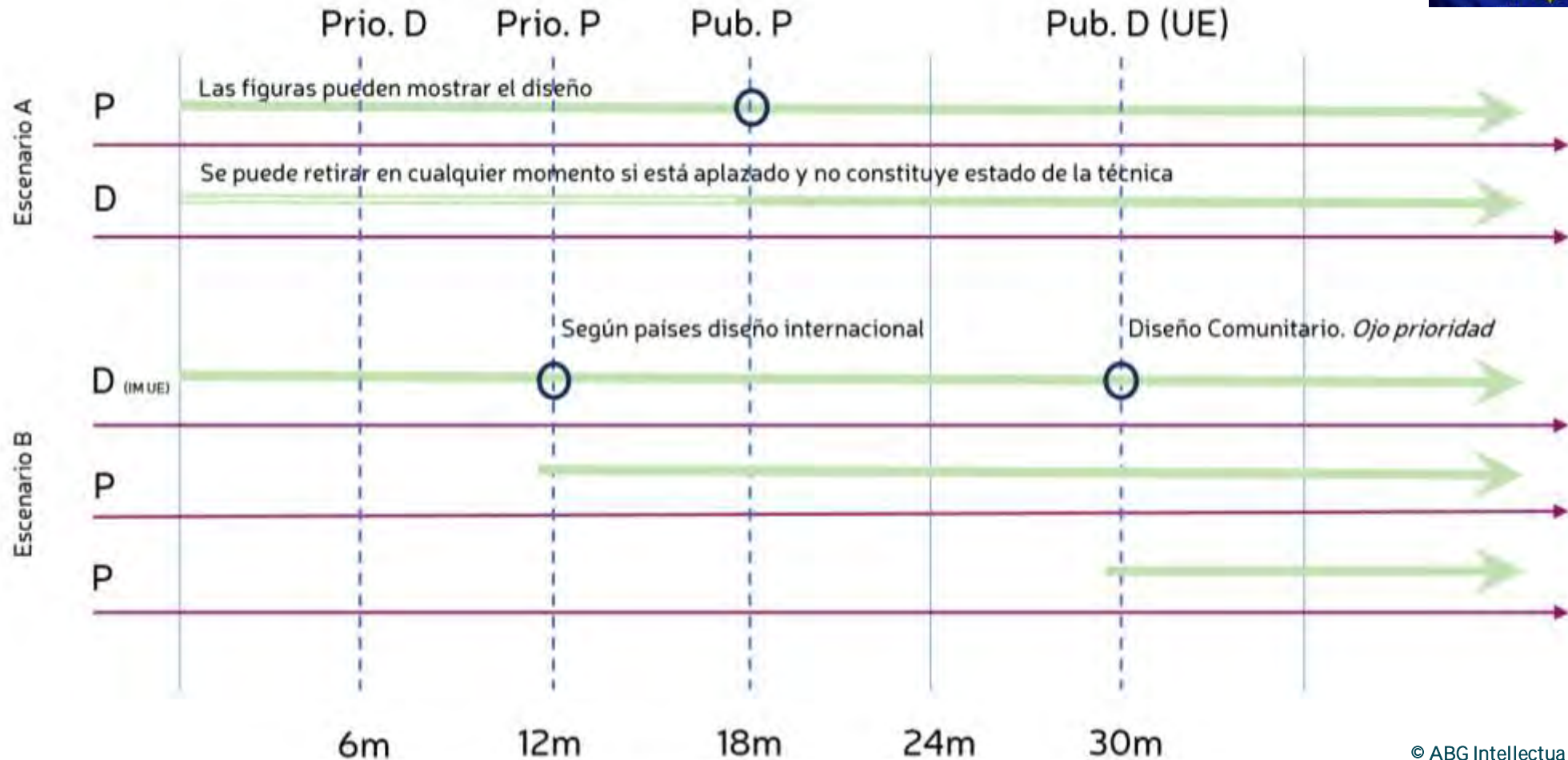
En el diseño comunitario **no hay plazo** para presentar nulidad.

El dibujo o modelo comunitario podrá ser declarado nulo incluso después de su caducidad o de la renuncia al mismo (art. 24.2 del RDC).

ASPECTOS BÁSICOS DISEÑOS ES + UE



Estrategia de acumulación de protecciones



ASPECTOS BÁSICOS DISEÑOS ES + UE

ÁMBITO DE PROTECCION

La protección se extiende a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta. (Art 10 LDI / Art. 47 EU)

Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo. (nuevamente)



DERECHOS CONFERIDOS

- Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento.
- *“el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior”*
(sentencia del TJUE (C-488/10) de 16.02.2012)

ASPECTOS BÁSICOS DISEÑOS ES + UE

El Diseño Comunitario distingue entre **diseño registrado** y **no registrado**

- El diseño comunitario ampara la protección para el diseño no registrado.
- El diseño español no requiere de la regulación del diseño no registrado.
- Fecha efectiva:
 - a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, la fecha efectiva es el día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez (divulgado);
 - b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, la fecha efectiva es el día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.



ASPECTOS BÁSICOS DISEÑOS ES + UE

El Diseño Comunitario distingue entre **diseño registrado** y **no registrado**

- La duración del diseño no registrado es de **3 años** a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho por primera vez dentro de la Comunidad.
- La protección se extiende a la Unión Europea (hasta ahora identificada como Comunidad Europea).
- La divulgación se considera si el dibujo o modelo se ha hecho público **dentro de la Comunidad... de manera tal que en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad.**



ASPECTOS BÁSICOS DISEÑOS ES + UE

SOLICITUDES MÚLTIPLES -> **VENTAJA**

Pueden incluirse distintos dibujos y modelos en una solicitud múltiple de un dibujo o modelo español o comunitario registrado.



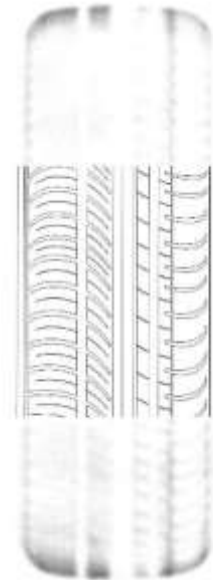
RCD 007721360

ASPECTOS BÁSICOS DISEÑOS ES + UE

RENUNCIAS VISUALES



RCD 000030606-0005.
Líneas discontinuas



RCD 000244520-0002
Difuminado



RCD 000910146-0004.
Sombreado



RCD 001873688-0002.
Delimitaciones

COMPARATIVA

DISEÑOS



Validez

- Novedad
- Carácter singular
 - Impresión general,
 - Usuario informado,
 - Estado de la técnica.
 - Grado de libertad del autor
 - Función técnica (no podrán reconocerse características dictadas exclusivamente por su función técnica)

Alcance

- Apariencia definida por las vistas publicadas
 - Combinación de características de aspecto,
 - Se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor y, en particular la identificación de aquellas características dictadas exclusivamente por su función técnica.

PATENTES



- Novedad
- Actividad inventiva
 - Obiedad,
 - Experto en la materia
 - Estado de la técnica

- Reivindicaciones
 - Combinación de características técnicas y posiblemente también no técnicas.

DISEÑOS

INDUSTRIALES

Tribunales

DISEÑOS NACIONALES



Recursos frente a
concesión/denegación de un
diseño

Recurso contencioso-
administrativo ante la
audiencia provincial

Decisión recurrible en
casación ante el TS



Procedimientos penales
(Falsificación)

Acciones civiles
por infracción

DISEÑOS COMUNITARIOS



División de Anulación

Recursos frente a concesión/denegación, anulación o de un DC

Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de General de la UE (TGUE).

Decisión recurrible en casación ante el TJUE



Procedimientos penales (Falsificación)

Normas penales de cada Estado Miembro (no armonizado)

Acciones civiles por infracción de DC y otras acciones civiles relativas a la DC.

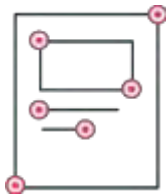
Tribunales Civiles designados por cada estado.

Tribunal central en Alicante

PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN DISEÑO ESPAÑOL

Tribunales de lo Mercantil españoles
tienen competencia exclusiva:

- a) Acciones por infracción
- b) Acciones declarativas de no infracción de diseño Español
- c) Acciones basadas en la protección provisional
- d) Demandas de nulidad de diseño español
- e) Demandas reconventionales de nulidad



REGULACIÓN

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN DISEÑO COMUNITARIO

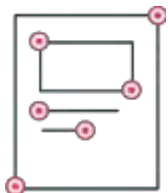
Tribunales de dibujos y modelos comunitarios
tienen competencia exclusiva:

- a) Acciones por infracción
- b) Acciones declarativas de no infracción de DC
- c) Acciones basadas en la protección provisional
- d) Demandas reconventionales por caducidad o nulidad de DC



Cada estado miembro tiene que designar juzgados y tribunales de DC de primera y segunda instancia.

En España, Juzgados de lo Mercantil de Alicante y Audiencia Provincial de Alicante.



REGULACIÓN

<https://eur-lex.europa.eu>

Normas procesales del país en el que se ejercite la acción

REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 14 de junio de 2017

sobre la marca de la Unión Europea

EL DISEÑO INTERNACIONAL

El Arreglo de La Haya

EL SISTEMA DE LA HAYA

El Arreglo de La Haya ofrece la posibilidad de proteger los dibujos o modelos industriales en varias Partes Contratantes presentando una única solicitud internacional. En particular constituye un mecanismo para

- a) adquirir,
- b) mantener y
- c) gestionar

los derechos que confiere el registro en los Países de la Unión de La Haya.



El registro internacional está administrado por la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra (Suiza) y publica los registros en el “**Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales**”.

El sistema se denomina “*Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales*”.

EL SISTEMA DE LA HAYA

VENTAJAS



El sistema nace de la necesidad de contar con un mecanismo sencillo y económico incurriendo en un mínimo de formalidades y gastos.

Se evita acudir a cada uno de los países, haciendo uso de agentes, operando en distintos idiomas y en distintas divisas. La solicitud Internacional obtiene el mismo resultado.

La vía internacional permanece viva a lo largo de la vida del registro, por ejemplo, se puede inscribir en el Registro Internacional un cambio en la titularidad o en el nombre o dirección del titular, y el cambio surte efecto en todas las Partes Contratantes designadas mediante un simple trámite.

EL SISTEMA DE LA HAYA

Actualmente hay 80 partes contratantes = 97 países

- España es parte contratante desde el 6 de noviembre de 1925 (ratificado en 1928) desde el momento de la firma.
- Solo estaba Alemania, España, Francia, Marruecos, Portugal, Suiza y Túnez.
- Unión Europea (2008), Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (2008), Finlandia (2011), República de Corea (2014), Estados Unidos (2015), Japón (2015), Corea del Norte (2016), Canadá (2018), Federación de Rusia (2018), Reino Unido (2018), Méjico (2020), China (2022), Brasil (2023).
- En 2020 se adhieren: **Israel, México, Samoa...**
- Reino Unido (2018) por lo que se puede designar como país.
- Faltan países/regiones relevantes como India, Australia, Centro América y Sudamérica.



EL SISTEMA DE LA HAYA

HISTORIA

Los Tratados que dieron lugar al registro internacional de dibujos y modelos industriales:

- › Arreglo de La Haya de 1925
- › Acta de Londres de 1934 -> suspendida en 2009.
- › Acta de La Haya de 1960 (Adheribles países Convenio París)
- › Acta Adicional de Mónaco de 1961
- › Acta Complementaria de Estocolmo del 14 de julio de 1967
- › enmienda del 28 de septiembre de 1979
- › Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya del 1999 (Adheribles miembros OMPI)
- › Se establece el Reglamento Común relativo al Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya

1967 se crea la asamblea de la Unión del Arreglo de la Haya (Art.2)



EL SISTEMA DE LA HAYA

HISTORIA

Acta de 1960

- Solo los países pueden ser parte contratante
- Los Estados deben estar vinculados por el Convenio de Paris

Acta de 1999

- Los Estados deberán ser miembros del Convenio que establece la OMPI
- Y por lo tanto también está obligado a cumplir las disposiciones del Convenio de Paris.
- Las organizaciones intergubernamentales solo pueden ser parte en el Acta de 1999 y no de 1960.

Nota: se entiende por “Parte Contratante” todo Estado u organización intergubernamental que sea parte en el Acta de 1999 o en el Acta de 1960.

EL SISTEMA DE LA HAYA

¿QUIÉN PUEDE USARLO?



Personas naturales o jurídicas que tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o un domicilio en al menos una de las Partes Contratantes en el Arreglo de La Haya, o que sean nacionales de una de esas Partes Contratantes.

Únicamente en virtud del Acta 1999, puede presentarse una solicitud internacional si se posee una residencia habitual en una Parte Contratante. Dicha parte contratante se denomina “**Estado de origen**” (1960) o “**Parte Contratante del solicitante**” (1999). Este dato es relevante y debe declararse en el momento de la solicitud.

[Ojo condiciones restrictivas y jerarquía establecido por el Acta de 1960. 1) Establecimiento real y efectivo, 2) domicilio y 3) estado del que es nacional]

[El acta de 1999 permite la libre elección independientemente de la jerarquía]

EL SISTEMA DE LA HAYA

¿QUIÉN PUEDE USARLO?



NOTA

Sólo puede **obtenerse protección** en las Partes Contratantes que sean parte en la misma Acta que la Parte Contratante respecto de la que el solicitante tiene los vínculos necesarios (es decir, de nacionalidad, domicilio, residencia habitual o establecimiento).

EJEMPLO

Solicitante reivindica el derecho a solicitar en una Parte Contratante únicamente obligada por el Acta de 1999 (aunque también esté obligada por el acta 1960) -> solo podrá tener protección en Partes Contratantes obligadas por el Acta de 1999.

Esta limitación en la práctica es casi nula.



EL SISTEMA DE LA HAYA

DETERMINACIÓN DEL ACTA APLICABLE

Una misma Parte Contratante puede estar vinculada por una o por las dos Actas (1960/1999).

El acta aplicable depende de:

- El acta a la que está vinculada la Parte Contratante del solicitante (A)
- El acta a la que está vinculada la Parte Contratante designada (B)

Si A y B son iguales, hay una única acta.

