MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

oepm.es

CarIPI Training on Designs Experiencias de la OEPM en Diseños Industriales

Lydia Moreno Martín

Examinadora de Diseños Industriales

Departamento de patentes, Diseños e Información tecnológica

Oficina Española de Patentes y Marcas

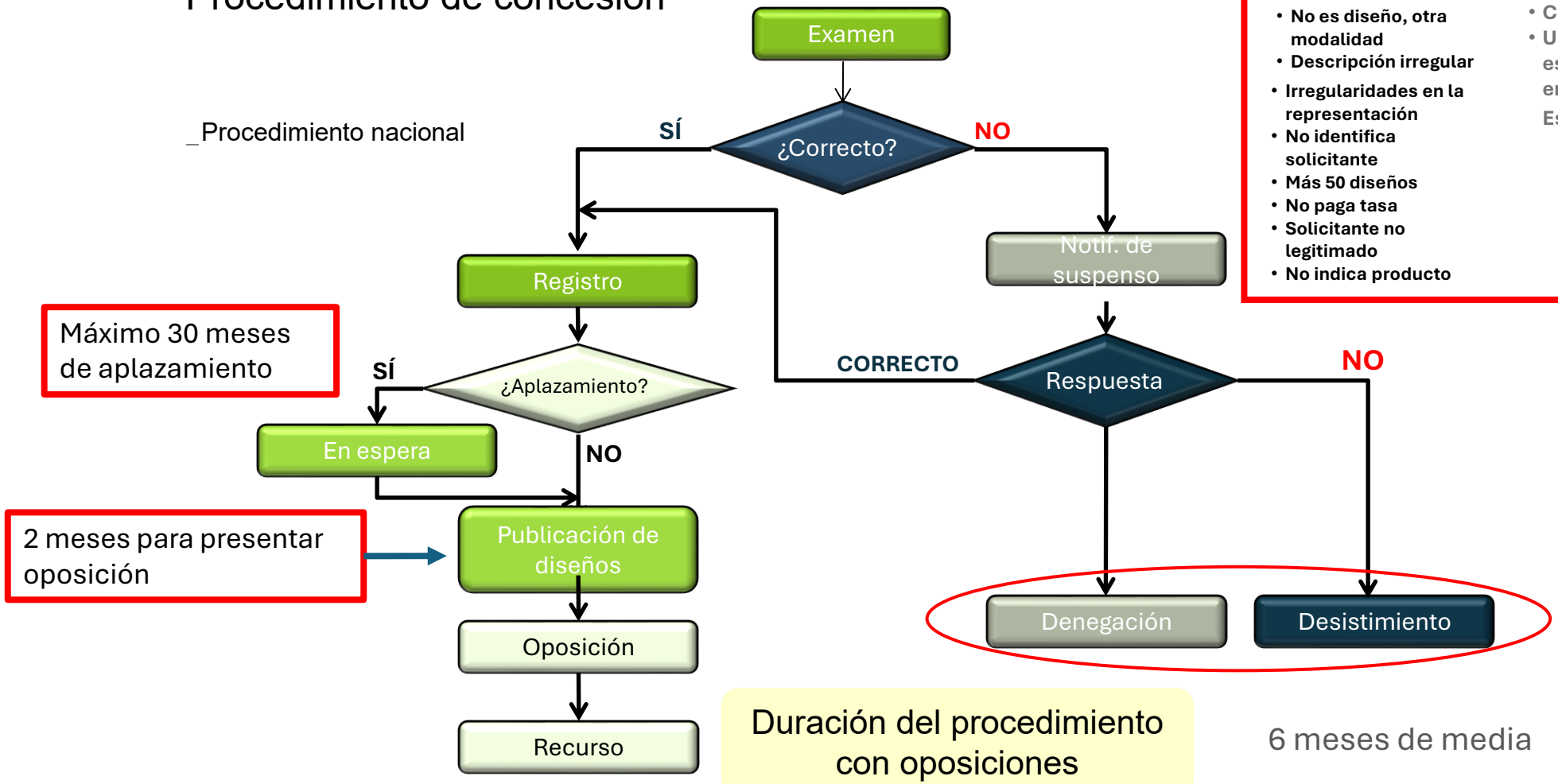
¿Cómo proteger?

Duración del procedimiento de concesión

24 solicitud perfecta
95% < 1 semana

Procedimiento de concesión

_Procedimiento nacional



- No es diseño, otra modalidad
- Descripción irregular
- Irregularidades en la representación
- No identifica solicitante
- Más 50 diseños
- No paga tasa
- Solicitante no legitimado
- Contrario a la moral
- Uso indebido de escudos, banderas o emblemas de España/CCAA)

Duración del procedimiento con oposiciones

6 meses de media

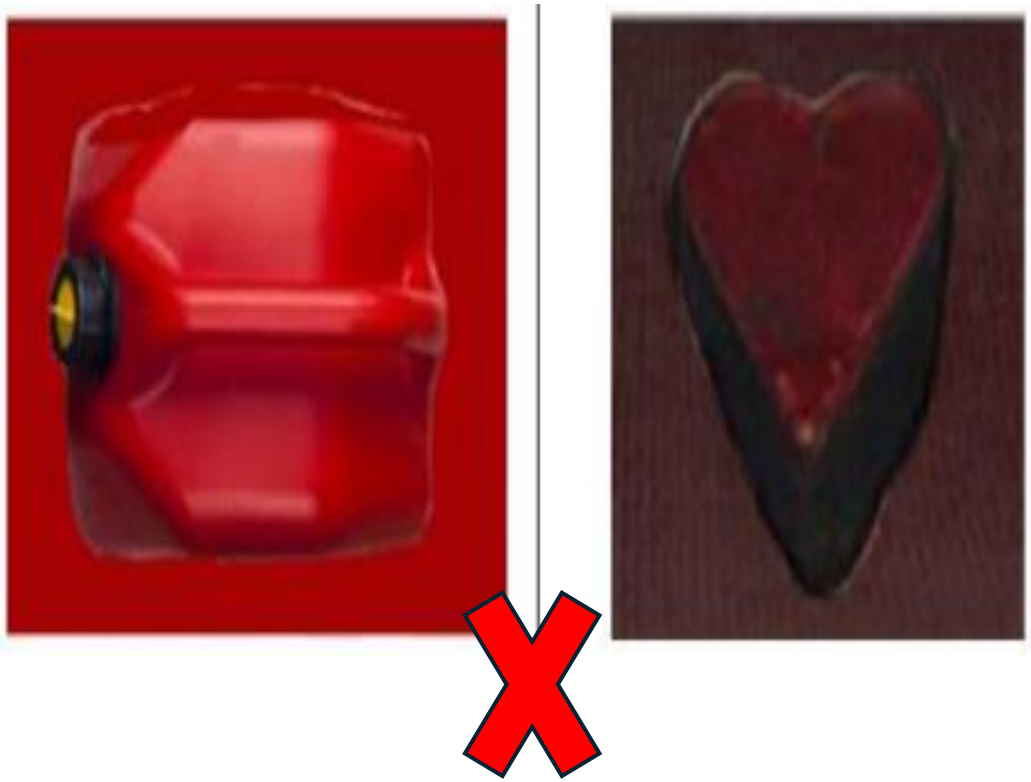
Procedimiento de registro

Motivos de suspenso

Requisitos en la Representación gráfica:

- Fondo neutro, contrastes y contornos definidos.
- Ordenación de las vistas y de los diseños en la solicitud. Observar si las vistas son iguales o si tienen distintos acabados, colores y están agrupadas en el mismo diseño. No se aceptan vistas adicionales excepto si se mejora la reproducción gráfica anterior.
- Coherencia entre las perspectivas. Las vistas de un diseño deben tener el mismo formato visual.
- Si se trata de vistas con posiciones alternas, deben representarse con los mismos elementos en todas las vistas, sin eliminar o modificar posición de ningún componente.
- Para representar producto complejo a través de vistas explosionadas se debe combinar al menos con una vista del producto montado.

- FONDO NEUTRO, CONTRASTES, CONTORNOS ACEPTABLES.





Procedimiento de registro

Motivos de suspenso

Requisitos en la Representación gráfica:

- Fondo neutro, contrastes y contornos definidos.
- Ordenación de las vistas y de los diseños en la solicitud. Observar si las vistas son iguales o si tienen distintos acabados, colores y están agrupadas en el mismo diseño. No se aceptan vistas adicionales excepto si se mejora la reproducción gráfica anterior.
- Coherencia entre las perspectivas. Las vistas de un diseño deben tener el mismo formato visual.
- Si se trata de vistas con posiciones alternas, deben representarse con los mismos elementos en todas las vistas, sin eliminar o modificar posición de ningún componente.
- Para representar producto complejo a través de vistas explosionadas se debe combinar al menos con una vista del producto montado.

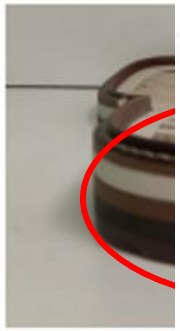
EJEMPLO VISTAS DIFERENTES







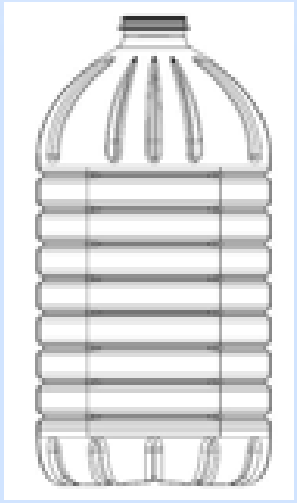
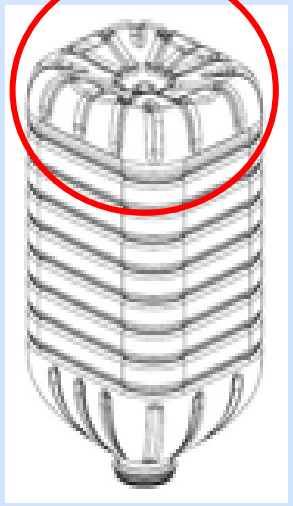
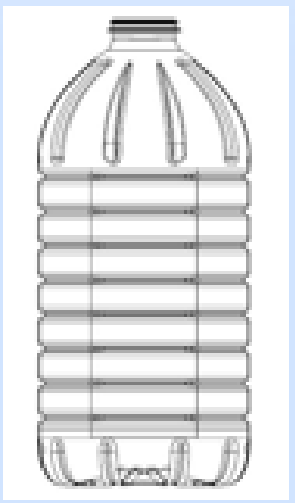
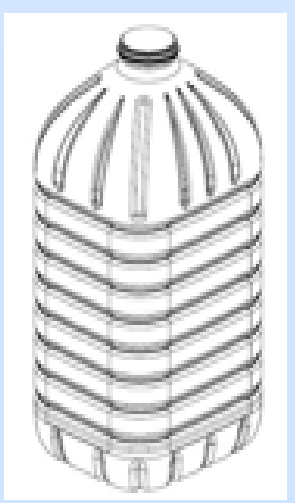
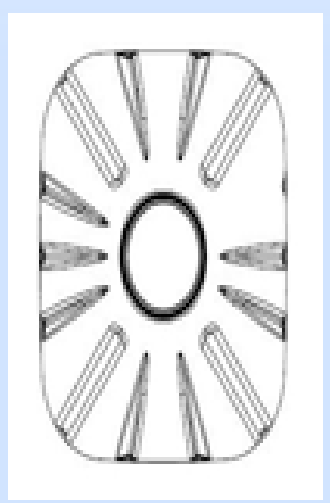
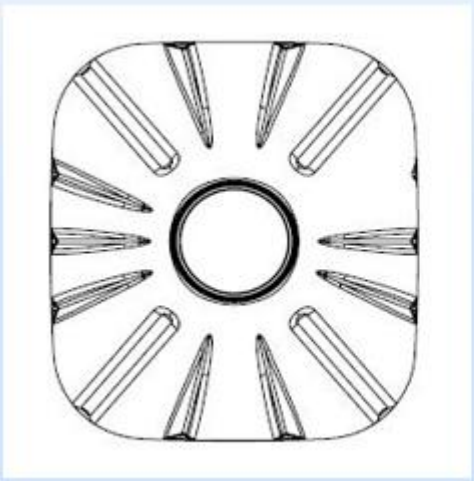
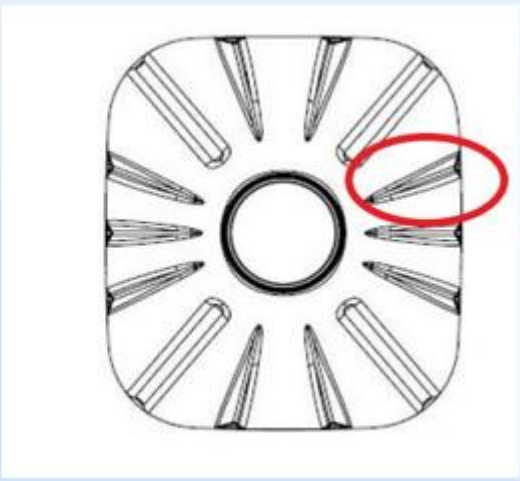






