

IPKey

AMÉRICA LATINA

Protección del diseño en la Unión Europea (UE): marca de la UE y diseño Comunitario

Ricardo Ferreira | Guadalajara, Jal. | Mayo 2018



UNIÓN EUROPEA

www.ipkey.eu



Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key América Latina es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.



FORMAS DE PROTECCIÓN AL NIVEL DE LA UE

- Una marca de la Unión Europea (EUTM) solo puede obtenerse mediante el registro.
- Un diseño comunitario no registrado (UCD) obtiene protección automática a corto plazo durante 3 años.
- Un diseño comunitario registrado (RCD) obtiene una protección a largo plazo basada en el registro



¿QUÉ ESTÁ PROTEGIDO BAJO EL SISTEMA RCD?

- El sistema RCD protege la totalidad o una parte de un producto
- El sistema RCD no protege:
 - el producto en sí mismo;
 - la función técnica del producto (patentes, modelos de utilidad) o la idea original, o
 - un signo utilizado para distinguir los productos y/o servicios de una empresa de los de otra (EUTM)



¿QUÉ ES UN DISEÑO?

- Un diseño significa la apariencia de la totalidad o una parte de un producto resultante de las características en particular de: las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto mismo y/o su ornamentación



¿QUÉ ES UN PRODUCTO?

- Por producto se entiende cualquier artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, piezas destinadas a ser ensambladas en un producto complejo, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos y los productos semiconductores.



¿QUÉ PUEDE SER UN EUTM?

- Una EUTM puede consistir en cualquier signo que pueda ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tal signo sea apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.



DIFERENCIA ENTRE UN EUTM Y UN RCD

- Una EUTM es un signo que sirve para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras.
- Un RCD es la apariencia total o una parte de un producto que es nuevo y posee 'carácter singular'.
- Un solicitante a veces puede elegir qué sistema usar o decidir usar ambos.



COINCIDENCIAS ENTRE EUTM Y RCD'S

- Lo que normalmente se suele considerar como un diseño, por ejemplo la apariencia de un producto industrial, embalajes o estructura, frecuentemente puede registrarse como marca tridimensional.
- Normalmente, lo que generalmente se considera como una marca figurativa (un logotipo), a menudo se puede registrar como un símbolo de diseño gráfico.



EUTM'S y RCD'S



RCD 211-0001
(EUTM 2995736)



RCD 4213-0001
(EUTM 2705770)



RCD 22371-0001
(EUTM 3126265)



MARCAS REGISTRADAS Y DISEÑOS - COINCIDENCIAS - FORMAS

- Diseños exitosos de aplicaciones acumuladas,

RCD solicitud No 5 221 536: concedido

y

EUTM solicitud No 000 607 114: concedido

Producto Indicado: Botellas

Categoría 9.1 (Eurolocarno)



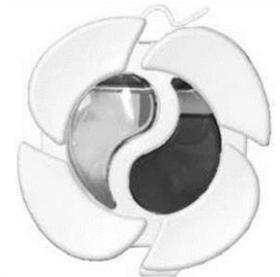
RCD solicitud No 000 531 793 : concedido

y

EUTM solicitud No 5 194 741 : concedido

Producto Indicado: Envases

Categoría 09.03 (Eurolocarno)





MARCAS REGISTRADAS Y DISEÑOS - COINCIDENCIAS - FORMAS

- Ejemplos de Diseños NO Exitosos en aplicaciones acumuladas,

RCD solicitud No 000 291 067: concedido

y

EUTM solicitud No 4 273 439: rechazado

Producto Indicado: Máquinas de juego automáticas

Categoría 21.03 (Eurolocarno)



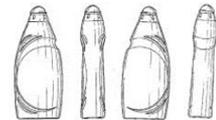
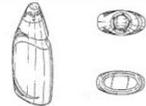
RCD solicitud No 000 181 466: concedido

y

EUTM solicitud No 4 174 074 : rechazado

Producto Indicado: Botellas

Categoría 9.1 (Eurolocarno)





- Con frecuencia, se puede considerar que una nueva marca tridimensional no sea distintiva, en cuyo caso no pueda registrarse como una EUTM, pero podría registrarse como un RCD (Por ejemplo, la forma de un embalaje).
- Por otro lado, un diseño que no es nuevo (menor a 12 meses) no es válido como RCD, pero a menudo puede registrarse como EUTM ya que la innovación no es un requisito para una EUTM.



