

El Sistema de protección del diseño comunitario

Rebecca Santana Davies
Especialista legal
ICLAD, EUIPO
21/07/2020

INDICE

- 1) Sistema de protección del diseño comunitario**
- 2) Formas de protección**
- 3) Condiciones de protección**

- 4) Examen antes del registro**
 - Formal**
 - Sustantivo**

- 5) Datos interesantes**

- 6) Declaración de nulidad del diseño comunitario**

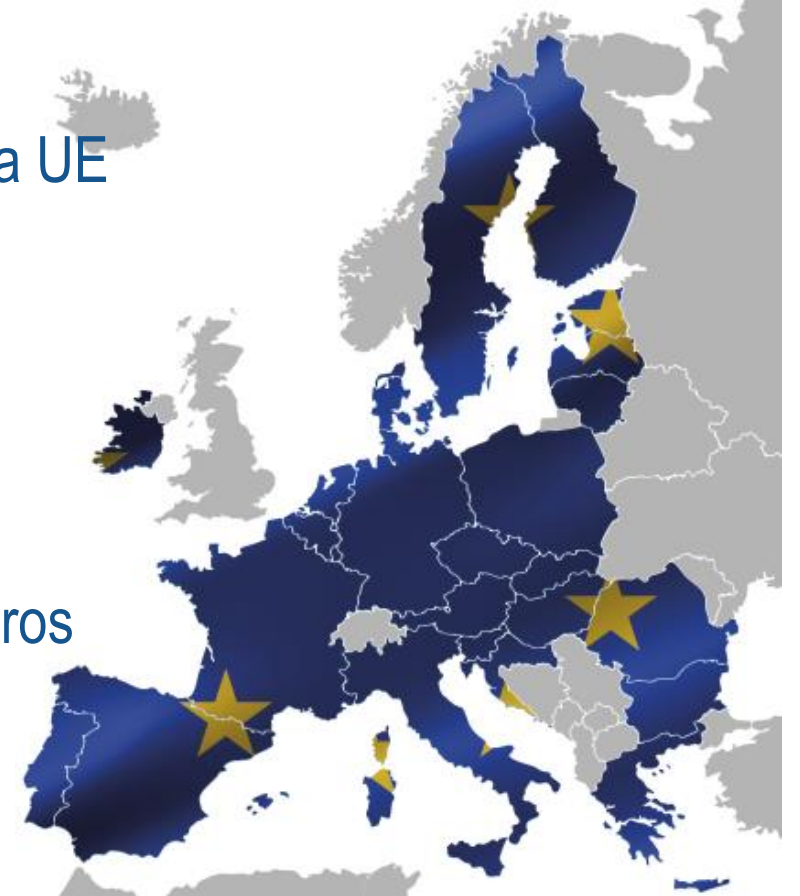
Formas de protección en la UE

Diseño comunitario NO REGISTRADO (UCD)

- Desde el 6/3/2002.
- Todas las nuevas creaciones divulgadas por primera vez en la UE
- Protección contra copias, en toda la UE durante 3 años

Diseño comunitario REGISTRADO (RCD)

- Desde el 1/4/2003
- Derecho exclusivo a usar el diseño y a prevenir usos de terceros
- Un único registro para toda la UE
- Un único idioma
- Un pago, una moneda (€)

