

AL-INVEST Verde 



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 | LATIN AMERICA

DISEÑO Y COEXISTENCIA CON OTROS DERECHOS DE PI

CARLOS MATEO - MAR PORTILLO
ALICANTE 13/03/2024



DISTINTOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

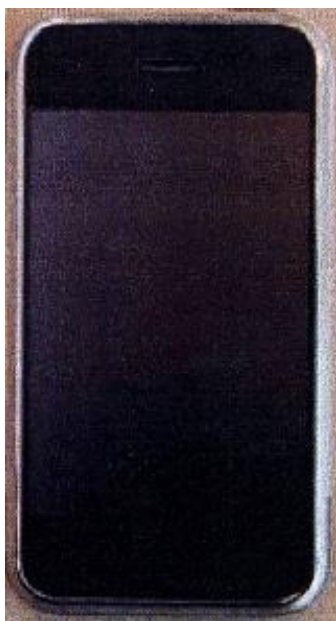


Marcas vs Diseños - ¡Que comience el combate!

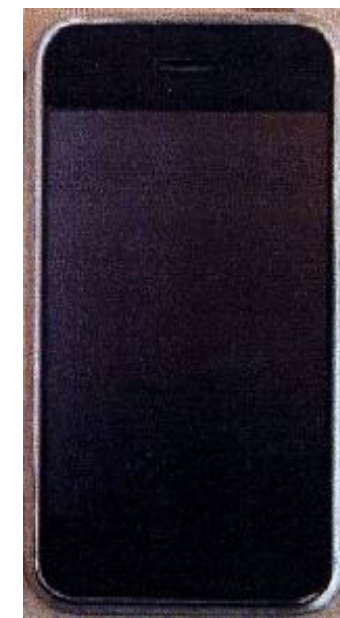
MARCAS

VS.

DISEÑOS



MUE 006074918



DMC 000748256

Formas de protección a nivel de la UE

- La **MUE** se puede obtener mediante registro.
- **Diseño Comunitario:**
 - ✓ No registrado: Protección a corto plazo por 3 años.
 - ✓ Registrado (DMC): Protección a largo plazo basada en el registro (hasta 25 años).

Solapamiento entre marca y diseño



Lo que normalmente se considera un **Diseño**, como por ejemplo la apariencia de un producto industrial, el embalaje o la presentación, también puede registrarse como una **Marca Tridimensional** y viceversa.

DMC 000261383
MUE 003857406

Solapamiento entre marca y diseño

DMC 3780550
MUE 016332009

Lo que normalmente se considera como una **marca figurativa**, también puede registrarse como un **Diseño** (logotipo o símbolo gráfico).



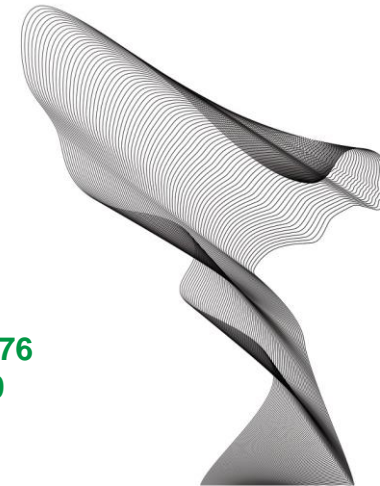
Solapamiento entre marca y diseño



DMC 002659268
MUE 013824628

 iPhone

DMC 00754098
MUE 006530406



DMC 007780176
MUE 18225740



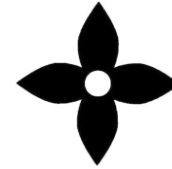
Quando las Marcas y los Diseños juegan en el mismo equipo



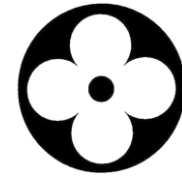
DMC 000084223-0006



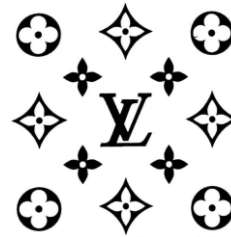
MUE 15628



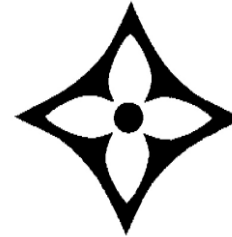
MUE 311985



MUE 310151



MUE 9844391



MUE 3958444



MUE 2207223

¿Qué puede ser una marca?

