



OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

Formarse en Propiedad Industrial

Jessica LEWIS- OAMI
Logroño
9 de Mayo de 2012

www.oami.europa.eu



- I. Propiedad Industrial
- II. Papel de la OAMI
- III. Marcas Comunitarias
- IV. Diseños Comunitarios
 - No registrados
 - Registrados



Propiedad industrial o intelectual ?

La **propiedad industrial** es parte de la **propiedad intelectual** =

conjunto de derechos que protegen los frutos del ingenio, la inventividad y la creatividad humana (incluye también los **derechos de autor** o *copyright* en inglés)





Propiedad Intelectual

Derechos de autor

Propiedad Industrial

Invenciones

Patentes y Modelos de
Utilidad

Diseños

Signos

Marcas

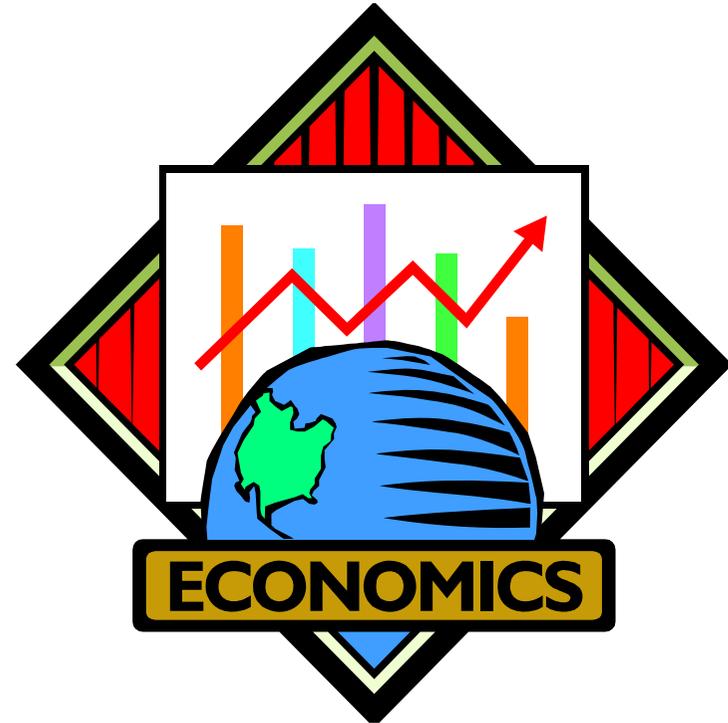
Nombres Comerciales

Indicaciones Geograficas



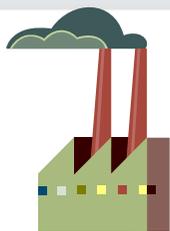
I. Que es la “propiedad industrial”?

- Propiedad = derecho
...intangible ≠ material
- Industrial = en un
sentido amplio





Que abarca la “propiedad industrial”?



Creaciones “industriales” técnicas:

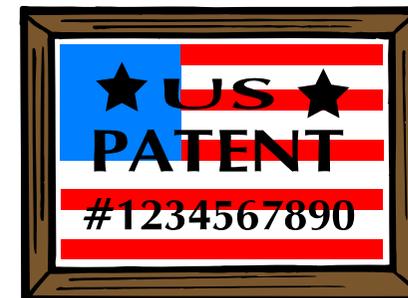
- invenciones,
- modelos de utilidad

...o ornamentales:

- diseños

Signos distintivos:

- marcas,
- indicaciones geográficas,
- nombres comerciales...





Un mismo producto, Distintos derechos de propiedad industrial

Un reloj por ejemplo:

- Su nuevo mecanismo puede estar protegido por una **patente** (o un **modelo de utilidad** en función de la novedad).
- Su forma atractiva puede protegerse por un **diseño**.
- Su nombre de comercialización por una **marca**.





Utilidad de la Propiedad Industrial

- Permite a las empresas:
 - Diferenciar sus productos de los de la competencia y **fomentar** su labor **innovadora y creativa**.
 - Conseguir niveles de exclusividad sobre sus **activos intangibles**, elementos esenciales de competitividad.
 - Disuadir y limitar de modo efectivo **la copia o la imitación** por parte de la competencia.