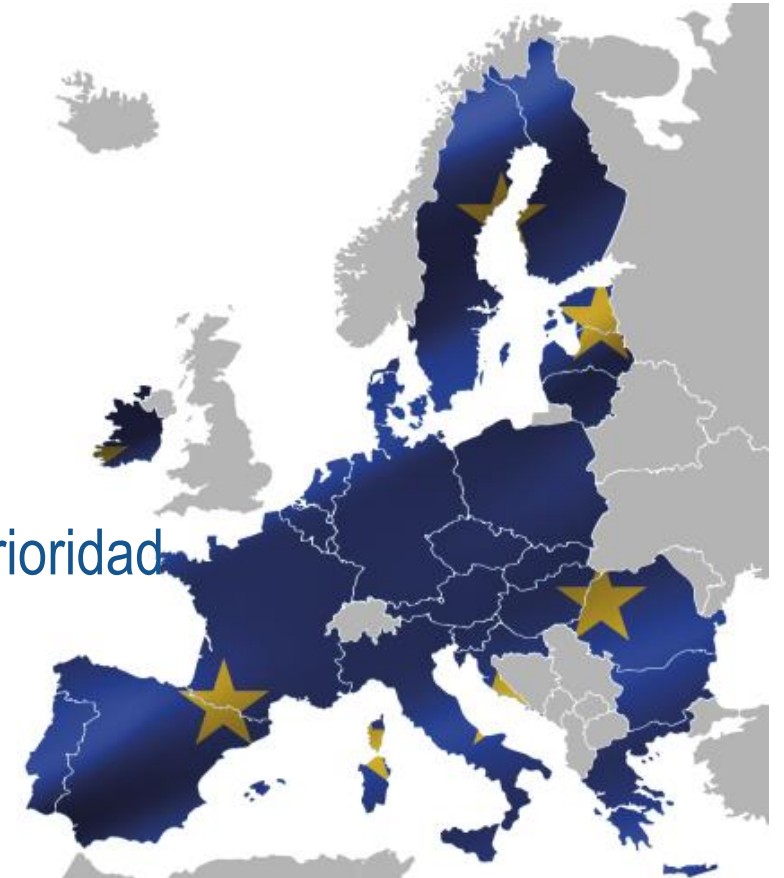


Formas de protección en la UE (cont)

- **Solicitud múltiple**
 - Número ilimitado de diseños
 - Todos los diseños en la misma clase Locarno
- **Aplazamiento**

Retraso en la publicación hasta 30 meses desde la solicitud/ prioridad

- **Vida máxima del diseño: 25 años**



Coexistencia con otros sistemas de protección:

- ❑ Con los sistemas nacionales de registro (en los Estados Miembros)

[DIRECTIVA 98/71/EC](#) Del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 Octubre de 1998 sobre la protección legal de los diseños, armonizando las condiciones, ámbito y duración de los diseños en la UE, así como de los derechos conferidos al titular

- ❑ Con el Sistema de registro Internacional (OMPI)
- ❑ Diseños nacionales no registrados Unregistered national designs (RU)

Caracter unitario del diseño comunitario

- Mismo efecto por toda la UE
- El registro, la cesión, la renuncia, la nulidad: efectos para toda la UE

Derechos conferidos al titular del Diseño comunitario:

RCD

Derecho exclusivo a utilizar y a prevenir (entre otros) la importación, la exportación, introducir en el Mercado... **el diseño o productos que incorporen/apliquen el diseño**

Un derecho formal; presunción de validez

Fácil, flexible, coste moderado, fácil procedimiento de registro

Tiempo de protección extenso (hasta 25 años)

UCD

Derecho a usar y a prevenir el uso no autorizado que resulte de la **copia**

Derecho no formal ; la validez ha de ser probada ante el correspondiente Juzgado

No tiene procedimiento de registro

No gastos

No periodo de gracia

Protección corta (hasta 3 años)

Quién puede solicitar el registro?

Cualquier persona física o jurídica (sin ninguna restricción en cuanto nacionalidad...)

Diseño comunitario: quién ostenta el derecho?

- i. El derecho pertenece **a su autor o a su causahabiente**
- ii. **Derecho colectivo** cuando el derecho ha sido creado conjuntamente
- iii. **Empleador uando el diseño haya sido desarrollado por los empleados salvo acuerdo contrario/ ley nacional**



Artículo 14 Derechos sobre el dibujo o modelo comunitario

- 1. El derecho al dibujo o modelo comunitario **pertenece a su autor o a su causahabiente**.
- 2. Si el dibujo o modelo ha sido creado conjuntamente por dos o más personas, el derecho al dibujo o modelo comunitario pertenecerá colectivamente a todas ellas.
- 3. Sin embargo, cuando el dibujo o modelo sea realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, el derecho al dibujo o modelo comunitario corresponderá a este último, salvo pacto en contrario o salvo disposición en contrario de la legislación nacional aplicable.