Una **MUE** puede consistir en cualquier signo, en particular palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

- (a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; y
- (b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

¿Qué es un Diseño?

Un **Diseño** se refiere a la apariencia 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.



¿Cuál es la mejor opción?

¿Qué sistema debería elegir? Depende...



Diferencias entre Marcas y Diseños

- Una **marca** (normalmente, una marca 3D) puede rechazarse por carecer de carácter distintivo, pero podría, sin embargo, ser registrable como un DMC (por ejemplo, la forma de un envase).
- Por otro lado, un **Diseño** que no es nuevo (después del “período de gracia”) podría ser anulado, pero a menudo puede registrarse como una MUE (por ejemplo, logotipos antiguos), ya que la novedad no es un requisito para que una MUE sea registrada.



MUE 018891197

Diferencias entre Marcas y Diseños

- **Cómo** se obtienen los derechos (el tipo de examen, la velocidad del proceso de registro, la cantidad de tasas, etc.).
- El tipo de derechos obtenidos.
- La duración de la protección.

Diferencias entre Marcas y Diseños

- Una solicitud de **Marca** puede ser rechazada por motivos absolutos o relativos. Una vez registrada, puede ser cancelada por falta de uso o declarada nula, basándose en motivos absolutos o relativos.
- Por otro lado, un **Diseño** puede ser declarado nulo si, entre otras cosas, carece de novedad o de carácter singular.

Otras diferencias (distintividad vs. novedad y carácter individual)

- Una **Marca** debe ser distintiva para el consumidor relevante (consumidor medio). Debe ser capaz de identificar los productos y servicios de una empresa en particular y distinguirlos de los que provienen de otras empresas (competidores).
- Un **Diseño** será protegido por un DMC en la medida en que sea **nuevo** y tenga **carácter singular**. Un Diseño se considerará que tiene carácter singular si la impresión general que produce en el usuario informado difiere de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido puesto a disposición del público con anterioridad.
- La **impresión general** está determinada por lo que se puede ver, en lugar de lo que permanece en la mente después de haberlo visto, como es el caso en la ley de marcas.

Diferencias en el ámbito de aplicación

Cool Pop



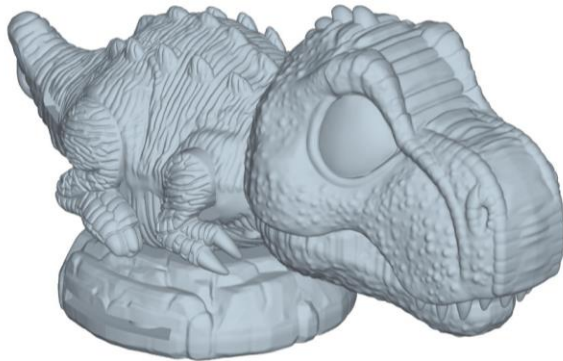
Diferencias en el ámbito de aplicación



Vehículos
Clase de Locarno 12-08

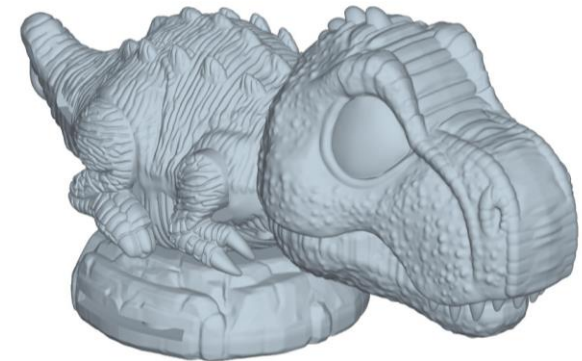
Diferencias en el ámbito de aplicación

Diseño 015046325



Como marca de forma:

- Debe estar vinculada a productos y servicios concretos
- Debe estar en uso



Como diseño

- Protegida independientemente de su aplicación
- No necesita estar en uso

Diferencias en el ámbito de aplicación – La marca otorga protección contra:

- Riesgo de confusión.