- Existen diferencias notables en la forma en que se obtienen los derechos (el tipo de examen, la velocidad del proceso de registro, el monto de las tarifas, etc.)
- Lo que debemos resaltar son las diferencias de los distintos tipos de derechos obtenidos



LAS DIFERENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN: EL EUTM

- Una EUTM ofrece protección contra marcas posteriores idénticas o similares cuando existe un riesgo de confusión por parte del público pertinente.
- Se considera que el consumidor promedio de la categoría de productos en cuestión es razonablemente bien informado, así como atento y circunspecto (C-210/96, «Gut Springenheide»).



- Se debe tener en cuenta que el consumidor promedio rara vez tiene la posibilidad de hacer una comparación directa entre las diferentes marcas, pero debe confiar en la imagen imperfecta que ha tenido en mente.
- Es probable que el nivel de atención del consumidor promedio varíe de acuerdo con la categoría de bienes o servicios en cuestión (por ejemplo, público profesional / público en general) (C-342/97, "Lloyd").



LAS DIFERENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN: EL RCD

- Un RCD ofrece protección contra diseños idénticos posteriores (novedad) y diseños cuya impresión general producida en el usuario informado difiere de la impresión general producida en dicho usuario por un diseño anterior que haya sido hecho público, tomándose en consideración el grado de libertad del autor al desarrollar el diseño ('carácter singular').



- El usuario informado no es un fabricante ni un vendedor de los productos en que los diseños en cuestión están destinados a ser incorporados o para los cuales están destinados a ser aplicados. El usuario informado es particularmente observador y tiene cierta conciencia del estado de la técnica anterior, es decir, los diseños anteriores relacionados con el producto en cuestión (sentencia T-9/07 'Metal rappers').



- El usuario informado sin ser un diseñador o un experto técnico, conoce los diferentes diseños o modelos existentes en el sector en cuestión, posee un cierto grado de conocimiento con respecto a las características que normalmente contienen esos dibujos, y, como consecuencia de su interés por los productos que le conciernen, muestra un grado relativamente alto de atención cuando los utiliza (sentencia T-10/08 internal combustion engine').



- ¿Existe una diferencia entre la apreciación global hecha por el consumidor promedio por un lado y la impresión general producida en el usuario informado?
- El consumidor promedio solo es "razonablemente observador", mientras que el usuario informado es "particularmente observador" o "muestra un grado relativamente alto de atención".
- ¿Son un "usuario informado" y un "consumidor promedio muy atento" conceptos algo similares y comparables?



- Los factores que estas personas ficticias deben tener en cuenta son diferentes en muchos aspectos
- En las EUTM se analizan las semejanzas visuales, auditivas o conceptuales, y para un RCD la única semejanza pertinente es visual
- En las EUTM, el carácter distintivo y los elementos dominantes de las marcas, mientras que en los RCD, el grado de libertad del autor para desarrollar su diseño



- En las EUTM, solo se tienen en cuenta las marcas de cada caso particular
- En los RCD, el estado de la técnica también es tomada en cuenta
- Sin embargo, al evaluar el nivel de carácter distintivo por ejemplo de una marca 3-D, un factor relevante son las formas ya existentes y que se encuentran en uso en el mercado



- Un diseño comunitario anterior constituye un motivo de invalidez contra una EUTM más reciente (Artículo 53 (2) EUTMR)

También se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de::

(d) un derecho de propiedad industrial

- EUTM previas constituyen motivo de invalidez contra Diseños Comunitarios más recientes
 - ✓ Art. 25 (1) (b) CDR en combinación con Art.5 (falta de novedad) y Art.6 CDR (falta de carácter singular)
 - ✓ Art.25 (1) (e) CDR: si se utiliza un signo distintivo en un diseño posterior, y el Derecho Comunitario o la legislación del Estado miembro que rige ese signo confiere al titular el derecho a prohibir dicho uso



