

# **DIRECTRICES DE PROTECCIÓN DE DISEÑOS INDUSTRIALES (LEY 20/2003)**

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS**

**Enero 2019**

## ÍNDICE

<b>Introducción .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Admisión a trámite.....</b>	<b>3</b>
1.1 <i>Establecimiento de fecha de presentación y Admisión a trámite.....</i>	3
1.2 <i>Identificación .....</i>	3
1.3 <i>Representación gráfica adecuada para su reproducción. ....</i>	3
<b>2 Examen de forma: formalidades de la solicitud .....</b>	<b>5</b>
2.1 <i>Contenido obligatorio de la solicitud de registro.....</i>	5
2.1.1. <i>Instancia de solicitud.....</i>	5
2.1.2. <i>Identificación del solicitante .....</i>	5
2.1.3. <i>Una representación gráfica del diseño. ....</i>	6
2.1.4. <i>Fondo neutro.....</i>	8
2.1.5. <i>Expresiones y símbolos en los diseños.....</i>	11
2.1.6. <i>Perspectivas de la representación gráfica del diseño .....</i>	13
2.1.7. <i>Coherencia de las perspectivas .....</i>	14
2.1.8. <i>Posiciones alternas.....</i>	16
2.1.9. <i>Perspectivas explosionadas.....</i>	17
2.1.10. <i>Perspectivas ampliadas de una parte del dibujo o modelo .....</i>	18
2.1.11. <i>Perspectivas parciales .....</i>	19
2.1.12. <i>Perspectivas de corte o sección .....</i>	20
2.1.13. <i>Secuencias de instantáneas (dibujos o modelos animados).....</i>	21
2.1.14. <i>Juegos o conjuntos de artículos .....</i>	22
2.1.15. <i>Variaciones de un dibujo o modelo .....</i>	23
2.1.16. <i>Colores.....</i>	24
2.1.17. <i>Elementos externos al dibujo o modelo .....</i>	25
2.1.18. <i>Patrones repetitivos .....</i>	25
2.1.19. <i>Renuncias -disclaimers-.....</i>	26
2.1.19.1. <i>Líneas discontinuas.....</i>	27
2.1.19.2. <i>Difuminado .....</i>	28
2.1.19.3. <i>Sombreado en color .....</i>	29
2.1.19.4. <i>Delimitaciones .....</i>	29
2.1.20. <i>Indicación de los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el diseño .....</i>	31
2.1.21. <i>Identificación del representante .....</i>	32
2.1.22. <i>Reivindicación de prioridad unionista.....</i>	33
2.1.23. <i>Reivindicación de prioridad de exposición.....</i>	35
2.1.24. <i>Firma .....</i>	36
2.2. <i>Contenido opcional de la solicitud de registro.....</i>	36
2.2.1. <i>Descripción.....</i>	36
2.2.1.1. <i>Petición de aplazamiento .....</i>	37
2.2.1.2. <i>Clasificación de los productos a los que se aplica el diseño .....</i>	38
2.2.1.3. <i>Mención del diseñador o del equipo de diseñadores .....</i>	38
2.3. <i>Examen de oficio: solicitudes múltiples .....</i>	38
2.4. <i>Examen de oficio: pago de la tasa de solicitud.....</i>	39
2.5. <i>El examen de oficio en detalle .....</i>	40

2.6.	<i>Tratamiento de irregularidades en el examen de forma y en el de oficio</i> .....	44
2.6.1.	Irregularidades en la descripción .....	44
2.6.2.	Irregularidades en el caso de una solicitud de aplazamiento .....	45
2.6.3.	Irregularidades en las solicitudes múltiples .....	46
2.6.4.	Irregularidades en la clasificación .....	46
2.6.5.	Tratamiento de irregularidades en el caso de cambio de modalidad.....	47
2.6.6.	Notificación de suspenso en la tramitación del expediente .....	47
2.6.7.	Motivos de suspenso en el procedimiento de registro.....	48
2.7.	<i>Resolución del procedimiento de concesión</i> .....	50
2.8.	<i>Retirada, renuncia, modificaciones y correcciones</i> .....	50
2.8.1.	Retirada/ Renuncia.....	51
2.8.2.	Modificaciones y correcciones de errores .....	51
<b>3</b>	<b>Presentación de una solicitud de oposición</b> .....	<b>53</b>
3.1	<i>Formulario de solicitud</i> .....	53
3.2	<i>Alcance de la solicitud</i> .....	53
3.3	<i>Recepción de la solicitud</i> .....	53
3.4	<i>Inadmisión a trámite por fuera de plazo</i> .....	53
3.5	<i>Admisión a trámite. Continuación del procedimiento. Examen de forma</i> .....	53
<b>4</b>	<b>Tratamiento de irregularidades en el examen de forma</b> .....	<b>57</b>
4.1	<i>Motivos de suspenso en el examen de forma</i> .....	57
4.2	<i>Inadmisión a trámite por no subsanación de irregularidades</i> .....	58
4.3	<i>Desistimiento del escrito de oposición</i> .....	58
4.4	<i>Traslado del escrito de oposición</i> .....	58
<b>5</b>	<b>Resolución de las oposiciones</b> .....	<b>59</b>
<b>6</b>	<b>El examen técnico de las oposiciones</b> .....	<b>60</b>
6.1	<i>Falta de novedad y de carácter singular</i> .....	60
6.1.1.	Accesibilidad al público de un diseño anterior .....	60
6.1.1.1	Principios generales.....	60
6.1.1.2	Publicaciones oficiales .....	61
6.1.1.3	Exposiciones y comercialización .....	62
6.1.1.4	Divulgaciones derivadas de Internet .....	64
6.1.1.5	Declaraciones escritas bajo juramento o solemnes (declaraciones juradas).....	65
6.1.1.6	Divulgación insuficiente.....	66
6.1.1.7	Divulgación a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.....	67
6.1.1.8	Divulgación durante el período de prioridad .....	67
6.1.1.9	Período de gracia .....	68
6.1.2.	Apreciación de la novedad y del carácter singular.....	69
6.1.2.1	Principios comunes.....	69
6.1.2.2	Novedad.....	72
6.1.2.3	Carácter singular.....	72
6.2	<i>Función técnica</i> .....	78
6.2.1.	Justificación.....	78
6.2.2.	Examen.....	79
6.2.3.	Formas alternativas.....	79
6.3	<i>Diseños de interconexiones</i> .....	79
6.4	<i>Titularidad del registro</i> .....	80

6.5	<i>Conflicto con el derecho de un diseño anterior</i> .....	81
6.6	<i>Uso de un signo distintivo anterior</i> .....	81
6.6.1.	Signo distintivo .....	82
6.6.2.	Uso en un diseño posterior .....	82
6.6.3.	Examen por parte de la OEPM .....	82
6.7	<i>Uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro</i> .....	83
6.8	<i>Uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter</i> .....	84
<b>7</b>	<b>Pruebas presentadas en apoyo de la oposición</b> .....	<b>85</b>
<b>8</b>	<b>Fase contradictoria del procedimiento</b> .....	<b>86</b>
8.1	<i>Intercambio de comunicaciones</i> .....	86
8.1.1.	Alegaciones por parte del titular.....	86
8.1.2.	Solicitud de prueba del uso de una marca anterior .....	86
8.1.3.	Presentación de la prueba del uso de una marca anterior .....	87
8.1.4.	Tipos de evidencia de uso. ....	87
8.1.4.1.	Facturas .....	87
8.1.4.2.	Declaración jurada.....	88
8.1.4.3.	Documentos sobre volumen de negocio y cifra de ventas.....	88
8.1.4.4.	Otros documentos probatorios .....	88
8.1.5.	Criterios de valoración .....	88
<b>9</b>	<b>Conclusión del procedimiento</b> .....	<b>90</b>
9.1	<i>Desestimación de la oposición</i> .....	90
9.2	<i>Estimación de la oposición</i> .....	90
9.3	<i>Estimación parcial de la oposición</i> .....	90
9.4	<i>Retirada. Renuncia</i> .....	91
<b>10</b>	<b>Anexos</b> .....	<b>92</b>

## INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesión y oposición una solicitud o de un registro de diseño industrial.

La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y el Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.. En la medida de lo posible, y con el fin de armonizar la aplicación de las distintas legislaciones, cuando el articulado español lo ha permitido, se han tomado como referencia las directrices de la EUIPO.

Estas directrices no tienen el carácter vinculante de un texto jurídico y se han elaborado con el objeto de proporcionar orientaciones prácticas en la aplicación de los diferentes textos legales en vigor. Aunque están dirigidas a los examinadores, permiten a los solicitantes y a sus agentes o representantes interpretar, comprender y anticipar las razones adoptadas en los informes y resoluciones.

Estas directrices contemplan la tramitación de una solicitud de Diseño Industrial desde su presentación hasta la resolución del expediente, incluyendo las oposiciones que se pudieran presentar tras su concesión.

Los principios generales de aplicación de estas directrices han de tener presente los siguientes objetivos fundamentales:

1. Que el registro de los diseños suponga un coste y un grado de dificultad mínimos para los solicitantes, a fin de que esté al alcance de cualquier solicitante, incluidas las pequeñas y medianas empresas y los diseñadores.
2. Siempre que un examinador haga una propuesta de resolución contraria a los intereses del solicitante, deberá motivar dicha resolución. Esta resolución se comunicará al solicitante mediante un lenguaje adaptado a cada caso particular, que mencione las disposiciones pertinentes del Reglamento y/o de la Ley 20/2003 y explique el motivo o motivos de la resolución.

La solicitud de registro del diseño industrial se presentará en los lugares mencionados en el artículo 20 de la Ley 20/2003, de conformidad con lo previsto en éste.

El órgano competente para recibir la solicitud hará constar en los documentos que la compongan el número del expediente que le haya correspondido y que nunca será modificado, y el lugar, día, hora y minuto de su presentación.

Si el solicitante decide presentar su solicitud en el órgano competente de su Comunidad Autónoma, la fecha de recepción de la solicitud en el órgano competente será la fecha de presentación.

Se recomienda que se utilice la presentación electrónica de solicitudes y el pago electrónico.

En el mismo momento de la recepción por parte del órgano competente se expedirá un recibo acreditativo de la presentación, que consistirá, una vez verificada su concordancia con la solicitud, en la entrega de una copia de ésta, en la que se hará constar, al menos, el lugar, día, hora y minuto de la presentación.

De no acompañarse copia de la solicitud, el órgano competente podrá realizarla a su costa entregándosela al solicitante con los requisitos anteriormente señalados, o podrá expedir un recibo en el que se harán constar los datos señalados.

Los expedientes de diseño industrial, cuando tienen entrada en la OEPM, se identifican por una letra D mayúscula seguida de seis dígitos de los cuales el primero es un 5 al que sigue una numeración correlativa por orden de entrada. La OEPM podrá expedir un recibo en el que se hará constar el número del expediente, la representación en su caso, descripción u otra identificación del diseño, la naturaleza y el número de documentos presentados y el lugar, día, hora y minuto de su recepción. En caso de solicitudes múltiples, el recibo identificará el primer diseño, e indicará el número de los presentados.

Por lo tanto, mediante el recibo o la copia de la solicitud, se acusa entrega de la recepción de la misma.

## 1. ADMISIÓN A TRÁMITE

### 1.1 ESTABLECIMIENTO DE FECHA DE PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE

A fin de asignar una fecha de presentación a una solicitud de un diseño industrial, la OEPM comprobará si la solicitud contiene como mínimo:

- A. una instancia con una declaración expresa o implícita de que se solicita el registro de un diseño,
- B. datos que identifiquen al solicitante, y
- C. una representación gráfica de cada diseño susceptible de reproducción, que permita identificar con claridad las características del diseño cuyo registro se solicita.

El pago de las tasas no es imperativo para asignar una fecha de presentación.

La solicitud de registro podrá presentarse en los impresos normalizados establecidos al efecto, sin perjuicio de que la representación del diseño o de los diseños solicitados pueda realizarse en hoja aparte de acuerdo con lo previsto en el anexo del Reglamento.

El solicitante es, no obstante, libre de utilizar o no dicho formulario.

### 1.2 IDENTIFICACIÓN

Para asignar una fecha de presentación bastará con consignar la identidad del solicitante: las personas físicas habrán de indicar al menos su nombre y apellidos y las personas jurídicas, su denominación social.

### 1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA ADECUADA PARA SU REPRODUCCIÓN.

Se aceptarán dibujos, fotografías en blanco y negro o en color, representaciones realizadas en ordenador u otras representaciones gráficas, a condición de que sean susceptibles de reproducción.

Las imágenes han de ser de buena calidad y reproducibles. Para determinar los requisitos de una representación gráfica correcta de los dibujos y modelos, se considerarán los criterios que siguen y que la OEPM ha adoptado en virtud del [Programa de Convergencia en materia de representación gráfica de un dibujo o modelo](#).

Se considera que la reproducción del diseño es de buena calidad si permite distinguir claramente los pormenores de la cosa objeto de protección. El objeto de este requisito es permitir que los terceros identifiquen con exactitud todos los pormenores del dibujo o modelo comunitario para el que se solicita protección.