Si A y B son distintas aplica la más reciente para la Parte Contratante designada

NOTA: Lo habitual en nuestro caso es que la Parte Contratante del solicitante sea EM y el acta 1999

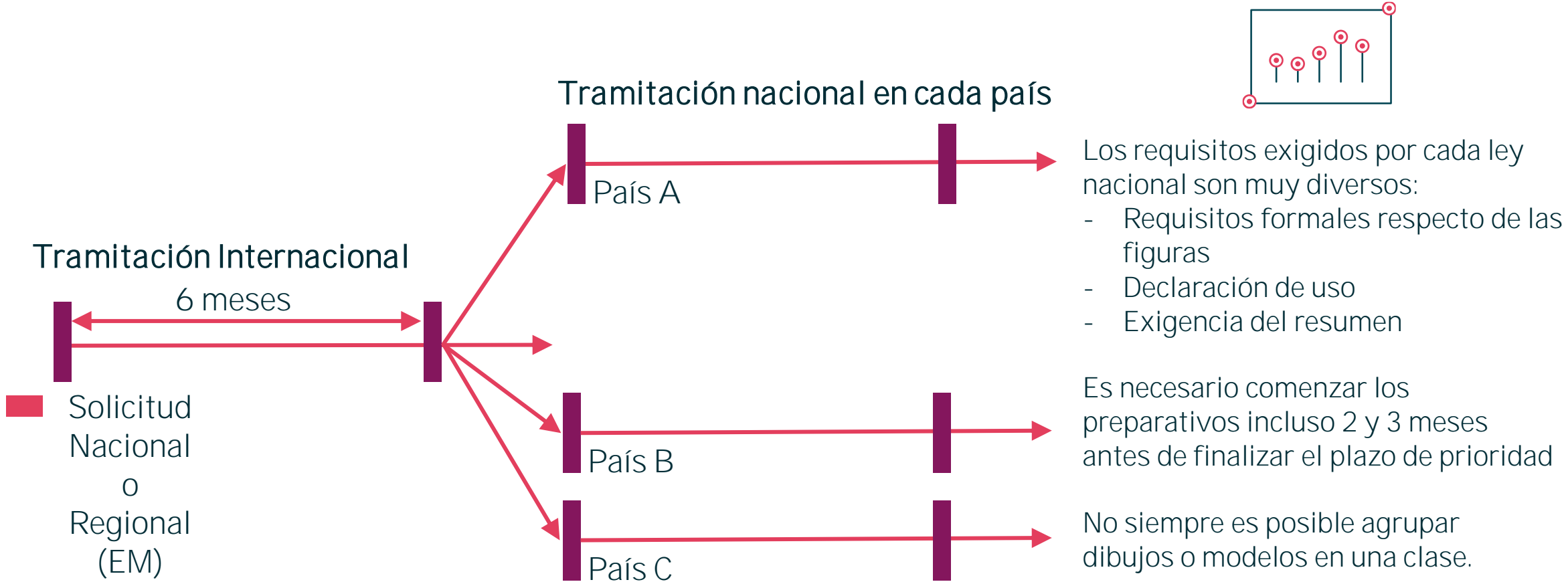
EL SISTEMA DE LA HAYA

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

- La solicitud internacional puede ser la solicitud prioritaria y no requiere de un registro nacional previo.
- La solicitud internacional puede ser una solicitud múltiple hasta un máximo de 100 diseños individuales.
- El único requisito es que todos pertenezcan a la misma clase de la Clasificación de Locarno. Esto es, es una *“solicitud de registro de dibujos o modelos de una clase”*.



EL CONVENIO DE PARÍS TRAMITACIÓN “TRADICIONAL”

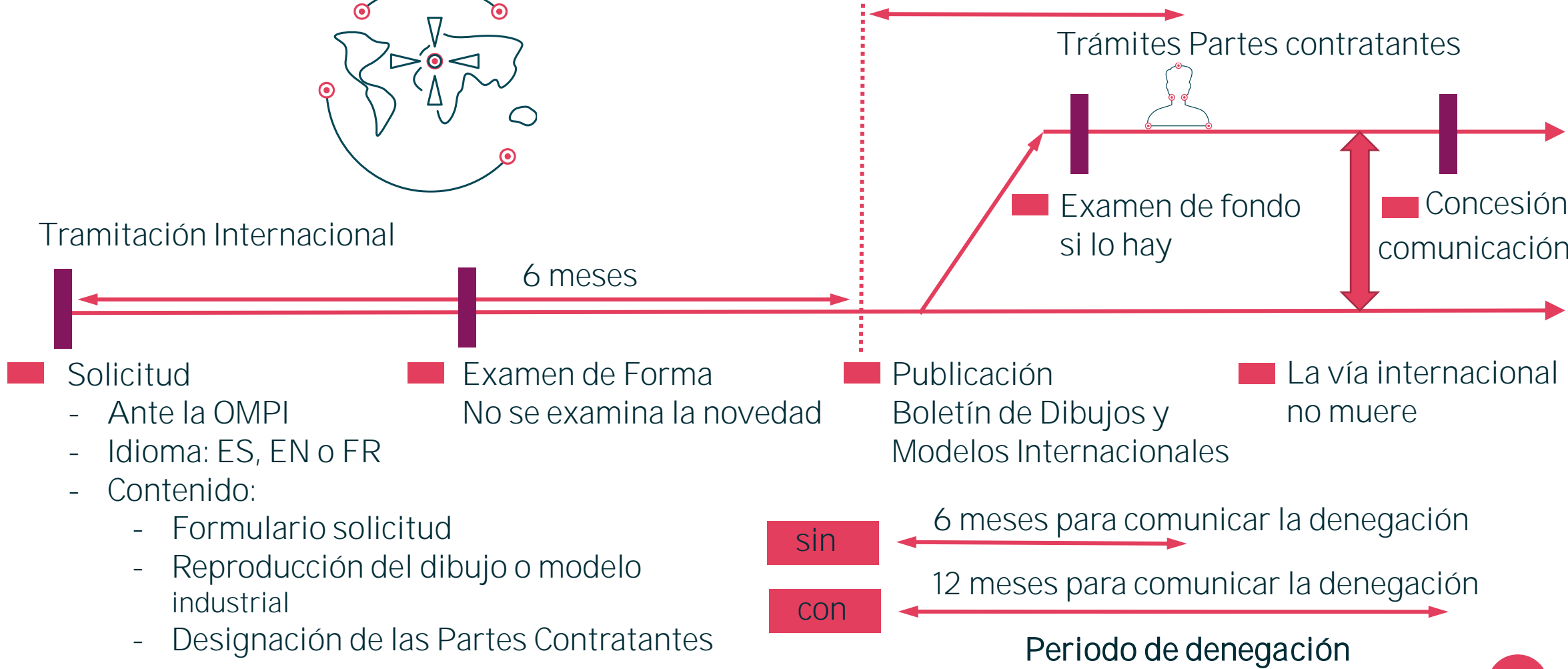


EL SISTEMA DE LA HAYA

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

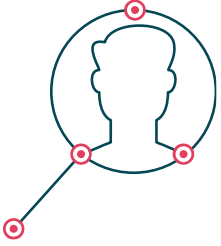


¿Docs prioridad países designados? (3 meses). CN, JP y KR (casilla), MX (nacional y trad ES), US y BR y trad PT (DAS). VN (papel), RU, TQ (nacional)



EL SISTEMA DE LA HAYA

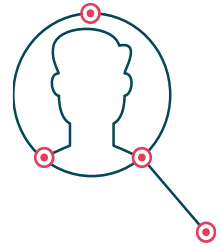
EXAMEN DE FORMA



La respuesta a las comunicaciones de deficiencias establecen un plazo máximo (de corrección de defectos formales) en el que se puede interactuar con la oficina internacional.

Conviene responder lo antes posible.

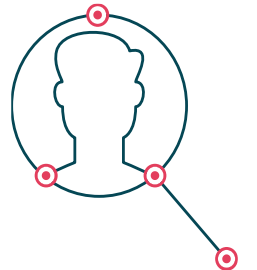
Si hay deficiencias en las figuras, éstas no se pueden modificar a no ser que el examinador haya dado permiso expreso.



Los examinadores muestran un gran interés por asistir al solicitante a la hora de superar las deficiencias encontradas. Hay deficiencias que son comunicadas pero no obstante están atendidas directamente por el examinador (revisión de descripciones). En estos casos se indica expresamente que si no se indica lo contrario el expediente continuará bajo las condiciones que establece el examinador en su escrito (por ejemplo con una descripción que sustituye a la original).

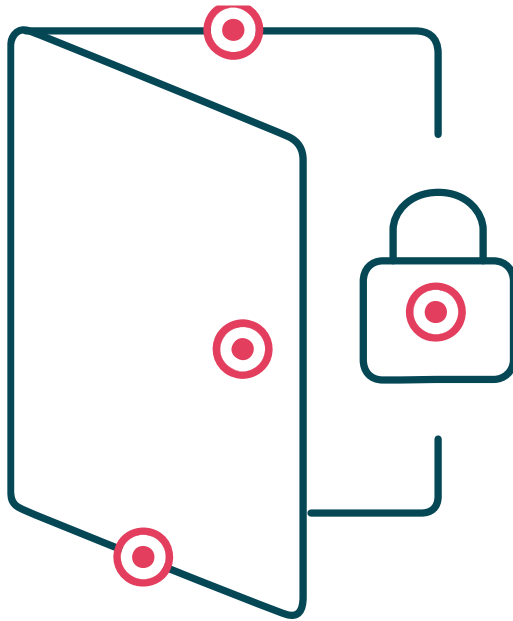
El plazo para responder es de 3 meses. Si no se responde la solicitud se considera abandonada y la Oficina devuelve todas las tasas salvo la tasa base.

La ley no prevé la posibilidad de extensiones del plazo, pero si se le llama al examinador y se le pide de forma justificada suelen conceder una o dos semanas más.



EL SISTEMA DE LA HAYA

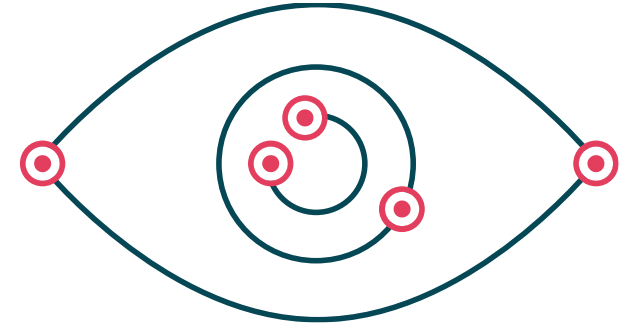
PUBLICACIÓN DIFERIDA



- Está disponible por un periodo no superior a los 12 meses (Acta 1960) o de 30 meses (Acta 1999) a contar desde la fecha de prioridad.
- En cuanto hay un país designado que es contratante del acta de 1960 puede no tener sentido intentar diferir la publicación más allá de los 12 meses.
- Actualmente se puede solicitar la publicación en una fecha seleccionada por el solicitante.
- También existe la opción de publicación inmediata.

EL SISTEMA DE LA HAYA

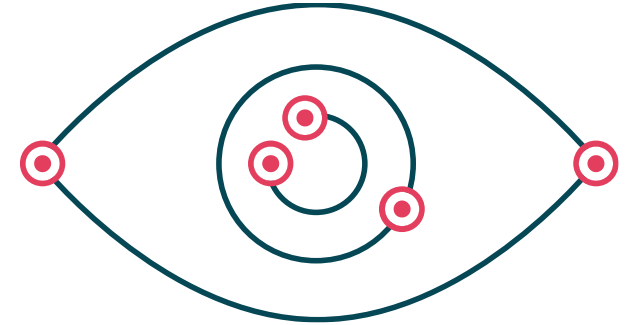
EXAMEN DE FONDO (1)



- No existen acciones oficiales como tales
- Las Oficinas nacionales no pueden denegar la solicitud por defectos formales. No obstante, las objeciones de fondo corresponden a aspectos que muchas veces parecen formales y que las Oficinas califican como “de fondo” (requerir vistas adicionales)
- Si un país examina de fondo una solicitud internacional que cumple los requisitos examinados, lo comunica a la Oficina Internacional y ésta, al solicitante
- Si la solicitud internacional no cumple los requisitos examinados, el país la denegará y lo comunica a la Oficina Internacional.

EL SISTEMA DE LA HAYA

EXAMEN DE FONDO (2)



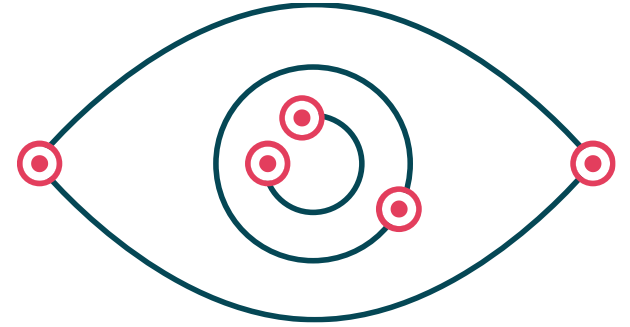
Tras recibir la denegación a través de la Oficina Internacional, el solicitante puede seguir la defensa del expediente directamente con la Oficina Nacional:

- Debe designar un agente local que no necesariamente se ha de personar en el expediente.
- Se debe informar al agente de todo el contenido de la solicitud.
- Se procede como si de cualquier solicitud nacional se tratase.