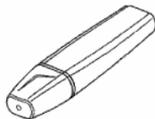
- Los derechos de autor anteriores constituyen motivo de nulidad contra Diseños Comunitarios más recientes
- Art. 25 (1) (f) CDR: si el diseño constituye el uso no autorizado de un trabajo protegido por la ley de propiedad intelectual de un Estado miembro
- Artículo 6 del 'Convenio de París' u otra insignia, emblema, etc. constituye motivo de nulidad contra Diseños Comunitarios más recientes
- Art. 25 (1) (g) CDR: si el diseño constituye un uso indebido de alguno de los artículos enlistados en el Artículo 6ter del 'Convenio de París' para la Protección de la Propiedad Industrial, en lo sucesivo denominado 'Convenio de París', o de distintivos, emblemas y escudos que no sean protegidos por dicho artículo 6ter y que sean de particular interés público de un Estado miembro.



MARCAS Y DISEÑOS - EL CONFLICTO

- Sentencia del 27 de junio de 2013 en el asunto T-608/11 – WRITING INSTRUMENTS

Marca alemana en 3-D anterior
para artículos de escribir, dibujar y pintar



RCD impugnado para
instrumentos para escribir



- La declaración de invalidez del BoA fue anulada debido a una discrepancia 3-D / marca figurativa:
- Sentencia del 12 de mayo de 2010.
- BoA confirmó la aplicación del art. 25 (1) (e) CDR y consideró que al RCD también carecía carácter individual (Art. 25 (1) (b) CDR).
- El titular de una marca puede confiar en el art. 25 (1) (e) CDR donde se hace uso de diseño de un signo similar al suyo
- Solicitud de prueba de uso ante la BoA entró fuera del plazo establecido.
- Identidad de los productos y similitud de los signos (línea dentada para un mejor control) => RdC => Invalidez del RCD
- No es necesario considerar el art. 25 (1) (b) CDR.



MARCAS Y DISEÑOS - EL CONFLICTO

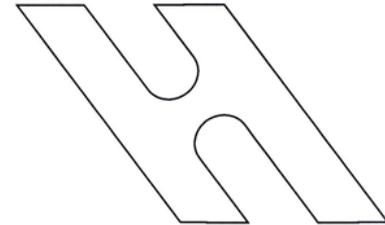
- **R 120 / 2009-3 - Decisión BoA del 18 de noviembre de 2012 SHOE RCD**

No 794870-0003



Productos: Calzado

**Marca Española
No 3 783 073**



Bienes: Calzado



MARCAS COMERCIALES Y DISEÑOS - EL CONFLICTO

- R 1341 / 2010-3 – FOOTWEAR DECORATIONS
- El diseño comunitario representa un zapato en el que también hay un signo figurativo, cuya estructura se asemeja a una 'H' en mayúscula;
- Las diferencias no impiden la posibilidad que la marca anterior se perciba, visual, fonética y conceptualmente, en el diseño comunitario;
- Dado que los signos son similares y los productos son idénticos, se cumplen las condiciones para que el titular de la marca pueda ejercer su derecho exclusivo frente al titular del diseño conforme al artículo 9 del EUTMR



OTROS FACTORES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA AL ESCOGER ENTRE UNA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA Y UN DISEÑO COMUNITARIO



- Los gastos relacionados con un RCD son mucho menores que los de una EUTM. Esto se incrementa por el hecho de que una aplicación de RCD puede ser múltiple
- El sistema de registro de RCD es más rápido, ya que no hay un análisis sustantivo
- El sistema RCD no tiene una búsqueda previa, mientras que el sistema EUTM tiene uno limitado, además de un sistema de oposición antes del registro.

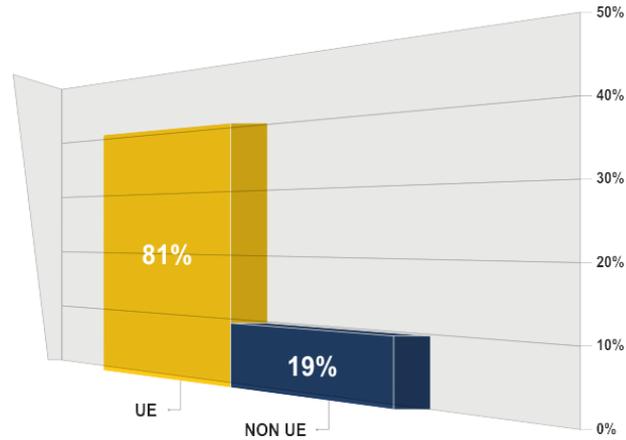


- Una EUTM puede adquirir una validez de tiempo indefinido, mientras que una RCD solo puede mantenerse válida durante un máximo de 25 años.
- En ambos sistemas siempre existe el peligro de invalidación. Sin embargo, para la EUTM existe una supuesta regla de 5 años
- Se puede utilizar un RCD anterior para invalidar un EUTM posterior y viceversa



¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD?

