



*mll*

# El uso del Arreglo de la Haya por parte de la empresa

 IPKey | LATIN AMERICA

Dr. Peter Schramm, Zurich

Al principio...

# Bienvenido Mexico!



## Importancia económica del diseño del producto y la protección del diseño



c|net

COVID-19 BEST PRODUCTS ▾ REVIEWS ▾ NEWS ▾ HOW TO ▾ FINANCE ▾ HEALTH ▾ SMART HOME ▾ CARS ▾

### Apple and Samsung fight over what made the iPhone 'revolutionary'

Is a smartphone a unitary design or just a collection of patented tidbits?

In opening arguments for a damages phase of the patent suit -- Samsung already has been found to infringe -- Apple attorney Bill Lee argued that three design patents, while covering merely cosmetic aspects of iPhones, are in fact key to making the phones look good and work well. That's why Apple wants Samsung to pay more than \$1 billion for its infringement.

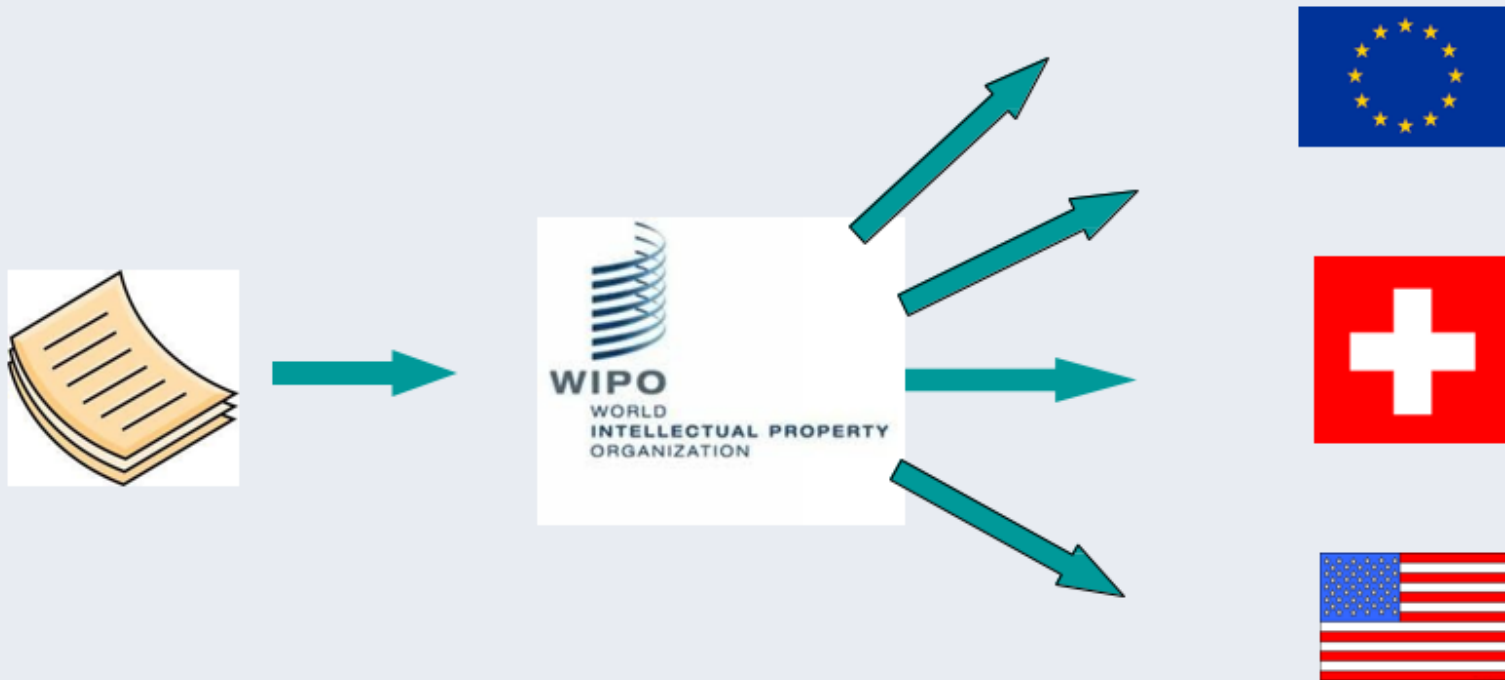
## **Economía globalizada vs. principio de territorialidad**

Problemas para una economía orientada a la exportación:

- Numerosos depósitos en diferentes sistemas jurídicos
- Diferentes normas de procedimiento y sustantivas
- Diferentes idiomas
- Numerosas tasas en diversas monedas
- Diferentes períodos de protección

¡La adquisición y el mantenimiento de la protección es compleja y costosa!

## Una respuesta: El arreglo de la Haya



## Una respuesta: el Arreglo de La Haya (HMA)

- Una sola solicitud
- Una oficina (Oficina Internacional)
- Un idioma
- Un conjunto de tasas en una sola moneda
- Extensión uniforme
- Gestión simplificada

## Manejo sencillo

- WIPO E-filing Interface
- Información automáticamente por el Sistema de los requisitos específicos establecidos, por ejemplo
  - Publicación aplazada por un período (países con plazos inferior a 30 meses, países sin opción como EEUU, Mexico etc.)
  - Duración máxima de la protección (EU, Mexico 25 anos; EEUU 15 anos etc.)
- Renewal Notice from WIPO
- Opciones de pago (via WIPO account)

## Desafíos

- Los **requisitos de validez** de las ilustraciones varían de un país a otro.
- Algunas oficinas, sobre todo la Oficina de Patentes del Japón (JPO), la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), pueden emitir una denegación por el motivo de que el diseño industrial no ha sido suficientemente difundido por las reproducciones