Si del examen de admisión a trámite resulta que falta alguno de los elementos con los requisitos previstos mencionados anteriormente, el Jefe del Servicio notificará al solicitante o, en su caso, representante o agente, la imposibilidad de otorgar una fecha de presentación a la solicitud, en una carta de “Notificación de inadmisión a trámite” para el diseño o diseños afectados, comunicándole que dispone del plazo de un mes para la subsanación de las irregularidades, así como las consecuencias que se derivan de la falta de contestación o subsanación.

Transcurrido el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la notificación efectuada, si ha subsanado debidamente, el expediente sigue su tramitación. La fecha de presentación de la solicitud será la del día en que se haya recibido el escrito de subsanación. Si el solicitante no contesta al suspenso o no subsana la solicitud se tendrá por desistida, lo cual le será comunicado mediante la carta “Notificación de desistimiento por no subsanación de irregularidades” y se publicará en el BOPI.

## 2 EXAMEN DE FORMA: FORMALIDADES DE LA SOLICITUD

### 2.1 CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

#### 2.1.1. **INSTANCIA DE SOLICITUD**

En la instancia de solicitud podrán figurar tanto los contenidos obligatorios de la misma como los opcionales. El examinador estudiará los requisitos contenidos en todos los puntos del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento referidos a:

- petición de registro de diseño,
- datos del solicitante,
- datos del representante,
- reproducción gráfica e
- indicación de los productos.

Si el solicitante desea reivindicar una prioridad unionista o de exposición, en este caso, sí es obligatorio hacerlo en la instancia de solicitud en el momento de su presentación para hacer valer este derecho, ya que la falta de este requisito no es subsanable posteriormente. Es por esta razón que se hacen las correspondientes especificaciones en este epígrafe

#### 2.1.2. **IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE**

En los procedimientos ante la OEPM se presumirá que el solicitante está legitimado para registrar un diseño.

El solicitante indicará su nombre, dirección, nacionalidad y Estado donde tiene su domicilio o su sede o establecimiento comercial.

Si la solicitud se presentara en una Comunidad Autónoma distinta de la del domicilio del solicitante, se deberá indicar el establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Esta última indicación no será necesaria si el solicitante actúa por medio de representante y éste tuviera su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud.

Cuando el solicitante sea una persona física se indicarán su nombre y apellidos.

Las personas jurídicas, además de su nombre, deberán indicar su denominación social completa, que puede aparecer por sus siglas (por ejemplo, PLC. S. A.).

A efectos de notificaciones, se podrá incluir otra dirección postal. Asimismo se podrá mencionar el número de teléfono, fax, correo electrónico u otro medio de comunicación indicando de entre ellas la forma preferente de notificación.

En el supuesto de que el interesado actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede social en territorio del Estado español, deberá designar a efecto de notificaciones, una dirección postal en España o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 155.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Si hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

Las personas no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar, en todo caso, representadas por Agente de la Propiedad Industrial.

### **2.1.3. UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DISEÑO.**

Es sumamente importante que la representación gráfica del diseño cuya protección se ha solicitado sea clara y completa y que ningún elemento del diseño quede sin definir. Debe ser apta para ser reproducida.

Se aceptarán dibujos, fotografías en blanco y negro o en color, representaciones realizadas en ordenador u otras representaciones gráficas, a condición de que sean susceptibles de reproducción.

En el encabezamiento de la hoja de representación del diseño, deberá indicarse el número del diseño, el número total de diseños solicitados y el de perspectivas presentadas, así como el nombre y dirección del solicitante.

La representación gráfica del diseño consistirá en la reproducción gráfica o fotográfica en blanco y negro o en color y deberá reunir los requisitos siguientes:

- a. Salvo si la solicitud se presenta por medios electrónicos, la reproducción se adherirá o imprimirá sobre hojas de papel aparte o se reproducirá en la página prevista para ello en el formulario facilitado por la Oficina.
- b. Si se presenta en hojas de papel aparte, el diseño se reproducirá en papel blanco opaco, adherido o impreso directamente. Las hojas serán de tamaño DIN A 4 ( 29,7 x 21 cm) con un margen izquierdo de al menos 2,5 cms y no deberán estar dobladas ni grapadas; en la parte superior de la hoja se indicará el número de perspectivas de conformidad con el apartado 2 y, en caso de solicitud múltiple, además, el número consecutivo del diseño.
- c. Las dimensiones de la reproducción no excederán de 26,2 x 17 cm, y aquélla deberá poseer el suficiente contraste y nitidez como para distinguir con precisión las características del objeto de la protección solicitada y permitir reducir o ampliar cada una de sus vistas o perspectivas a un tamaño que no exceda de 8 x 16 para su inscripción en el Registro de diseños y su publicación de acuerdo con lo previsto en la ley. Los diseños se reproducirán sobre fondo neutro, sin retoques a tinta o líquido corrector.
- d. Cuando, según lo previsto en el artículo 6.3 de este Reglamento, se autorice la presentación de solicitudes electrónicas, las condiciones, requisitos y características técnicas de la reproducción gráfica o fotográfica del diseño y el formato de realización, así como las modalidades de identificación de los diferentes diseños en las solicitudes múltiples o de las diversas perspectivas, se determinarán según lo previsto en el apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

#### 2.1.4. FONDO NEUTRO

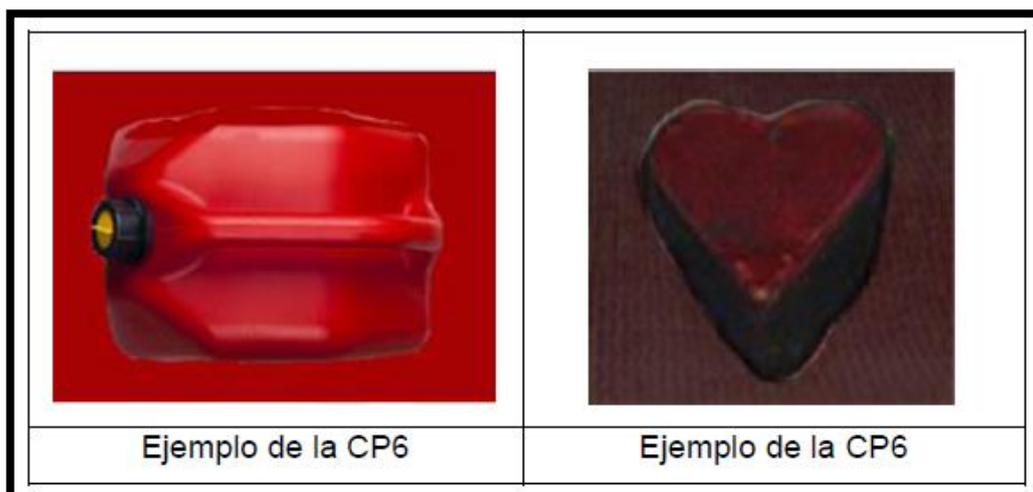
Un fondo se considera neutro en la medida en que permita discernir con claridad el diseño que aparece sobre el mismo de su entorno, sin interferencias de ningún otro objeto, accesorio o decoración, cuya inclusión en la reproducción pudiera provocar dudas sobre la protección solicitada.

En otras palabras, el requisito de un fondo neutro no exige ni un color «neutro» ni un fondo «vacío». Resulta decisivo, en cambio, que el dibujo o modelo destaque claramente del fondo para que sea identificable. De conformidad con la práctica común (CP6), deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos cuando se examina si un fondo es neutro: color, contraste y sombra. Los ejemplos que se proporcionan a continuación en relación con estos aspectos han sido tomados de la práctica común (CP6), donde también se incluyen otros ejemplos. Siempre es aceptable un único color o un color predominante en un fondo si este destaca en relación con los colores del dibujo o modelo.

Ejemplos de un **color de fondo único o predominante aceptable**:



Ejemplos de un **color de fondo único o predominante inadmissible**:



La graduación de colores o más de un color en el fondo es admisible siempre que el dibujo o modelo se distinga claramente.

Ejemplos de una graduación de **color y de más de un color en el fondo admisible:**



Respecto del contraste, todas las características del dibujo o modelo deberían ser claramente visibles. El contraste se considera insuficiente cuando el color del fondo y el dibujo o modelo son similares y se mezclan parcialmente uno con el otro, con el resultado de que no todas las partes del dibujo o modelo contrastan de modo suficiente con el fondo (es decir, no queda claro dónde acaba el producto y empieza el fondo). En ocasiones, un fondo más oscuro puede ser de ayuda cuando el dibujo o modelo es de color claro o pálido, y viceversa.

Ejemplo de **contraste suficiente con el fondo**:



Ejemplos de **contraste insuficiente con el fondo**:



Respecto de las sombras o reflejos, estos son admisibles en la medida en que las características del dibujo o modelo sigan siendo visibles.

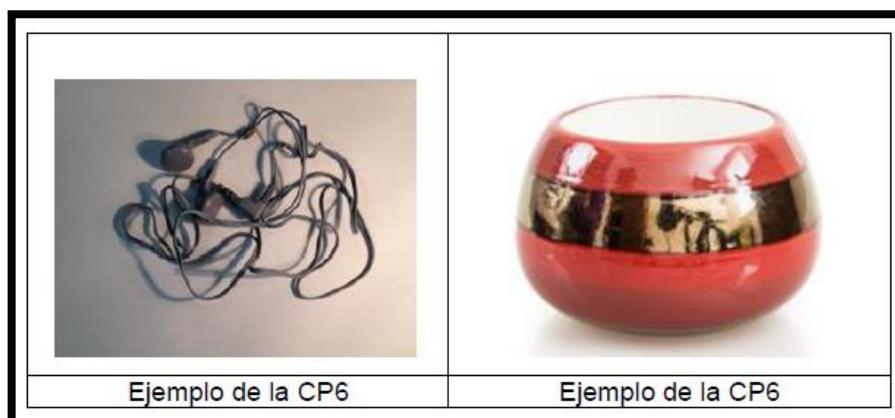
No son aceptables las sombras o los reflejos cuando el objeto de protección del dibujo o modelo, en cualquiera de las perspectivas presentadas, no puede determinarse de manera inequívoca. Esto puede ocurrir cuando existe un contraste de color limitado con el dibujo o modelo o cuando las sombras no permiten apreciar todas las características

del dibujo o modelo, por ejemplo, porque interfieren con partes del dibujo o modelo, esconden partes del mismo, o distorsionan el contorno del dibujo o modelo.

Ejemplos de sombras o reflejos admisibles:



Ejemplos de sombras o reflejos inadmisibles:



**2.1.5. EXPRESIONES Y SÍMBOLOS EN LOS DISEÑOS.**

La representación no podrá incluir expresiones o símbolos explicativos salvo la indicación "parte superior", si se estima necesaria, y en todo caso, el nombre y dirección del solicitante.

Lo establecido en el Anexo 1 c) del Reglamento (al que remite el art. 4) y referido a que no se podrán incluir "*expresiones o símbolos explicativos*" no permite excluir del registro las palabras que constituyen un diseño. Sí procederá su exclusión, si no formasen parte

del diseño y se limitasen a explicar el mismo. Lo importante, por lo tanto, es ver si lo presentado se acoge a la definición de diseño o no (art. 1.2 LD).

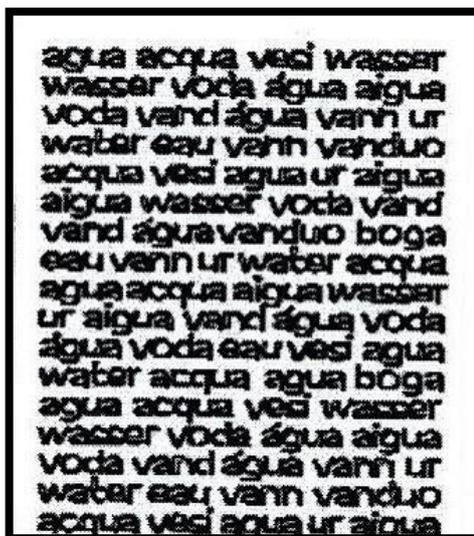
**Transcripción de un recurso relevante a los efectos interpretativos:**

**PRIMERA:** El Anexo 1.c del Reglamento de Ejecución de la Ley del Diseño Industrial 20/2003, establece, por remisión del art. 4, lo siguiente: "La representación gráfica del diseño consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica, en blanco y negro o en color, y deberá cumplir los siguientes requisitos: c) (...) La representación no podrá incluir expresiones o símbolos explicativos, salvo la indicación "parte superior", si se estima necesaria, y, en todo caso, el nombre y dirección del solicitante." Aplicando esta norma al caso que nos ocupa cabe señalar que si bien la variante 2 del diseño solicitado incluye palabras, no se trata de expresiones, términos o símbolos explicativos, sino que las mismas tienen un carácter estético, artístico u ornamental, ya que constituyen el propio diseño, por lo que no puede ser de aplicación el artículo citado.

**SEGUNDA:** De otro lado el art. 1.2 de la Ley 20/2003 de 7 de julio del Diseño Industrial establece que a los efectos de esta Ley se entenderá por: "Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, 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". Que en el presente caso, **las letras o palabras utilizadas no cumplen una función explicativa sino que estamos ante un tipo de ornamentación formal cuya función es dotar al producto de una determinada apariencia u ornamentación, cumpliendo de esta manera los requisitos para ser considerado un diseño industrial del art. 1 de la Ley.**

Se excluirán de la protección como diseños, las palabras per se puesto que no cumplen con la definición de dibujo o modelo, porque no constituyen la apariencia de un producto. De tal manera que si la representación del dibujo o modelo consiste en una palabra o en una secuencia de letras escrita en un carácter tipográfico estándar en blanco y negro y no incluye ninguna otra característica, como por ejemplo un estilo particular, caligrafía o fuente tipográfica, alineación sesgada o color, el "dibujo o modelo" no constituye la apariencia de un producto y por tanto no cumple con la definición de dibujo o modelo.