- Cualquier persona física o jurídica sin restricciones de nacionalidad





- Las solicitudes se pueden presentar en cualquiera de las 23 lenguas de la UE directamente a EUIPO por ...

- Archivo Electrónico (aplicación electrónica) ~94%
- Fax (copia de confirmación dentro de 1 mes)
- Servicio Postal
- Entrega Directa

e-filing



- o, a través de cualquier Oficina Nacional de la PI de la UE (con fecha de entrega = la fecha de recepción en la Oficina Nacional)



Requisitos para la protección (Art. 4, 5, 6, 8, 9 CDR)

- Novedad
- Carácter singular

- Sin protección para:
 - partes que componen un producto complejo que no son visibles durante el uso normal
 - diseños que son exclusivamente para la función técnica del producto
 - diseños de interconexiones
 - **diseños contrarios a la política pública y las buenas costumbres**



Supervisión de EUIPO

Motivos para no otorgar el registro (Art. 47 CDR)

- No corresponde a la definición del "diseño"
- **Que esté en contra de la política pública y las buenas costumbres**

Formalidades

2º idioma de la solicitud, indicación / clasificación del producto, prioridades, honorarios, representante profesional

Representación del diseño

Sin supervisión en:

- Artículos 4 al 8 CDR (novedad, carácter singular, visible en uso normal, dictado por función técnica, diseños de interconexiones)
- Motivos relativos
- Si el solicitante tiene derecho



MOTIVOS PARA EL NO- REGISTRO

Motivos para el No – Registro

(Art. 47 CDR)

- No corresponde a la definición de "diseño"
- Contra el orden público y las buenas costumbres



Siguiendo el art. 47 CDR y Art. 11 CDIR: se invita al solicitante a retirar la solicitud, enviar observaciones o presentar una corrección de los diseños, siempre que se conserve la identidad de los diseños.



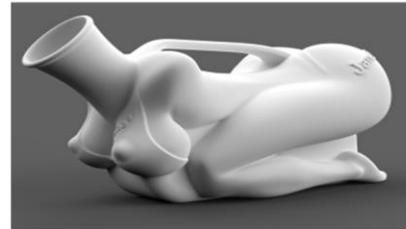
POLÍTICAS PÚBLICAS Y MORALIDAD

- Las imágenes o los mensajes racistas, los símbolos nazis y las imágenes obscenas o inmorales no son aceptables
- Las banderas y los símbolos religiosos son aceptables siempre que se utilicen de manera adecuada y decente
- El registro de imágenes de personajes famosos sin permiso no está en contra de la política pública.





POLÍTICAS PÚBLICAS Y MORALIDAD

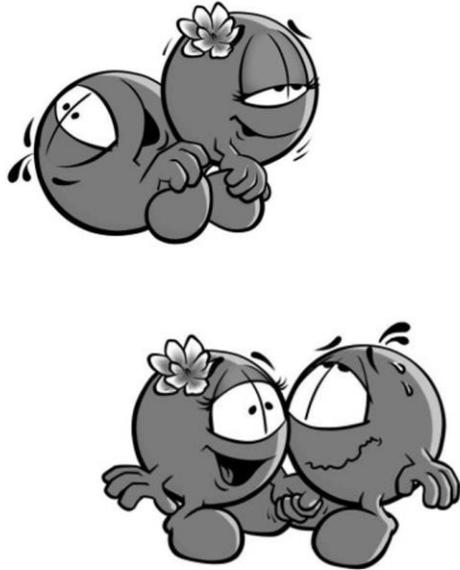




IPKey

Propiedad Intelectual:
Clave para la innovación, el crecimiento económico y la cooperación

POLÍTICAS PÚBLICAS Y MORALIDAD



ACCEPTED





POLÍTICAS PÚBLICAS Y MORALIDAD



REJECTED



⌘ Ⓐ N Ꞥ ⊕



FORMALIDADES

La solicitud debe contener una indicación de producto.