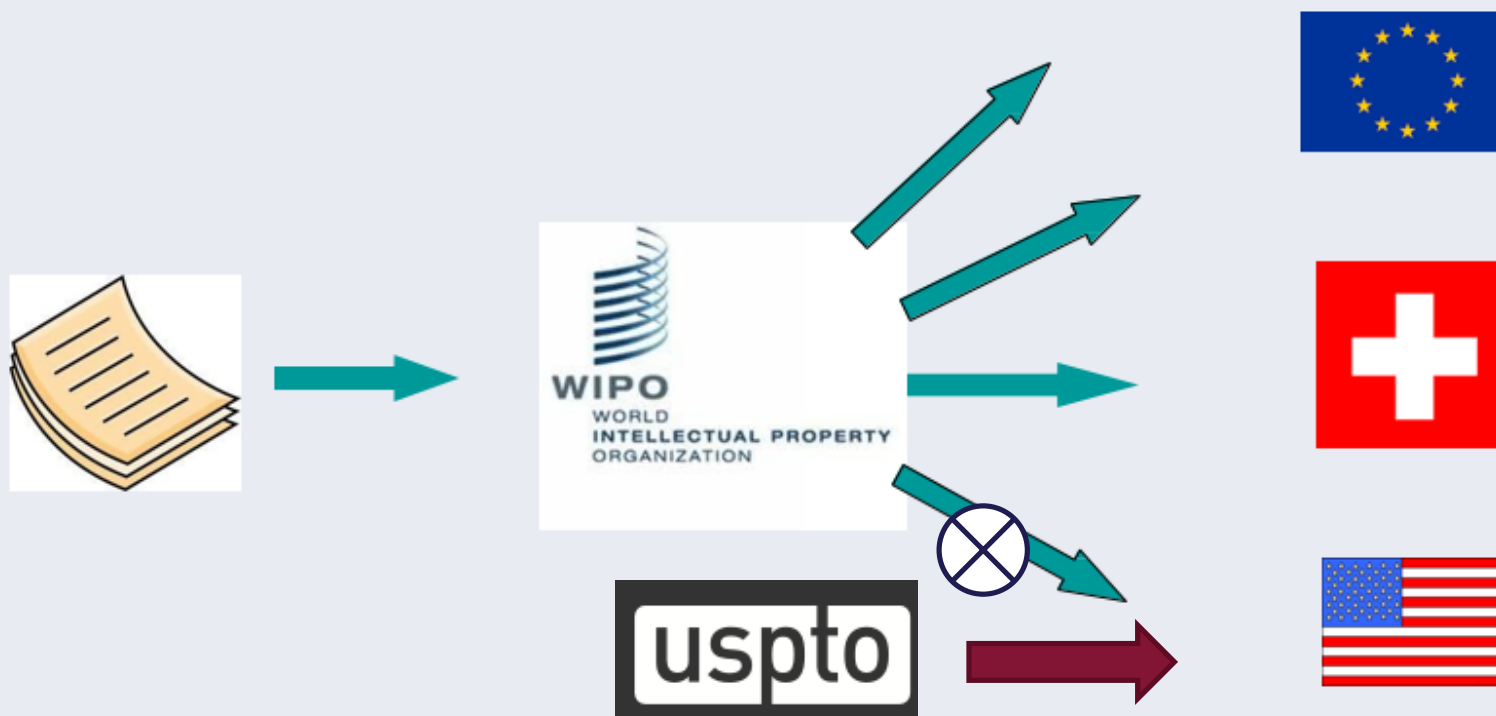
## Deafios

- **Multiple applications:** una solicitud internacional, presentada a través del Sistema de La Haya, puede contener múltiples dibujos o modelos (hasta 100 dibujos o modelos) independientemente de las Partes Contratantes designadas.
- En algunos países, como en los Estados Unidos solo se puede reivindicar un diseño independiente y distinto en una única solicitud.

## Requisitos estratégicos para la industria

- En la mayoría de los casos, la industria necesita varias aplicaciones a la vez (partes de un producto complejo, nuevas colecciones de muebles o de ropa etc.)
- Países importantes, especialmente los Estados Unidos, son por supuesto, siempre parte de un esfuerzo de protección
- El sistema de La Haya se aplica por todo los países miembros en los pocos casos en que se necesita una aplicación solo
- El sistema de la Haya se aplica por todo los países que tienen las mismas requisitos de validez y, sobre todo, la opción por múltiples aplicaciones
- En muchos casos: Split applications, es decir Sistema la Haya siempre por Suiza y la Comunidad Europea, aplicaciones nacionales en países como Estados Unidos y Japon

## Requisitos estratégicos para la industria Multiple Applications



## Resumen

- **Sistema de La Haya permite la industria una protección del diseño pragmática, rápida, centralizada y barata**
- Sistema de protección de diseños industriales perfecto para los países con requisitos de protección iguales o similares
- Sin embargo, para muchos estados miembros - por razones pragmáticos y estratégicas - todavía no aplicable, sobre todo en Japón y los EE.UU.
- Muchos estados todavía no son miembros como China, muchos países latino-americanos
- **Sería deseable para la industria mundial extender el Sistema de La Haya a otros países, acompañado de una armonización global de las condiciones de protección y la posibilidad de Solicitudes múltiples**

**Muchas Gracias!**



**Dr. Peter Schramm**

[peter.schramm@mll-legal.com](mailto:peter.schramm@mll-legal.com)

Meyerylustenberger Lachenal AG

Schiffbaustrasse 2

Postfach 1765

8031 Zürich

T +41 44 396 91 91

F +41 44 396 91 92