Son diseños aceptables, aun conteniendo letras o palabras:



### **2.1.6. PERSPECTIVAS DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DISEÑO**

La representación de cada diseño podrá comprender desde una hasta siete vistas diferentes del diseño solicitado, que podrán agruparse en una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado anterior. Si las reproducciones agrupadas no mostraran suficientemente las características de apariencia del diseño, se podrá exigir del solicitante la presentación de las vistas en hojas separadas con las dimensiones estándar, numerándose cada perspectiva con dos números árabes separados por un punto, el primero de las cuales corresponderá al diseño y el segundo a la perspectiva.

Por ejemplo, la perspectiva 6ª del segundo diseño de una solicitud múltiple se numerará del modo siguiente: 2.6.

Si se acompañaran más de siete vistas o perspectivas, el examinador podrá no tomar en consideración tanto a efectos de registro como de su publicación, las que excedan de este límite, siguiendo el orden en que han sido numeradas por el solicitante sin necesidad de notificárselo de antemano.

Si la representación es en color, el registro y la publicación también serán en color.

El examinador comprobará si las perspectivas se refieren al mismo diseño.

La representación de un diseño se limitará a las características cuya protección se solicita.

En una solicitud de registro de un diseño se permitirán los siguientes indicadores:

a) Pueden utilizarse líneas punteadas en una perspectiva, bien para indicar los elementos para los que no se solicita protección, bien para indicar partes del diseño que no son visibles en dicha perspectiva, es decir, líneas no visibles.

b) Se podrán delimitar, por ejemplo con trazos más gruesos, las características del diseño cuya protección se pretende.

c) Podrán utilizarse colores en un dibujo en blanco y negro para destacar las características del diseño cuya protección se pretende. Sin embargo, no se admiten secciones, ni acotaciones ni medidas.

Si el diseño es una ornamentación, podrán utilizarse líneas punteadas para identificar un producto al que se aplica o podrá delimitarse la ornamentación.

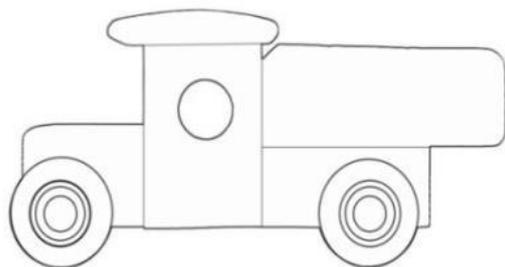
Corresponde al solicitante utilizar líneas punteadas, círculos o colores para dejar claro para qué características se solicita protección y para cuales no, pues el examinador no realizará ningún examen salvo verificar la idoneidad de la reproducción para su publicación.

Una vez se haya presentado la solicitud ante la Oficina, no se aceptará la presentación de perspectivas adicionales, salvo que el examinador considere que la nueva perspectiva sirva para completar o mejorar la reproducción gráfica anterior ( o las perspectivas anteriores).

#### **2.1.7. COHERENCIA DE LAS PERSPECTIVAS.**

El examinador comprobará si las perspectivas se refieren al mismo dibujo o modelo, es decir, a la apariencia de un mismo producto o de sus partes.

De conformidad con la práctica común (CP6), y por lo que se refiere a la combinación de diversos medios de representación visual, se recomienda que los dibujos o modelos se representen empleando únicamente un formato visual (p. ej., un dibujo o una fotografía). Por consiguiente, no se debería presentar la siguiente combinación de un dibujo y una fotografía que reproduce un vehículo de juguete, tal como se muestra en la práctica común (CP6):



Si se utilizan diferentes formatos visuales, cada uno de ellos deberá hacer referencia claramente al mismo dibujo o modelo y ser coherente cuando se comparen las características divulgadas.

Si los diferentes formatos visuales muestran aspectos que son incoherentes entre sí, se considerará que no representan el mismo dibujo o modelo. La combinación de un dibujo y una fotografía con frecuencia da lugar a dichas incoherencias entre representaciones con distintos formatos visuales.

En el siguiente ejemplo de dibujo o modelo de silla, el asiento es plano en el dibujo y arqueado en la fotografía. Los respaldos también tienen una forma distinta.

<p>Ejemplo inventado</p>	<p>DMC n.º 001282099-0013</p>

Si las perspectivas son incoherentes y hacen referencia a más de un dibujo o modelo, se invitará al solicitante a retirar algunas perspectivas o a convertir la solicitud en una solicitud múltiple para distintos dibujos o modelos y abonar las correspondientes tasas.

Es responsabilidad del solicitante presentar una solicitud completa y correcta (incluyendo las representaciones del dibujo o modelo). Una vez que el dibujo o modelo haya sido registrado y publicado, la Oficina no tiene la facultad para subsanar irregularidades relativas a la incongruencia de las perspectivas.

La coherencia de las perspectivas puede ser especialmente difícil de valorar al examinar solicitudes de dibujos y modelos que se refieran a posiciones alternas, perspectivas explosionadas, perspectivas ampliadas de una parte del dibujo o modelo, perspectivas parciales, perspectivas de sección o corte, una secuencia de instantáneas y juegos o conjuntos de artículos.

### **2.1.8. POSICIONES ALTERNAS**

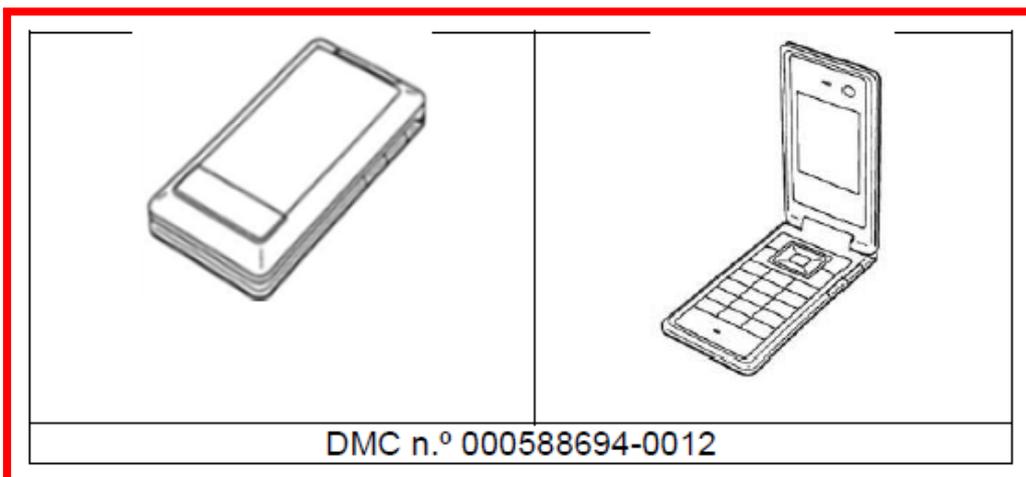
Los dibujos o modelos con posiciones alternas tienen una apariencia que puede modificarse en diversas configuraciones sin añadir o eliminar ninguna parte.

Estos dibujos o modelos tienen fases predefinidas de uso, cada una de las cuales se corresponde con una posición alterna.

De conformidad con la práctica común (CP6), son aceptables las vistas que muestran las diferentes configuraciones del dibujo o modelo, siempre y cuando no se haya añadido o eliminado ninguna parte.

Las posiciones alternas de las partes móviles o extraíbles de un dibujo o modelo deberán mostrarse en vistas separadas.

El ejemplo siguiente de representación aceptable de un dibujo o modelo con posiciones alternas se ha tomado de la práctica común (CP6), donde se incluye también una lista con otros ejemplos.



En algunos casos, las diferentes configuraciones pueden dar lugar a diferentes productos, como en el caso de una bolsa que puede convertirse en una toalla:



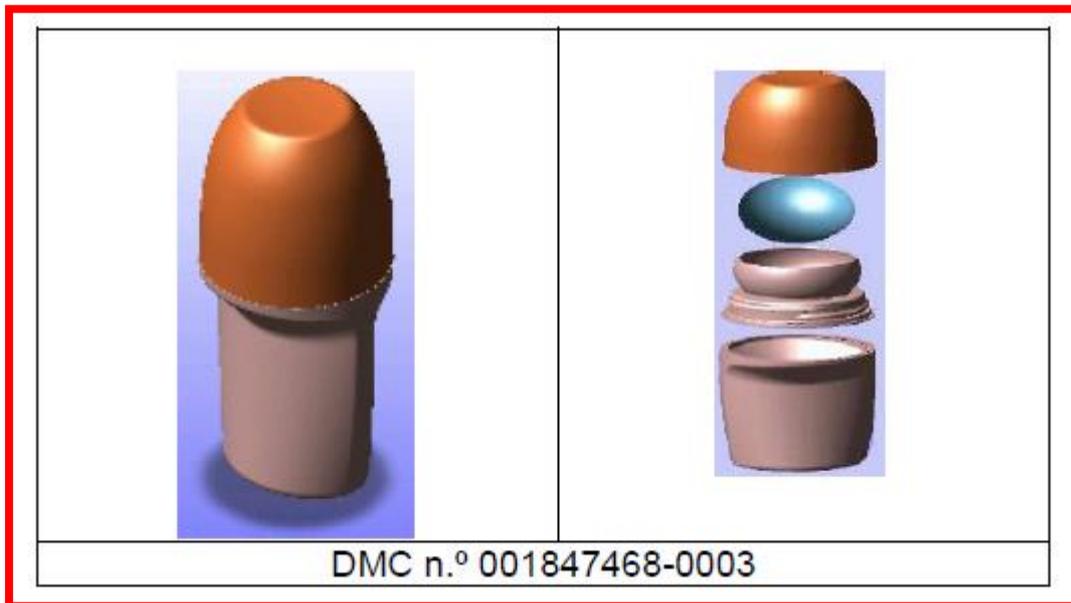
### 2.1.9. PERSPECTIVAS EXPLOSIONADAS

Las perspectivas explosionadas son vistas en las que las piezas de un producto se muestran desmontadas para aclarar cómo encajan unas con otras.

Las perspectivas explosionadas deben combinarse con al menos una vista que represente el producto montado. En estas perspectivas, todas las piezas de un producto

deben mostrarse desmontadas en una única perspectiva separada. Las partes desmontadas deben mostrarse muy próximas entre sí y en su orden de montaje.

El siguiente ejemplo es una representación aceptable de un dibujo o modelo con una vista montada y una perspectiva explosionada que se ha tomado de la práctica común (CP6), en la que también se contemplan otros ejemplos.



#### **2.1.10. PERSPECTIVAS AMPLIADAS DE UNA PARTE DEL DIBUJO O MODELO**

Las perspectivas ampliadas muestran una parte de un dibujo o modelo global en una escala ampliada.

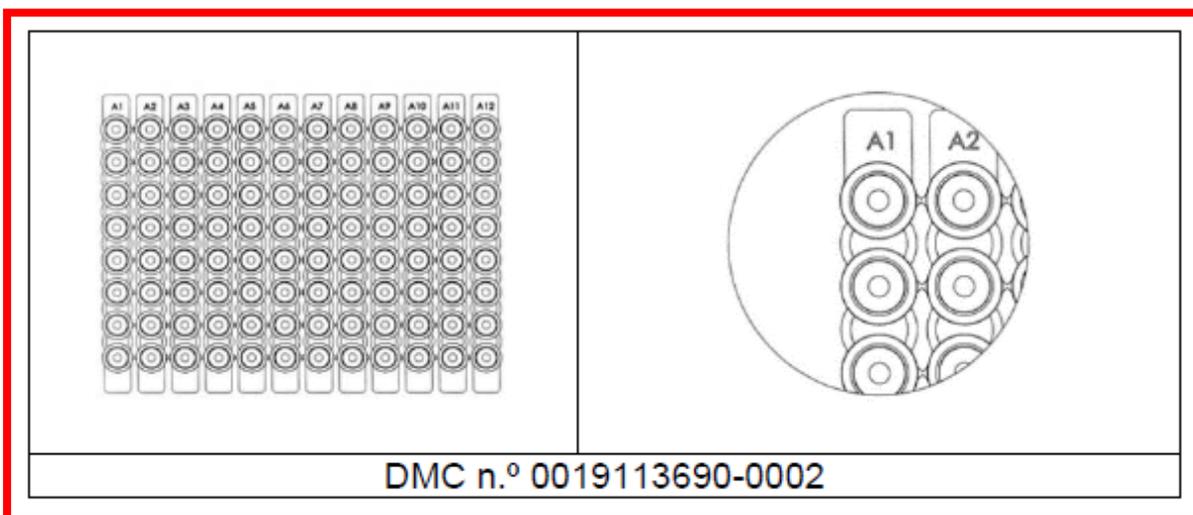
Una única perspectiva ampliada es aceptable siempre que la parte ampliada sea visible ya en alguna de las demás perspectivas aportadas.