Cool Pop



Kool Popp

Diferencias en el ámbito de aplicación

- Diseños posteriores idénticos o
- Diseños que produzcan la misma impresión general.



En caso de conflicto: elementos dominantes vs. grado de libertad

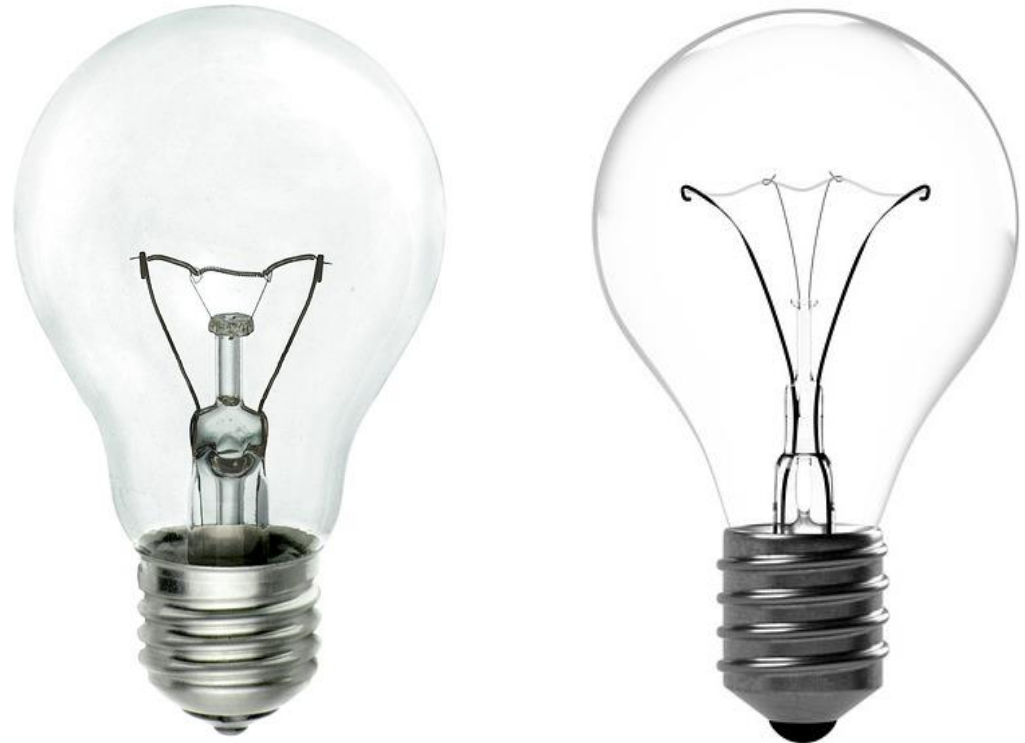
Marcas:

- similitudes visuales,
orales o
conceptuales y los
Productos y servicios solicitados,
distintividad y
elementos dominantes de las marcas.



En caso de conflicto: elementos dominantes vs. grado de libertad

Diseños - similitudes visuales,
el grado de libertad del diseñador al
desarrollar su diseño.