Una parte del producto

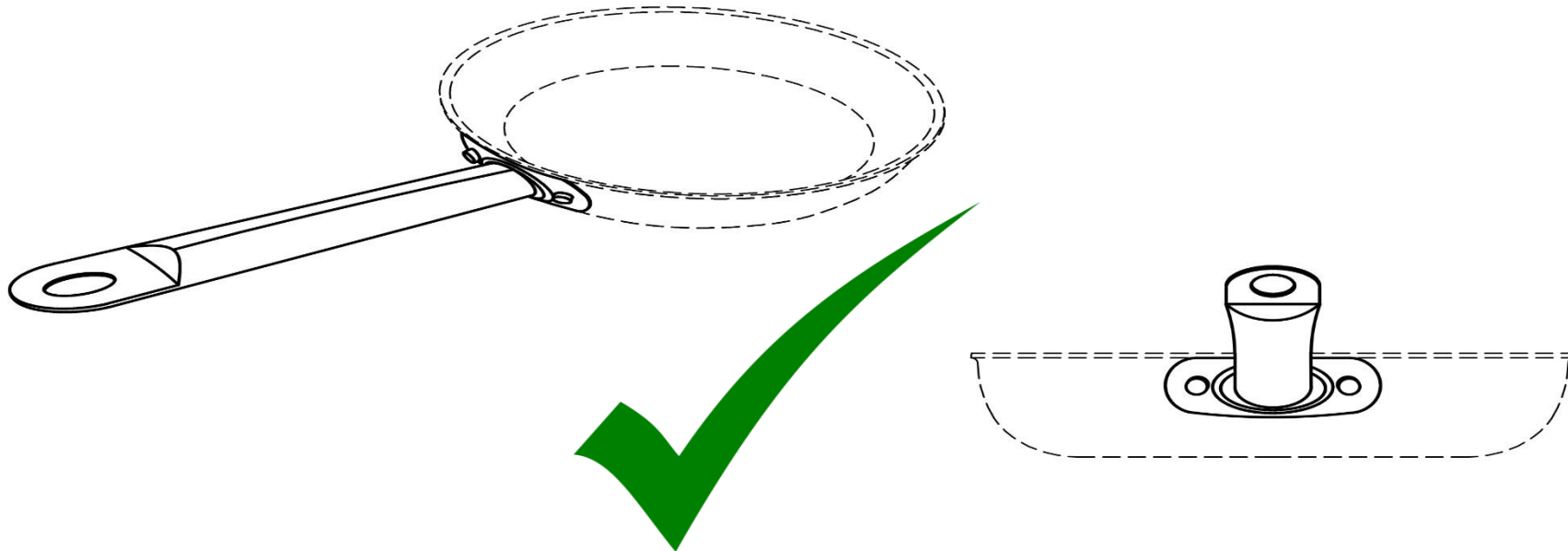
Las partes de un producto para el que no se pide protección pueden dejarse fuera de la misma a través de lo que se conoce como **RENUNCIA DE TIPO VISUAL**, de varios tipos:

- incluyendo las características para las que se solicita protección (contorno)



RENUNCIAS DE TIPO VISUAL: CP6

- **Excluyendo** las características para las que no se solicita protección (Líneas discontinuas, sombreado, difuminación..)



Juegos o conjuntos de artículos

Artículos que tengan una complementareidad funcional o estética
(características en común, vendidos o con la intención de ser usados conjuntamente)



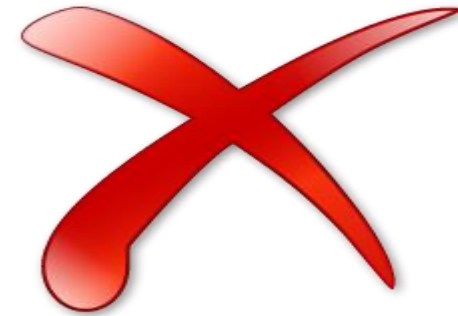
Excluidos de la protección del Dibujo o Modelo Comunitario

- Productos naturales
- Ideas
- Funciones
- Olores y fragancias
- Música y los sonidos
- Programas informáticos



...no constituyen la apariencia de un producto o parte del mismo y por tanto no cumplen con la definición del diseño.