1.1 1.2

D0534743 VISTAS SECCIONADAS

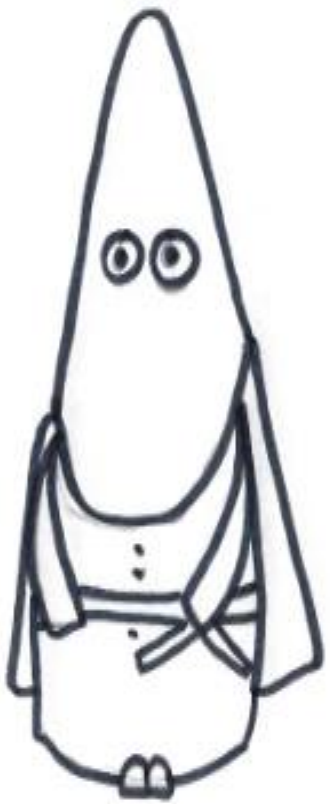
Procedimiento de registro

Motivos de suspenso

Requisitos en la Representación gráfica:

- Fondo neutro, contrastes y contornos definidos.
- Ordenación de las vistas y de los diseños en la solicitud. Observar si las vistas son iguales o si tienen distintos acabados y están agrupadas en el mismo diseño. No se aceptan vistas adicionales excepto si se mejora la reproducción gráfica anterior.
- Coherencia entre las perspectivas. Las vistas de un diseño deben tener el mismo formato visual.
- Si se trata de vistas con posiciones alternas, deben representarse con los mismos elementos en todas las vistas, sin eliminar o modificar posición de ningún componente.
- Para representar producto complejo a través de vistas explosionadas se debe combinar al menos con una vista del producto montado.

1.1



1.2





1.3

DISEÑO 1



1.1



1.2

DISEÑO 2



2.1

Procedimiento de registro

Motivos de suspenso

Requisitos en la Representación gráfica:

- Fondo neutro, contrastes y contornos definidos.
- Ordenación de las vistas y de los diseños en la solicitud. Observar si las vistas son iguales o si tienen distintos acabados y están agrupadas en el mismo diseño. No se aceptan vistas adicionales excepto si se mejora la reproducción gráfica anterior.
- Coherencia entre las perspectivas. Las vistas de un diseño deben tener el mismo formato visual.
- Si se trata de vistas con posiciones alternas, deben representarse con los mismos elementos en todas las vistas, sin eliminar o modificar posición de ningún componente.
- Para representar producto complejo a través de vistas explosionadas se debe combinar al menos con una vista del producto montado.



1



2



3



4

Procedimiento de registro

Motivos de suspenso

Requisitos en la Representación gráfica:

- Fondo neutro, contrastes y contornos definidos.
- Ordenación de las vistas y de los diseños en la solicitud. Observar si las vistas son iguales o si tienen distintos acabados y están agrupadas en el mismo diseño. No se aceptan vistas adicionales excepto si se mejora la reproducción gráfica anterior.
- Coherencia entre las perspectivas. Las vistas de un diseño deben tener el mismo formato visual.
- Si se trata de vistas con posiciones alternas, deben representarse con los mismos elementos en todas las vistas, sin eliminar o modificar posición de ningún componente.
- Para representar producto complejo a través de vistas explosionadas se debe combinar al menos con una vista del producto montado.



1



2

1



2



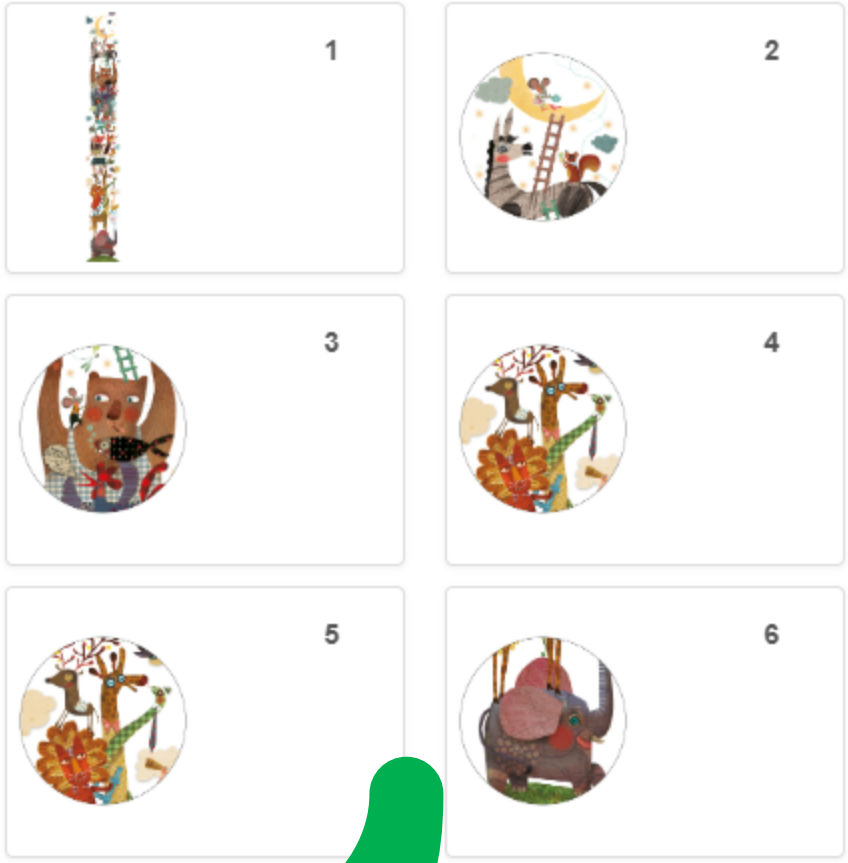
Procedimiento de registro

Motivos de suspenso

Requisitos en la Representación gráfica (II)

