

Clarke, Modet & C^o

ESPAÑA



Protección del diseño nacional e internacional

Salvador Sánchez, Director Oficina de Alicante Clarke, Modet & Co
Valencia, 18 de mayo de 2010

Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en Países de Habla Hispana y Portuguesa

EL BANCO DE ESPAÑA RECLAMA UN DECIDIDO IMPULSO
A
“LAS **TECNOLOGÍAS MÁS**
INNOVADORAS Y APROVECHAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS
DERIVADAS DE LA **DIFERENCIACIÓN** DE LOS PRODUCTOS
A TRAVÉS DE LAS **MARCAS** Y DE LAS MEJORAS DEL **DISEÑO** Y
LA CALIDAD”

BANCO DE ESPAÑA. INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN DE U.E. (EL CORREO, 18/04/03)

“En 1985 el valor de los activos tangibles en libros representaba el 50 % del valor del mercado de las empresas, quince años más tarde su valor en libros representa el 20 % del valor del mercado y el 80 % restante es atribuido a los activos intangibles de la compañía”

(“ASSET EQUITY COMPANY”)



¿Por qué?

Clarke, Modet & C^o
ESPAÑA



Una América ambiciosa debe conseguir que **las patentes y los diseños** con las que trabajan los nuevos capitalistas de Asia sigan luciendo el made in USA
En una palabra. Sr. Presidente: **Comience usted por lo inmaterial**

(Bernard Henry Levy. Carta abierta al futuro presidente de EE.UU El Mundo 20/09/08)

Herramientas para encontrar nuestro
océano azul

Patente
Marca
Diseño industrial

Premio: **derecho exclusivo y temporal**. Al conceder un monopolio exclusivo de utilización durante 20 años, se permite a la empresa recuperar la inversión realizada en I + D y establecer una posición de liderazgo

Puede además rentabilizar la patente mediante la concesión de licencias exclusivas o no exclusivas

ASPIRINA[®]



Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa del mismo o parecido sector de la economía



Las creaciones de forma que sirven para enriquecer el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria

Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto industrial o artesanal, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación



Artículo industrial o artesanal

- ## ✓ Embalajes



- ## ✓ Símbolos gráficos



RCD 139860 - 0001

- ## ✓ Caracteres tipográficos



- ✓ Productos “complejos” que puedan desmontarse



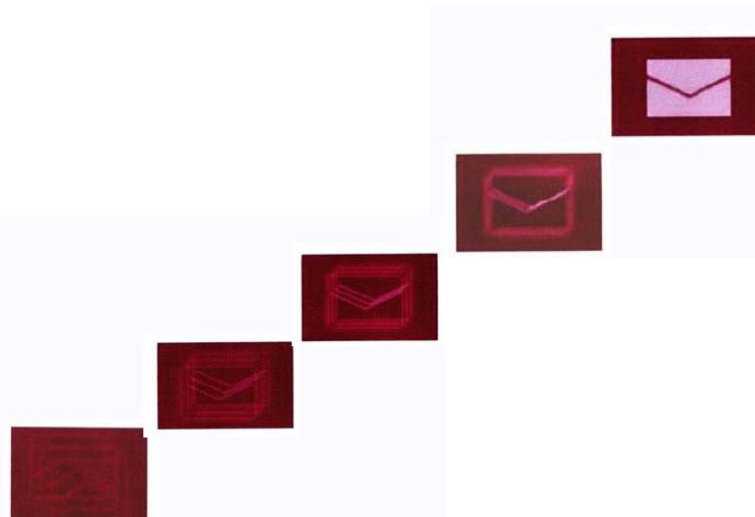
- Programas informáticos

También ...