Cifras 2021

| MUE | DMC |
|--|--|
| Total 197,909 | Total 101,075 |
| PROCEDIMIENTOS <i>INTER PARTES</i> Oposición 6,470 (20,126) Anulación 1,191 (2,098) | PROCEDIMIENTOS <i>INTER PARTES</i> Nulidad 458 (552) |

Tasas

| MUE | DMC |
|----------------------------------|--|
| 850 € (tasa básica) | 350 € (tasa registro + publicación) |
| 50 € (1 clase adicional) | 175 € (cada diseño 2º a 10º) |
| 150 € (por cada clase adicional) | 80 € (cada diseño del 11º en adelante) |

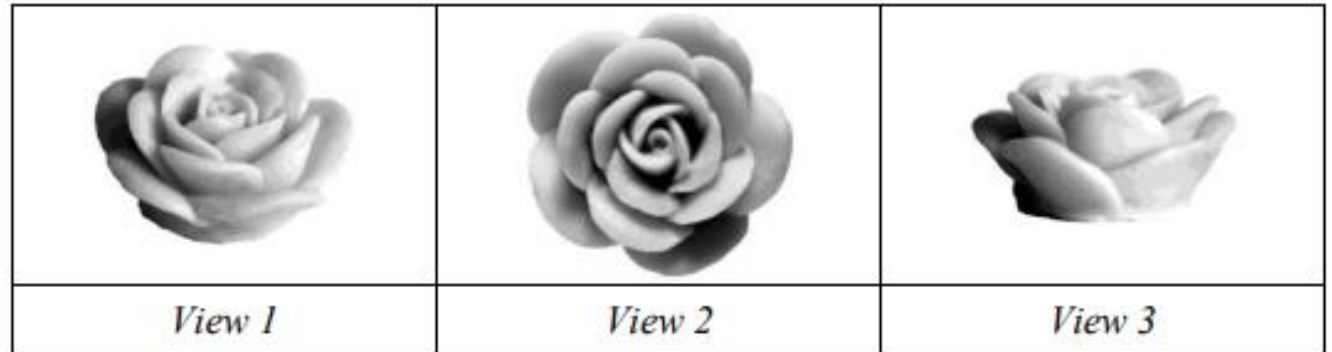
En caso de conflicto: elementos dominantes vs. grado de libertad