- Las perspectivas que muestran ampliaciones del diseño, se deben presentar la ampliación con efecto lupa en vista independiente y siempre combinada con otra vista en la que sea visible el contexto de la ampliación.
- Las perspectivas que muestren vistas parciales de un objeto, se exige la presentación de una vista en la que se muestre el producto montado. Además, los componentes que forman las vistas parciales del producto deben estar conectados entre sí
- No se admiten diseños con textos explicativos, líneas imaginarias, cotas, dimensiones…
- No se aceptan vistas en las que aparezcan elementos externos al objeto reivindicado, solo en caso de fines ilustrativos de utilización para la comprensión del mismo (su uso no forma parte de la protección del diseño)

Indicación de producto	Ornamentación		
Descripción			
Estado del diseño	Caducado		
Fecha de estado	22/02/2024	**Fecha de concesión**	28/09/2018
Fecha de resolución	15/02/2024	**Fecha de caducidad**	22/02/2024
Fecha de publicación	22/02/2024	**Periodo de protección**	1
El diseñador renuncia a mención		**Ornamentación**	✔
Elementos verbales			
Aplazamiento de la publicación			



Clasificación de Locarno

Versión de Locarno: **10-2014**

Versión de Locarno	Clase de Locarno	Subclase de Locarno	Números de serie
10-2014	32	00	



Procedimiento de registro

Motivos de suspenso

Requisitos en la Representación gráfica (II)

- Las perspectivas que muestran ampliaciones del diseño, se deben presentar la ampliación con efecto lupa en vista independiente y siempre combinada con otra vista en la que sea visible el contexto de la ampliación.
- Las perspectivas que muestren vistas parciales de un objeto, se exige la presentación de una vista en la que se muestre el producto montado. Además, los componentes que forman las vistas parciales del producto deben estar conectados entre sí.
- No se admiten diseños con textos explicativos, líneas imaginarias, cotas, dimensiones…
- No se aceptan vistas en las que aparezcan elementos externos al objeto reivindicado, solo en caso de fines ilustrativos de utilización para la comprensión del mismo (su uso no forma parte de la protección del diseño)

EUD Nº 2 038 216-0001			
Vista ensamblada	**Vista parcial**	**Vista parcial**	**Vista parcial**
			

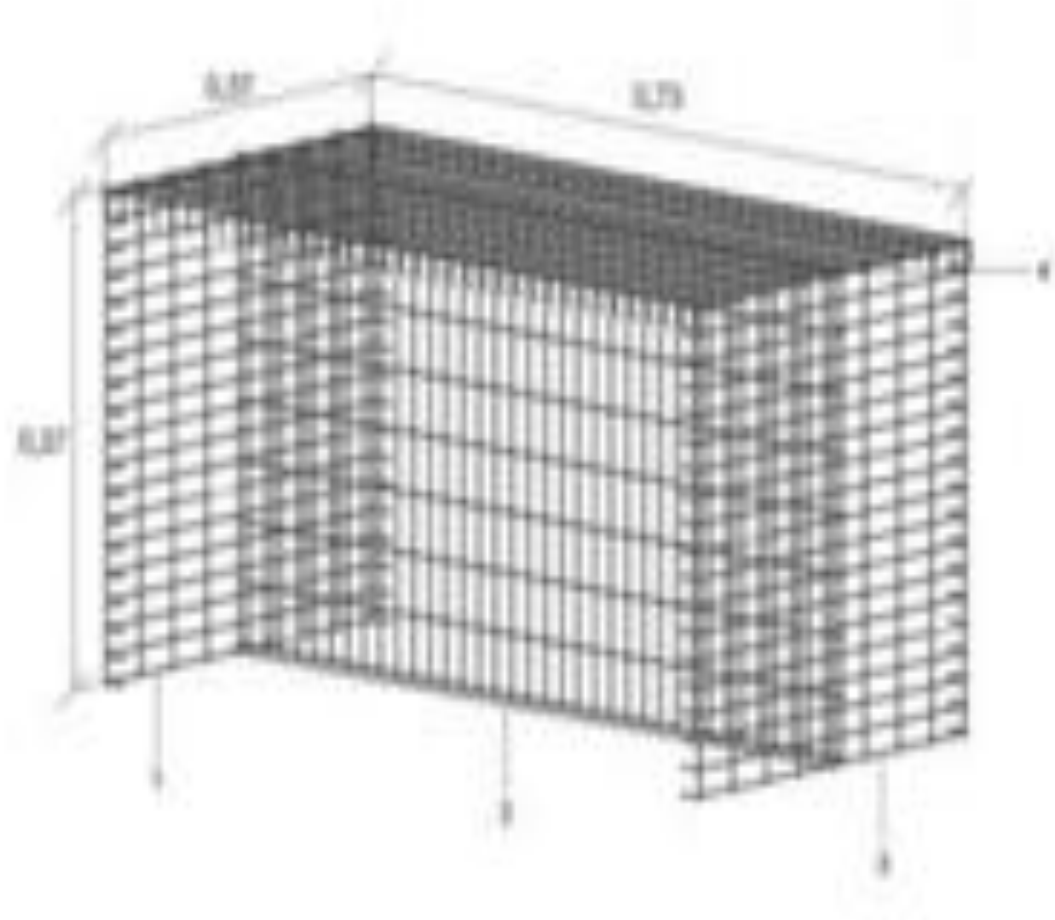


Procedimiento de registro

Motivos de suspenso

Requisitos en la Representación gráfica (II)

- Las perspectivas que muestran ampliaciones del diseño, se deben presentar la ampliación con efecto lupa en vista independiente y siempre combinada con otra vista en la que sea visible el contexto de la ampliación.
- Las perspectivas que muestren vistas parciales de un objeto, se exige la presentación de una vista en la que se muestre el producto montado. Además, los componentes que forman las vistas parciales del producto deben estar conectados entre sí.
- No se admiten diseños con textos explicativos, líneas imaginarias, cotas, dimensiones que no formen parte claramente del diseño…
- No se aceptan vistas en las que aparezcan elementos externos al objeto reivindicado, solo en caso de fines ilustrativos de utilización para la comprensión del mismo (su uso no forma parte de la protección del diseño)





Diseño subsanado

Procedimiento de registro

Motivos de suspenso

Requisitos en la Representación gráfica (II)

- Las perspectivas que muestran ampliaciones del diseño, se deben presentar la ampliación con efecto lupa en vista independiente y siempre combinada con otra vista en la que sea visible el contexto de la ampliación.
- Las perspectivas que muestren vistas parciales de un objeto, se exige la presentación de una vista en la que se muestre el producto montado. Además, los componentes que forman las vistas parciales del producto deben estar conectados entre sí.
- No se admiten diseños con textos explicativos, líneas imaginarias, cotas, dimensiones que no formen parte claramente del diseño…
- No se aceptan vistas en las que aparezcan elementos externos al objeto reivindicado, solo en caso de fines ilustrativos de utilización para la comprensión del mismo (su uso no forma parte de la protección del diseño)





Si eliminamos los elementos externos al producto representado no se entiende el diseño.