La perspectiva que muestra la parte ampliada del dibujo o modelo debe presentarse en una única perspectiva por separado.

Ejemplo de una perspectiva ampliada **inaceptable** presentada como perspectiva única:



Ejemplo de una perspectiva ampliada **aceptable** presentada como vista separada:



### 2.1.11. PERSPECTIVAS PARCIALES

Las perspectivas parciales son aquellas perspectivas que muestran una parte de un producto de forma aislada. Una perspectiva parcial se puede ampliar.

Deben combinarse con al menos una vista que represente el producto montado (los diferentes componentes deben estar conectados entre sí).

Ejemplo de una perspectiva montada aceptable presentada junto con perspectivas parciales:



Si todas las perspectivas muestran componentes distintos, **sin mostrar la relación entre ellos**, el examinador enviará al solicitante una carta de irregularidad, dándole dos opciones:

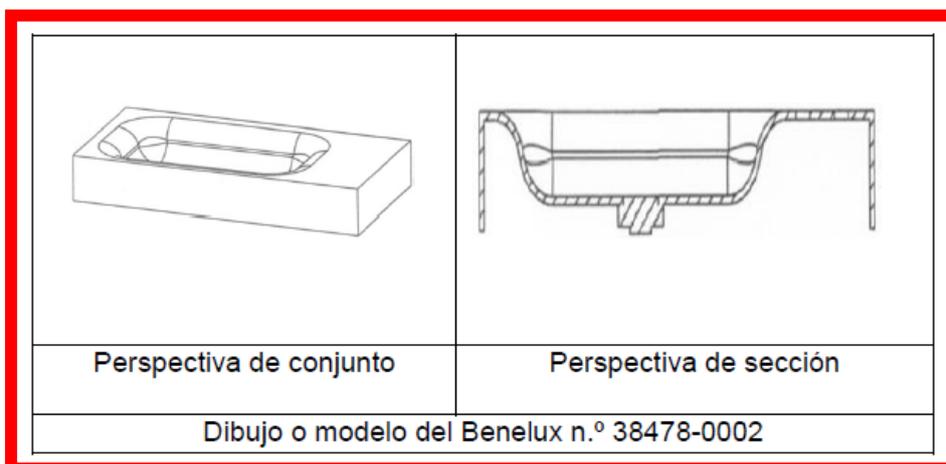
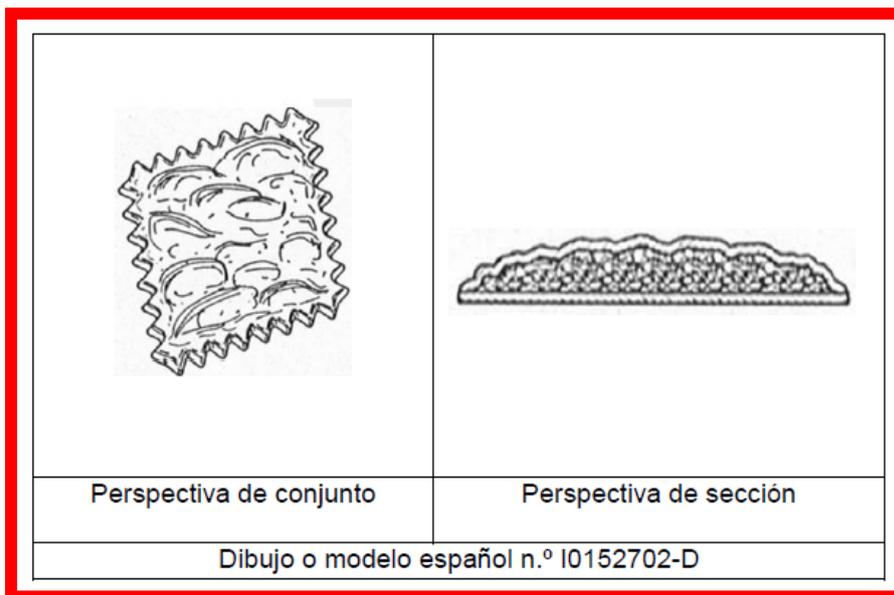
- el solicitante podrá convertir su solicitud en una solicitud múltiple combinando los dibujos o modelos separados para cada componente en cuestión y abonar las tasas correspondientes; o
- el solicitante podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, retirando las perspectivas que representen otros dibujos o modelos.

### **2.1.12. PERSPECTIVAS DE CORTE O SECCIÓN**

Las perspectivas de corte o sección consisten en cortes que complementan las perspectivas de conjunto ilustrando una o varias características de la apariencia del producto, tales como el contorno, la superficie, la forma o la configuración.

De conformidad con la práctica común (CP6), no son aceptables las representaciones con indicaciones técnicas como líneas axiales, tamaños (dimensiones), cifras, etc. La perspectiva de corte o sección debe consistir inequívocamente en una perspectiva del mismo dibujo o modelo y no debe presentarse sin otras perspectivas tradicionales, como las de conjunto.

Los siguientes ejemplos de perspectivas de sección son aceptables en el contexto de la práctica común (CP6), que deben presentarse junto con otras perspectivas tradicionales, como las perspectivas de conjunto:

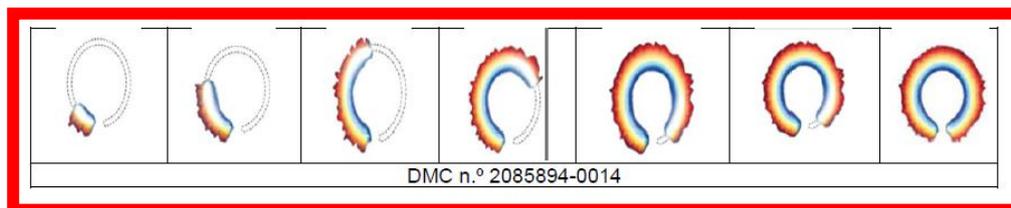


### 2.1.13. SECUENCIAS DE INSTANTÁNEAS (DIBUJOS O MODELOS ANIMADOS)

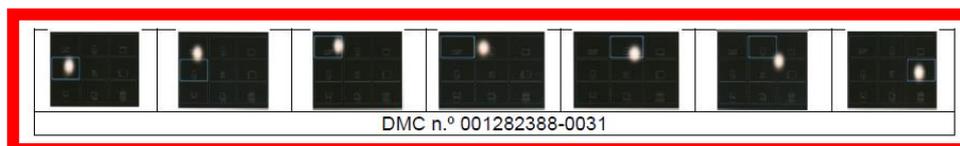
Las secuencias de instantáneas son una breve secuencia de perspectivas utilizadas para mostrar un único dibujo o modelo animado en diferentes momentos específicos, en una progresión claramente comprensible.

Esto es aplicable a:

- un icono animado (dibujo o modelo que consta de una secuencia);



- una interfaz gráfica animada de usuario (dibujo de una interfaz).



De conformidad con la práctica común (CP6), en principio, todas las perspectivas de un icono animado y una interfaz gráfica de usuario deben estar visualmente relacionadas; esto significa que deben tener características en común. Es responsabilidad del solicitante ordenar las perspectivas de tal manera que se proporcione una clara percepción del movimiento o la progresión.

#### **2.1.14. JUEGOS O CONJUNTOS DE ARTÍCULOS**

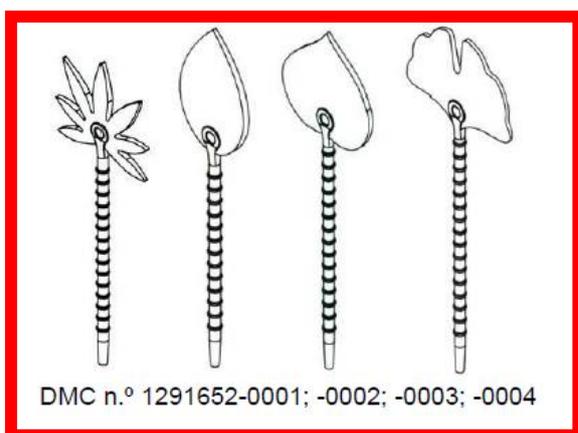
Un juego de artículos es un grupo de productos del mismo tipo. La diferencia entre un producto complejo y un juego de artículos es que, a diferencia de lo que ocurre en un producto complejo, los artículos de un «juego de artículos» no están mecánicamente conectados entre sí.

En la práctica de la OEPM, el solicitante no podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, excepto en casos especiales, como chándales, por ejemplo, en lo que podrán representarse en un único diseño la pieza superior o inferior.

En otros casos, como en el de las vajillas o cuberterías, el solicitante presentará una solicitud múltiple incluyendo los dibujos o modelos separados para cada artículo en cuestión y abonando las tasas correspondientes; de esta manera, la protección es mucho más efectiva, al afectar la protección a artículos individuales, susceptibles de ser copiados individualmente y no dentro de un conjunto.

### 2.1.15. VARIACIONES DE UN DIBUJO O MODELO

Los juegos de productos no deben ser confundidos con las variaciones de un dibujo o modelo. Las diferentes materializaciones del mismo concepto no pueden agruparse en una única solicitud porque cada una de ellas es un dibujo o modelo en sí misma, tal como se contempla en el siguiente ejemplo:



Cuando, en una solicitud de un único dibujo o modelo comunitario registrado, las perspectivas hacen referencia a más de un dibujo o modelo, el examinador emitirá una carta de irregularidad concediéndole dos opciones al solicitante:

- el solicitante podrá convertir su solicitud en una solicitud múltiple combinando los dibujos o modelos separados y abonar las tasas correspondientes; o
- el solicitante podrá limitar su solicitud a un único dibujo o modelo, retirando las perspectivas que representen otros dibujos o modelos.

### 2.1.16. COLORES

La reproducción del dibujo o modelo podrá presentarse tanto en blanco y negro (monocromo) como en color.

Las reproducciones que combinan perspectivas en blanco y negro con perspectivas en color serán susceptibles de objeción debido a su falta de coherencia y la inseguridad jurídica que resulta para la protección que se solicita.

El mismo razonamiento se aplica cuando las mismas características de un dibujo o modelo se representan en distintos colores en las diversas perspectivas. Dicha incoherencia ilustra el hecho de que la solicitud hace referencia a más de un dibujo o modelo.

Por lo tanto, se invitará al solicitante a retirar algunas de las perspectivas en color para mantener la coherencia entre las restantes, o convertir la solicitud en una solicitud múltiple, y abonar las correspondientes tasas.

Sin embargo, como excepción al principio anterior, las mismas características de un dibujo o modelo podrán ser representadas en distintos colores en las diversas perspectivas si el solicitante presenta pruebas de que el cambio de colores en distintos momentos, mientras que el producto está en uso, es una de las características relevantes del dibujo o modelo, tal como se indica en el ejemplo siguiente:



Cuando la representación está en color, el registro y la publicación también estará en color.

### **2.1.17. ELEMENTOS EXTERNOS AL DIBUJO O MODELO**

Las perspectivas no deben incluir elementos externos y ajenos al dibujo o modelo excepto cuando su inclusión no ponga en entredicho la protección solicitada y sirva únicamente para fines ilustrativos.

Véase, por ejemplo, los dos ejemplos siguientes en los que la inclusión de una mano en una de las perspectivas sirve para ilustrar cómo se utilizará el producto en que se incorpora el dibujo o modelo (aunque el modo de uso no forma parte del objeto de protección del dibujo o modelo) o el contexto en que se utilizará:



### **2.1.18. PATRONES REPETITIVOS**

Si se solicita el registro de diseños que consten de un patrón repetitivo sobre una superficie, su representación mostrará el patrón completo y una porción suficiente de la superficie repetitiva.

### **2.1.19. RENUNCIAS -DISCLAIMERS-**

Las renunciaciones deben resultar de la reproducción del propio dibujo o modelo. De conformidad con la práctica común (CP6), las renunciaciones de tipo visual señalan que no se ha solicitado protección y no se ha concedido el registro de ciertas características del dibujo o modelo que figuran en la representación. Por tanto, indican lo que no se desea que sea objeto de protección.

Esto puede lograrse:

- excluyendo con líneas discontinuas, difuminado o sombreado en color las características del dibujo o modelo para las que no se solicita protección, o
- excluyendo dentro de una marca de delimitación (contorno) las características del dibujo o modelo para las que se solicita protección, aclarando de este modo que no se solicita protección para lo que está fuera de la marca de delimitación (contorno).

En virtud de la práctica común (CP6), se acordó como recomendación general que se prefieren las representaciones gráficas o fotográficas que muestran únicamente el dibujo o modelo objeto de la reivindicación. No obstante, pueden utilizarse renunciaciones (disclaimers) cuando la representación gráfica o fotográfica del dibujo o modelo contenga partes del producto para las que no se ha solicitado protección. En estos casos, tal indicación deberá ser inequívoca y obvia: las características que se reivindican y las que no deberán diferenciarse claramente.

Para que pueda aceptarse, si el dibujo o modelo se representa mediante más de una perspectiva, la renuncia deberá mostrarse de forma coherente en todas las perspectivas en las que aparezca.

Cuando se utilice una renuncia (disclaimer), se recomienda el empleo de las líneas discontinuas. Únicamente cuando no puedan utilizarse tales líneas por motivos técnicos (por ejemplo, cuando se utilicen para indicar costuras en prendas o patrones, o se empleen fotografías), podrá recurrirse a otros tipos de renunciaciones, como el sombreado en color, los contornos o el difuminado.