Aun así, la Oficina Internacional sigue estando disponible para ciertos trámites

EL SISTEMA DE LA HAYA

EXAMEN DE FONDO (3)



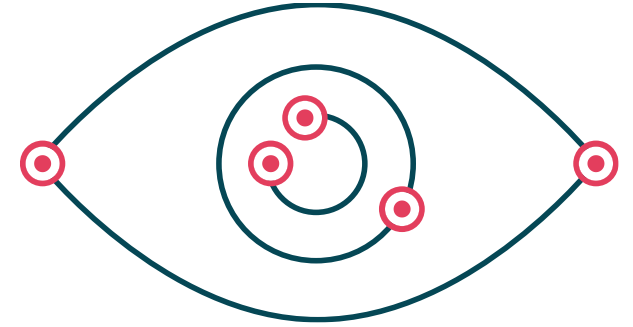
La palabra “denegación” no supone una decisión o denegación definitiva. Es decir, una decisión que ya no pueda ser objeto de revisión o apelación. Se considera como una objeción provisional. *[Guía para el registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales]*

La denegación puede deberse a:

- una objeción resultante de un oficio realizado por una oficina nacional/regional o
- por la oposición presentada por un tercero.
- **Las oposiciones se comunican como “Denegación de protección basada en una oposición”**

EL SISTEMA DE LA HAYA

EXAMEN DE FONDO (4)



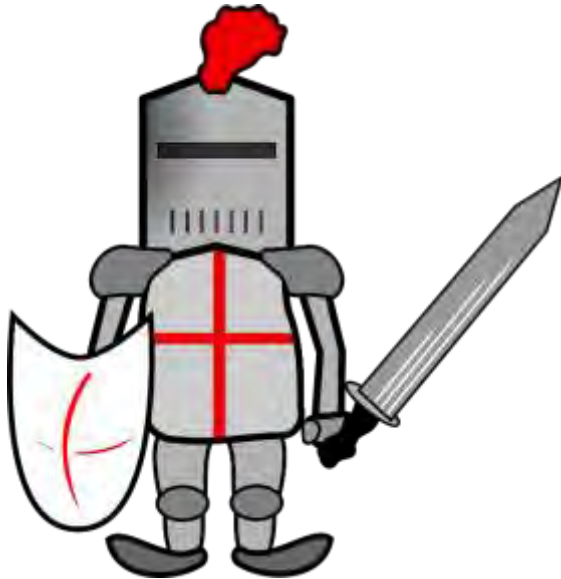
Si la Oficina nacional/regional no emite una denegación, en el mismo plazo de denegación puede emitir la comunicación de concesión en la Parte Contratante que le corresponde.

Si la Oficina nacional no envía la declaración de concesión en el plazo de denegación, no existen consecuencias jurídicas.

En este caso, regirá el principio de que, si no se envía una notificación de denegación dentro del plazo de denegación aplicable, quedarán protegidos los dibujos o modelos industriales objeto del registro internacional.

EL SISTEMA DE LA HAYA

PROTECCIÓN Y PRIORIDAD



Los registros internacionales tienen validez por un periodo inicial de 5 años.

Pueden renovarse por períodos adicionales de 5 años en cada una de las Partes Contratantes designadas, hasta que expire el plazo total de protección previsto por sus respectivas legislaciones.

El plazo mínimo es de 15 años.

La solicitud Internacional admite la prioridad interna.

EL SISTEMA DE LA HAYA

CAMBIOS EN EL REGISTRO INTERNACIONAL

Se puede:

- Cambiar de nombre, dirección del titular o de su mandatario.
- Cambiar de titularidad para todas o cada una de las partes / todos o algunos dibujos o modelos.
- Renunciar a todos los dibujos o modelos para algunas de las partes contratantes.
- Limitación a algunos de los dibujos o modelos respecto de algunas o todas las Partes Contratantes designadas.



Los cambios se pueden hacer dirigiéndose siempre a la Oficina Internacional a lo largo de toda la vida, de forma centralizada y siempre usando una única divisa.

El Registro Internacional no inscribe licencias

EL SISTEMA DE LA HAYA

TASAS (1)

- **TASA BASE** = es única, independientemente de los países u organizaciones designados.
- **TASA DE DESIGNACIÓN ESTÁNDAR** = Cada país requiere una, salvo que tal país esté en vías de adhesión y cuya oficina actúe como Oficina de examen. En este caso, puede requerir una tasa distinta (y mayor) denominada tasa de designación individual.
- **TASA DE DESIGNACIÓN INDIVIDUAL** = Su importe está limitado, por lo que le costaría a un solicitante la tramitación en las mismas condiciones a través de la vía nacional.



EL SISTEMA DE LA HAYA

TASAS (2)

- **NIVELES DE TASA DE DESIGNACIÓN ESTÁNDAR**
- **UNO** = Para oficinas que no realizan exámenes de fondo. Si el país no comunica nada es la aplicada de forma automática.
- **DOS** = Para oficinas que realizan exámenes de fondo pero no se refieren a la novedad (orden público y la moral, protección de los emblemas de Estado...)
- **TRES** = Para oficinas que realizan examen de fondo incluido un examen limitado de la novedad (por una búsqueda local o porque se permite examinar oposiciones de terceros)



EL SISTEMA DE LA HAYA

TASAS (3)

- **TASAS EN FRANCO SUIZOS**
- TASA BASE = 397 CHF por el primer d/m 100 CHF por segundo y siguientes.
- TASA DE PUBLICACIÓN = 2 CHF (por palabra por encima de 100)
- TASA PALABRAS DESCRIPCIÓN = (si supera 100): 2 (ojo con esta tasa)
- TASAS DE DESIGNACIÓN ESTÁNDAR:
 - Nivel 1 = 42 / 2
 - Nivel 2 = 60/20
 - Nivel 3 = 90/50



EL SISTEMA DE LA HAYA

CONTENIDO OBLIGATORIO



- Identidad del creador + email solicitante (*Rule 7(3)(ii) Common Regulations*)
- Breve descripción (*Ojo, las tasas por palabras son muy caras, fácilmente incluso más que la tasa base*)
- Reivindicación (EEUU) *Ojo, se redacta automáticamente en solicitudes online.*
- Perspectivas: Cada país puede notificar requisitos específicos, pero limitados:
 - ❑ No podrá exigirse más de 1 perspectiva (vista) en dibujos industriales o productos bidimensionales
 - ❑ No podrá exigirse más de 6 perspectivas (vistas) en el caso de modelos industriales o productos tridimensionales. Lo ideal es hacer uso de las 6 perspectivas clásicas más una vista en perspectiva.

NOTA

Una parte contratante designada no puede objetar aspectos de forma pero puede objetar falta de suficiencia y requerir vistas adicionales.

EL SISTEMA DE LA HAYA

CONTENIDO OBLIGATORIO



- Indicación específica del dibujo
 - Si es un modelo, debe designarse el nombre genérico habitual del producto (por ejemplo, “silla”).
 - Si es un motivo decorativo bidimensional destinado a utilizar con relación a un producto, deberá precisarse de qué producto se trata, por ejemplo: “dibujo decorativo para platos” o “motivo textil.”

NOTA

Las indicaciones deben incluirse para cada dibujo o modelo industrial por orden numérico.

EL SISTEMA DE LA HAYA

DESCRIPCIÓN GENERAL



- Es opcional... a no ser que un país lo exija y, no tiene que ser técnica. En el caso del Diseño Internacional es altamente recomendable incluirla siempre. *[obligatorio VN, SY, RO]*
- Sirve de disclaimer: Lo que aparece en una reproducción y se identifica en la descripción como que no es una parte para la que se solicite protección queda excluido de la misma. Lo habitual es que aparezca en la representación con líneas discontinuas.



Las leyendas se determinan para cada una de las reproducciones (“vista superior”, “alzado frontal”)

EL SISTEMA DE LA HAYA

DESCRIPCIÓN GENERAL



Requieren especificar explícitamente el producto al que va dirigida la solicitud.

Por ejemplo, no sirve “material de construcción” y debe ser “marco de ventana”.



Mensaje para navegantes:

Intentad que la solicitud cumpla los criterios para la mayor parte de países contratantes. Incluso si la selección de países es menor, puede extenderse posteriormente a otros países con reivindicación de prioridad interna.

EL SISTEMA DE LA HAYA



NOTA

El 30 de marzo de 2020 la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como medida anti COVID-19, suspendió las comunicaciones en soporte papel en favor del uso exclusivo de las comunicaciones electrónicas. Se deberán usar medios electrónicos para:

- Depósito de solicitudes internacionales
 - Cualquiera de las peticiones
- Respuestas a comunicaciones de la Oficina
 - Pagos

EL SISTEMA DE LA HAYA

PRINCIPALES VENTAJAS

- **Amplia cobertura a más de 90 países**, incluyendo la UE y otras principales economías del mundo.
- **Gestión centralizada de las solicitudes y de las renovaciones** a través de la OMPI, lo que permite al solicitante gestionar de manera más eficiente la protección de su diseño en varios países desde una única oficina y reduce costes administrativos. No requiere contacto directo con cada oficina de PI de los países designados.
- **Costes Reducidos:** asociados con la presentación de solicitudes de diseño industrial en varias jurisdicciones, permitiendo al solicitante pagar una única tasa de presentación. **Varían en función de los estados seleccionados.**
- **Ampliación a Nuevos Mercados:** Adheridas economías clave como **Estados Unidos, Japón, y China**. El Sistema de La Haya es una herramienta esencial para titulares que buscan proteger sus diseños en una amplia variedad de mercados globales.
- **Acceso a Mercados Emergentes:** La expansión del Sistema ha facilitado el acceso a mercados emergentes en África y Asia.



ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE UNIDAD

El Arreglo de La Haya

EL SISTEMA DE LA HAYA

ASPECTOS PRÁCTICOS DE UNIDAD



Unidad de diseño

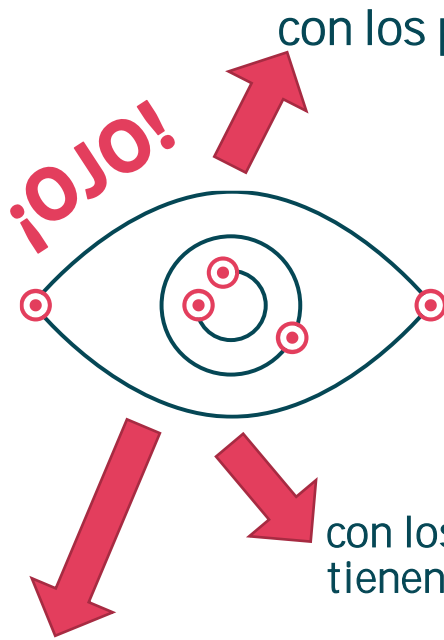
- Cada país tiene sus criterios propios sobre unidad de diseño
- En el diseño internacional, cada país **puede hacer una declaración estableciendo requisitos específicos** (*Art. 13 Arreglo de la Haya*).
- Los países que han hecho una declaración son:
Brasil, China, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Kirguistán, México, República Árabe Siria, Rumania, Tayikistán, Vietnam
- En particular **China no admite más de 1 diseño**.

ASPECTOS
PRÁCTICOS SOBRE
PRIORIDAD Y
MODIFICACIONES

ASPECTOS PRÁCTICOS

PRIORIDAD

- El diseño se beneficia del derecho de prioridad bajo el Art.4 del Convenio de París



con los países que exigen vistas adicionales que no están en el diseño prioritario

En un sofá puede no tener interés la protección de la parte inferior o base. Si un país lo requiere esa vista no tiene fecha de prioridad.

En el diseño comunitario registrado (RCD) la protección la definen las 7 primeras vistas que se publican, no obstante, las vistas por encima de 7 sí que se benefician del derecho de prioridad. Una solución es completar el diseño prioritario con perspectivas hasta completar 7 dejar por encima las vistas limitantes.

con los países que no permiten la protección de objetos de cualquier longitud (Corea) y que tienen un patrón repetitivo, podrían no beneficiarse de la prioridad.

con los diseños con elementos tales como un cierre. Hay países donde un recipiente cerrado / abierto son diseños distintos

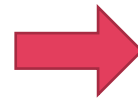
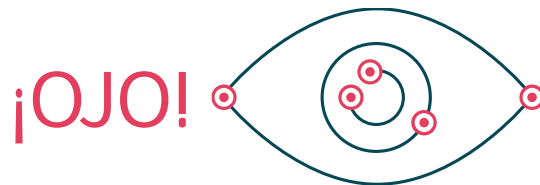
ASPECTOS PRÁCTICOS

MODIFICACIONES

- El solicitante de un diseño registrado (RCD) **no puede modificar las representaciones** a no ser que sea a la vista de objeciones del examinador.

Art.12(2) reglamento RCD. A petición del solicitante, sólo podrá corregir el nombre y las señas del solicitante, errores de redacción o de copia, o errores manifiestos, **siempre que tal corrección no modifique la representación de los dibujos o modelos.**

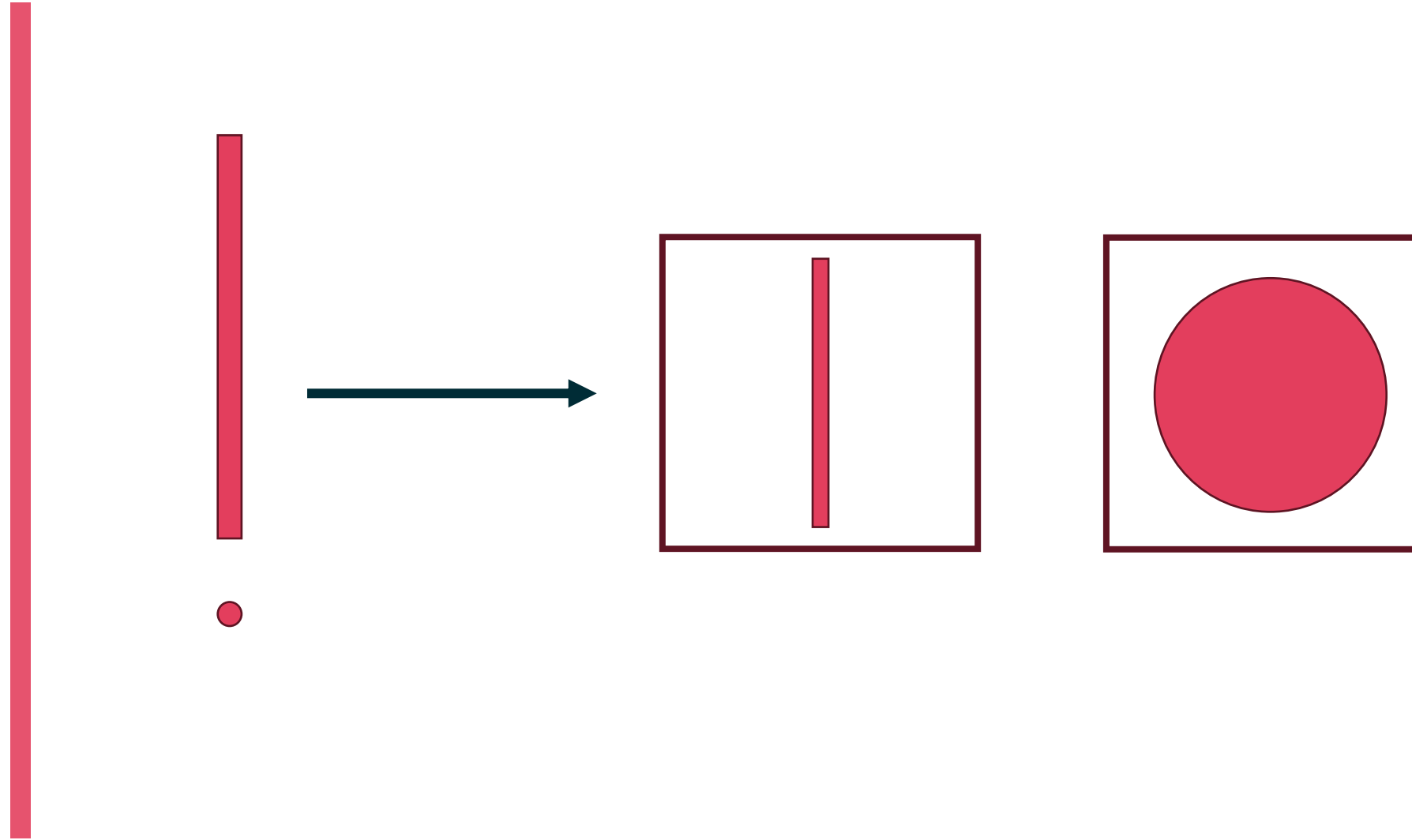
- Ante la comunicación de defectos que deben ser subsanados por examen, el solicitante puede modificar la solicitud facilitando una representación modificada de los dibujos o modelos, **siempre que se mantenga la identidad de dichos dibujos o modelos.** Art. 11 del reglamento RCD.
 - No se tiene una definición de qué características de apariencia definen la “**identidad del dibujo o modelo**”



con las figuras que se presentan de inicio.