✓ Extractos de internet



✓ Iconos animados



2005: Adquisición
de varios
REGISTROS de
diseños de
automóviles marca
ROVER



El mayor fabricante chino de coches,
Shanghai Automotive Industry
Corporation (SAIC), fabricará
modelos de la marca Rover en
Shanghai, pese a su decisión de no
invertir en la británica MG Rover

2006: Adquisición de
la marca
REGISTRADA ROVER
por 21 mill \$



MODALIDADES DE PROTECCIÓN DE LAS FORMAS

- **Diseños Industriales**

Apariencia o forma de los productos fabricados por la industria

- **Propiedad Intelectual**

Como obra plástica aplicada

- **Marca Tridimensional**

Como signo distintivo

- **Competencia desleal**

Normativa represora de los actos desleales

Doble protección: Diseño Industrial y marca tridimensional. Necesario que la forma o diseño permita que los consumidores distingan el origen empresarial



Por ejemplo, un producto de chocolate presentado en barra dividida en triángulos puede ser identificado por el consumidor como un chocolate particular que se diferencia de otros chocolates que no se presentan con esa forma. Dado que la configuración del producto hace que pueda diferenciarse de otros productos del mercado, puede considerarse que su forma cumple la función distintiva y diferenciadora de la marca y puede ser protegida como tal

DISEÑO INDUSTRIALES

FUNCIÓN: proteger la creatividad del diseño de los productos con miras a incrementar su valor comercial.

FACULTADES: el titular de los derechos sobre el diseño puede impedir la fabricación y distribución de todo artículo en el que esté incorporado el diseño (efecto monopolio).

PLAZO: los derechos sobre los Diseños Industriales tienen un plazo limitado de 25 años.

SUPERPOSICIÓN: posibilidad de protección acumulativa por derechos de autor (obra de arte) o como marca, exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales.

MARCAS TRIDIMENSIONALES

FUNCIÓN: distinguir los productos que incorporan la marca de otros productos equivalentes de la competencia.

FACULTADES: el titular sólo puede impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos designados, pero no si la marca no se utiliza o si no se pone en peligro su distintividad.

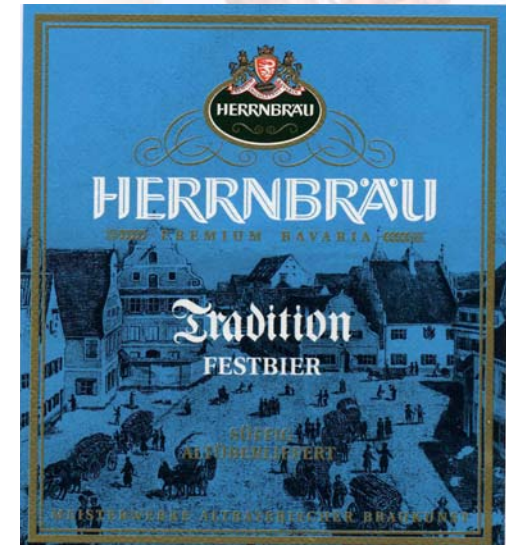
PLAZO: las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado de protección si el registro se renueva periódicamente y la marca se utiliza de forma efectiva en el mercado.

SUPERPOSICIÓN: posibilidad de protección por derechos de autor (obra de arte) o como Diseño Industrial, exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales.

MODELO INDUSTRIAL: Formas (Tridimensionales)



DIBUJO INDUSTRIAL: Dibujo (Dos dimensiones)



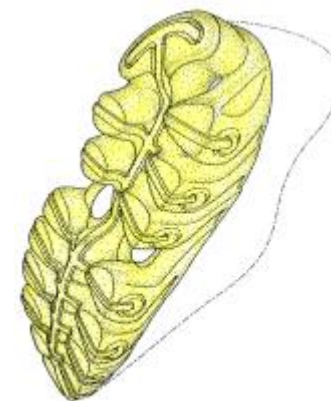
Requisitos de Protección del Diseño Industrial

- **Novedad** - lo será si no se ha hecho público ningún otro diseño idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Se considera idéntico cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes
- **Singularidad** - Cuando la impresión general que produce en el usuario informado difiere de la producida en dicho usuario por cualquier otro diseño puesto a disposición del público antes de la fecha de solicitud