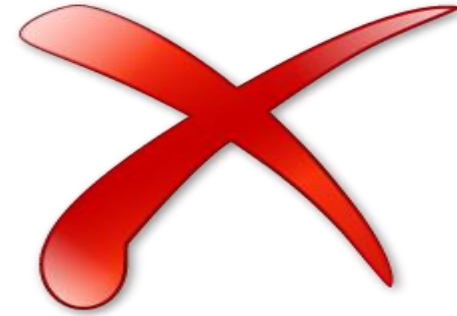
Color



Indicación de producto: Rojo intenso

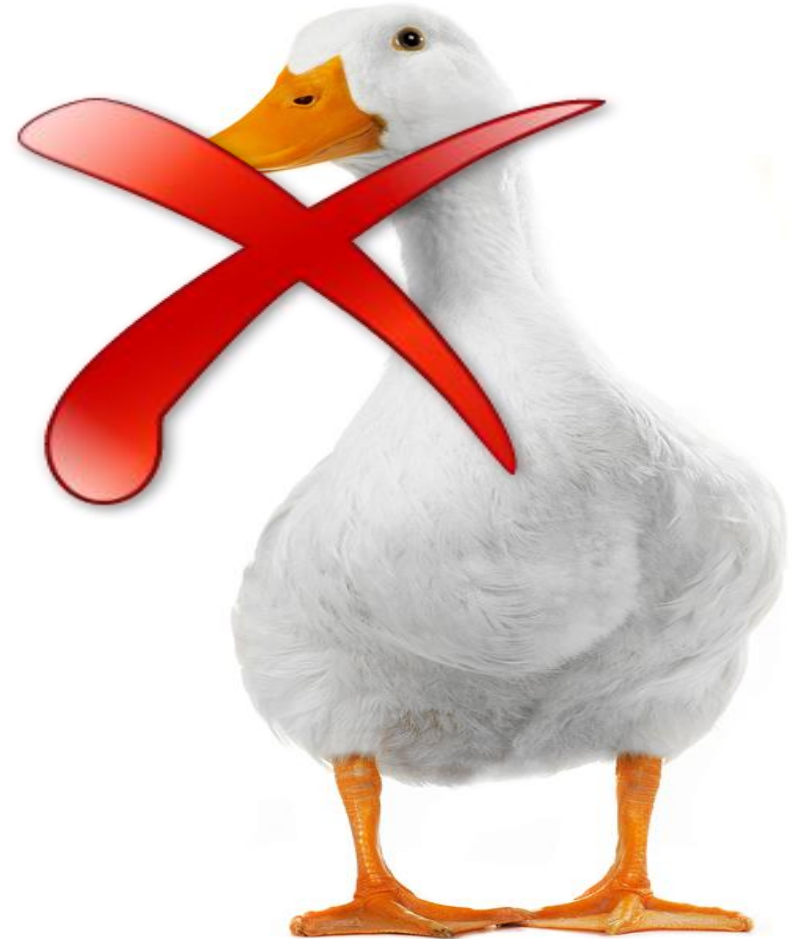
Meros elementos verbales

IKEA



Música y sonidos

QUACK!



Productos naturales



Conceptos/ideas



How to
make traditional
Turkish tea



La EUIPO registra sobre los
90.000 DMC por año



A la hora de registrar un DMC

Persona jurídica

- Nombre y denominación social
- País de registro
- Domicilio

Persona física

- Nombre y apellidos
- Nacionalidad
- Domicilio



Solicitando fuera de la EEA

- Abogados
- Resto de profesionales
 - Representantes autorizados (lista)
- Empleados que actúan en calidad de RTE de otra persona física o jurídica

Cómo presentar la solicitud de registro

- **E-filing (solicitud electrónica)**
 - sistema de orientación
 - formulario
- Correo
- O entrega en persona
- Fax –EL RDC sí lo contempla si bien...



Registros: Normal y Exprés(Fast track)

Solicitudes exprés

deben cumplir con todos los requisitos para el registro

Estará registrado en los siguientes dos días laborables

Solicitudes NO exprés

Cumpliendo con todos los requisitos del registro, estará registrado en 10 días laborables.

Registro en menos de dos días

Condiciones



- Usar el formulario online de '4-pasos'
- Si eres RTE, usar el número de ID
- Utilizar la base de datos de EuroLocarno
- Pagar las tasas por cuenta/tarjeta bancaria
- Incluir los certificados de prioridad en su caso

SIN OBJECIONES

CUÁNTO CUESTA?

	REGISTRATION	PUBLICATION		DEFERMENT OF PUBLICATION*
1 st DESIGN	230 EUR	+ 120 EUR	= 350 EUR	40 EUR *
DESIGNS 2 TO 10	115 EUR	60 EUR	= 175 EUR	20 EUR *
DESIGN 11 AND ADDITIONAL	50 EUR	30 EUR	= 80 EUR	10 EUR *

HOW MUCH DOES IT COST?

	1 st renewal	2 nd renewal	3 rd renewal	4 th renewal
Per DESIGN	90 EUR	120 EUR	150 EUR	180 EUR

RENEWAL IN ADITIONAL 6 MONTHS GRACE PERIOD: + 25% OF THE BELATED RENEWAL FEE

Requisitos mínimos para asignar una fecha de presentación:

1. Solicitud de registro de un DMC

2. Información que identifique al solicitante

3. Representación del dibujo o modelo adecuada para la reproducción (*Art. 4(1)CDIR*):

- » **Buena calidad**- permitirá distinguir claramente los pormenores de la cosa objeto de protección
- » **Fondo neutro**- el dibujo o modelo que se muestre ha de distinguirse claramente de su entorno, sin interferencias de ningún otro objeto, accesorio/ decoración