Procedimiento de registro

Ejemplos de otros motivos de suspenso

A continuación os muestro un ejemplo curioso acerca de **una irregularidad en la indicación** y la **clasificación del producto**. En este caso, sí fue notificado el suspenso por tratarse de un error en la mención del diseño.

DISEÑO NÚMERO 1

A. INFORMACIÓN DEL DISEÑO

1. ELEMENTOS VERBALES
LA SPARETA

☐ Solicitud de aplazamiento de la publicación

2. DESCRIPCIÓN

3. INDICACIONES DE PRODUCTOS
32 01 Ornamentación

B. VISTAS DEL DISEÑO

Diseño 1 - Vista 1



***Carta de suspenso**. Art. 3 Rgto. Debe indicar claramente el producto al que se aplica el diseño.*

***La indicación del producto es "Ornamentación",** sin embargo, el dibujo o modelo no se limita a reproducir una ornamentación, sino que también muestra el producto en que se va a aplicar la ornamentación. Por consiguiente debe, o bien renunciar al producto con una nueva representación en la que el producto (vehículo) se excluya de la protección (en cuyo caso deberá acordarse una nueva fecha de presentación) o bien sustituir la indicación Ornamentación por el producto que se muestra (en cuyo caso se conservará la fecha de presentación original).*

***Se sugiere "Furgonetas**". Si el solicitante no responde dentro de plazo, se cambiará, de oficio, la indicación del producto con arreglo a la propuesta de la Oficina.v (6.1.4.4 Cambio de indicación efectuado de oficio, Directrices de dibujos y modelos comunitarios).*

Procedimiento de registro

Ejemplos de motivo de suspenso

PRINCIPIO DE UNIDAD DE CLASE:

- Se verifica que en las solicitudes múltiples los productos pertenezcan a **la misma clase de la Clasificación de Locarno**, cumpliendo el principio de unidad de clases. Esta limitación **no** regirá en el caso de **ornamentaciones bidimensionales**.
- En estas situaciones tanto en la protección de solicitudes que superan los 50 diseños como en el no cumplimiento del principio de unidad de clases, se sugiere al solicitante que puede pedir una **solicitud divisional** con los diseños agrupados por la misma clase de Locarno.

Consulta de un ejemplo en Backoffice de una solicitud divisional D0549860 (divisional) y D0539639 (principal)

Procedimiento de registro

Otros motivos de suspenso

Orden público y buenas costumbres

Si el motivo de denegación consiste en que el diseño contiene elementos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, **el solicitante podrá, para subsanarlo, eliminar el elemento o elementos causantes** del reparo únicamente renunciando a dichos elementos y **siempre que el diseño resultante mantenga su identidad sustancial**. El diseño modificado volverá a examinarse para verificar si cumple los requisitos exigidos por la Ley.

Orden público y buenas costumbres



Madrid, a 4 de abril de 2024

Solicitante: GUILLERMO BERNARDO FERNÁNDEZ
Diseño industrial nº 0536781
Diseños afectados: 02

SUSPENSO DE SOLICITUD

Le comunicamos que sobre su solicitud de registro de diseño industrial ha recaído un suspenso de tramitación debido al incumplimiento de los siguientes artículos del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/2003:

- Diseño 02 - El texto que presenta el diseño es fácilmente inteligible por el público hispanohablante como una como calificación denigratoria y malsonante, según la definición de la RAE.

Dicho suspenso de tramitación será publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 11/04/2024. A partir de esta fecha dispone usted del plazo de un mes para subsanar los defectos señalados o efectuar las alegaciones oportunas, así como eliminar el/los elemento(s) causante(s) del reparo o efectuar el cambio de modalidad del diseño.

La falta de subsanación de los defectos indicados en el plazo señalado, podrá suponer la denegación de la solicitud de registro, en virtud del apartado 2 del art. 15 del Reglamento.

En el escrito de contestación al suspenso deberá indicar el número de solicitud y acompañar el justificante del pago de la(s) tasa(s) correspondiente(s) en el caso de que el Examinador se lo haya solicitado.

Atentamente,

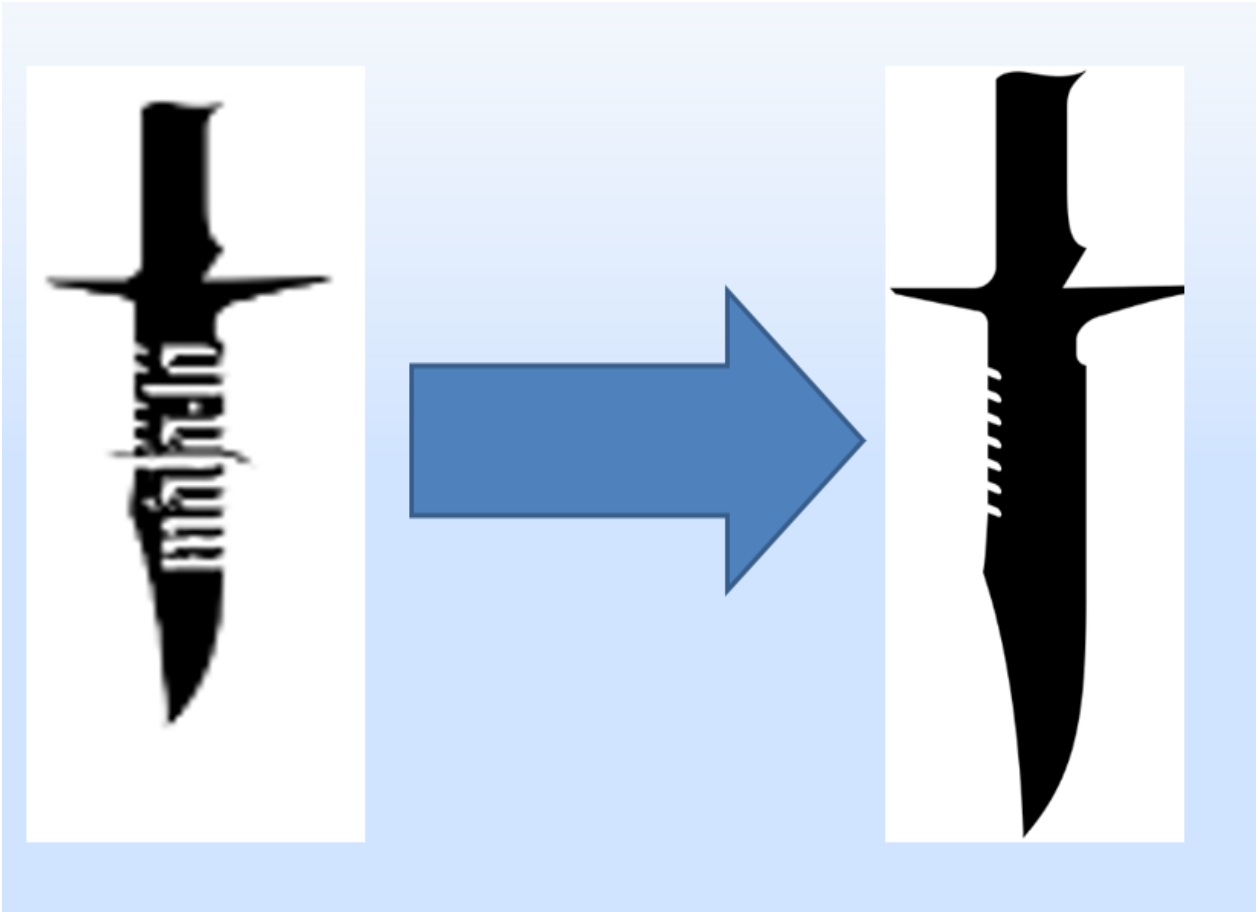
Lidia Moreno Martin
Examinadora de diseños industriales