Se tiene en cuenta el grado de libertad del autor

DIVULGACIÓN DEL DISEÑO A LOS EFECTOS DE LA NOVEDAD Y FUERZA DIFERENCIADORA

Un diseño ha sido puesto a disposición del público con su publicación después de la solicitud o su comercialización o divulgación de cualquier forma, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico normal por los círculos especializados del sector implicado



Derechos conferidos sobre el diseño industrial



El registro de un diseño industrial conferirá al titular el derecho exclusivo de utilizarlo y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento

Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación y el uso de un producto en el que se encuentre incorporado el diseño protegido, así como el almacenamiento del producto con los fines citados

Legitimación para solicitar la protección del diseño industrial

La tendrá el autor o La empresa cuando haya sido creado en el desempeño de las funciones encomendadas o cuando se le ha contratado la prestación del servicio

Derecho de prioridad

6 meses desde la solicitud en el primer país para extender la protección del registro en países miembros del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio



Registros múltiples

Las solicitudes de registro podrán contener varios diseños siempre que se refieran a los productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecidas en el Arreglo de Locarno



ACCIONES JUDICIALES A FAVOR DE LOS TITULARES DE UN DISEÑO

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- c) El embargo de los objetos producidos o importados.
- d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados.
- e) La adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación.
- f) La publicación de la sentencia a costa del infractor.

La indemnización de daños y perjuicios: calculada por el valor de la pérdida que haya sufrido y el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular de la patente. La ganancia dejada de obtener se fijará en base a uno de estos criterios:

Por los beneficios que previsiblemente hubiera obtenido el titular de la patente de no existir la infracción.

Por los beneficios que el infractor haya obtenido.

Por el precio que el infractor hubiera tenido que pagar por una licencia de el diseño registrado

Piratería, el azote de la industria del automóvil en China
Honda y Daewoo ven proliferar en la República Popular copias de sus modelos de mayor éxito

*El último episodio ha llevado a **Honda** a descubrir a un **segundo fabricante chino que está copiando la línea y características de su modelo 4x4 CR-V**. fuente: belt.es*



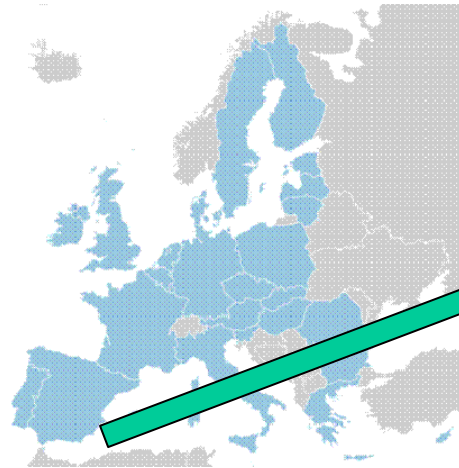
Ámbitos territoriales de protección de los diseños Industriales

- **Nacional**: limitado al territorio estatal
- **Diseño Comunitario**: Registro de dibujos y modelos industriales (27 estados). Sede en Alicante
- **Diseño Internacional**: Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (firmado por 30 estados)



El diseño comunitario

- Principio de libre circulación de mercancías en la UE
 - Carácter unitario
 - Rapidez de tramitación
 - Bajos costes
- Influencia de la industria del diseño



OAMI - Alicante

EXCEPCIONES A LOS EFECTOS DE LA DIVULGACIÓN

Divulgación 12 meses antes de la fecha de solicitud realizada por el autor o un tercero con su consentimiento o como consecuencia de la conducta abusiva sobre el autor o su heredero