El término debe ser claro y no demasiado genérico, de modo que la clasificación sea posible.

La indicación debe corresponder a las imágenes.

La clasificación de los Diseños Comunitarios se basa en el sistema internacional LOCARNO (32 clases y 219 subclases).

La clasificación no es obligatoria para el solicitante. La EUIPO clasifica los diseños de oficio.



LOCARNO

Principios generales de LOCARNO:

Los diseños se clasifican de acuerdo con el propósito del producto.

Los productos multiusos se clasifican en todas las clases y subclases de los fines previstos.

Los productos que forman parte de otros productos se clasifican en la misma clase y subclase como los productos de los cuales forman parte, a menos que se utilicen normalmente para otro fin cubierto por una clase diferente.



ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

Art 36(6) CDR

indicación de los productos
clasificación de los productos
descripción que explica la representación

... no afectará el alcance de la protección
del diseño como tal





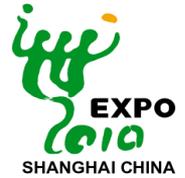
Art. 42, 44 CDR

- Aplicaciones o registros anteriores, de dibujos o modelos útiles, deberán presentarse máximo 6 meses antes de la fecha de la solicitud de registro comunitario.

Con posibilidad de reclamar prioridad en el momento de la presentación o después de 1 mes a partir de la fecha de presentación.

La copia certificada de la solicitud / certificado de registro anterior deberá ser entregada a la OAMI dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de registro de la prioridad.

- La prioridad de exhibición puede reclamarse dentro de los 6 meses a partir de la fecha de la primera divulgación durante las exhibiciones dentro de los términos de la Convención sobre Exposiciones Internacionales firmada en 1928:





SOLICITANTES QUE NO PERTENECEN A LA UE

Art. 77 CDR

Los solicitantes que no tengan su domicilio o su establecimiento principal o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la Comunidad deberán nombrar a un representante con su domicilio o su establecimiento principal o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la Comunidad.

Las personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio o centro de actividad principal o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la Comunidad podrán estar representados ante la Oficina por uno de sus empleados.

Un empleado de una persona jurídica en la Comunidad también puede representar a otras personas jurídicas que tengan vínculos económicos con la primera persona jurídica, incluso si estas otras personas jurídicas no tuvieren ni domicilio, ni sede social, ni un establecimiento industrial real y efectivo o comercial dentro de la comunidad.



REPRESENTACIÓN DEL DISEÑO

La representación puede ser fotos, dibujos de computadora o dibujos a mano, en color o blanco y negro. Máximo de siete (7) vistas diferentes por diseño.

- **Aplicación en papel**

El diseño debe reproducirse en una hoja de papel blanco opaco de tamaño A4, ya sea pegada o impresa directamente sobre ella. El espacio utilizado no debe ser mayor de 26.2cmx17cm con un margen de 2.5cm en el lado izquierdo.

- **Aplicación electrónica**

Formato de archivo de imagen: formato JPEG, limitado a un máx. de 2Mb por vista. Solo 1 imagen por archivo adjunto electrónico.

Imagen dinámica 3D en formato OBJ, STL, X3D (máximo 20 Mb) para la extracción de vistas estáticas