Adquisición de los derechos de propiedad industrial

- En principio, se adquieren con un **deposito** (más raramente con el solo **uso**).
- El **registro** del derecho por oficinas facilita su uso
 - Sin derecho, no hay **violación!**





OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

Certificado de Registro



Enregistré / Registered 26/05/2005

No 003196169

**OHMI – OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE
MARCHÉ INTÉRIEUR
MARQUES, DESSINS ET MODÈLES**

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Le présent Certificat d'Enregistrement est délivré pour la marque communautaire identifiée ci-joint. Les mentions et les renseignements qui s'y rapportent ont été inscrits au Registre des Marques Communautaires.

**OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE
INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS**

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the Community Trade Mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of Community Trade Marks.



EUROBAROMETRE

Le Président / The President



Wubbo de Boer



Instrumentos legales

- A nivel **nacional** =
Leyes
- A nivel **comunitario**=
Reglamento/Directiva
- A nivel **Europeo/Internacional** =
Tratados (o acuerdo, convenio, etc.)





Coexistencia de 3 rutas

Derechos de PI/ Oficinas	Nivel Nacional	Nivel Comunitario o/ Europeo	Nivel Internacional
Patentes	OEPM (patentes y modelos de utilidad españoles)	OEP (patente europea desde 1977 y en futuro, patente comunitaria*)	OMPI (PCT desde 1978)
Marcas	OEPM (marcas españolas)	OAMI (marcas comunitarias desde 1996)	OMPI (Arreglo y Protocolo de Madrid desde 1891 y 1996)
Diseños	OEPM (diseños españoles)	OAMI (dibujos y modelos comunitarios desde 2003)	OMPI (Arreglo de la Haya, desde 1934)



II. La OAMI

La OAMI es una **agencia europea** financiada exclusivamente mediante tasas pagadas por los titulares de marcas/dibujos y modelos.

Basada en **Alicante**, la inversión de la Oficina en herramientas de **e-Business** nos permite trabajar con empresas de todo el mundo a través de internet.



Misión de la OAMI

La misión de la Oficina de Armonización del Mercado Interior consiste en gestionar los sistemas de registro de

- Marcas comunitarias,
- Dibujos y modelos comunitarios.



y sus procedimientos de examen, oposición (marcas), registro, y nulidad.



El Observatorio

El Parlamento Europeo ha aprobado en Febrero 2012 la propuesta de que la OAMI acoja el Observatorio sobre Falsificación y Piratería, así como su nueva denominación:

Observatorio Europeo sobre la Infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual.



La Academia de la PI

- Misión:
 - Promover y apoyar la formación y l'educación en propiedad industrial...
 - ...En cooperación con socios a nivel nacional europeo y internacional



OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

III. LA MARCA

LA MARCA COMUNITARIA



Utilidad de la marca

- Una marca **distingue** los **productos/servicios** de una empresa de los **p/s** de otra empresa;
- Una marca **identifica el origen** de los **p/s** de una empresa;
- Una marca informa al consumidor sobre la **calidad** de los **p/s** de una empresa;
- Una marca sirve de plataforma para que las empresas anuncien y **promuevan** sus **p/s**.



¿Qué es una marca?

- **Todo signo** ...percibido por uno de nuestros 5 sentidos (**visible**, **audible**, **olfativo**, **táctil**, **gustativo**)...
- ... que pueda ser objeto de una **representación gráfica** (¡entonces **visible!** ...pero existe ahora la posibilidad de mandar un sonido en formato electrónico)
- ... capaz de **distinguir** los **productos o servicios** de una empresa de los de otras



Clasificación

¿Qué es?

¿Porqué se hace?

Hay listas de **productos y servicios** porque la marca obedece al **principio de especialidad**





Signos que pueden ser MC

- **MARCAS DENOMINATIVAS:** COCA-COLA

- **MARCAS FIGURATIVAS:** dibujos, logos, símbolos, combinaciones de palabras/logos:



- **MARCAS TRIDIMENSIONALES:** forma del producto, presentación;

- **COLORES**



- **OTRAS:** P.EJ. sonidos





Marcas Comunitarias solicitadas por Universidades españolas

Resultados de búsqueda: encontrados 110

Lista de resultados:

Detallada

Simple

Ordenar por

Número

▼ Descendente



1 **FOCUS ON Languages UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA**



Número de marca: 010836161 **Tipo de marca:** Figurativa
Fecha de presentación: 25/04/2012 **Fecha de registro:**
Clasificación de Niza: 16, 35, 41 **Situación:** Solicitud en fase de examen
Nombre del titular: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A. **Búsquedas**
Referencia del solicitante: 871
Base de la marca: Marca comunitaria