PLAZO DE PROTECCIÓN

5 años renovables por períodos de 5 años

hasta un máximo de 25 años desde la fecha de solicitud

Posibilidad de aplazamiento de la publicación

Sin que signifique un menoscabo de los derechos del solicitante que por política comercial -evitar el conocimiento del diseño por parte de la competencia- desee mantener en secreto, hasta un plazo máximo de treinta meses

Se reconoce una protección limitada a los diseños no registrados. Modalidad útil para aquellos sectores en los que la vigencia del diseño no se extiende en el tiempo

DISEÑO REGISTRADO	DISEÑO NO REGISTRADO
PROTECCIÓN: Mediante presentación de solicitud de inscripción en la OEPM, OAMI Y OMPI.	PROTECCIÓN: Problema probatorio Es importante determinar y fijar la fecha de divulgación con exactitud.
DURACIÓN: 5 años desde la fecha de solicitud, renovable por períodos de 5 años hasta un máximo de 25 años.	DURACIÓN: 3 años desde la fecha en que el diseño se haya hecho público, en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate.
FACULTADES: derecho exclusivo usar el diseño en el tráfico económico y la facultad de prohibir su utilización	FACULTADES: derecho a impedir el uso comercial del diseño a terceros si dicho uso resulta de una copia.

ALGUNOS DISEÑOS COMUNITARIOS



JOYAS



ENVASES



CÁPSULAS



GAFAS



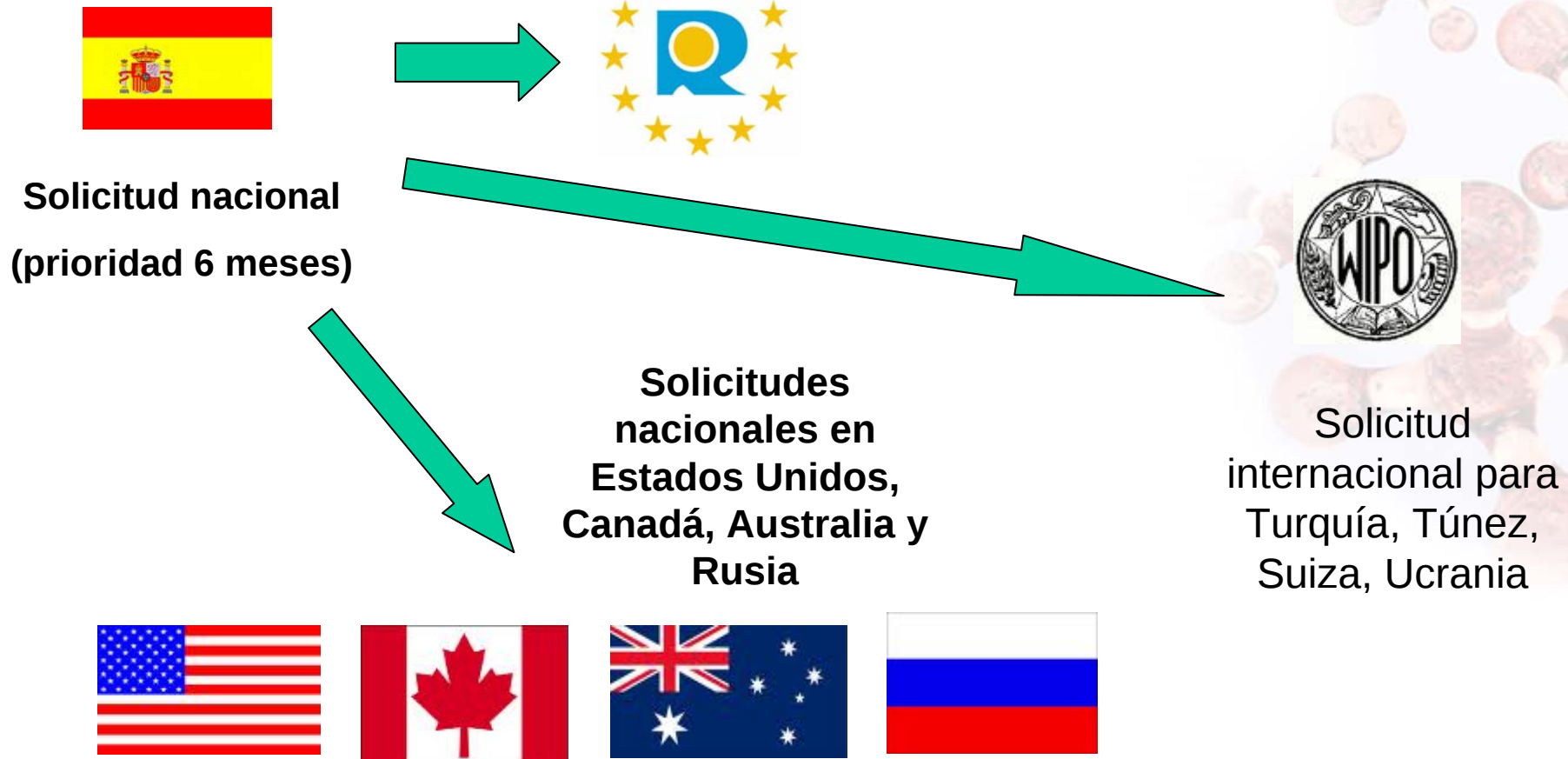
COCHES

Vía Internacional: que se tramita conforme a lo prevenido en el Arreglo de la Haya sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales

Este sistema internacional protege los diseños a nivel nacional en cada uno de los países designados en la solicitud presentada en la **OMPI** y que formen parte del Arreglo (actualmente 57)