01/02/2022, R 221/2021-3, Jabón, velas



Marca Búlgara 86 121

VS



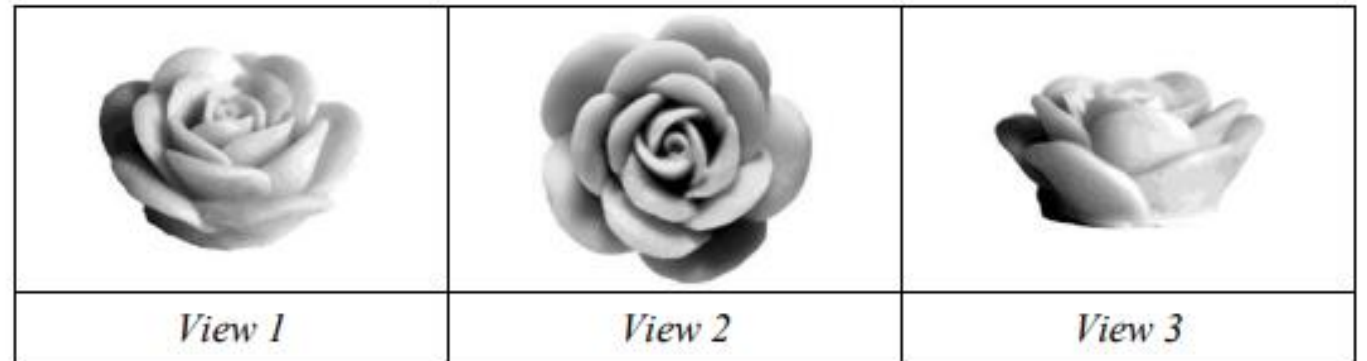
DMC 3773068-0001

En caso de conflicto: elementos dominantes vs. grado de libertad

01/02/2022, R 221/2021-3, Jabón, velas



VS



Marca Búlgara 86 121

DMC 3773068-0001

Conclusión

The coolest ice pop

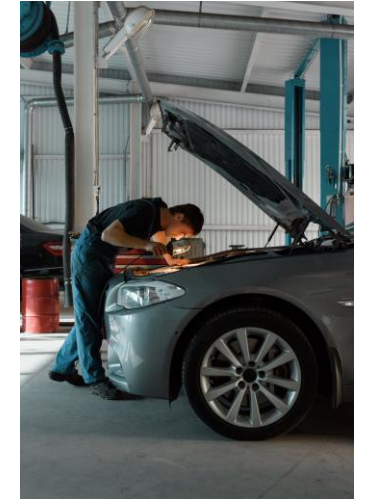


Derechos de autor y diseños

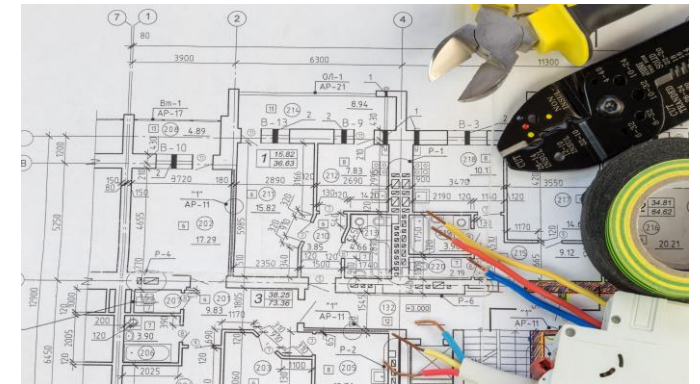
Derechos de autor



Diseños



VS



Derechos de autor y diseños

VIDEOJUEGO



Derechos de autor y diseños

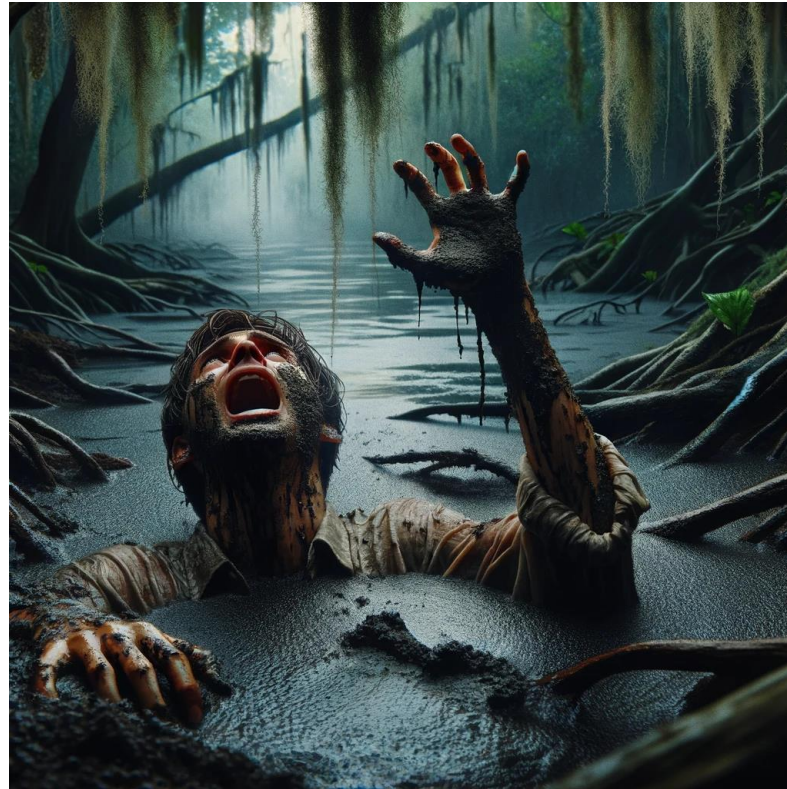


Certificado de registro

Pruebas de autoría



Diseños y Derechos de Autor = Terreno Pantanoso



Caso C-683/17 - Cofemel

- Sentencia significativa en cuanto a la superposición entre protección de **derechos de autor** y otros derechos, en especial en el contexto de la industria de la moda y diseños.
- El Tribunal Supremo de Portugal (Supremo Tribunal de Justiça) presenta cuestión prejudicial para interpretar **Directiva 2001/29** (armonización de determinados aspectos de los derechos de autor).
- El TJUE sostuvo que las obras (en este caso, la ropa) pueden estar protegidas por derechos de autor bajo la ley de la UE si son originales en el sentido de que son una creación intelectual propia del autor.