REPRESENTACIÓN DEL DISEÑO

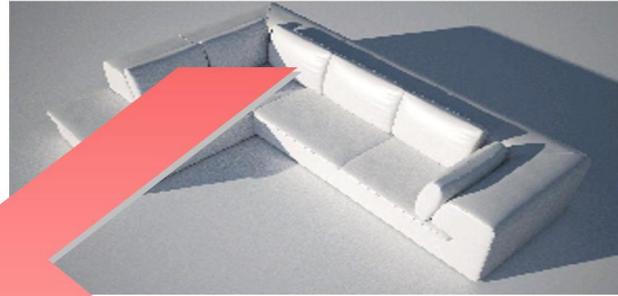
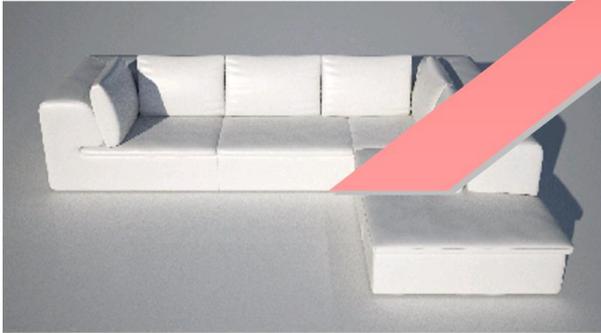
- Todos los prototipos deben mostrar el mismo producto
- Todos los prototipos deben mostrar el mismo color
- Los prototipos no deben contener texto explicativo, frases, números o símbolos
- Solo 1 prototipo por archivo adjunto (restricción técnica para la presentación electrónica)
- Los detalles y partes del prototipo no se deben mostrar junto con el diseño
- El conjunto de artículos y productos complejos deben contener en la representación un prototipo global del diseño
- Las exenciones de responsabilidad son aceptables siempre que se muestren en los prototipos



IPKey

Propiedad Intelectual:
Clave para la innovación, el crecimiento económico y la cooperación

MISMO PRODUCTO



RCD 1753781-0015



PROTOTIPOS EN COLOR

Los prototipos del mismo producto que muestran diferentes colores no se relacionan con el mismo diseño.

Art 3(a)CDR: "El diseño es la apariencia de un producto resultante de las características de, entre otros, sus colores ..."





LAS VISTAS DE COLOR NO PUEDEN COMBINARSE CON VISTAS BLANCO Y NEGRO



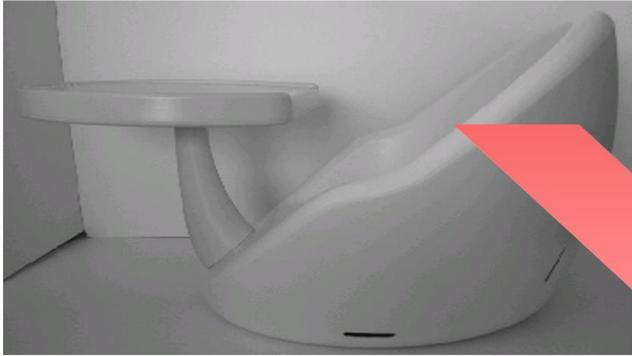
RCD 1842345



RCD 1760307



LOS PROTOTIPOS EN DIFERENTES TONOS DE GRIS NO SON ACEPTABLES COMO DISEÑO





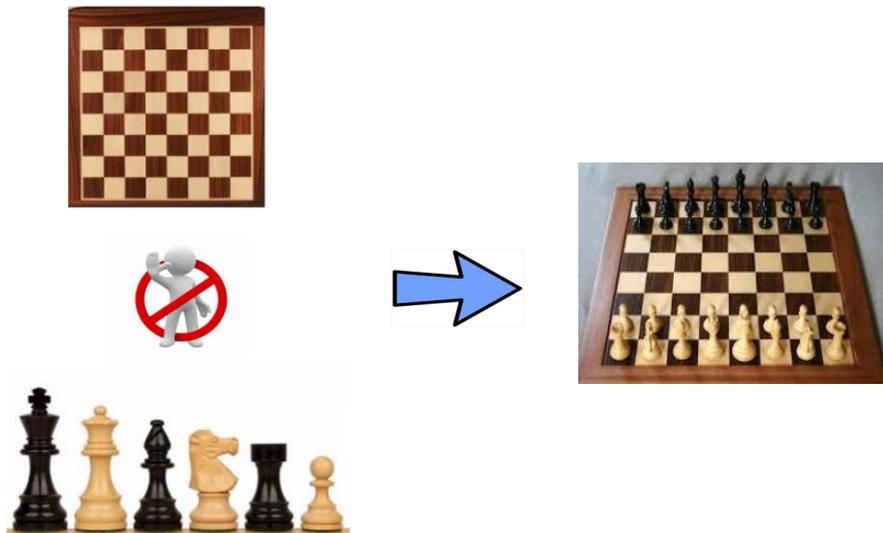
SOLO 1 PROTOTIPO POR ARCHIVO ADJUNTO



RCD 783139-0002



CONJUNTO DE ARTÍCULOS



Se acepta un conjunto de artículos como un solo diseño, siempre que los artículos que componen el conjunto estén vinculados por una complementariedad estética y funcional y, en circunstancias normales, se vendan por completo como un solo producto.