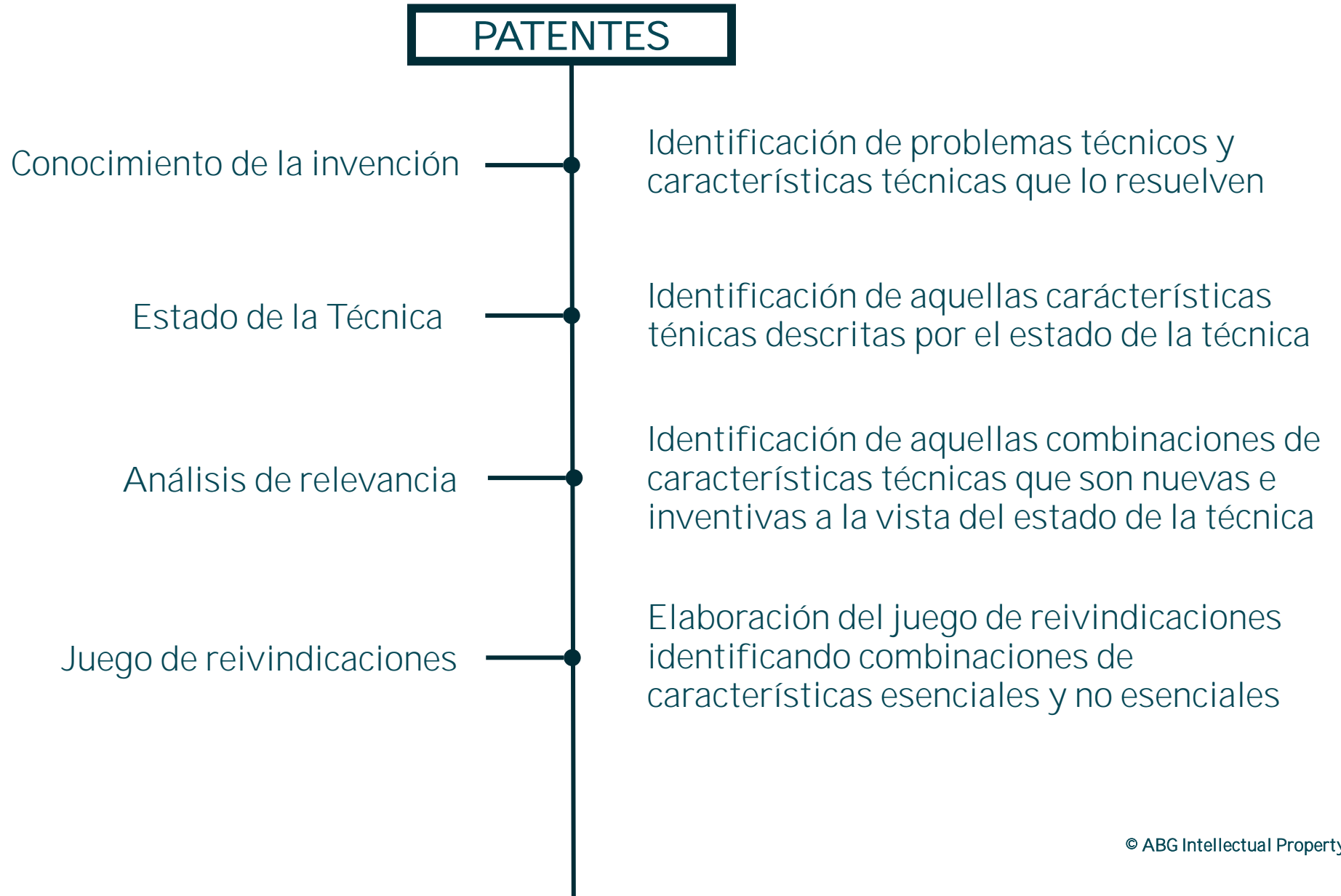
ASPECTOS PRÁCTICOS

MODIFICACIONES



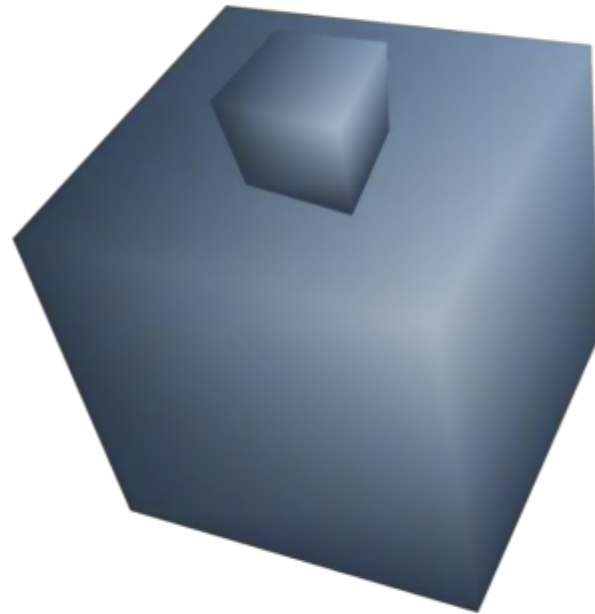
DISEÑOS INDUSTRIALES

El proceso de abstracción



SOLICITUDES MULTIPLES vs. REIVINDICACIONES

Los distintos diseños de una solicitud múltiple puede compararse con los distintos objetos de protección que otorgan las reivindicaciones dependientes en una patente o modelo de utilidad.

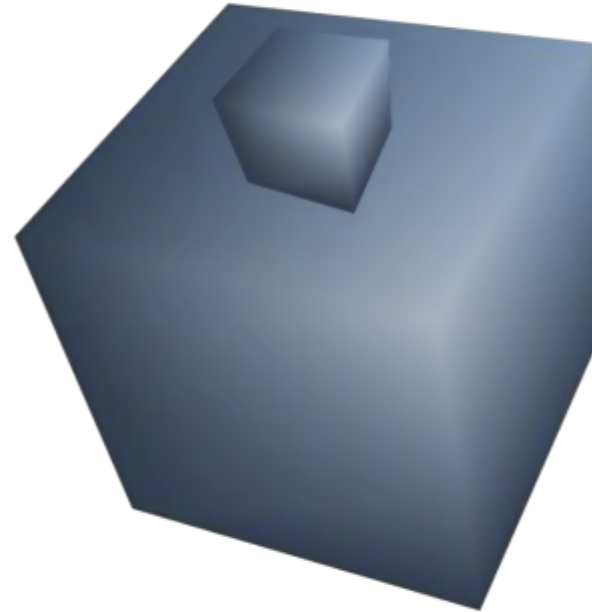


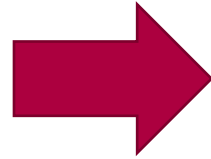
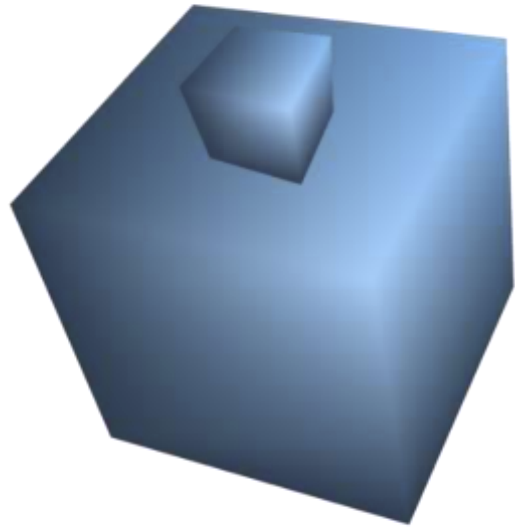
EL PROCESO DE ABSTRACCIÓN

Llamamos **proceso de abstracción** al proceso de “filtrado” donde a partir de infinitas características de apariencia se seleccionan aquellas que se representan en un documento de solicitud.

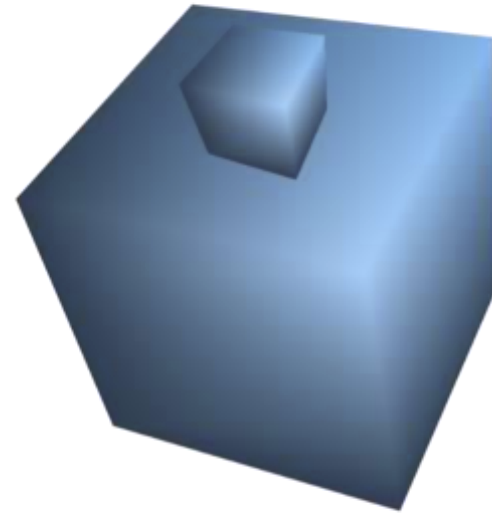
El proceso de proyección en un “**papel**” siempre es un proceso de abstracción dado que no se aporta el modelo físico.

Los efectos de iluminación, líneas de sombreado destinadas a ayudar a mostrar superficies curvas, son elementos gráficos que no tienen por qué ser parte del objeto, pero sí ayudan a representar el modelo.

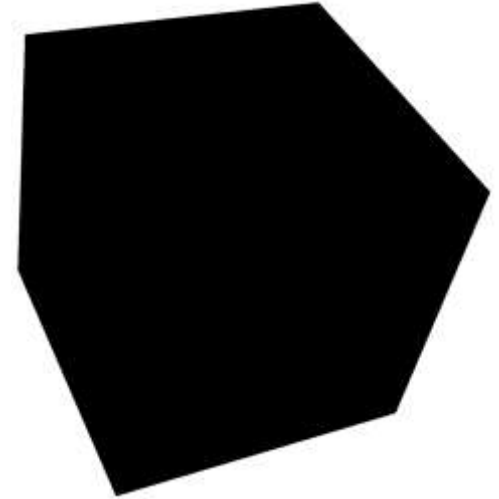




Vista lateral



Vista frontal



Vista posterior

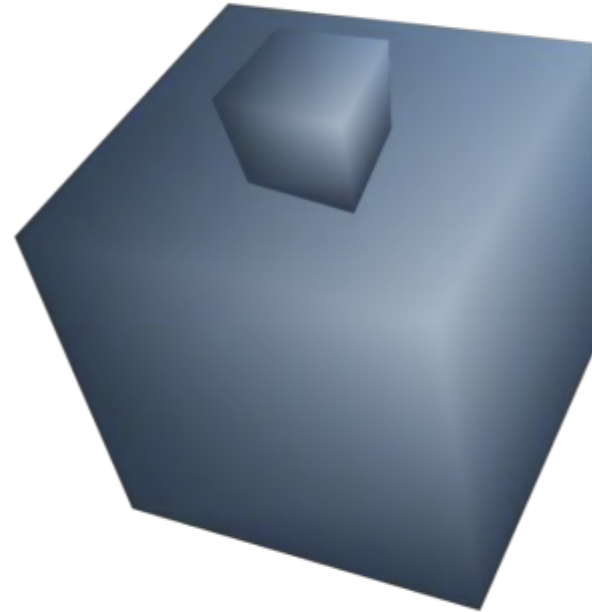
Vista superior

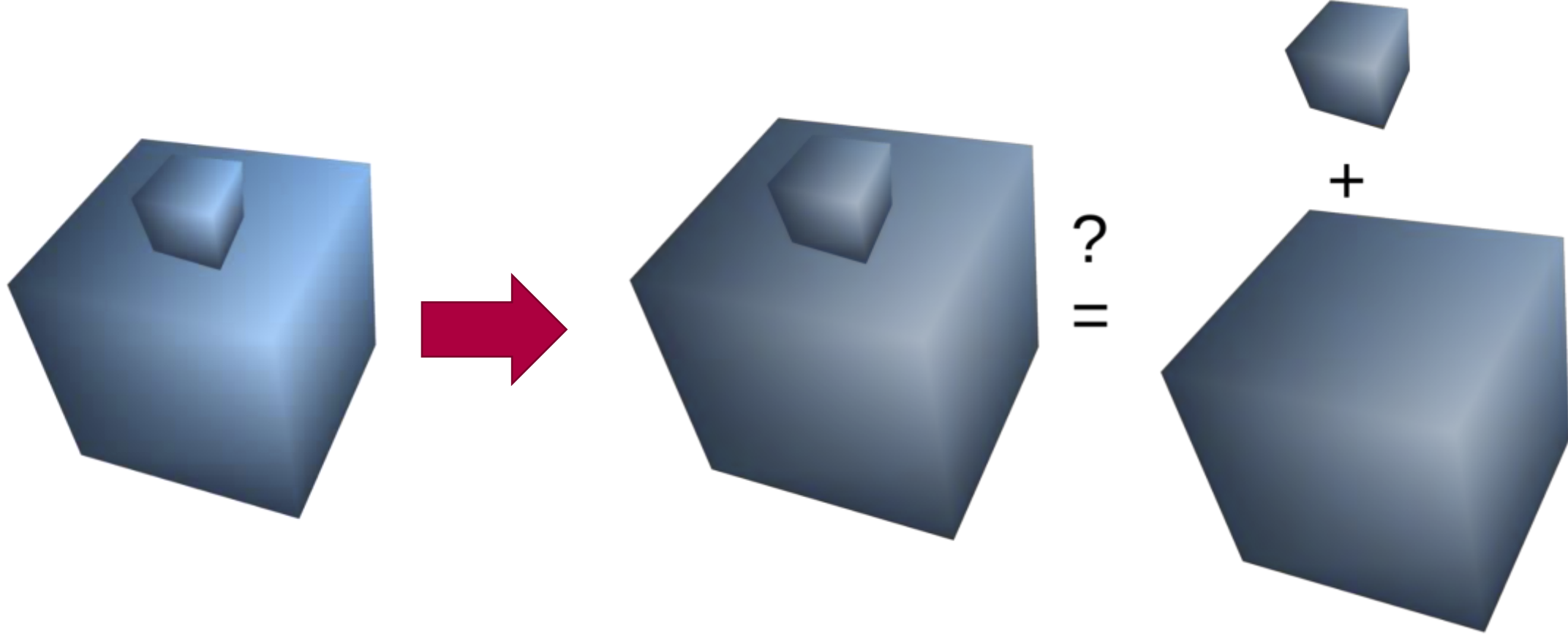
EL PROCESO DE ABSTRACCIÓN

El número de vistas aporta información, se conocen más características de apariencia.