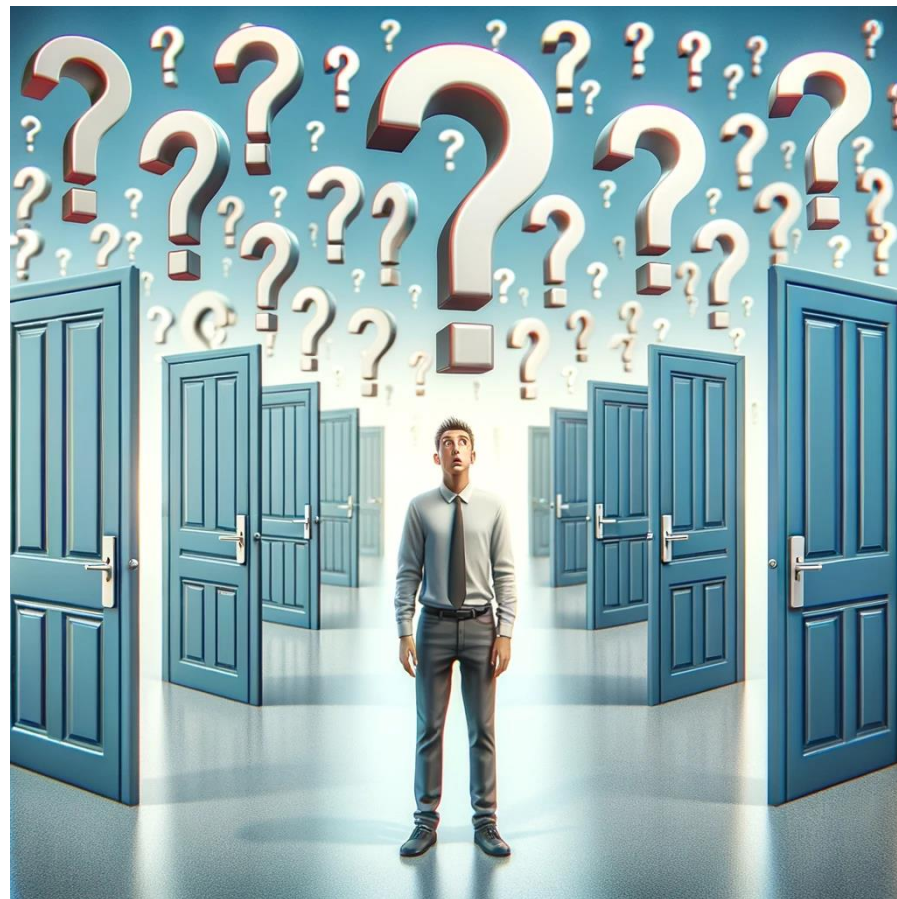
Caso “Cofemel”

- Los modelos pueden calificarse de **OBRA** si cumplen 2 requisitos:
 - - Existe un objeto original
 - - Constituye una creación intelectual propia de su autor
- § 50 La protección de los diseños y de los derechos de autor persigue objetivos diferentes:
 - - La protección de los **DISEÑOS** pretende salvaguardar objetos que, aun siendo nuevos e individualizados, presentan carácter práctico y se conciben para la **producción en masa**.
 - - Dicha protección, está destinada a aplicarse durante un **tiempo limitado** pero suficiente para permitir que se rentabilice la inversión necesaria.

PROTECCIÓN
RESERVADA
OBJETO
CALIFICADO
OBRA



¿Alguna pregunta?



AL-INVEST Verde 



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 IPKey

LATIN AMERICA

¡GRACIAS!

carlos.mateo@euipo.europa.eu

maria.portillo@euipo.europa.eu

 Global
Gateway


Financiado por la Unión Europea

 **EUIPO**
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA UNIÓN EUROPEA