De conformidad con la práctica común (CP6), en una solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario se permiten las siguientes renunciaciones de tipo visual:

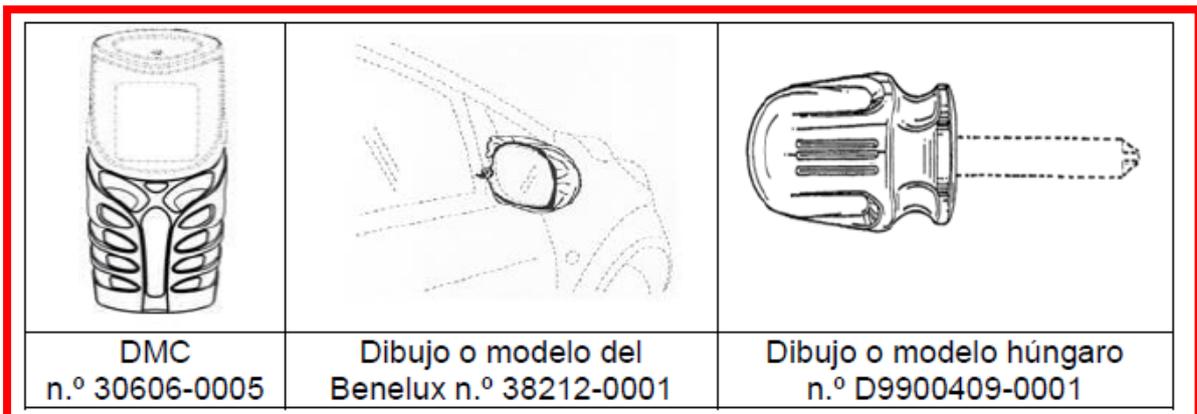
### 2.1.19.1. Líneas discontinuas

Las líneas discontinuas consisten en un trazo formado por puntos o guiones (o una combinación de ambos) y se utilizan para indicar que no se ha solicitado protección para las características que se muestran mediante una línea con punteado intermitente.

Las renunciaciones de tipo visual que consten de líneas discontinuas normalmente se combinarán con líneas continuas.

Para que se acepten, las características para las que no se solicita protección deberán estar claramente indicadas con líneas discontinuas, mientras que las partes para las que sí se solicita protección se indicarán con líneas continuas.

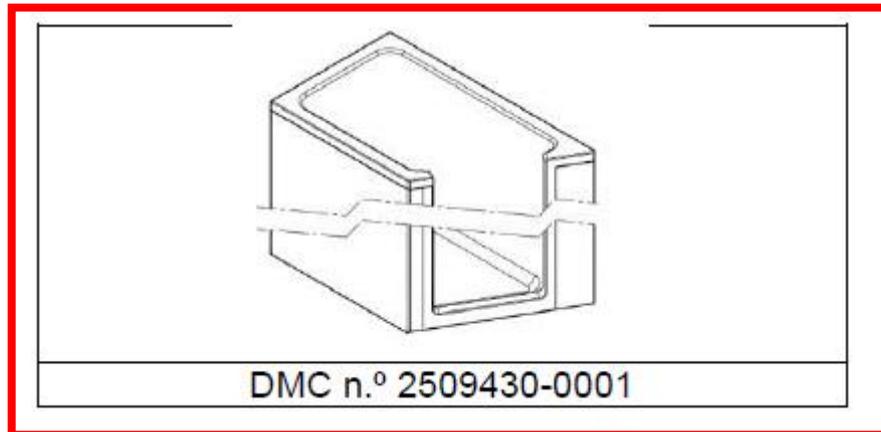
A continuación, se indican ejemplos de líneas discontinuas correctamente aplicadas, contemplados en el contexto de la práctica común (CP6).



Cuando las líneas discontinuas formen parte del dibujo o modelo (por ejemplo, en el caso de pespuntos en prendas de vestir), deberá quedar claro en la imagen. En tales casos, puede resultar útil presentar, por ejemplo, una perspectiva ampliada.

Cuando las líneas discontinuas formen parte del dibujo o modelo y deba indicarse que no se solicita protección para una parte de este, podrá utilizarse cualquier otra de las renunciaciones de tipo visual disponibles, como el sombreado en color, el difuminado o los contornos.

Para facilitar la ilustración, se podrán utilizar líneas discontinuas para introducir separaciones que indiquen que la protección no se solicita para una longitud determinada del dibujo o modelo, sino para una longitud indeterminada.



Conforme a la práctica común (CP6), la Oficina recomienda no utilizar las líneas discontinuas para indicar partes del dibujo o modelo que no sean visibles en esa perspectiva en particular, es decir, líneas no visibles.

#### 2.1.19.2. Difuminado

El difuminado es un tipo de renuncia visual que consiste en oscurecer las características para las que no se reivindica protección en los dibujos o fotografías de una solicitud de un dibujo o modelo.

Sólo podrá aceptarse el difuminado cuando las características para las que sí se solicita protección sean claramente distinguibles de las características no reivindicadas (difuminadas).

El siguiente ejemplo muestra un difuminado empleado correctamente, contemplado en el contexto de la práctica común (CP6).



### 2.1.19.3. Sombreado en color

El sombreado en color es un tipo de renuncia visual que consiste en el uso de tonos contrastados para oscurecer suficientemente las características para las que no se solicita protección en los dibujos o fotografías de un dibujo o modelo.

Cuando se utilice el sombreado en color, las características reivindicadas deben ser claramente visibles, mientras que las características no reivindicadas quedarán cubiertas por un tono de color diferente, de manera que aparezcan difuminadas o sean imperceptibles.

A continuación, se muestran ejemplos de uso correcto del sombreado en color en el contexto de la práctica común (CP6):



### 2.1.19.4. Delimitaciones

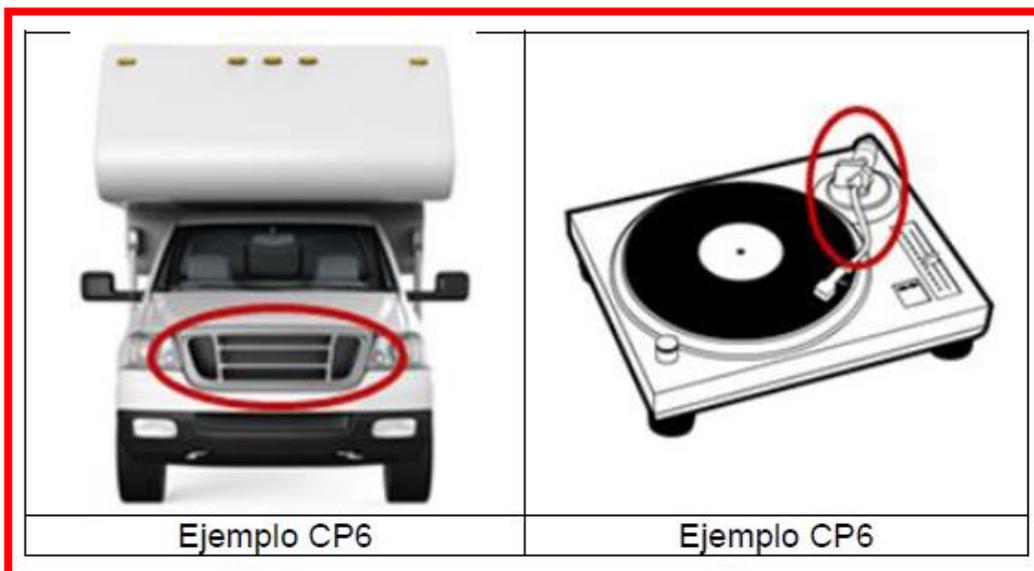
Los contornos son un tipo de renunciaciones visuales que se utilizan en dibujos o fotografías de una solicitud de un dibujo o modelo para señalar que no se solicita protección de las características que no están contenidas dentro de los contornos.

A continuación se muestran ejemplos de contornos correctamente aplicados, contemplados en el contexto de la práctica común (CP6):



Para que se acepten, las características para las que se solicita protección deberán estar claramente indicadas/representadas dentro de los contornos, mientras que todas las características que quedan fuera de estas se considerarán excluidas de la reivindicación y, por tanto, no protegidas.

Los contornos deben utilizarse con cautela en dibujos/fotografías debido al riesgo de incluir algo más que meramente el dibujo o modelo dentro del contorno. Estos son ejemplos de contornos aplicados de forma incorrecta:



### **2.1.20. INDICACIÓN DE LOS PRODUCTOS A LOS QUE SE VAYA A INCORPORAR O APLICAR EL DISEÑO**

El examinador comprobará si la solicitud contiene además una relación de los productos a los que vaya a incorporarse el diseño, indicando claramente el tipo de productos, y verificará si en las solicitudes múltiples los productos pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, utilizando preferentemente los términos de la lista de productos empleados en dicha clasificación. Esta limitación no regirá en el caso de ornamentaciones bidimensionales.

Si el solicitante hubiera realizado la clasificación y ésta no fuera la correcta, el examinador sustituirá de oficio los símbolos de la clasificación.

No procederá la rectificación de oficio en el caso previsto en el artículo 16.2 del Reglamento cuando se trate de productos de distintas clases (salvo en el caso de ornamentaciones), procediéndose en este caso según lo previsto en dicho artículo, es decir: se comunicará al solicitante esta circunstancia con indicación de los diseños afectados y las clases de productos en que se incluyan los que se indican en la solicitud. El solicitante podrá, en el plazo de un mes, para eliminar el motivo del suspenso, limitar la lista de productos o dividir la solicitud, desglosando de la solicitud inicial las referidas a diseños de productos pertenecientes a otras clases.

Los productos se clasificarán de conformidad con el artículo 1 del Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, según la edición vigente el día de presentación de la solicitud de registro del diseño. Los productos irán precedidos del número de la clase a que pertenezcan, y figurarán en el orden de las clases y subclases de la Clasificación Internacional.

Si un producto no puede clasificarse de acuerdo con la lista de clases o la lista alfabética, el examinador podrá pedir al solicitante que especifique la naturaleza y la finalidad del producto designado, concretando claramente el enunciado.

Asimismo tendrá presente que la clasificación de los productos servirá exclusivamente a efectos administrativos. No afecta al alcance de la protección de un diseño como tal.

No se considerará una irregularidad que el solicitante no realice la clasificación o lo haga sin agrupar los productos correctamente.

### **2.1.21. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE**

Deberá indicarse si el solicitante actúa o no por medio de un representante. En caso afirmativo, se marcará con una X si el representante es Agente de la Propiedad Industrial, empleado de la empresa o tiene otro carácter. Si el solicitante no actúa por medio de representante, igualmente deberá marcarse con una X el recuadro correspondiente.

El examinador comprobará si se han rellenado todos los datos correctamente y en su caso, si el aporte de documentación es el indicado.

En el caso de que el representante sea un Agente de la Propiedad Industrial, bastará con indicar su nombre, apellidos y código de Agente, si la solicitud se presenta directamente ante la OEPM.

En el supuesto de que este formulario se presente ante el órgano competente de una Comunidad Autónoma, será preciso cumplimentar todos los datos relativos al representante, a efectos de notificaciones y determinación de competencia.

Cuando el solicitante actúe por medio de representante, deberá indicar el nombre y apellidos de éste y el código numérico sólo si se trata de un Agente de la Propiedad Industrial. Se indicará el número de NIF en los demás casos de representación.

Se indicará la dirección completa del representante, consignando los datos completos de localización, así como el código postal de la localidad, provincia y país.

Podrá facilitar asimismo una dirección de correo electrónico, número de fax o de teléfono. Las indicaciones relativas a si el representante posee buzón o carpeta en la OEPM deberán ser cumplimentadas únicamente por los representantes que sean Agentes de la Propiedad Industrial.

El representante deberá indicar la forma preferente de notificación: correo, correo electrónico, fax, buzón o carpeta en la OEPM, o mediante publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Si la solicitud se presenta en un órgano competente de una Comunidad Autónoma, deberá hacerse constar el lugar donde se encuentre la sucursal seria y efectiva que posee el representante en el territorio de la Comunidad Autónoma del lugar de presentación, cuando ni la dirección del solicitante ni tampoco la dirección del representante se encuentran en el territorio de dicha Comunidad Autónoma.

El representante deberá acreditar la representación con que actúa, indicando en el recuadro correspondiente si se aporta el poder de representación. En caso negativo, debe hacer constar si se aportará en un momento posterior o si ya figura aportado en otro expediente (identificando éste, indicando la modalidad registral y su número). Si se trata de un representante con poder inscrito en el Registro General de Poderes de la Secretaría de la OEPM, deberá consignarse el número con el que este poder se encuentra inscrito.

### **2.1.22. REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD UNIONISTA**

Tanto en el caso de una prioridad unionista como en el de una prioridad de exposición, la reivindicación de la prioridad sólo podrá invocarse en el momento de la presentación de

la solicitud de registro del diseño. La falta de este requisito no es subsanable posteriormente.