Igualmente, **no aportar ciertas vistas deja algunas partes del modelo sin definir** por lo que se generaliza la protección del modelo.

En las Oficinas que admiten solicitudes con modelos tridimensionales existe un proceso de abstracción.





EL PROCESO DE ABSTRACCIÓN

La elección de las características de apariencia que se muestran en una solicitud de diseño industrial es **responsabilidad del solicitante**.

Definición de objetos de protección

- El diseño industrial **se define mediante vistas**. La selección de características técnicas de apariencia establece un ámbito de protección más o menos limitado.
- La definición de un objeto de protección que incorpora características de apariencia adicionales a otro objeto de protección es un caso más específico.
- **En patentes**, considerar reivindicaciones dependientes con un número de características técnicas elevado no va en contra de la reivindicación principal.
- **En diseños**, considerar objetos de protección con un número de características de apariencia elevado puede distorsionar un modelo más sencillo.



INVENCIONES

EL JUEGO DE REIVINDICACIONES

Reivindicación 1
A+B [A+B]

Reivindicación 2 dependiente de la 1
+C [A+B+C]

Reivindicación 3 dependiente de la 1 o la 2
+D [A+B+D] [A+B+C+D]

[...] objeto de protección definido

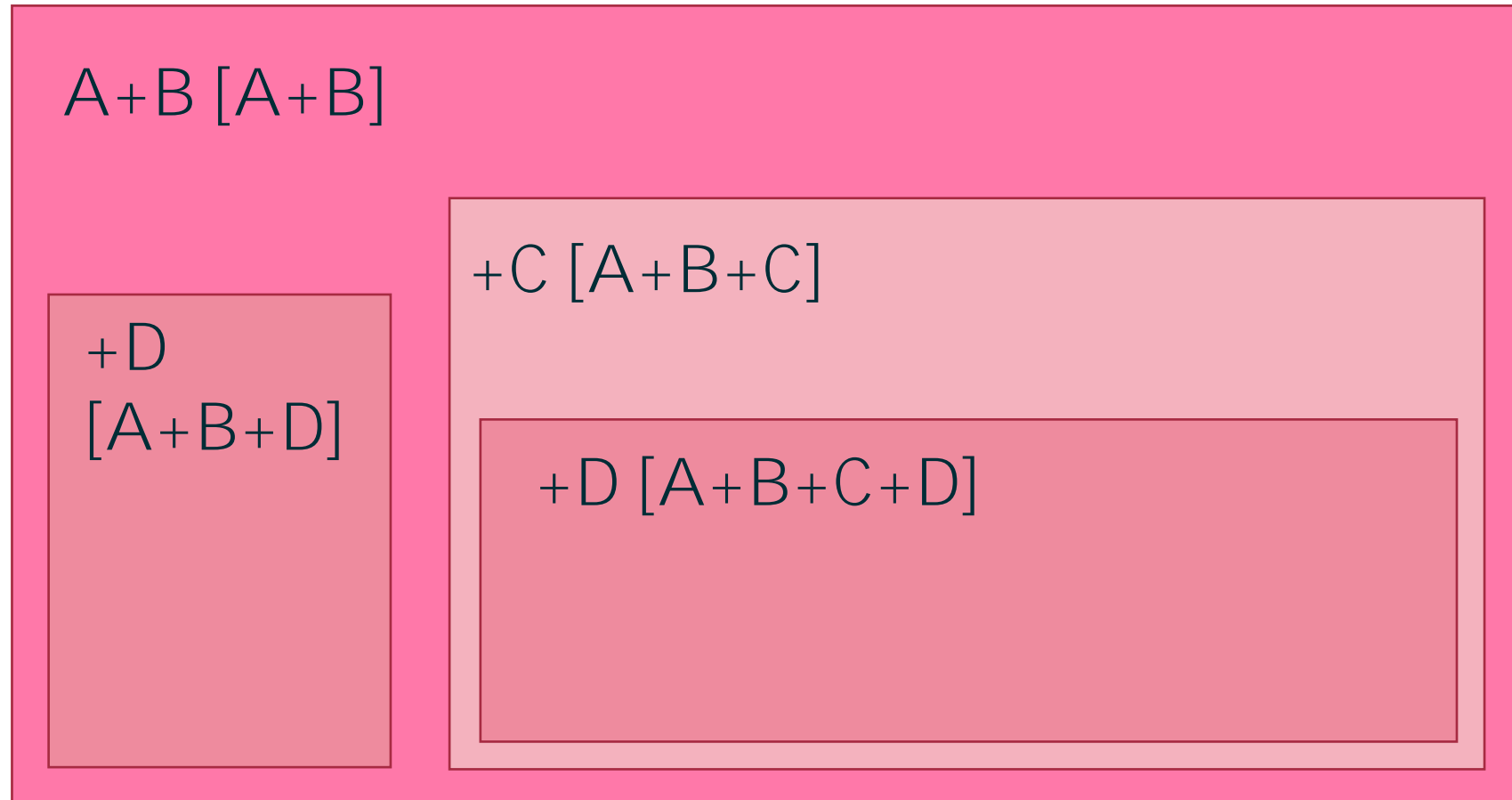


El caso más específico sigue verificando
la **reivindicación 1**

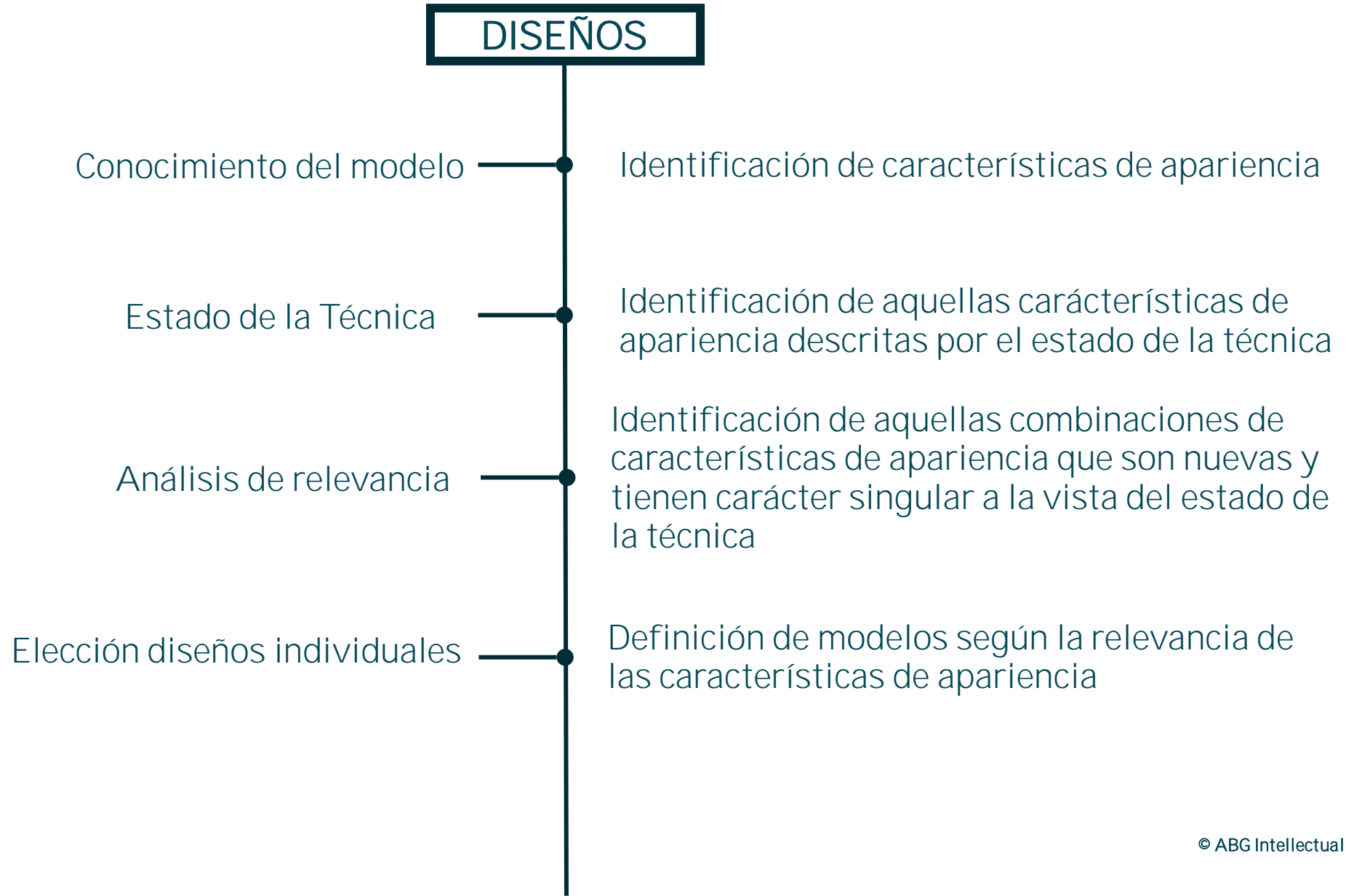
INVENCIONES

EL JUEGO DE REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección







ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE DISEÑO

La protección de cada objeto de se establece mediante una solicitud individual y ésta puede pertenecer a una solicitud múltiple

OPCIÓN 1

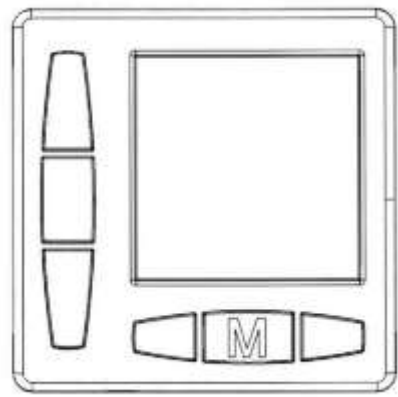
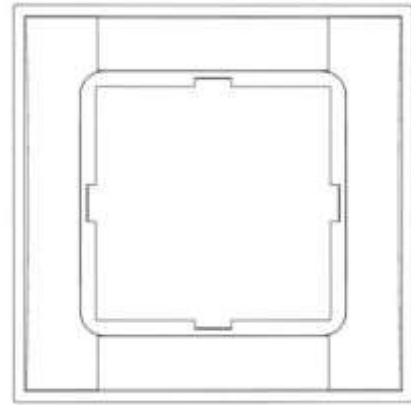
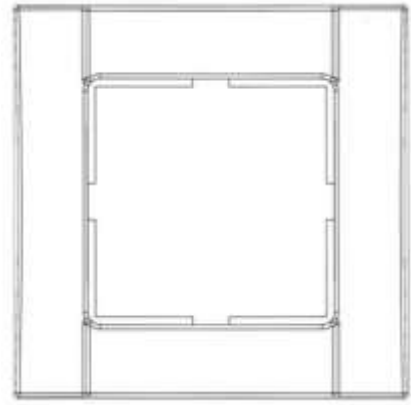
La protección de cada uno de los componentes de un producto complejo provee de protección sobre cada una de las partes que da lugar a un producto complejo.

La combinación de productos determina nuevos objetos de protección que pueden servir de posición de retirada y tienen un ámbito de protección más limitado.