Calidad de las vistas



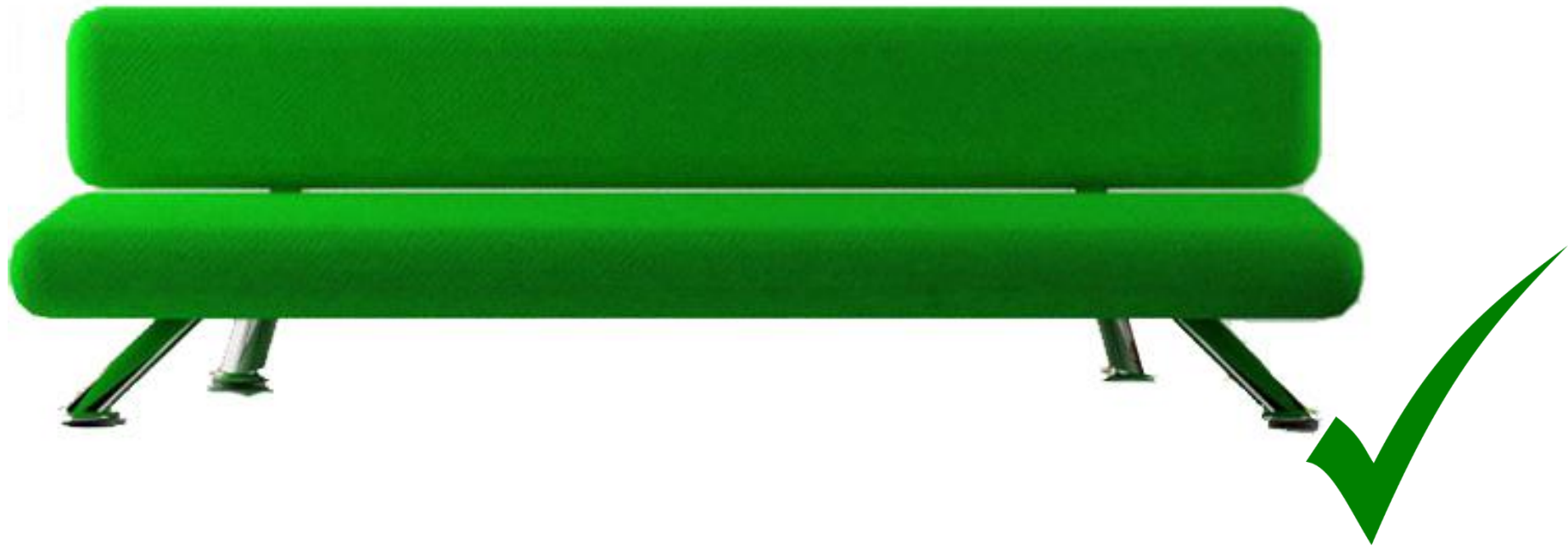
Calidad de las vistas



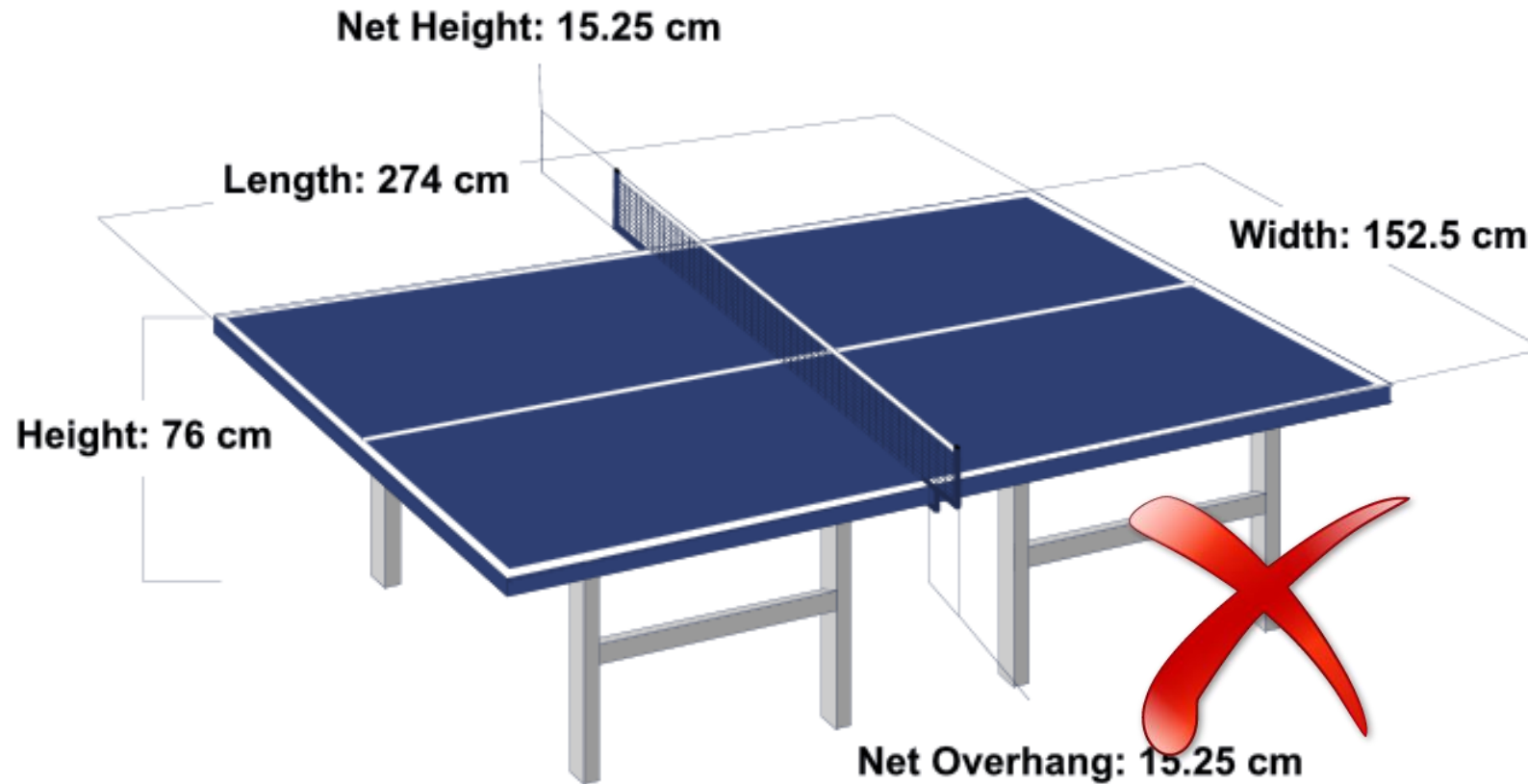
Fondo neutro (Indicación de producto: sofás)