Debe quedar claro que se solicita la protección de un diseño que resulta de la combinación de los artículos.

Al menos un prototipo debe mostrar el conjunto de artículos juntos.



PRODUCTOS COMPLEJOS

Un producto complejo es un producto que se compone de múltiples componentes que pueden reemplazarse, lo que permite el desmontaje y nuevo montaje del producto.

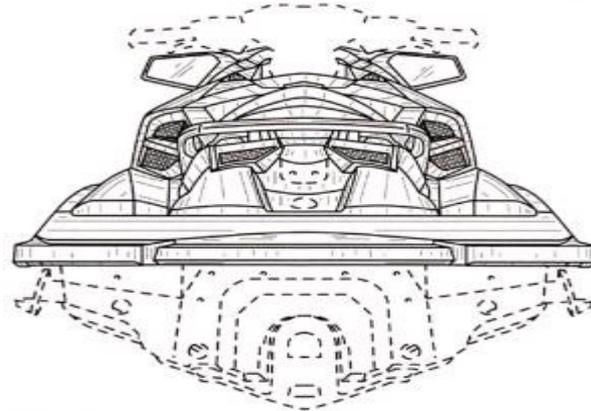
Al menos un prototipo debe mostrar el producto completo.





EXENTO DE RESPONSABILIDAD

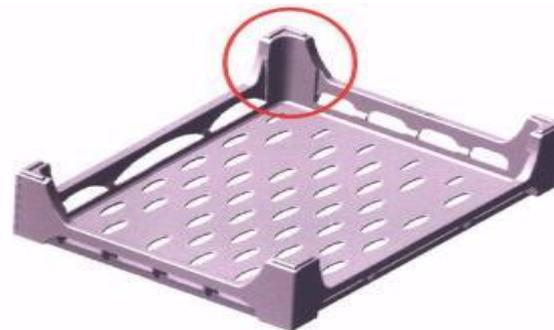
Líneas punteadas





EXENTO DE RESPONSABILIDAD

Límites



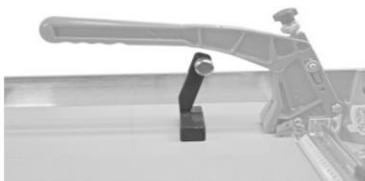


EXENTO DE RESPONSABILIDAD

"Colorear, Sombrear, Difuminar"



RCD 229752-0001



RCD 1760307-0006



RCD 222120-0002



RCD220405-0003



SOLICITUD MÚLTIPLE

Art. 37 CDR

Se permite más de un diseño en una aplicación, siempre que los productos estén en la misma clase de Locarno.

La indicación "Ornamentación" o "Producto (Ornamentación para)" en la clase 32-00 de la Clasificación de Locarno, con respecto a algunos diseños, es neutral y, por lo tanto, se ignora para examinar si la indicación de productos respecto de los diseños restantes cumple con el requisito de "unidad de clase".

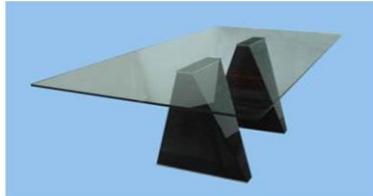
El mismo razonamiento se aplica al resto de indicaciones de productos del título de la clase 32-00 de la Clasificación de Locarno: "Símbolos gráficos", "Logos" y "Patrones de superficie".

Características:

- Número ilimitado de diseños
- Más barato para el solicitante
- Cada diseño incluido en la solicitud múltiple tendrá su propio alcance independiente (diferido, rechazado, declarada inválida, rendido, renovada ...)
- Campeón: Rieker Schuh AG, RCD 1381180: 552 diseños ("Calzado")



Ejemplo de solicitud múltiple (clase 6 de la clasificación de Locarno)



IPKey

AMÉRICA LATINA

Gracias

 @IPKey_EU

www.ipkey.eu



UNIÓN EUROPEA



Bajo la dirección de la Comisión Europea, IP Key América Latina es un programa gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.