2 **UNIVERSIDAD MARQUÉS DE LA ENSENADA**



Número de marca: 010702512 **Tipo de marca:** Figurativa
Fecha de presentación: 06/03/2012 **Fecha de registro:**
Clasificación de Niza: 16, 41, 42 **Situación:** Solicitud publicada
Nombre del titular: THE TOE GROUP CONSULTING, S.L.
Referencia del solicitante: 20120326
Base de la marca: Marca comunitaria

3 **1218 2018 VIII CENTENARIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA**



Número de marca: 010450864 **Tipo de marca:** Figurativa
Fecha de presentación: 28/11/2011 **Fecha de registro:**
Clasificación de Niza: 35, 41, 42 **Situación:** Solicitud publicada
Nombre del titular: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Referencia del solicitante: MC/11522/GB
Base de la marca: Marca comunitaria



OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

MC No 10 836 161



Clase 16 Impresos, libros, material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos).

Clase 41 Servicios de formación, educación y enseñanza, exámenes pedagógicos y actividades culturales.

Clase 35 Publicidad relacionada con toda clase de servicios de educación, así como publicidad en línea en una red de comunicación informática.



OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

MC No 5 231 873



**UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
U.R.**



Protección unitaria

- Marca válida **en toda la UE** (27 países desde 1/1/2007- ampliación automática a los nuevos países miembros)
- **Idéntica protección** en todos los países miembros de la UE



Coexistencia con los sistemas nacionales/internacionales

- Siguen existiendo las **marcas nacionales** cubriendo necesidades distintas.
- **Armonización** parcial de las leyes nacionales en cuanto al fondo (directiva del 1988).
- La UE participa al sistema de Madrid para el **registro internacional** de marcas desde el 2004.



¡Yo soy el primero !

- Importante ser el primero en un sistema donde el derecho se basa en un **registro** (opuesto al uso).
- Una vez registrada la marca, la protección es retroactiva a la **fecha de solicitud**.
- Si existe una **prioridad** o una **antigüedad**, se puede gozar de derechos anteriores en caso de **conflicto**.



Motivos de denegación absolutos

- a) No es un signo
- b) Carece de carácter distintivo
- c) Es *únicamente* descriptiva de las características de los productos o servicios
- d) Es *únicamente compuesta* de términos habituales (genéricos)
- e) Es la forma del producto
- f) Es contraria al orden público o a las buenas costumbres
- g) Induce a error
- h) Contiene insignias y emblemas de Estado protegidos (Art. 6 ter Convenio de París)
- j) y k) Contiene vinos, bebidas, e indicaciones geográficas protegidas



Dinstintivas ?

« LO MEJOR DE LA GASTRONOMIA »

Solicitud No 4 092 037 para **publicaciones y servicios de organización de ferias con fines comerciales.**

Solicitud No 3 521 838





IV. EL DISEÑO

EL DISEÑO COMUNITARIO



¿Qué es un diseño?



Dibujo = 2 dimensiones



Modelo = 3 dimensiones





Definiciones

- ⇒ **Apariencia....:**
 - **llama al solo sentido de la vista (diferencia con las marcas)**
 - **criterio objetivo: se excluye todo elemento subjetivo (p.ej. atractivo, estético)**

- ⇒ **...de un producto (o parte de un producto):**
 - **Artículo “industrial” o artesanal**
 - **Puede ser la apariencia del producto mismo (en tres dimensiones) y/o de su ornamentación (en dos dimensiones)**



Definiciones

La apariencia (...) de un producto, que derive de las características especiales de, en particular...



líneas



colores



forma



textura



configuración



material



ornamentación



¿Qué se protege como “diseño comunitario”?

- Diseños **industriales** (en un sentido amplio)
- Se protege la **apariencia** de un producto

No se protege:

- El **producto en sí mismo** o la idea del mismo
- La **función técnica** del producto
- Los programas informáticos y los semiconductores



El diseño comunitario un sistema de protección en dos niveles

- El dibujo/modelo comunitario
NO REGISTRADO (DCNR)
 - El dibujo/modelo comunitario
REGISTRADO (DCR)



Dibujo/modelo comunitario, registrado o no

Elementos comunes

- **Carácter unitario**
(mismos efectos en toda la Comunidad)
- **Definiciones** (dibujo o modelo, producto, producto complejo)
- **Requisitos de protección**
(novedad, carácter singular)



Dibujo o modelo comunitario, registrado o no

Elementos comunes

- **Exclusión de la protección**
(partes no visibles, función técnica, interconexiones, contra el orden público y las buenas costumbres)
- **Ámbito de protección**
- **Titular del derecho**