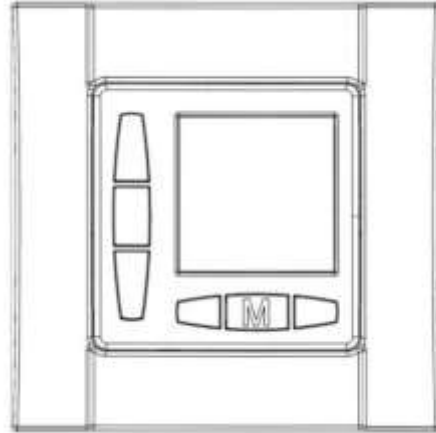
ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE DISEÑO



(1)

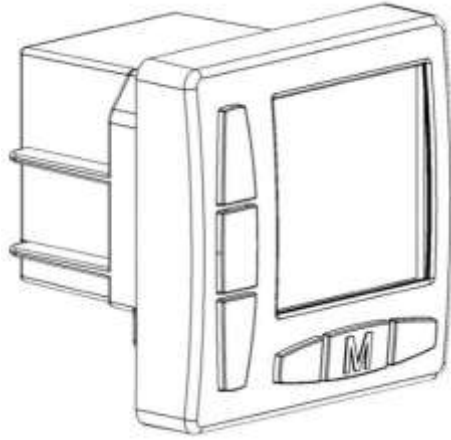


(2)

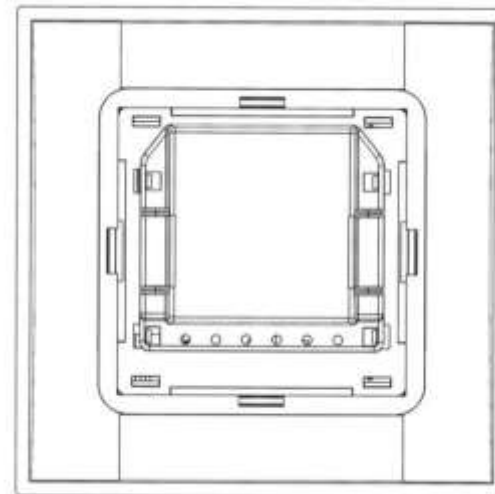
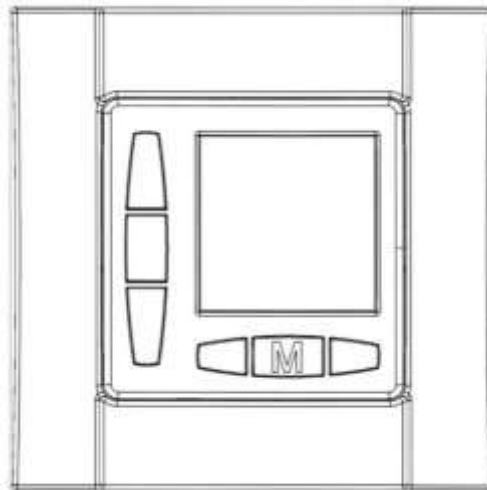
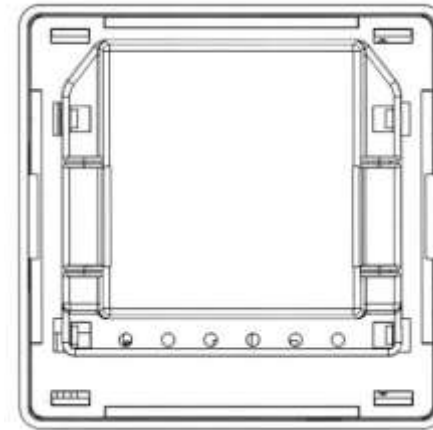
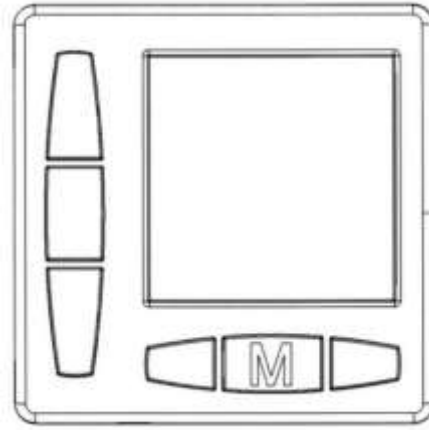


(4)

ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE DISEÑO



(3)



ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE DISEÑO

La protección de cada objeto de se establece mediante una solicitud individual y ésta puede pertenecer a una solicitud múltiple

OPCIÓN 1

La protección de cada uno de los componentes de un producto complejo provee de protección sobre cada una de las partes que da lugar a un producto complejo.

La combinación de productos determina nuevos objetos de protección que pueden servir de posición de retirada y tienen un ámbito de protección más limitado.

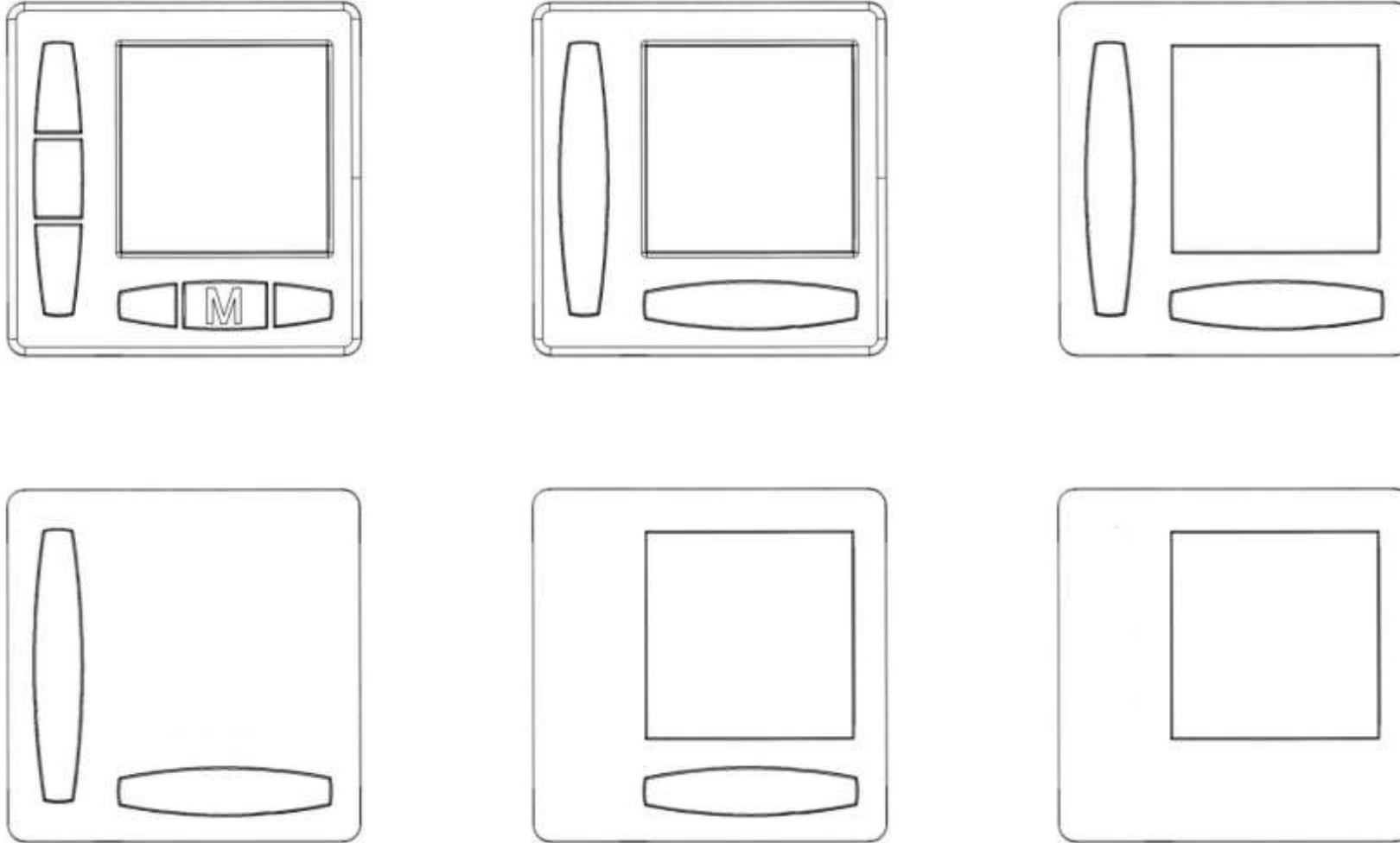
OPCIÓN 2

(Heredar técnicas de análisis de reivindicaciones de patentes)

La combinación de características configurativas o de aspecto determina nuevos objetos de protección específicos que pueden servir de posición de retirada y tienen un ámbito de protección más limitado.

La opción 1 y la opción 2 no son incompatibles

ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN MEDIANTE DISEÑO



COMPATIBILIDAD de PROTECCIONES

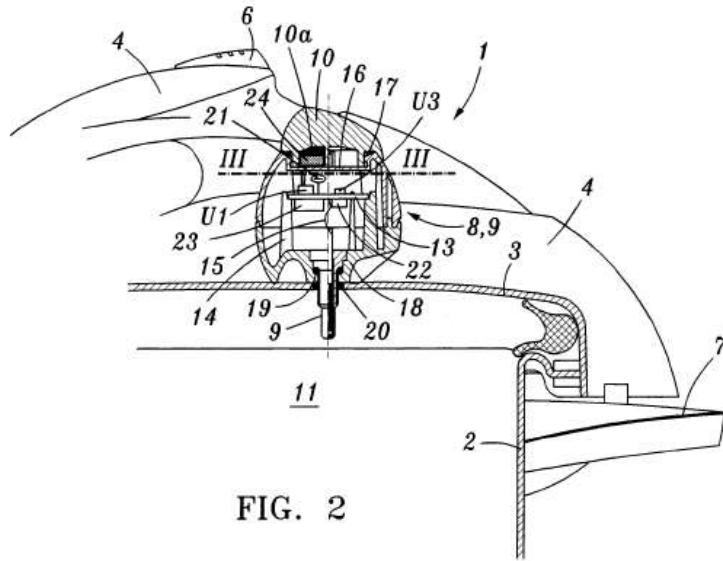
Ejemplos reales

ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES

(1)

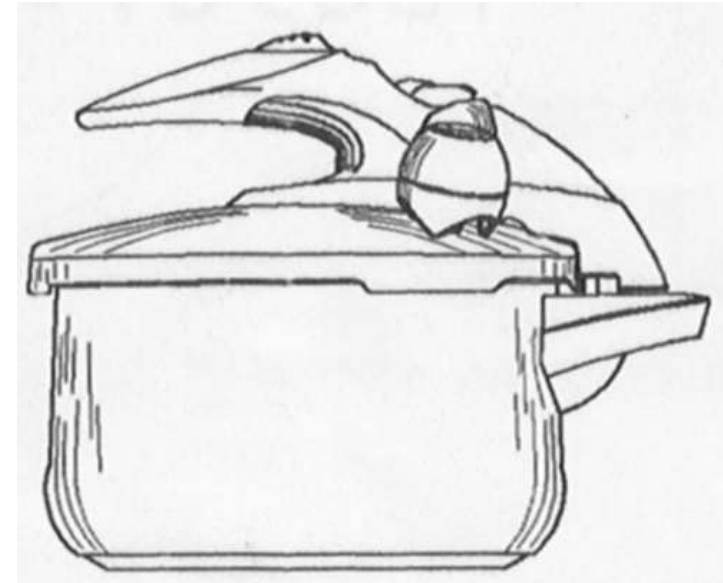
Patente ES 2172478 B1

Olla de cocción con un sensor de temperatura.



Diseño Industrial I0150987

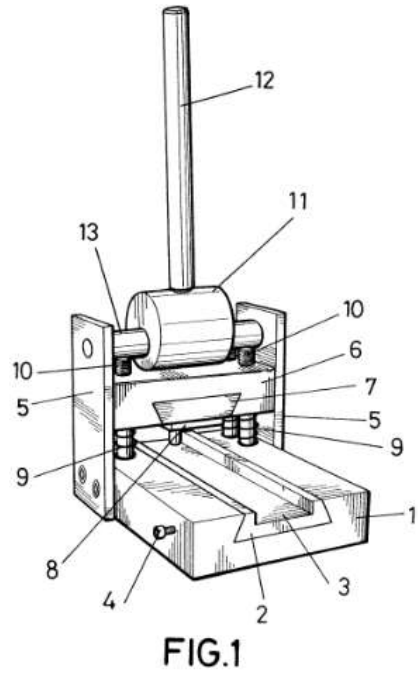
Olla exprés con capsula sensor



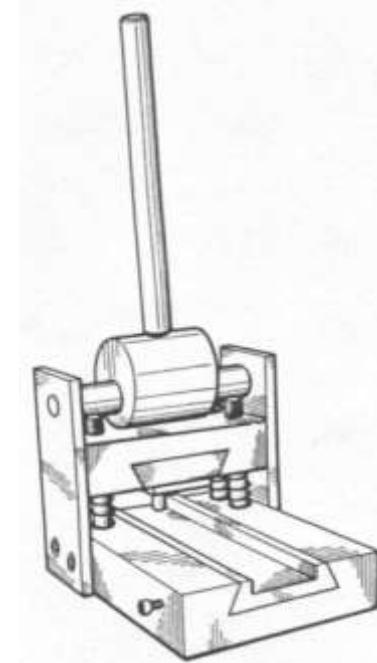
ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES

(2)

Modelo de Utilidad ES 1048768 U
Dispositivo para cortar cinturones



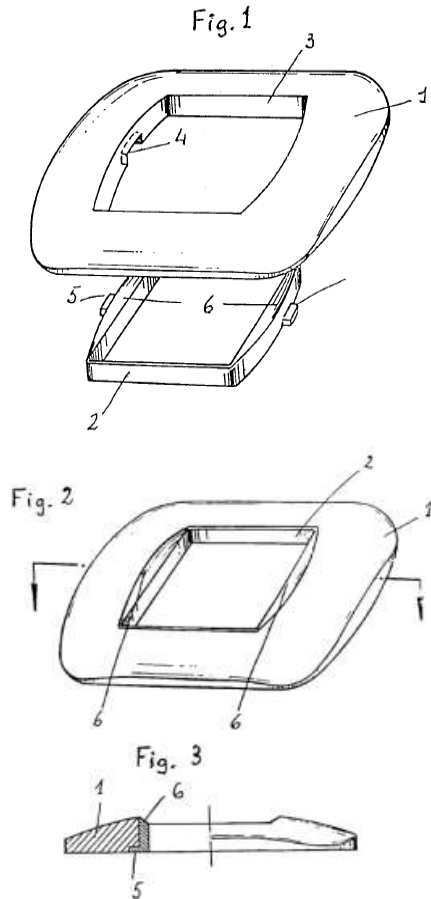
Diseño Industrial I0151081
Cortador de Cinturones



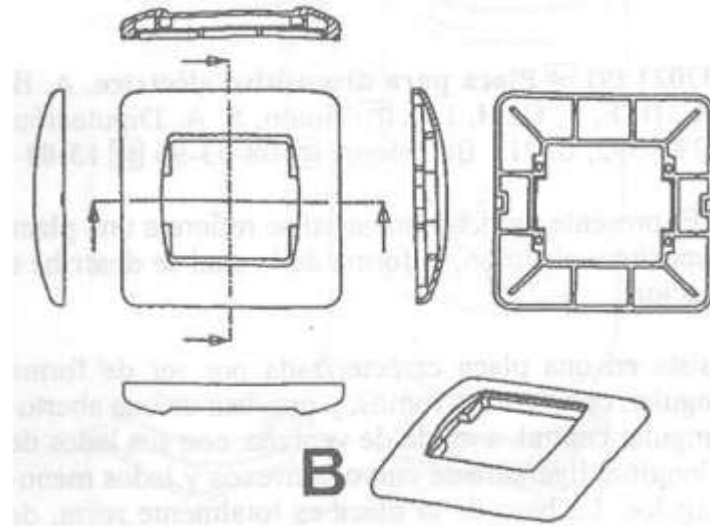
ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES

(3)