Fondo neutro: (indicación de producto declarada: Sofás)



Texto explicativo: Retoques / información añadida: (Numeración, palabras explicativas y símbolos) no serán aceptados



SIN TEXTO EXPLICATIVO



Texto explicativo: (IP declarada; cargadores)



Texto explicativo: No se admite (IP declarada; cargadores)



Si un producto está compuesto por diversas partes, por lo menos una de las perspectivas ha de contener el producto entero



View 1



View 2



Si un producto está compuesto por diversas partes, por lo menos se debe adjuntar una vista que contenga el producto entero



View 1



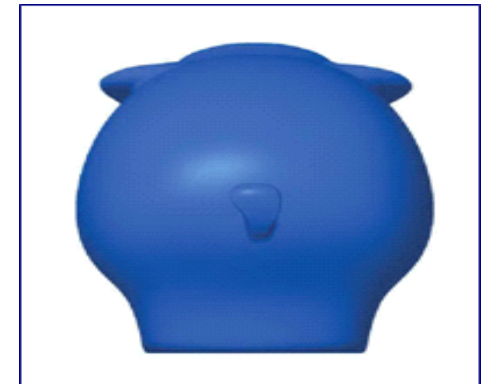
View 2



View 3



Coherencia de perspectivas: han de estar separadas



Coherencia de las perspectivas: los colores deben concordar



View 1

View 2

View 3

Coherencia de las perspectivas: los colores deben concordar



View 1



View 2



View 3

Coherencia de las perspectivas: los colores deben concordar



Design 1



Design 2



Design 2



Design 3

Coherencia de las perspectivas: la DESCRIPCIÓN puede incluir una explicación

El color rojo de la imagen indica que el producto está encendido, mientras que cuando está apagado, se vuelve gris



Coherencia de las perspectivas : la descripción puede dar una explicación

explanation

Sin la descripción, las variables resultarían en distintos diseños



Ámbito de protección

La protección conferida (por medio del registro) al titular recae sobre las **características** de esos dibujos/ modelos **que se muestran visiblemente en la solicitud y divulgados al público por medio de publicación**

NO AFECTAN AL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL DMC

- × La indicación de productos en la que el dibujo/ modelo se introducirá/ aplicará
- × La posible descripción explicativa de la representación,
- × La clasificación de productos

EXAMEN DE LOS REQUISITOS SUSTANTIVOS

- ✓ **Conformidad con la definición de un dibujo o modelo**
- ✓ **Orden público y buenas costumbres**
- ✗ Requisitos absolutos (falta de novedad, caracter singular, visibilidad, función técnica, diseños de interconexiones)
- ✗ Derechos anteriores (Conflictos con un derecho de un dibujo/MC anterior, el uso no autorizado de un signo distintivo anterior en un dibujo/MC, el uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro, uso indebido de banderas u otros símbolos (Art. 6ter de la Convención de París)
- ✗ Falta de legitimación

Orden público y buenas costumbres

- Imágenes o mensajes racistas, símbolos Nazi imágenes obscenas o inmorales **no son aceptables**
- Banderas y símbolos religiosos son aceptables si son usados de forma decente