España ratificó en septiembre del 2003 el Acta de Ginebra de julio de 1999 del Arreglo del Haya que entró en vigor en diciembre de 2003 para los países que hasta el momento lo hayan ratificado

PARTE CONTRATANTE	TRATADO	FECHA
Bosnia y Herzegovina	Arreglo de La Haya	24 de diciembre de 2008
Croacia	Arreglo de La Haya	12 de febrero de 2004
Egipto	Arreglo de La Haya	1 de julio de 1952
Indonesia	Arreglo de La Haya	24 de diciembre de 1950
Islandia	Arreglo de La Haya	23 de diciembre de 2003
la ex República Yugoslava de Macedonia	Arreglo de La Haya	18 de marzo de 1997
Liechtenstein	Arreglo de La Haya	14 de julio de 1933
Marruecos	Arreglo de La Haya	20 de octubre de 1930
Mónaco	Arreglo de La Haya	29 de abril de 1956
Montenegro	Arreglo de La Haya	3 de junio de 2006
Noruega	Arreglo de La Haya	17 de junio de 2010
Serbia	Arreglo de La Haya	30 de diciembre de 1993
Singapur	Arreglo de La Haya	17 de abril de 2005
Suiza	Arreglo de La Haya	1 de junio de 1928
Túnez	Arreglo de La Haya	20 de octubre de 1930
Turquía	Arreglo de La Haya	1 de enero de 2005
Ucrania	Arreglo de La Haya	28 de agosto de 2002

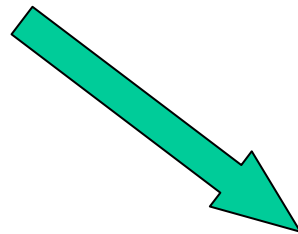




**Solicitud comunitaria
(prioridad 6 meses)**



**Solicitud
internacional para
Turquía, Túnez,
Suiza, Ucrania**



**Solicitudes
nacionales en
Estados Unidos,
Canadá, Australia y
Rusia**





- Océanos azules
- El diseño industrial como elemento diferenciador
- La necesidad de registrar el diseño para proteger el valor añadido
 - Vías legales internacionales

Clarke, Modet & C^o

ESPAÑA



www.clarkemodet.com



Argentina - Brasil - Chile - Colombia - España - México - Portugal - Perú - Venezuela