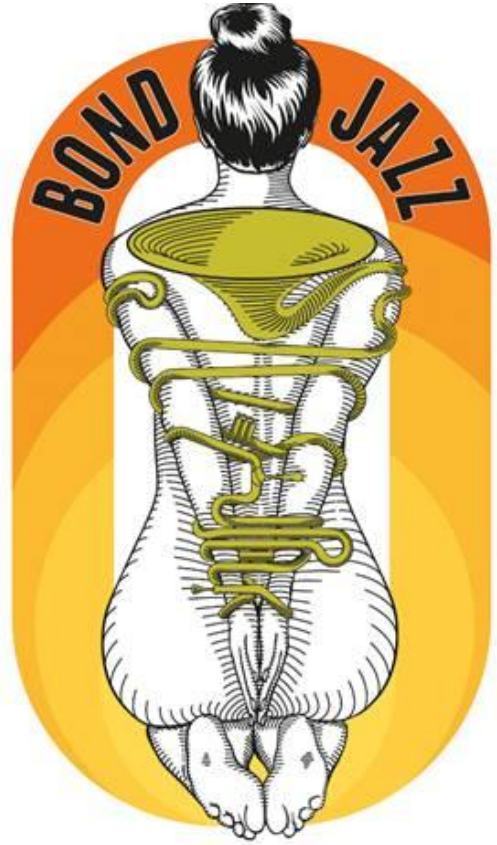
Orden público y buenas costumbres



Orden público y buenas costumbres

Subsanación de diseño para poder tramitar la concesión, eliminando la palabra “mátalo” por incitación a la violencia

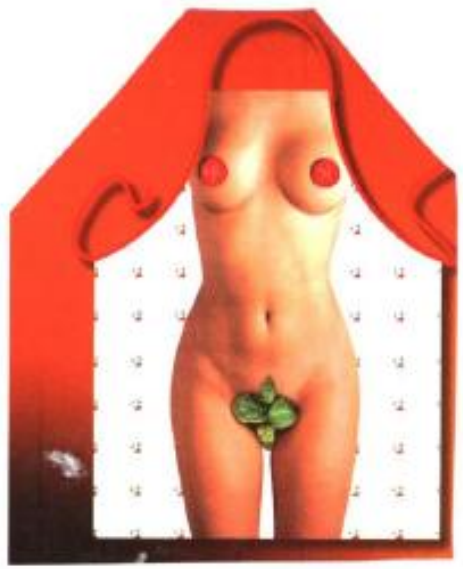




Lo **suspendimos** porque nos parecía que mostrando una mujer desnuda y descalza, de rodillas y con las manos y brazos atados en la espalda era denigrante para la mujer. Lo suspendimos, es verdad que simplemente mencionando el motivo de ser contrario al orden público y las bb.cc. y nos contesta que debemos justificarlo o el solicitante está en una posición de indefensión. Hemos pensado volver a suspender explicándolo así:

"Se considera contrario al orden público y las buenas costumbres por mostrar a una mujer en posición de humillación, indefensión y de forma denigrante."

La OEPM sí aceptaría:







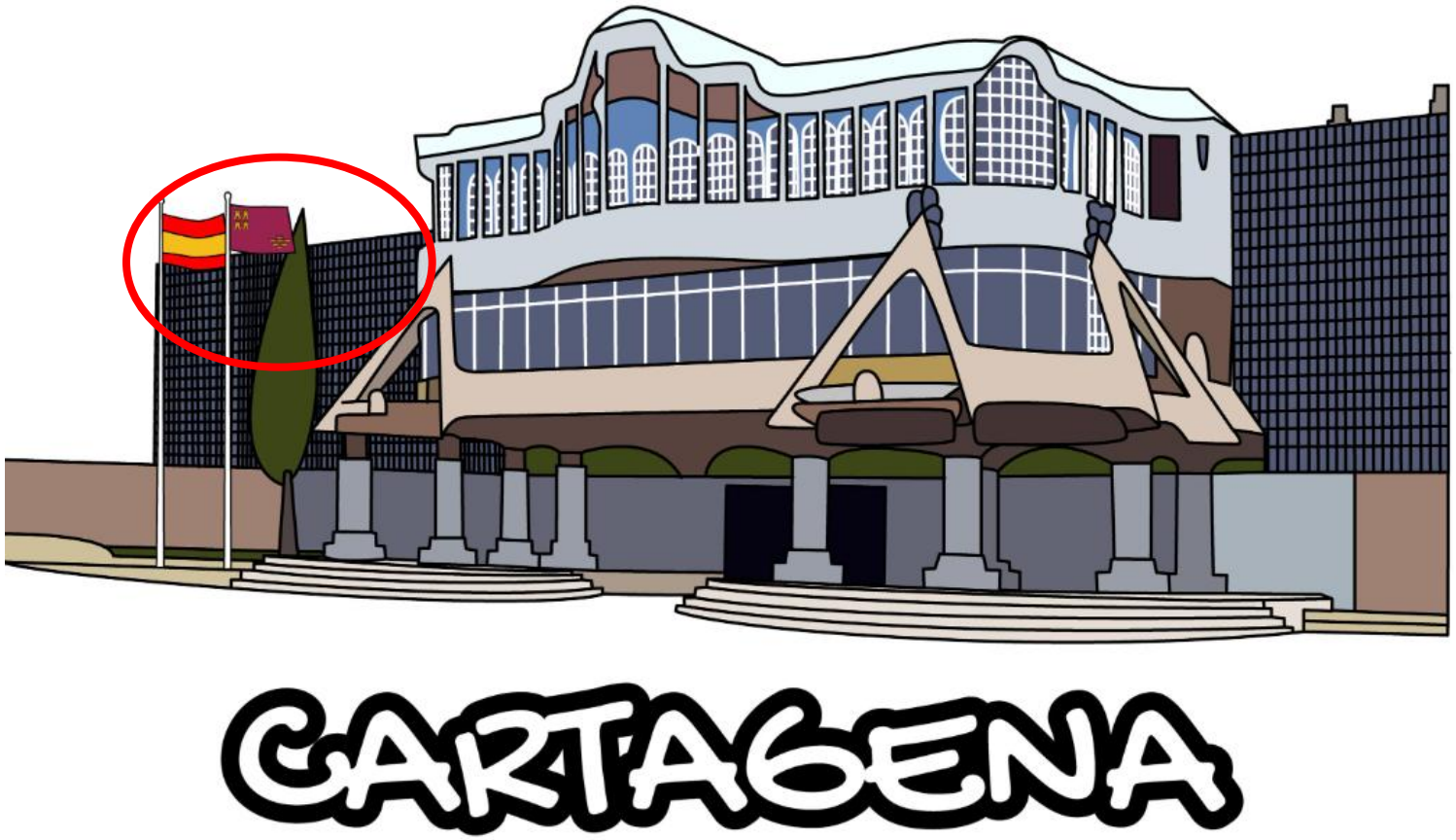
Procedimiento de registro

Otros motivos de suspenso

Uso indebido de elementos

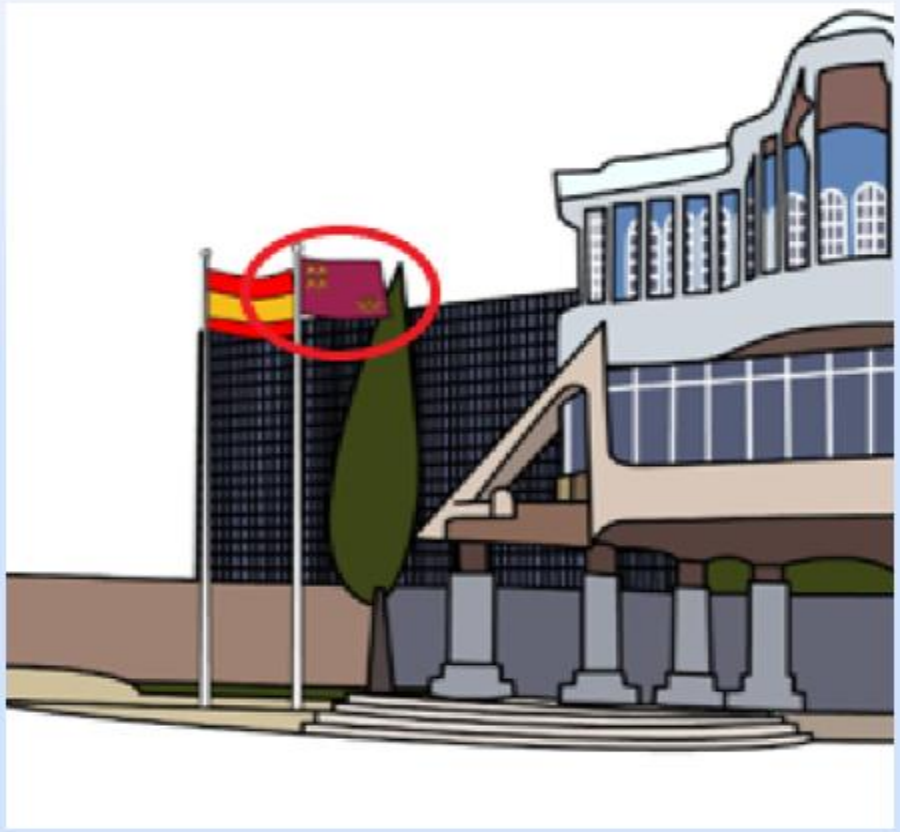
El examinador de diseños deberá analizar, dentro del examen de oficio, si el diseño supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en **el artículo 13.e de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Ley 20/2003)**
Estos elementos son los que figuran en el artículo 6 ter del CUP, aquellos **distintivos, emblemas** y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter que sean de interés público como **el escudo, la bandera y otros emblemas de España**, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales a menos que medie la debida autorización.

Uso indebido de elementos



En este ejemplo, se representan dos banderas aparentemente similares a las banderas de España y de la Región de Murcia (Comunidad Autónoma de España)