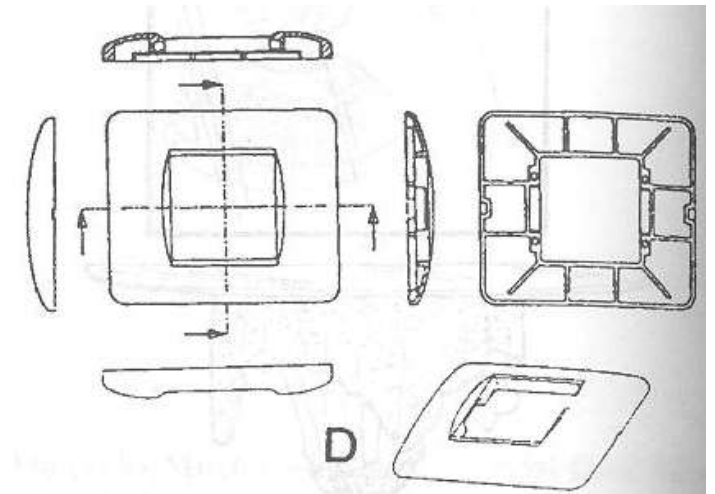
*Modelo de Utilidad ES 1033575 U
Placa para dispositivo eléctrico*



*Diseño Industrial I0137021
Placa para dispositivo eléctrico*



*Diseño Industrial I0137091
Placa para dispositivo eléctrico*



ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES

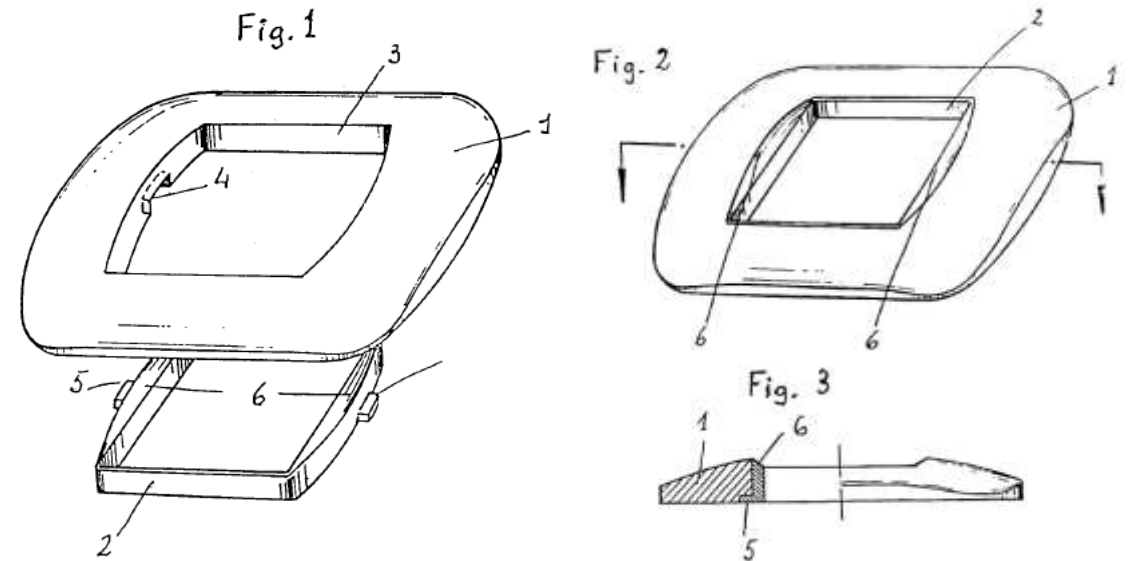
(3)

Solicitud de medidas cautelares

MODELO DE UTILIDAD

- Exige que el cajeadado 4 y el chaflán 6 esté en los mismos lados.
- El diseño tenía un marquito que se instalaba por deformación y el chaflán estaba en lados opuestos a un particular modo de anclaje.

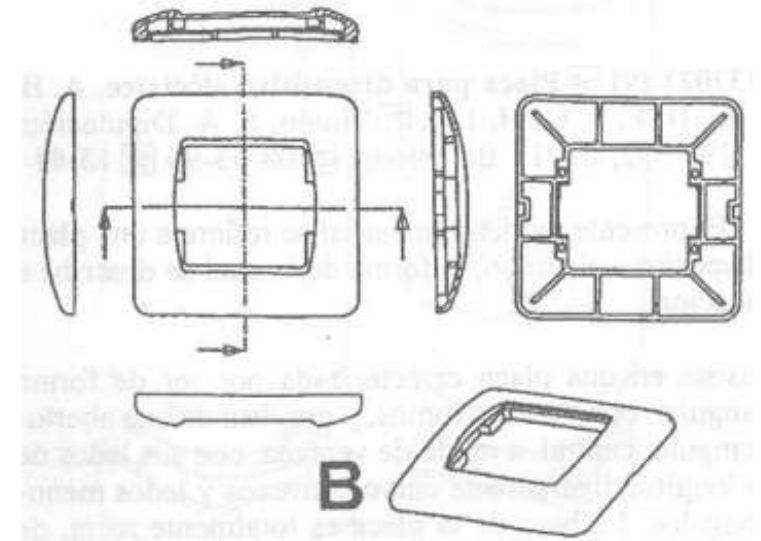
Modelo de Utilidad ES 1033575 U
Placa para dispositivo eléctrico



ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES

(3)

Diseño Industrial I0137021
Placa para dispositivo eléctrico

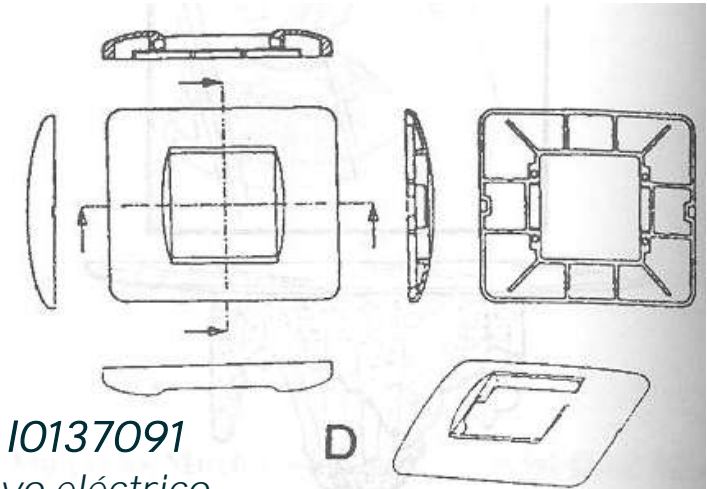


Solicitud de medidas cautelares

DISEÑOS

- Los diseños siempre incluyen en sus vistas la parte posterior con nervios, oculta una vez instalado.
- Para ciertos detalles distintos en diferentes modelos se incluían nuevas variantes del diseño por lo que el solicitante entendía que ese cambio mínimo era justificación suficiente como para presentar una nueva variante independiente.

Diseño Industrial I0137091
Placa para dispositivo eléctrico



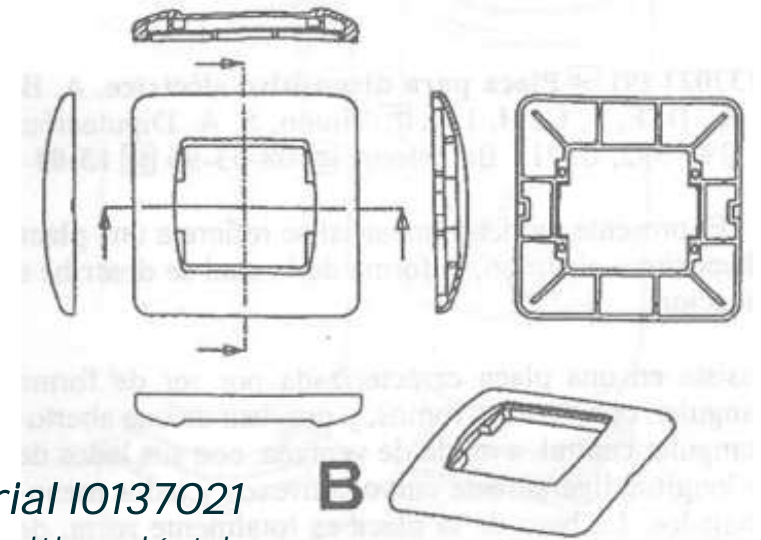
ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES

(3)

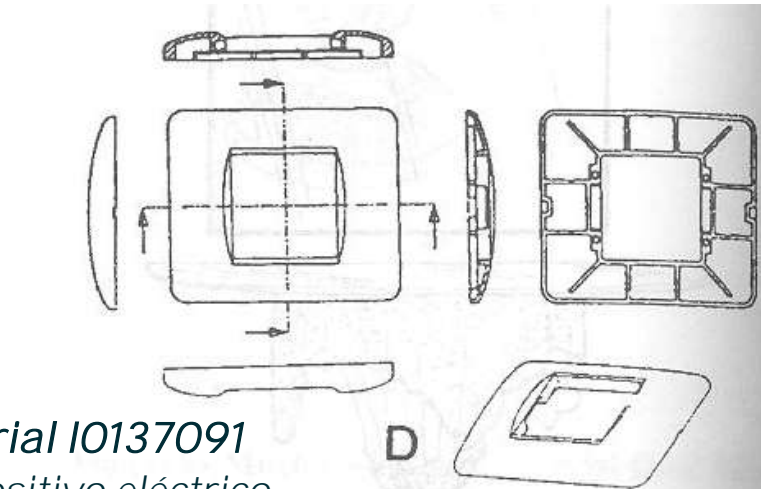
Solicitud de medidas cautelares

DISEÑOS

- Se justificaban formas similares basadas en curvaturas de los marcos que solo se veían en los productos comercializados pero no en vistas basadas en las líneas externas sin sombreado.
- La amplitud del ámbito de protección supone que no se pueden invocar características de aspecto no reproducidas en el diseño registrado.



Diseño Industrial IO137021
Placa para dispositivo eléctrico



Diseño Industrial IO137091
Placa para dispositivo eléctrico

ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES

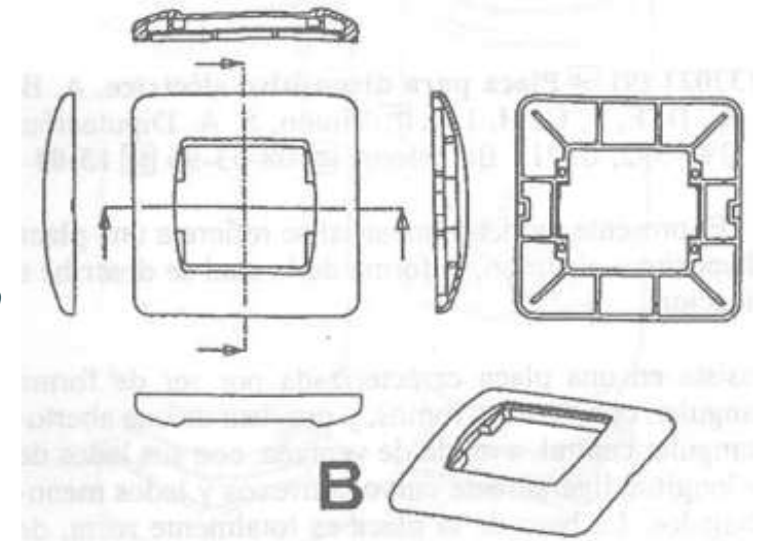
(3)

Solicitud de medidas cautelares

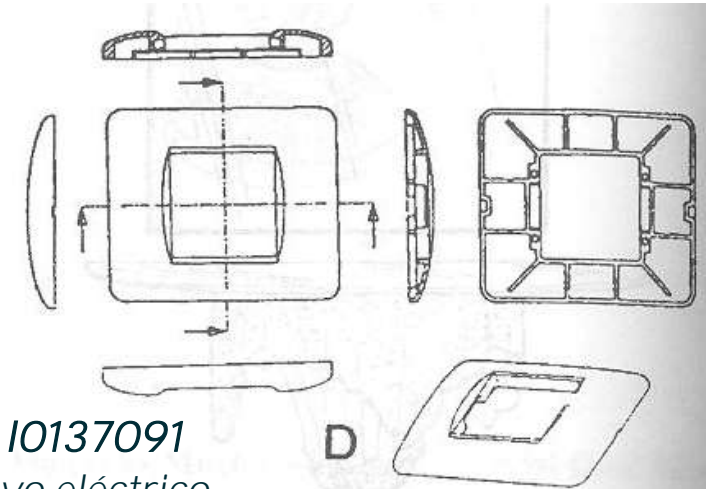
DISEÑOS

- Cuando las líneas de las vistas que corresponden a la vista frontal y laterales son muy sencillas, cualquier cambio y desviación supone un cambio muy relevante sobre todo teniendo en cuenta el grado de libertad del diseñador dado que se ha de alojar un mecanismo cuadrado/rectangular y el marco ha de rodear el mecanismo.