Si se reivindica una prioridad unionista el examinador comprobará:

- a. si se indica el número de expediente de la solicitud o solicitudes anteriores; país, número y fecha de la solicitud cuya prioridad unionista se reivindica;
- b. si la solicitud del diseño que se pretende registrar se encuentra dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud reivindicada;
- c. si la(s) solicitud(es) anterior(es) ha(n) sido presentada(s) en o para un Estado de la lista del Convenio de la Unión de París o de la OMC;
- d. si la solicitud del diseño que se pretende registrar se encuentra dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación en el caso de que la solicitud anterior sea un modelo de utilidad;

No será necesario presentar una copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca o base de datos digital.

Se recomienda utilizar, cuando sea posible, el servicio de acceso a documentos de prioridad que presta la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Un ejemplo en el cual podría considerarse relevante la prioridad para determinar la validez de un diseño es cuando se presente una oposición basada en un documento cuya fecha se encuentre entre la fecha de prioridad y la de solicitud.

En el caso en el que se desee presentar la copia o se requiera porque sea relevante, la copia deberá certificar o ir acompañada de un certificado en el que se indique la fecha de presentación de la solicitud anterior expedido por la oficina de origen y de una traducción al castellano si dicha solicitud anterior estuviera redactada en otra lengua, todo lo cual deberá ser comprobado por el examinador.

El examinador examinará si el objeto de la solicitud de prioridad es el mismo que el de la solicitud actual. Sólo formulará una objeción si los objetos son diferentes.

Si la prioridad reivindicada es la misma para todos los diseños solicitados, deberá marcarse con una X la casilla correspondiente.

Cuando el solicitante en España y en el país de la solicitud originaria no coinciden, o el nombre de la empresa es distinto, deberá presentar un Certificado de Cesión de Derechos de Prioridad.

Si halla una irregularidad, el examinador invitará al solicitante a subsanarla en un plazo de un mes. Si no se subsana antes de que venza el plazo fijado, o si las irregularidades no son subsanables, se perderá el derecho de prioridad y se continuará con la tramitación del expediente.

### **2.1.23. REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD DE EXPOSICIÓN**

Si se reivindica prioridad de exposición el examinador comprobará:

- a. si la solicitud del diseño que se pretende registrar se encuentra dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera exposición del diseño; país, denominación de la exposición y fecha de la primera presentación en aquélla, de los productos que incorporen el diseño solicitado;
- b. si el solicitante ha presentado un certificado, expedido por la persona encargada en la exposición de la protección de la propiedad industrial, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, en el que se acredite que el diseño incorporado o aplicado al producto se exhibió en la exposición, indique la fecha de la inauguración de ésta y, si la primera exhibición del producto no coincidiera con tal fecha, señale la fecha en que se exhibió por primera vez. El certificado deberá ir acompañado de una reproducción que identifique el producto realmente expuesto, certificada por dicha autoridad, así como una traducción del mismo.
- c. Si se ha abonado la tasa correspondiente

El solicitante del registro de un diseño industrial que hubiera exhibido productos que incorporen el diseño en una exposición oficial o reconocida oficialmente podrá reivindicar la prioridad de la fecha de la primera presentación de dichos productos en la exposición.

Ahora bien, dado que el art. 44 del Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios sí exige expresamente que el diseño se haya expuesto en este tipo de Exposiciones Internacionales, en el caso de que el solicitante de un diseño industrial nacional haya reivindicado la prioridad de una exposición no internacional y desee extender la protección de su diseño a nivel comunitario, tiene que tener en cuenta que esa exhibición no va a ser reconocida en la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior), lo cual puede afectar a la novedad de su diseño. En este caso deberá atenerse al Convenio sobre Exposiciones Internacionales de 22 de noviembre de 1928. [www.bie-paris.org](http://www.bie-paris.org)

Si la prioridad reivindicada es la misma para todos los diseños solicitados, deberá señalarse con una X la casilla correspondiente.

#### **2.1.24. FIRMA**

La solicitud deberá estar firmada por el solicitante o su representante. Se indicará el nombre del signatario y se especificará con que capacidad actúa. La firma del solicitante o de su representante debe estar perfectamente identificada y si el solicitante es una persona jurídica y no viene representado por un agente, la persona que firma la instancia debe indicar, además de su nombre, el cargo que ostenta en la empresa.

### **2.2. CONTENIDO OPCIONAL DE LA SOLICITUD DE REGISTRO**

La solicitud podrá incluir, además de los anteriores, los siguientes elementos contenidos en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento:

#### **2.2.1. Descripción**

La descripción es optativa y no afecta al alcance de la protección del diseño como tal.

No se aceptarán descripciones aportadas después de la fecha de presentación.

El examinador deberá constatar que lo que se describe es exactamente lo que se ve, de manera que la descripción no contenga ninguna referencia a características que no aparezcan en la representación del diseño. Asimismo, la descripción no contendrá ninguna afirmación sobre la supuesta novedad o el carácter singular del diseño o la funcionalidad del mismo.

La descripción no se incluirá en el Registro de diseños ni se publicará. Ahora bien, en el Registro deberá constar una mención de que se ha depositado una descripción.

### **2.2.2. Petición de aplazamiento**

La petición de aplazamiento sólo podrá pedirse en el momento de presentación de la solicitud. Dicho aplazamiento será por un plazo de 30 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad en su caso.

El examinador comprobará asimismo si el solicitante ha hecho una petición de aplazamiento de uno, algunos o todos los diseños en el caso de una solicitud múltiple; no admitirá peticiones de aplazamiento formuladas con posterioridad a la presentación de la solicitud. Dicha petición se considerará formulada por un periodo de 30 meses.

Sin embargo, una vez registrado el diseño, su titular podrá solicitar la publicación antes de que expire el periodo mencionado.

Se hacen las correspondientes anotaciones en la Hoja de Seguimiento: mención del aplazamiento y publicación en el BOPI.

### **Información a un tercero en caso de una solicitud aplazada**

En caso de una solicitud aplazada los únicos datos que podrá proporcionar el examinador y que se publicarán en el BOPI son: la mención del aplazamiento, el nombre del titular, el nombre del representante en su caso, la fecha de presentación y la de concesión del registro y el número de expediente de la solicitud. No informará sobre la representación del diseño ni la relación de productos, ni otras informaciones que permitan determinar la apariencia de éste, hasta que no se publique el diseño registrado.

Los expedientes correspondientes a solicitudes o registros de diseño que no lleguen a ser publicados no serán accesibles al público sin consentimiento del solicitante o titular del registro.

### **2.2.3. Clasificación de los productos a los que se aplica el diseño**

El solicitante de un diseño podrá indicar la clase así como la subclase o subclases de la Clasificación de Locarno según el anexo del Arreglo de Locarno, en la que se incluyan los productos a los que se aplique el diseño solicitado. No obstante, el examinador deberá comprobar si esta clasificación está bien realizada y, en caso contrario, procederá de oficio a la correcta clasificación.

### **2.2.4. Mención del diseñador o del equipo de diseñadores**

La solicitud podrá incluir una mención del diseñador o del equipo de diseñadores o una declaración, firmada por el solicitante y bajo su responsabilidad, de que éstos han renunciado a su derecho a ser mencionados.

El examinador no considerará una irregularidad el hecho de no mencionarse el diseñador o de no incluirse una declaración de renuncia al derecho de ser mencionado.

## **2.3. EXAMEN DE OFICIO: SOLICITUDES MÚLTIPLES**

El examinador actuará de igual forma que en el caso de una solicitud de registro de un solo diseño. Pero además comprobará:

- a) si la solicitud múltiple no excede de cincuenta diseños,
- b) si se han numerado consecutivamente, con numeración arábiga, los diseños incluidos en la solicitud múltiple,
- c) si se ha incluido una representación gráfica de cada uno de los diseños, según lo previsto en el artículo 4 del Reglamento y en el Anexo, con indicación de los productos a los que se aplican los diseños, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Reglamento,
- d) si todos los diseños pertenecen a la misma clase de la clasificación de Locarno.

En el caso de una solicitud múltiple en que todos los diseños sean ornamentales, no se aplicará la “unidad de clase”, es decir, pueden pertenecer a distintas clases de la Clasificación de Locarno.

De nuevo el examinador procederá a revisar la clasificación y, en su caso, a rectificarla.

El solicitante indicará si una solicitud es o no ornamental marcando el recuadro correspondiente en el formulario facilitado por la OEPM o suministrando una información equivalente si el solicitante utiliza su propio formulario.

Sin embargo, se formulará un suspenso en la tramitación del expediente si a simple vista el examinador alberga serias dudas de que el diseño sea ornamental. También será objeto de suspenso si se verifica el incumplimiento de los apartados a), b) c) y d).

Si se reivindicara prioridad para todos o algunos de los diseños solicitados, el examinador aplicará lo previsto en el artículo 1.1 del Reglamento, apartados g y h.

El examinador comprobará que se han pagado las tasas correspondientes para la solicitud múltiple.

#### **2.4. EXAMEN DE OFICIO: PAGO DE LA TASA DE SOLICITUD**

El examinador comprobará si a la solicitud del registro del diseño se le ha adjuntado el justificante de haber satisfecho la tasa o tasas de la solicitud. Este justificante podrá consistir en el formulario que a tal efecto se establezca en el que constará , además de la tasa e importe abonado, el nombre del solicitante, el del representante si lo hubiere, y cuando se trate de solicitudes múltiples, el número de diseños en cuyo concepto se abona la tasa.

Cuando el pago de la tasa se efectúe por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, el justificante del pago consistirá en el recibo que se expida de acuerdo con las características del soporte utilizado y deberá reunir los requisitos expresados anteriormente.

El examinador considerará una irregularidad la falta de pago o el pago incompleto de las tasas lo cual notificará al solicitante mediante suspenso en la tramitación del expediente.

Si transcurrido el plazo para subsanarlo no se hubieran abonado dichas tasas en su totalidad, se tendrá por desistida la solicitud de registro. En el caso de una solicitud de registro múltiple, se tendrá por desistida la solicitud de registro respecto de aquellos diseños cuyas tasas no hubieran sido totalmente pagadas. A falta de alguna indicación al respecto en este tipo de solicitudes, las tasas se imputarán a los diseños incluidos en ellas siguiendo el orden secuencial de la solicitud.

## **2.5. EL EXAMEN DE OFICIO EN DETALLE**

El examinador examinará si el objeto de la solicitud constituye un diseño en sentido legal y si no es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

### **Definiciones**

Por “diseño” se entenderá la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de, en particular, líneas, contornos, colores, forma, textura, o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

Por “producto” se entenderá todo artículo industrial o artesanal, incluidas entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.

### **Presentaciones -get-up-**

El término "Presentación" no se encuentra definido ni en la Ley de Diseños ni en su Reglamento, pero su significado en un contexto legal es el de la apariencia de la forma en que un producto es vendido o un servicio es prestado. En este sentido las "presentaciones" incluyen el diseño de puntos de venta, incluyendo el "look and feel" de de un establecimiento comercial.

Por ejemplo, la OEPM ha concedido el diseño D0516357 que ha sido clasificado en la 25-03 de Locarno



### Páginas web, interfaces gráficas e iconos

El diseño de páginas web, las interfaces gráficas o los iconos que se presentan en los ordenadores o teléfonos móviles pueden protegerse como diseños industriales (se clasificarán en la clase Locarno 32-00). Los programas de ordenador, sin embargo, están excluidos de protección a través de esta modalidad.

Ejemplos de diseños concedidos en estas categorías:

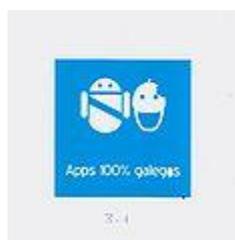
<http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0516090-03>

<http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0516160-02>



3.1

Diseño industrial concedido a nombre de Antoni Durán



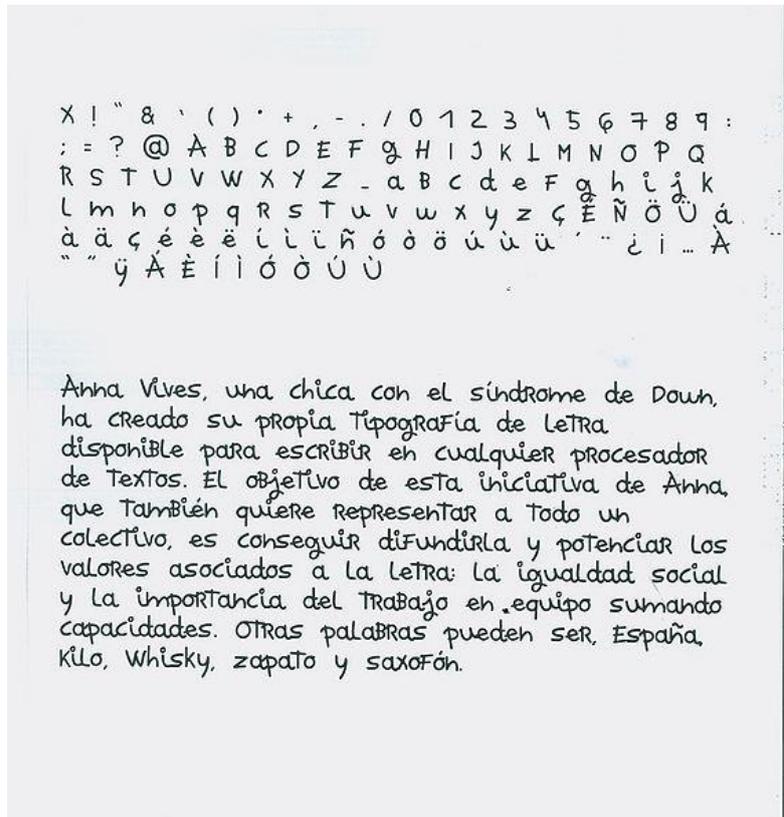
3.4

Diseño industrial concedido a nombre de Sabela Barreiro

### Protección de caracteres tipográficos

Para la protección de los caracteres tipográficos se requiere incluir todas los caracteres como un único diseño, con un alfabeto completo en mayúsculas y minúsculas y las cifras arábicas (1,2,3,...) números y símbolos. Además, se añadirá un texto de un mínimo de cinco líneas con la fuente tipográfica, todos ellos en el tamaño de fuente 16. La clasificación de Locarno será la 18-03.