Dibujo o modelo comunitario, registrado o no

Diferencias

NACIMIENTO DEL DERECHO:

DCNR ← salida al público en la Comunidad

DCR ← solicitud del registro

DURACION DE LA PROTECCION:

DCNR ← 3 años desde su divulgación

DCR ← 5 años renovables 4 veces (25 años)



Una elección estratégica

- **Periodo de gracia** = período de “prueba comercial” de **12 meses** antes de solicitar el registro. (Atención a fecha de prioridad)
- Dicho período nace con la **divulgación del diseño** dentro o fuera de la Comunidad.
- Dicha divulgación no destruye la **novedad**.
- Al acabar dicho período, la empresa puede elegir si:
 - continúa como DCNR (si se divulgó en la Comunidad) por dos años más, o
 - solicitar la protección del diseño mediante su registro ante la OAMI, durante **25 años máximo**



Inconvenientes del DCNR

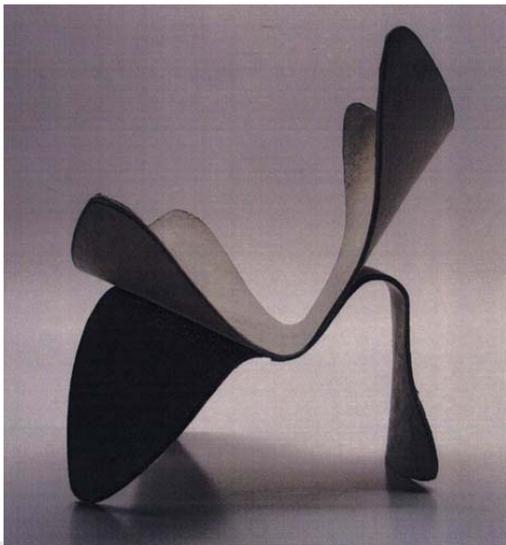
- Prueba de la divulgación
- Menor duración
- Menor protección (sólo frente a copias, ausencia de certificado)



OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)



EL DISEÑO COMUNITARIO REGISTRADO





Coexistencia con los sistemas nacionales/internacionales

- Siguen existiendo los **diseños nacionales** cubriendo necesidades distintas.
- **Armonización** parcial de las leyes nacionales en cuanto al fondo (directiva del 1998).
- La UE participa al sistema de la Haya para el **registro internacional** de diseños desde 2008 .



Lo básico del sistema de registro

- Sistema **abierto** (diseñadores, empresas de todo el mundo)
- Acceso muy **sencillo** (solicitud electrónica)
- Coste de registro muy **accesible (350€)**
- Ausencia de formalidades inútiles (requisitos de forma mínimos)
- Procedimiento de examen muy **breve (99% registrados en 48 h)**
- Entrega de documentación para probar el derecho (**certificado**)



Requisitos de protección

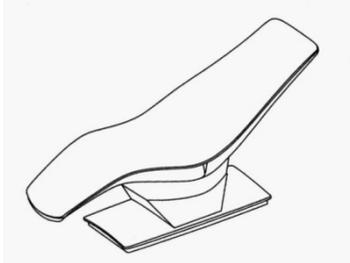


Novedad

- **Que no se haya hecho público un dibujo o modelo idéntico**
 - antes del día en que el DCNR haya sido hecho público por 1ª vez
 - antes del día de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad del DCR
- **Se considerará los dibujos o modelos idénticos cuando difieran sólo en detalles insignificantes**



Requisitos de protección



Carácter singular

- Si la impresión general que produce en los usuarios informados difiere de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público
- Se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo



Conclusiones

- Importancia mayor de la PI en la **economía de la información**.
- Importancia de elegir una estrategia protección adecuada en función de las actividades empresariales (naturaleza, extenso geográfico, presupuesto, etc.).
- **La marca** ofrece una protección fuerte, sin limitación de duración. Su valor aumenta con *el marketing* que puede convertir la marca en la parte esencial de la imagen de la empresa y de su patrimonio.



OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)





Information:



(+ 34) 965 139 100 (switchboard)



(+ 34) 965 139 400 (e-business technical incidents)



(+ 34) 965 131 344 (main fax)



information@oami.europa.eu

e-businesshelp@oami.europa.eu



[twitter/oamitweets](https://twitter.com/oamitweets)



[youtube/oamitubes](https://www.youtube.com/oamitubes)