Diseño Industrial I0137021
Placa para dispositivo eléctrico



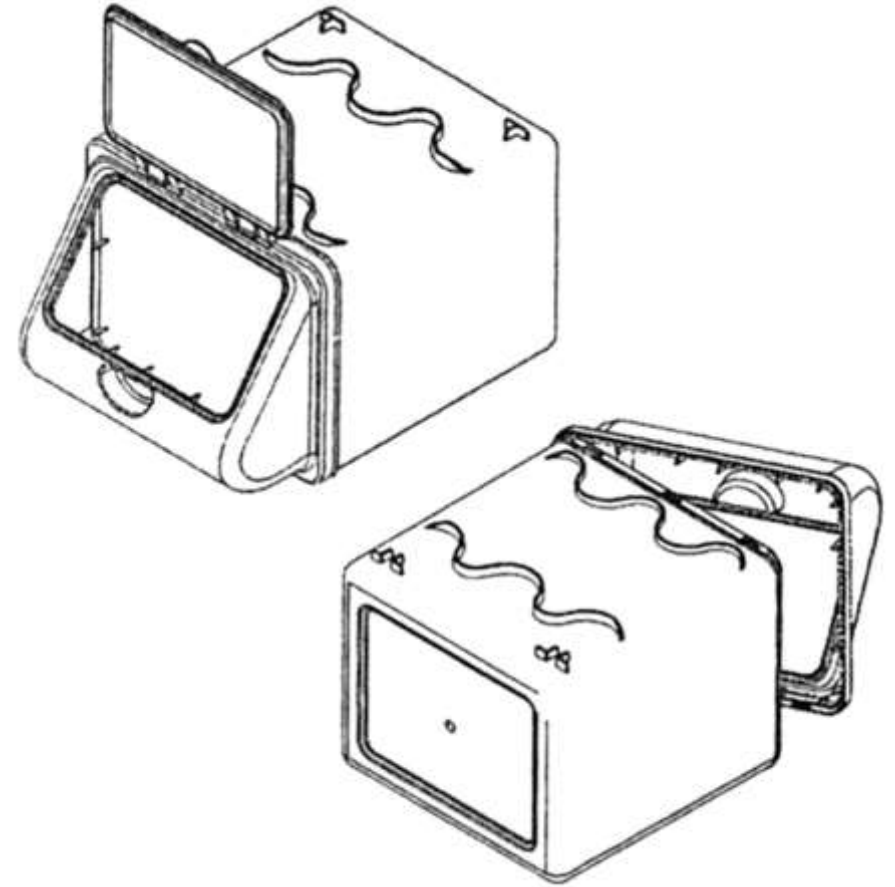
Diseño Industrial I0137091
Placa para dispositivo eléctrico



ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES

(4)

Diseño (Modelo) Industrial en España I 0150969
Contenedor de golosinas



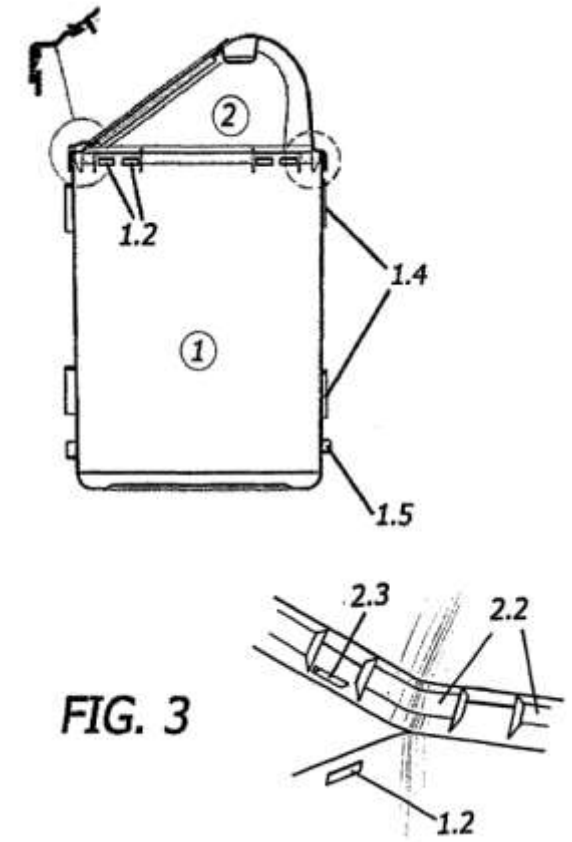
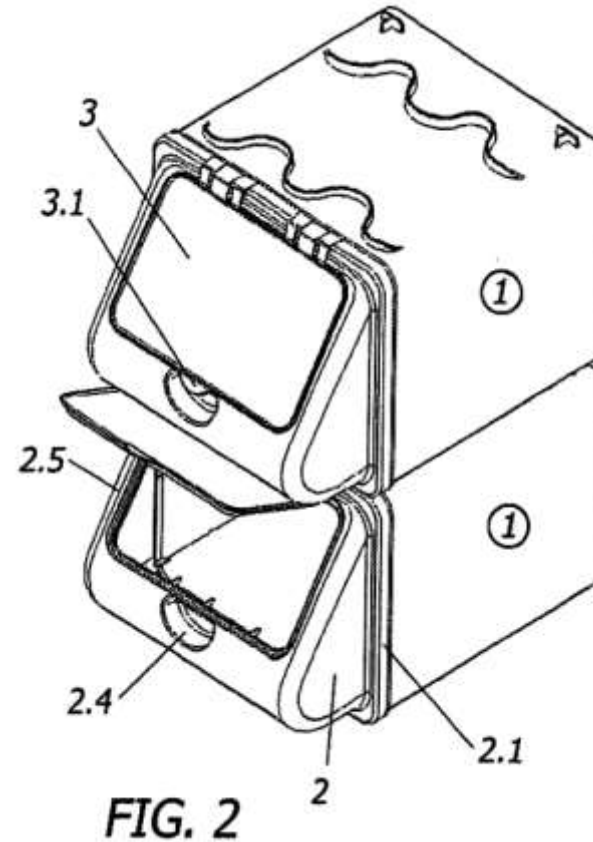
ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES

(4)

Patente Europea EP1247753B1
 Contenedor de golosinas
 Contenedor de graneles alimentarios

Caracterizado por disponer de:

- Un cuerpo rectangular (1)
- Una tapa (2) que articula en el cuerpo (1) en unos de sus laterales cortos, tapa (2) y cuerpo (1) siendo insertables y de apertura inviolable en las otras 3 caras
- Una tapa (3) abatible sobre la tapa (2) para dispensa individual de productos (golosinas)



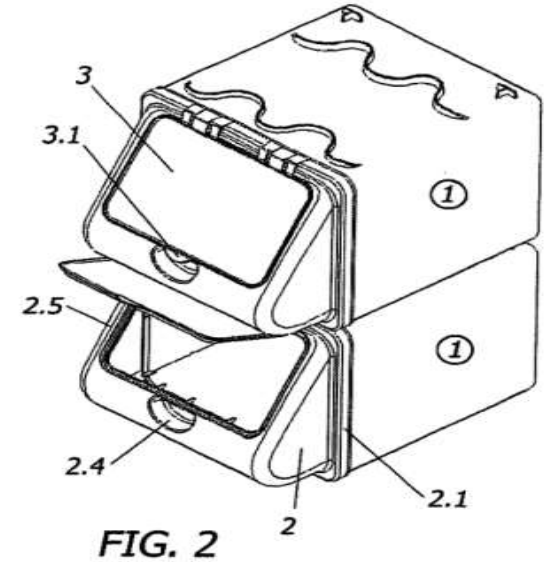
CASO REAL (REIVINDICACIÓN 1)

Contenedor de graneles alimentarios, de entre los contenedores de productos diversos de dulcería y otros, en material plástico, apilables y provistos de una tapa de cierre y de una segunda tapa superior, de dispensa, *así como de los que disponen de una lámina de precinto convencional*, caracterizado por disponer de:

un cuerpo (1) **rectangular**,

una tapa (2), que articula con el cuerpo (1) **en uno de sus laterales cortos** (1.1), en inserción mutua de apertura **inviolable** de la tapa (2) y el cuerpo (1), en las otras tres caras diferentes a la de articulación,

una tapa (3) dispuesta abatible inferiormente y ubicada en *la base mayor* (2.5) oblicua superior de la tapa (2), de dispensa unitaria de productos, que está provista con una aleta (3.1) horizontalmente superpuesta a un rebaje superior (2.4) de la tapa (2).



CASO REAL

(RESULTADOS DEL PLEITO)

- El propietario de la patente y del diseño demandaron por infracción a una empresa de la competencia que fabricaba un envase similar.
- El demandado presentó demanda reconvenzional cuestionando la validez tanto de la patente como del diseño industrial.
- La patente estaba excesivamente limitada en su redactado (adolecía de diversos defectos en su planteamiento) por lo que en principio también era más complicado conseguir la anulación encontrando antecedentes relevantes.
- El juez consideró que la patente estaba anticipada por los antecedentes aportados por el demandado.
- El juez reconoció que **los criterios de valoración de la validez de una patente y un diseño industrial son distintos** y, a la vista de los distintos criterios, los mismos antecedentes no anticipaban al diseño industrial.
- Como resultado la sentencia fue condenatoria en base a los derechos otorgados por el diseño industrial.

CASO REAL 2





RECOMENDACIONES

Para la protección de productos

- Valorar el registro de diseños (aspectos estéticos del producto) además de patentes (soluciones técnicas a problemas técnicos) cuando el producto tiene un aspecto estético distintivo.
[Son modalidades compatibles y acumulables]
- Valorar los rasgos estéticos distintivos del producto así como sus componentes y combinaciones si los hubiese entre esenciales y no esenciales generando tantos objetos de protección como se consideren oportunos. Uso de solicitud múltiple.
- Valorar si tales rasgos distintivos son visibles durante el uso común del producto.
- Valorar qué rasgos distintivos conllevan una función técnica que determine de forma unívoca su forma.
- Valorar el grado de libertad del diseñador a la hora de definir las formas distintivas que distingue el diseño.

ÚLTIMOS CAMBIOS LEGISLATIVOS

EN LA PROTECCIÓN DE
DISEÑOS COMUNITARIOS

NUEVA DIRECTIVA Y REGLAMENTO

Diseños Comunitarios = Diseños de la UE

Plazos estimados de entrada en vigor:

➤ Directiva:

- Una vez que los presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo firmaron la nueva Directiva, se publicó el 18 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial de la Unión Europea.

➤ Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios:

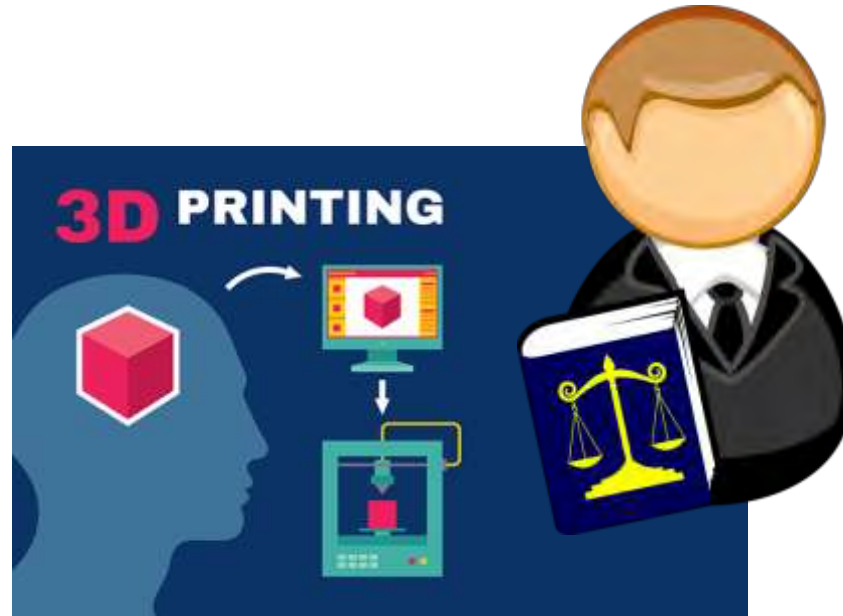
- Fase 1: en vigor el 8 de diciembre de 2024 para las disposiciones que no requieren legislación secundaria y se aplicará 4 meses después (1 de mayo 2025).
- Fase 2: la legislación secundaria y de las restantes disposiciones entrará en vigor 18 meses después (1 julio 2026).

➤ Fases nacionales posteriores:

Los Estados miembros dispondrán de un plazo de 36 meses para adoptar las medidas necesarias para transponer la Directiva, hasta diciembre 2027.



NUEVOS RETOS Y CAMBIOS



La fabricación aditiva plantea nuevos desafíos en PI y en particular en el Diseño Industrial:

- Facilidad de intercambio de ficheros superando fronteras sin necesidad de transportar objetos físicos.
- Trazabilidad. Para conocer el origen y determinar al infractor es necesario vincular un fichero a su origen, así como a cada “actor” en la transferencia.

<https://www.scoredetect.com/blog/posts/copyright-protection-for-3d-printed-objects-explained>

NUEVOS RETOS Y CAMBIOS

Marcas de agua digitales en archivos 3D.

Permiten identificar la procedencia del archivo y rastrear el uso no autorizado. Permite detectar posibles infracciones.



Tecnología blockchain.

Se está explorando el uso de esta tecnología para crear objetos inmutables de diseños industriales y archivos 3D. Cada transacción queda registrada de forma transparente y descentralizada lo que permite hacer un seguimiento para defender derechos de propiedad industrial y prevenir distribuciones no autorizadas.

Actualización de la normativa.

Principalmente, la nueva directiva del Diseño Comunitario Registrado

NUEVOS RETOS Y CAMBIOS

Cambios principales en la normativa



1.- Ampliación del alcance del diseño.

La definición de “**producto**” y “**diseño**” se han ampliado para incluir no solo objetos físicos, sino también representaciones digitales, como archivos 3D y elementos animados, que contribuyen a la apariencia del diseño. Tiene impacto en la impresión 3D, metaverso y todo lo que implica cualquier reproducción, descarga o distribución de archivos de diseño 3D.

2.- Protección contra impresión 3D.

Ajustar el alcance de los derechos conferidos por un diseño registrado para incluir las tecnologías de impresión en 3D, sometiendo a la autorización del titular del derecho la creación, descarga, copia y puesta a disposición de cualquier soporte o software que registre el diseño con el fin de reproducir un producto que infrinja el diseño.



NUEVOS RETOS Y CAMBIOS

Cambios principales en la normativa



3.- Cláusula de reparación.

Uno de los cambios más significativos es la introducción de una cláusula de reparación que afecta principalmente a las piezas de repuesto en la industria automotriz y otros sectores. Esta cláusula permitirá la reproducción de piezas de recambio que deben coincidir visualmente con las piezas originales ("must-match").

Esto abre el mercado de las piezas de recambio y fomenta la competencia, en línea con los objetivos del ****Green Deal**** de la UE, que priorizan la reparación y la durabilidad de los productos.

4.- Usos permitidos.

Se consagra la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea añadiendo usos permitidos como el «uso referencial» y la «crítica y parodia».





NUEVOS RETOS Y CAMBIOS

Cambios principales en la normativa

5.- Movimientos a través del territorio UE.

Se permite a los titulares de los derechos impedir que los productos falsificados transiten por el territorio de la UE independientemente de su origen y destino (aunque estén en tránsito).

Esta condición impide el uso de distintas fronteras nacionales por parte de un infractor para evitar la adopción de medidas efectivas en frontera.



MUCHAS GRACIAS

WWW.ABG-IP.COM



MADRID

Av. de Burgos 16 D
Ed. EUROMOR 28036



BARCELONA

Av. Diagonal, 601, 8º
Ed. Zurich 08028



BILBAO

San Vicente 8, 6º
Ed. Albia I 48001



VALENCIA

Av. Cortes Valencianas, 39
Geminis Center 46015