Orden público y buenas costumbres



RECLAMACIÓN DE PRIORIDAD y sus REQUISITOS

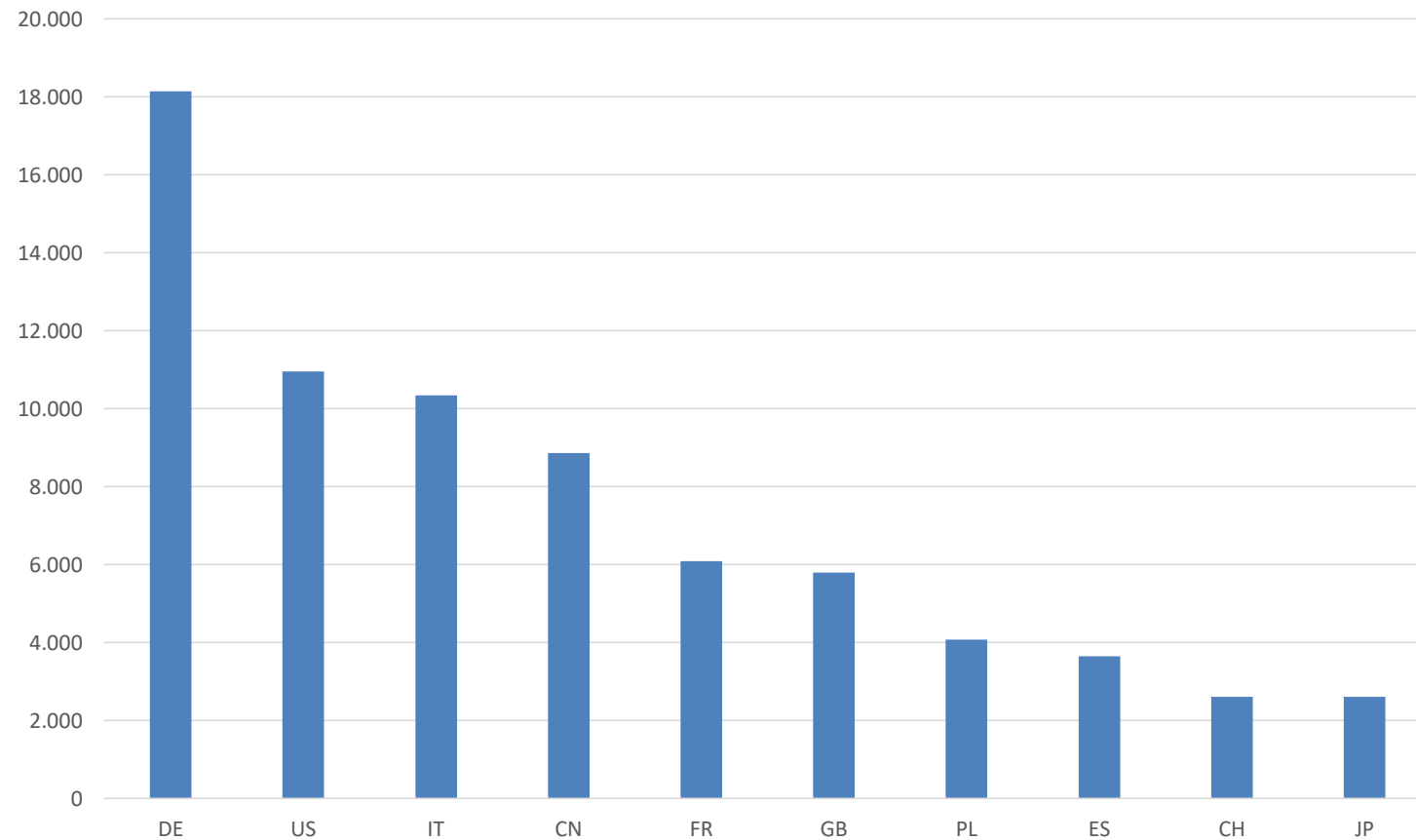
- ✓ Dentro de los 6 meses tras la primera solicitud;
- ✓ la reivindicación de prioridad debe presentarse junto con la solicitud de DMC en el plazo de un mes desde la fecha de presentación;
- ✓ Copias de todos los documentos de prioridad han de ser presentadas antes de los 3 meses desde la fecha de presentación;
- ✓ La primera solicitud ha de tratarse de un diseño o de un modelo de utilidad;
- ✓ La primera solicitud ha de haberse presentado en un país miembro de la Convención de Paris, al World Trade Organization (WTO), o en otro Estado con el que haya acuerdo de reciprocidad;
- ✓ El propietario ha de ser el mismo al de la primera solicitud de registro (o presentar document acreditativo de la cesión)

2019- 2020 (Junio)