Ejemplos de diseños concedidos en estas categorías:  
<http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=D0516335-01>



Diseño industrial concedido a nombre de Marc Vives

Por producto “complejo” se entenderá aquél que está constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

En el caso de que el examinador considere que el objeto de registro no se encuentra incluido en la definición de diseño o es contrario al orden público o a las buenas

costumbres, se suspenderá la tramitación y se le comunicará al interesado el motivo del suspenso, dándole el plazo de un mes para que elimine el elemento causante del reparo, presente sus alegaciones, o solicite el cambio de modalidad.

Si una representación muestra un juego o conjunto de artículos, se considerará que representa un diseño (un producto o varios), si de la representación se desprende claramente que se solicita protección para un diseño resultante de la combinación de las características de los artículos. Esta combinación puede darse por ejemplo, cuando los artículos están tan estrechamente relacionados que cabe considerar que forman un único producto. Por ejemplo, cuando unos tenedores, cucharas y cuchillos presenten características comunes, serán considerados como un juego de artículos, una cubertería. Al menos se debe mostrar una perspectiva con todo el juego de artículos.

El examinador comprobará si la solicitud se refiere al diseño de un producto o de un producto complejo; en este último caso, la representación del diseño deberá incluir al menos una perspectiva que muestre el producto en su conjunto, es decir, todos los componentes montados; de lo contrario se considerará que la representación se refiere a múltiples diseños. Por ejemplo: un coche y cada una de las piezas visibles que lo componen.

### **Orden público y buenas costumbres.**

El examinador rechazará una solicitud si el diseño es contrario al orden público o a las buenas costumbres. En la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, no figura ninguna definición jurídica de los términos “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.

A modo de ejemplo, los diseños que contengan mensajes o imágenes racistas no serán aceptables. La denegación por estos motivos se justificará haciendo referencia a la percepción negativa de los ciudadanos.

El mal gusto que, a juicio del examinador, pueda manifestarse en un diseño, no será motivo de denegación del registro.

### **Uso indebido de elementos**

Hay que indicar que, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015), el examinador de diseños deberá además 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 Diseño (Ley 20/2003).

Dichos elementos mencionados en el artículo 13.e son los que figuran en el artículo 6 ter del CUP o de 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.

## **2.6. TRATAMIENTO DE IRREGULARIDADES EN EL EXAMEN DE FORMA Y EN EL DE OFICIO**

### **2.6.1. IRREGULARIDADES EN LA DESCRIPCIÓN**

El examinador deberá constatar que lo que se describe es exactamente lo que se ve, de manera que la descripción no contenga ninguna referencia a características que no aparezcan en la representación del diseño. Asimismo, la descripción no contendrá ninguna afirmación sobre la supuesta novedad o el carácter singular del diseño o la funcionalidad del mismo, ya que se considerará una irregularidad este tipo de afirmaciones.

### **2.6.2. IRREGULARIDADES EN EL CASO DE UNA SOLICITUD DE APLAZAMIENTO**

Si en la solicitud se hubiese pedido el aplazamiento de la publicación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.

El examinador comprobará si el solicitante ha pedido el aplazamiento para uno o algunos diseños si se trata de una solicitud múltiple, y lo examinará siguiendo la tramitación normal.

Una vez examinado el diseño con solicitud de aplazamiento, el examinador no remitirá recordatorios al titular o su representante para avisarle de la expiración del periodo de aplazamiento o del plazo de subsanación. El expediente se retirará físicamente a un lugar destinado al efecto y un programa informático avisará al examinador a su debido tiempo de la fecha de publicación.

Si en el curso de la tramitación, se le hubieren comunicado al solicitante irregularidades que afecten a los requisitos exigidos para publicar la reproducción gráfica del diseño, el titular del registro deberá, al menos tres meses antes de que expire el periodo máximo de aplazamiento, de 30 meses, completar los requisitos para proceder a dicha publicación.

Si las irregularidades se subsanaran después de ese plazo, la publicación se producirá en una fecha posterior, tan pronto como sea posible, siempre que los requisitos formales para publicar la reproducción gráfica del diseño se hayan completado antes de que expire el plazo previsto en el apartado anterior.

Es preciso prestar especial atención a los casos en que se haya reivindicado una fecha de prioridad en la solicitud, pues esta fecha de prioridad determinará los plazos aplicables al aplazamiento. Sobre todo cuando se hayan reivindicado distintas fechas de prioridad para diferentes diseños de una solicitud múltiple. En tal caso podrán coexistir diferentes periodos de aplazamiento para los diseños de una solicitud múltiple.

Si el solicitante no subsana las irregularidades notificadas y el diseño no llega a ser publicado, la OEPM comunicará al titular del registro mediante resolución motivada las razones que hayan impedido la publicación del diseño y las consecuencias de la falta de publicación, es decir, el diseño no ha producido nunca los efectos previstos en la Ley 20/2003.

El examinador tendrá presente que los expedientes correspondientes a solicitudes o registros de diseño que no lleguen a ser publicados, no serán accesibles al público sin consentimiento del solicitante o titular del registro.

Finalizado el período de aplazamiento, o antes si lo pide el titular, la OEPM procederá a publicar el diseño, siempre que, con la antelación prevista en el Reglamento, el titular del mismo haya completado los requisitos formales exigidos para publicar la reproducción gráfica del diseño.

### **2.6.3. IRREGULARIDADES EN LAS SOLICITUDES MÚLTIPLES**

En caso de una solicitud múltiple, toda irregularidad relativa a alguno de los requisitos mencionados en el apartado “Solicitudes múltiples”, así como a los mencionados en el apartado anterior relativos al aplazamiento de la publicación de algunos diseños y los mencionados en el apartado II de la carta de notificación de suspenso, que no se subsane y que afecte solamente a algunos de los diseños, dará lugar al desistimiento parcial o a la denegación parcial de la solicitud múltiple con respecto a los diseños afectados por la irregularidad.

### **2.6.4. IRREGULARIDADES EN LA CLASIFICACIÓN**

No podrá considerarse una irregularidad la falta de indicación de la clase a la que pertenezcan los productos o una clasificación de los productos incorrecta.

Una vez comprobada la clasificación efectuada por el solicitante o rectificadas, en su caso, por el examinador, se examinará si los productos tridimensionales indicados en una solicitud múltiple pertenecen a distintas clases de la Clasificación de Locarno. Si así fuera, el examinador comunicará al solicitante esta circunstancia en la misma carta de notificación del suspenso con indicación de los diseños afectados, facilitándole la clasificación a la que pertenezcan los diseños para que pueda agruparlos en distintos expedientes.

El solicitante podrá, tanto en el caso de que la solicitud exceda de cincuenta diseños como en el caso de que los productos tridimensionales pertenezcan a distintas clases, para eliminar el motivo del suspenso, limitar la lista de productos o dividir la solicitud.

Si el solicitante está conforme con dividir la solicitud múltiple, y paga el importe total de las tasas, la solicitud o solicitudes resultantes mantendrán la fecha de presentación de la solicitud múltiple presentada inicialmente. De forma alternativa, el solicitante podrá retirar su solicitud parcialmente retirando algunos de los diseños, o eliminando algunos productos para restaurar la “unidad de clase”.

#### **2.6.5. TRATAMIENTO DE IRREGULARIDADES EN EL CASO DE CAMBIO DE MODALIDAD**

Si el solicitante pide el cambio de modalidad de su expediente como consecuencia de un suspenso en la tramitación, y lo hace dentro del plazo de contestación al suspenso, el examinador le notificará mediante la carta “Notificación de Cambio de modalidad”, la fecha en que se producirá dicho cambio, la nueva modalidad y el número de asignación al nuevo expediente.

Se le notificará igualmente la fecha en que será publicado en el BOPI dicho cambio de modalidad y un teléfono de información sobre la tramitación del expediente a partir de ese momento. Desde el momento de la publicación dispondrá de un plazo de dos meses para presentar los documentos de la solicitud correspondientes a la nueva modalidad solicitada. Si el interesado no presentara en plazo dicha documentación, se le tendrá por desistido de la solicitud de cambio de modalidad y se denegará la solicitud de registro de diseño.

#### **2.6.6. NOTIFICACIÓN DE SUSPENSO EN LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE**

Si existe alguna irregularidad o defecto en relación con alguno o algunos de los requisitos mencionados en el examen de forma, y/o, si en el examen de oficio se detecta un motivo de denegación del registro, el examinador lo notificará al solicitante conjuntamente en una única carta de “Notificación de suspenso (examen de forma/oficio)” en la tramitación del expediente, para su contestación en el plazo común de un mes.

Por medio de la notificación se advertirá al solicitante de que la falta de subsanación de los defectos indicados en el apartado I de la carta ( relativo al examen de forma), conllevará el desistimiento total o parcial de la solicitud del registro. La falta de subsanación de los defectos indicados en el apartado II de la carta ( examen de oficio), podrá suponer la denegación del mismo.

El solicitante podrá formular sus alegaciones, retirar la solicitud o modificarla eliminando el/los elemento(s) causante(s) del reparo, facilitando para ello una representación modificada de los diseños, siempre que se mantenga la identidad sustancial de los mismos. O podrá efectuar el cambio a otra modalidad del diseño.

Cuando el motivo de suspenso es que el diseño es contrario al orden público o a las buenas costumbres y el solicitante, en escrito de contestación al suspenso, ha eliminado el/los elemento(s) causante(s) del reparo, pero persisten defectos que impiden la publicación del diseño porque la reproducción del mismo no se ajusta a lo previsto en el art. 4 y Anexo del Reglamento, se le notificará un segundo suspenso en la tramitación del expediente mediante la correspondiente carta, dándole un nuevo plazo de un mes a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la notificación para subsanar el/los defectos indicado(s), transcurrido el cual, si el examinador considera que persiste el motivo de denegación, se tendrá por no presentada la modificación y se denegará la solicitud. Lo cual se le comunicará en una carta de “Notificación de Denegación”. Dicha denegación será publicada en el BOPI.

### 2.6.7. MOTIVOS DE SUSPENSO EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

A continuación se establece una relación enunciativa y no limitativa de los posibles motivos de suspenso, tanto los producidos en el examen de forma como en el examen de oficio en el procedimiento de registro.

R = Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial. L = Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Artículos	Motivo
Art. 2.1.a.R.	Debe numerar consecutivamente con numeración arábica los diseños
Art. 2.1.b.R.	Falta representación gráfica del diseño
Art. 3. R.	Debe mencionar claramente el tipo de producto al que se aplica el diseño
Art. 4.1.b.R.	Debe presentar el diseño en papel adecuado, con las medidas exigidas y sin doblar o grapar, indicará el número de perspectivas y en caso de solicitud múltiple, el número consecutivo del diseño
Art. 4.1.c. R.	Las dimensiones de los diseños no deben exceder de 26,2 x 17 cm. Deberá tener suficiente contraste y nitidez para distinguir claramente el objeto. No pueden incluir expresiones o símbolos explicativos salvo la indicación "parte superior" si se considera necesario. Debe incluir nombre y dirección del solicitante
Art. 4.2. R.	La representación del diseño debe comprender de 1 a 7 perspectivas o vistas, que podrán agruparse en una misma reproducción cuyas medidas no excedan de 26,2 x 17 cm. Debe numerar las perspectivas con dos cifras árabes separadas por un punto, siendo la primera cifra para el diseño y la segunda para la perspectiva.
Art. 4.3. R.	Debe mostrar el patrón completo y una porción suficiente de la superficie repetitiva
Art. 4.4. R.	El diseño deberá comprender todas las letras del alfabeto, en mayúsculas, en minúsculas, y las cifras arábicas, así como un texto de cinco líneas con los caracteres tipográficos para los que se solicita el registro, todos ellos en tamaño de fuente 16
Art. 5.1. R.	Debe aportar justificante del pago de la tasa de solicitud. La tasa de solicitud es insuficiente
Art. 7.1. R.	Debe indicar el número de prioridad unionista reivindicada. Debe aportar copia certificada de la prioridad. Debe aportar traducción al castellano de la prioridad
Art. 8. R.	Debe aportar certificado de la exposición donde conste: fecha de inauguración de la exposición y reproducción del objeto expuesto
Art. 14.1. R.	No se trata de un diseño conforme a lo establecido en el Art. 1 párrafo 2 de la Ley. Se trata de un diseño contrario al orden público o a las buenas costumbres (Art. 12 de la Ley )
Art. 21.2.a. L.	La descripción es incorrecta

Art. 21.2.e. L.	Debe indicar diseñador o equipo de diseñadores, o renunciar a la mención de éstos
Art. 22 L.	La solicitud no puede comprender más de 50 diseños. Debe retirar los que excedan de 50 o dividir la solicitud. Los diseños deben pertenecer a la misma clase (Clasificación de Locarno)

## **2.7. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN**

Transcurrido el plazo otorgado para contestar a la notificación de suspenso, haya contestado o no el solicitante, la OEPM resolverá el expediente mediante resolución motivada, acordando la concesión, total o parcial, o la denegación del registro o registros de diseño, o bien se desestimarán total o parcialmente si el motivo de suspenso versa sobre defectos formales no subsanados correctamente.