Uso indebido de elementos



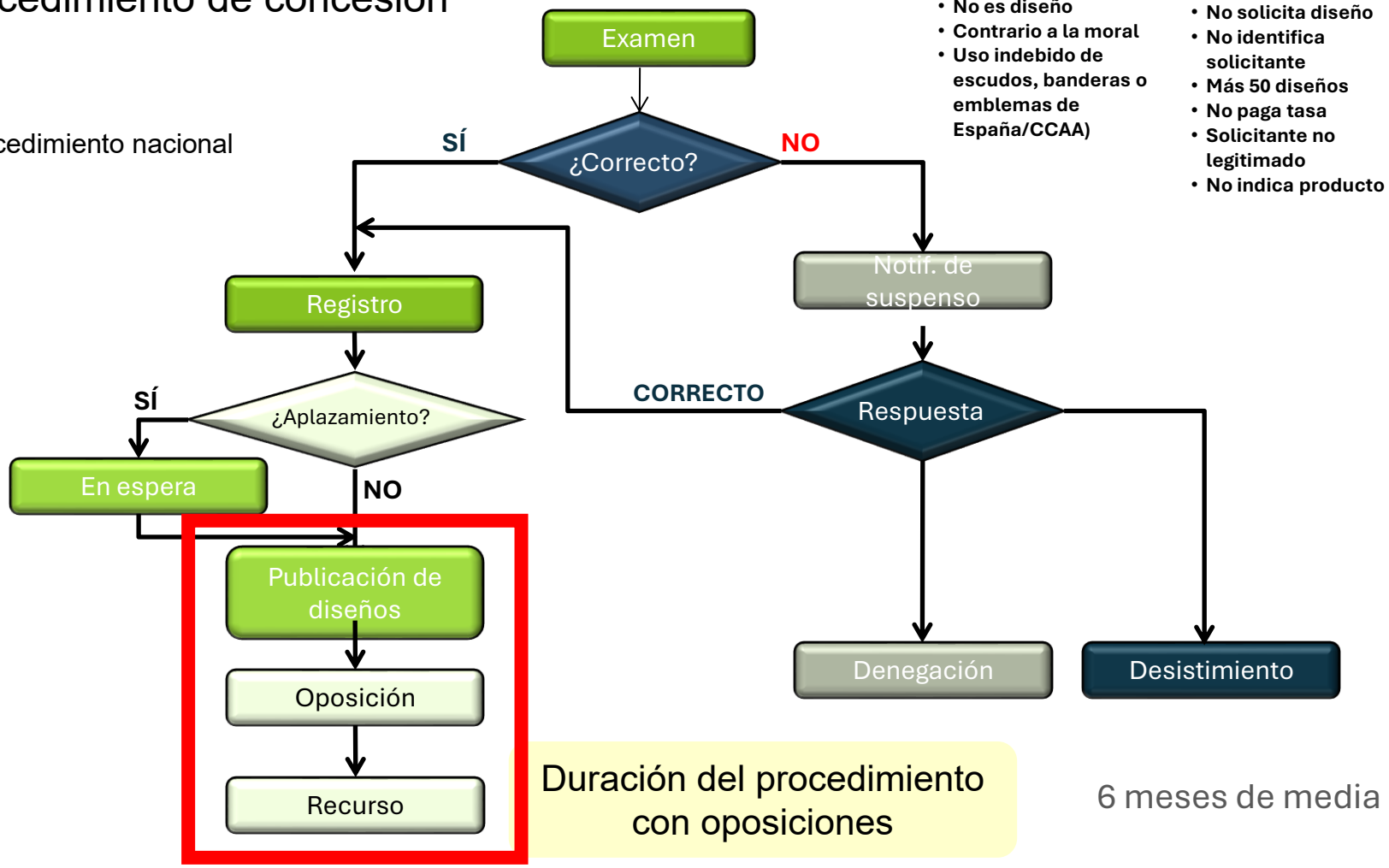


Observando ambas banderas, se podría haber admitido la bandera de España, cuyo escudo la hace distinta. Y sí eliminar o pedir autorización del uso de la bandera de Murcia, por tratarse de la representación de la misma bandera oficial de la Comunidad de Murcia.

¿Cómo proteger?

Procedimiento de concesión

_Procedimiento nacional



Duración del procedimiento con oposiciones

6 meses de media

Oposiciones. CP10

Requisitos de protección

La OEPM lo examina sólo en caso de que exista oposición



NOVEDAD

Tiene que ser nuevo: no puede ser idéntico a otro diseño anterior y debe diferir en detalles relevantes

DEBE TENER CARÁCTER SINGULAR: la impresión general que produzca en el usuario informado difiere de los demás diseños.

Requisitos DISEÑO INDUSTRIAL: **NOVEDAD Y CARÁCTER SINGULAR**

NOVEDAD

- Un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de registro, o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se consideran idénticos aquellos cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.



prior figurative trademark
CTM 998450

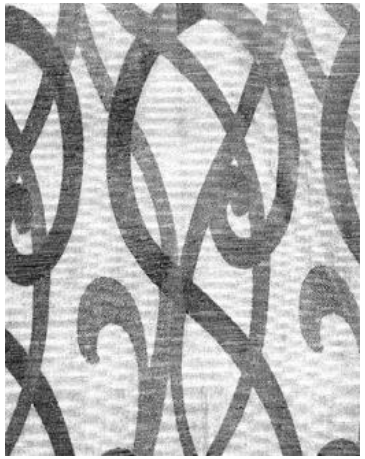


RCD 5269-0001

CARÁCTER SINGULAR

- Se considera que un diseño posee carácter singular cuando 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 hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud.
- A estos efectos se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para crear el diseño

Resolución de la Sala en el caso R 79/2011-3 del 4/6/2012

	
Diseño impugnado	**Diseño anterior**

- El producto es “ornamentación para tejidos”.
- El diseño impugnado carece de carácter singular.

EJEMPLO DE USUARIO INFORMADO

Este caso curioso fue resuelto por el hijo de una compañera, que para distinguir el **nivel de riesgo de confusión** del consumidor medio (Marca). Le preguntó a su hijo por el diseño impugnado y le contestó que era Bob Esponja helado de frío.
Por tanto el diseño impugnado fue cancelado.



DISEÑO IMPUGNADO MARCA OPONENTE

PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS DEL USUARIO ENFOCADAS AL DISEÑO INDUSTRIAL

www.oepm.es

- A través de **la sede electrónica** se puede gestionar todo tipo de tramitaciones y consultas:
  - Registro de nuevas solicitudes
  - Tramitaciones relacionadas con el procedimiento de Diseños Industriales

- Herramientas para la consulta de bases de datos de Diseños Industriales:

  - **DISEÑOS - Diseños con efectos en España**
  - **Design View – Diseños en toda la Unión Europea y en otros países**
  - **Hague express – Consulta de registros internacionales de dibujos o modelos regidos por el Acta de 1999 o el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya**
  - Consultas externas públicas de situaciones del expediente registrado CEO

- Otras consultas relacionadas con Diseños Industriales
  - **Design Class – Ayuda para la clasificación internacional de diseños**

BACK OFFICE

Es la herramienta de gestión que utilizamos para la tramitación de los diseños industriales. Es equivalente a la herramienta utilizada por los países de la Unión Europea.

ESPERO QUE MI PRESENTACIÓN OS HAYA SIDO DE UTILIDAD

MUCHAS GRACIAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

oepm.es