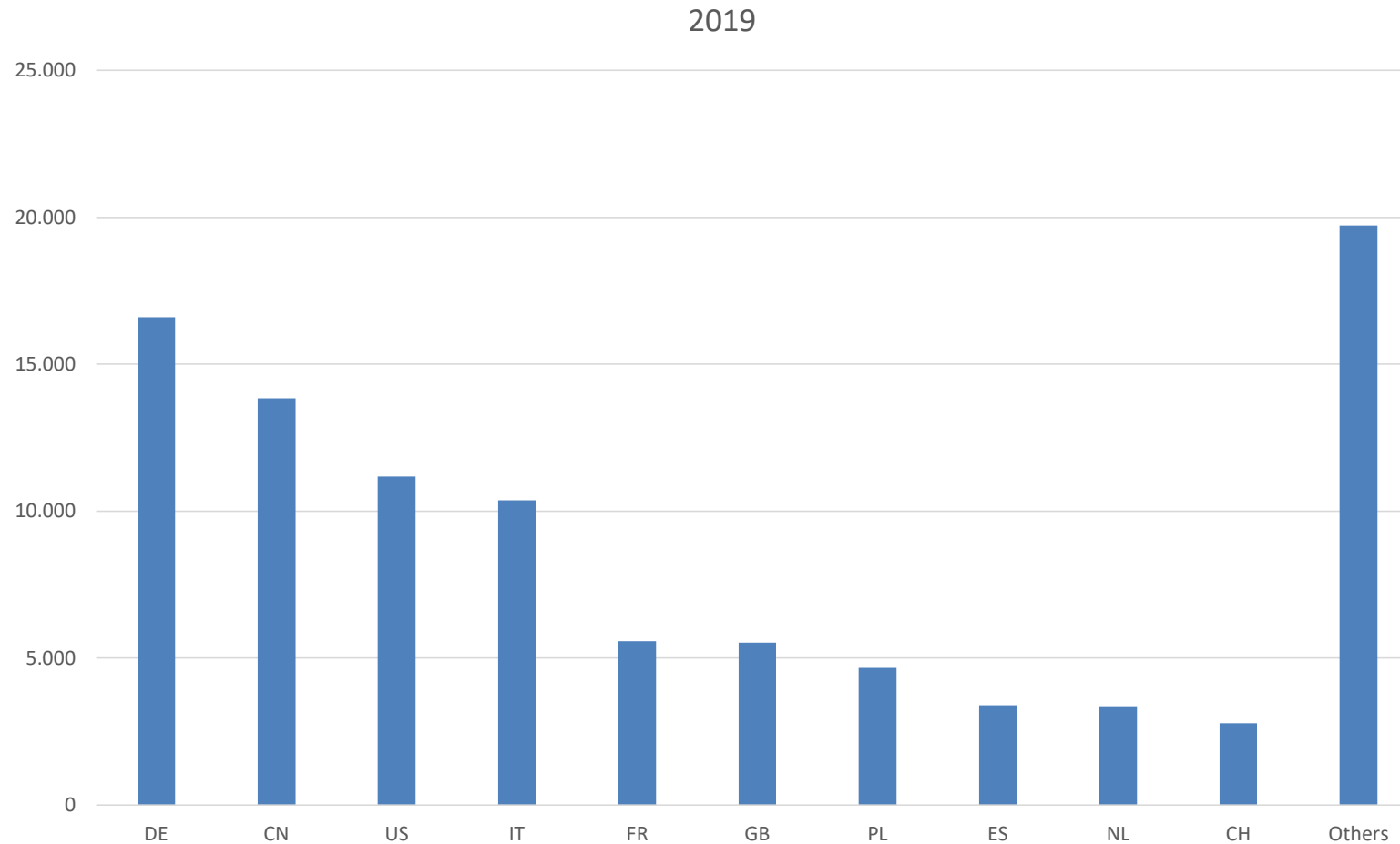
		2019	2020 (*)
1	designs/app	97,004 / 28,601	47,268 / 14,152
2	single app	54.20%	55.31%
3	multiple app	45.80%	44.69%
4	designs per app	3.39	3.34
5	method of filing	97.91% e-filing	97.45% e-filing
6	office response time to application	99.73% en 10 días	99.29% within 10 days
7	objections free applications	79.32%	77.06%
8	Registered designs (out of the designs filed)	96.04%	98.44%
9	% registered as fast track	23.78%	25.99%
10	% designs deferred	13.94%	14.55%
11	Designs renewal rate:		
	1st	54.69%	55.13%
	2nd	50.10%	60.37%

Por país

Designs filed in 2018
Por nacionalidad



Por país



2019		2020	
Country	Filings	Country	Filings 2020 Q2
DE	16,602	DE	8,064
CN	13,837	CN	7,011
US	11,180	US	5,810
IT	10,370	IT	4,699
FR	5,574	GB	2,398
GB	5,518	FR	2,389
PL	4,668	PL	2,324
ES	3,397	ES	1,731
NL	3,364	CH	1,598
CH	2,777	NL	1,490
Others	19,717	Others	9,754
Total	97,004	Total	47,268



EU IPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EU IPO

Thank you