Si la solicitud de registro de diseño cumple todos los requisitos formales establecidos en la Ley 20/2003 y en su Reglamento de ejecución, el examinador notificará al solicitante mediante la carta “Notificación de concesión”, la concesión de su expediente y la fecha prevista de publicación de la mención de concesión en el BOPI.

En caso de denegación del expediente de diseño o en caso de desistimiento, se le enviará una carta de “Notificación de denegación” o de “Notificación de desistimiento”, motivando la resolución. En este caso, la publicación de la resolución de denegación o, en su caso, de desistimiento en BOPI incluirá únicamente el número del expediente, el nombre del solicitante y la fecha y el sentido del acuerdo objeto de publicación.

## **2.8. RETIRADA, RENUNCIA, MODIFICACIONES Y CORRECCIONES**

El examinador comprobará si los escritos que tengan por objeto la retirada, modificación o rectificación de la solicitud, la renuncia a alguno de los diseños de solicitudes múltiples o la limitación de los productos, identifican:

- a. el número de la solicitud o del registro del diseño y, en su caso, una indicación de que se renuncia al diseño o diseños objeto del registro;
- b. el nombre y dirección del solicitante o titular del registro, con arreglo al artículo 1 del Reglamento

- c. si el solicitante ha designado a un representante, el nombre y dirección profesional del representante, con arreglo al artículo 1 del Reglamento;
- d. la indicación del elemento de la solicitud que hay que modificar y la versión corregida de dicho elemento, en su caso;
- e. la firma del interesado o de su representante;
- f. el justificante del pago de la tasa en su caso.

### **2.8.1. RETIRADA/ RENUNCIA**

El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de registro de diseño, renunciar a alguno de los diseños solicitados o limitar los productos indicados en la solicitud, con sujeción a las limitaciones establecidas en la ley.

La OEPM notificará al solicitante mediante carta la “Retirada de la Solicitud” o la “Caducidad por Renuncia”, según se trate de una solicitud o de un registro de un diseño.

En caso de renuncia, el acuerdo de aceptación de renuncia, se publicará en el BOPI y el de cancelación del registro o registros de diseño afectados por dicha renuncia.

### **2.8.2. MODIFICACIONES Y CORRECCIONES DE ERRORES**

La OEPM podrá, a petición del solicitante, rectificar el nombre y la dirección del solicitante o del representante, defectos de expresión o de transcripción o errores manifiestos en la solicitud o en los datos registrales. Si la petición de rectificación afecta a alguno de los elementos previstos en el artículo 21 de la Ley o a cualquier otro dato relativo a la titularidad de los derechos solicitados o inscritos, la rectificación deberá ser de tal naturaleza que resulte evidente que el único texto que podría haber sido propuesto por el interesado es el rectificado.

No se admitirá ninguna corrección que afecte a la identidad del diseño ni que sustituya o amplíe los productos indicados en la solicitud.

El examinador podrá exigir pruebas adicionales cuando dude, razonablemente, de que el motivo que da lugar a la rectificación solicitada constituye efectivamente un error.

El justificante del pago de la tasa de modificación no se exigirá en el caso de que la falta o error sea imputable a la OEPM que lo corregirá de oficio o a petición del interesado.

Para corregir el mismo elemento en dos o más solicitudes o registros del mismo solicitante se podrá presentar una única petición de corrección. En este caso, habrán de indicarse los números de todas las solicitudes o registros que deban rectificarse y el solicitante deberá abonar la tasa correspondiente por cada una de las solicitudes o de los registros afectados.

Si la petición de corrección no cumple los requisitos establecidos en la Ley 20/2003, el examinador invitará al solicitante a subsanar las irregularidades en un plazo de diez días. Si las irregularidades no se subsanan dentro del plazo preceptivo, la solicitud de modificación se tendrá por desistida.

## 3 PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE OPOSICIÓN

### 3.1 FORMULARIO DE SOLICITUD

Para presentar una solicitud la OEPM ofrece un formulario (3203) que puede descargarse en el sitio web de la OEPM. Existe también la posibilidad de formular la oposición on-line a través de la sede electrónica de la OEPM.

Se recomienda encarecidamente utilizar dicho formulario para facilitar la gestión de la solicitud y evitar errores.

### 3.2 ALCANCE DE LA SOLICITUD

Si los diseños industriales impugnados forman parte de un registro múltiple, cada uno de ellos podrá impugnarse independientemente e identificarse mediante referencia al número de registro completo. Una única solicitud (y un escrito de motivación común) puede hacer referencia a más de un diseño industrial de un registro múltiple. En dicho caso, deberá abonarse la tasa de solicitud en función del número de diseños industriales impugnados.

### 3.3 RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

La persona que reciba el escrito de solicitud de oposición comprobará si dicho escrito se encuentra dentro del plazo de dos meses fijado por la ley desde la fecha de publicación en el BOPI del diseño registrado. Asimismo, se comprobará si se ha grabado dicha oposición. Si no es así, el examinador contactará con mecanización para su grabación.

### 3.4 INADMISIÓN A TRÁMITE POR FUERA DE PLAZO

No se admitirá el escrito de oposición si está fuera del plazo estipulado. En este caso, al oponente se le notificará la “Inadmisión a trámite del escrito de oposición” mediante una carta en la que se señala tal motivo en el recuadro correspondiente.

### 3.5 ADMISIÓN A TRÁMITE. CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EXAMEN DE FORMA.

En caso de que el escrito sea admitido a trámite, el examinador comprobará si el oponente ha pagado la tasa de oposición. Se comprobará asimismo si está dirigido a la OEPM y si en dicho escrito constan los siguientes datos:

- a) El número del registro contra el que se formula la oposición.

1. DATOS DEL REGISTRO IMPUGNADO		
(1) Nº DE REGISTRO: D	(2) FECHA DE PUBLICACIÓN:	(3) DISEÑOS IMPUGNADOS TODOS <input type="checkbox"/> NÚMEROS:

- b) Fecha de publicación (no es obligatoria).
- c) Diseños impugnados (ha de señalar al menos uno de los recuadros, a excepción del supuesto en el que se trate de un diseño único).
- d) El nombre y apellidos de la persona física o jurídica que formula la oposición; su D.N.I o N.I.F. En el caso de personas físicas o jurídicas extranjeras igualmente indicarán su NIF o a falta de éste, el número de un documento identificativo (pasaporte, etc...)
- e) Dirección completa de la persona física o jurídica que formula la oposición, con los datos completos de localización, código postal de la localidad, provincia y país.
- f) Si actúa por medio de representante, nombre y apellidos, código de agente o N.I.F., así como el poder correspondiente, salvo que se trate de un empleado del oponente.
- g) Dirección completa del representante, con los datos completos de localización, código postal de la localidad, provincia y país.

<b>2. DATOS DEL Oponente</b>			
(4) APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL		NOMBRE	NIF/PASAPORTE
(5) DIRECCIÓN POSTAL		CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PAÍS
CORREO ELECTRÓNICO		Nº TELÉFONO	MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE EN EL CASO DE NO UTILIZAR AGENTE O REPRESENTANTE O A EFECTOS INFORMATIVOS
		<input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO	
<b>3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE</b>			
<input type="checkbox"/> EL Oponente NO ESTÁ REPRESENTADO	EL Oponente ESTÁ REPRESENTADO POR: <input type="checkbox"/> AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE		Nº PODER GENERAL:
ACTUACIÓN POR MEDIO DE AGENTE	NOMBRE		CÓDIGO DE AGENTE
ACTUACIÓN POR MEDIO DE OTRO REPRESENTANTE	(6) APELLIDOS DEL REPRESENTANTE	NOMBRE	NIF
	(7) DIRECCIÓN POSTAL		
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO	Nº TELÉFONO	INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE	
		<input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> BUZÓN OEPM	
<b>4. MOTIVOS DE LA OPOSICIÓN</b>			

h) Los motivos, de entre los previstos en los apartados 1 y 2 del art. 33 de la Ley, en que se fundamente la oposición. El oponente podrá señalar los dos recuadros.

<b>4. MOTIVOS DE LA OPOSICIÓN</b>	
<input type="checkbox"/> Art. 33.1 LDI	<input type="checkbox"/> Art. 33.2 LDI TÍTULO LEGITIMACIÓN:

i) Si la oposición se basa en alguno de los motivos del art. 33.2, el oponente deberá, además, indicar el título en que basa su legitimación para oponerse, es decir, si se trata de una marca, un diseño u otra modalidad anterior y podrá aportar la prueba de éste. El escrito irá acompañado de los documentos y pruebas complementarias que el oponente considere pertinentes, ya que tales documentos podrán presentarse con el escrito de oposición o con posterioridad a éste, pero siempre antes de la fecha en que se dé traslado al titular.

<b>5. REGISTROS O SOLICITUDES ANTERIORES EN LOS QUE SE BASA LA OPOSICIÓN</b>	
(8) MODALIDAD	NÚMERO

- j) El oponente debe enumerar los registros o solicitudes anteriores en los que basa su oposición (modalidad y número). También puede dejar el espacio en blanco (por ejemplo, en caso de que se oponga por falta de novedad, que no esté fundada ni en solicitudes ni en registros anteriores sino en otro tipo de documentos).

El examinador comprobará asimismo si el oponente aporta:

- a) Las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones.
- b) El índice de documentos. Comprobará si es correcto.
- c) Firma del oponente o su representante.
- d) Nº total de páginas.
- e) El justificante del pago de la tasa de oposición.

<b>6. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y HECHOS Y PRUEBAS</b>	
ADJUNTAR MEMORIA EXPLICATIVA Y HOJA/S ADICIONAL/ES DE HECHOS Y PRUEBAS EN DOCUMENTO ANEXO	
<b>7. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN</b>	
<input type="checkbox"/> HOJAS ADICIONALES DE HECHOS Y PRUEBAS (Nº de hojas: _ _)	FIRMA DEL Oponente O REPRESENTANTE
<input type="checkbox"/> EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: MEMORIA EXPLICATIVA (Nº de hojas: _ _)	
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN	
<input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE ABONO DE TASAS	
<input type="checkbox"/> OTROS:	

## 4 TRATAMIENTO DE IRREGULARIDADES EN EL EXAMEN DE FORMA

Cuando en el escrito de oposición falte el justificante del pago de la tasa de oposición, o cuando el contenido del escrito no permita identificar inequívocamente:

- a. el diseño contra el que se formula oposición,
- b. la identidad del oponente o de su representante,
- c. el/los motivo/s en los que se fundamenta la oposición o,
- d. no invoque ninguno de los motivos de los referidos en el art. 33 de la Ley,

se le notificará mediante el Apartado A de la carta de “Irregularidades en el escrito de oposición”, que dispone de un plazo de 10 días para subsanar los defectos señalados o presentar alegaciones.

Si en el escrito de oposición:

- a. falta autorización del oponente al representante/agente en su caso,
- b. falta mención del título en que basa su legitimación, o
- c. no indica las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones,

se notificarán las irregularidades observadas al oponente en la misma carta anterior, mediante el Apartado B, señalando los recuadros correspondientes y dándole, en este caso, un plazo de un mes para contestar.

### 4.1 MOTIVOS DE SUSPENSO EN EL EXAMEN DE FORMA

A continuación se establece una relación enunciativa y no limitativa de los posibles motivos de suspenso producidos en el procedimiento de oposición.

Artículos	Motivo
Art. 24.1	El escrito de oposición se ha presentado fuera de plazo previsto
Art.25.1.a)	Falta número de registro del diseño o diseños
Art.25.1.d)	Debe aportar el título en que basa su legitimación para oponerse y la prueba del mismo
Art.25.1.e)	Debe indicar las razones alegadas en apoyo de sus pretensiones
Art.25.1.f)	Falta firma del interesado o de su representante

Art.25.1.g)	Debe aportar el justificante del pago de la tasa de oposición
Art.26.1.c)	No se identifica inequívocamente el diseño registrado contra el que se formula la oposición
Art.26.1.c)	No permite la identificación inequívoca del oponente
Art.26.1.c)	El escrito de oposición no permite conocer los motivos en que se funda
Art.26.1.c)	Los motivos invocados como fundamento de la oposición no se encuentran entre los referidos en el Art. 33 de la Ley
Art.26.1.d)	Debe aportar autorización del oponente al representante/agente

#### **4.2 INADMISIÓN A TRÁMITE POR NO SUBSANACIÓN DE IRREGULARIDADES**

Si el oponente no ha contestado a la notificación efectuada en el primer epígrafe, o no ha subsanado las irregularidades señaladas en el apartado A en el término de diez días, se le notifica mediante carta la “Inadmisión a trámite del escrito de oposición”, señalando expresamente el motivo al que se alude.

#### **4.3 DESISTIMIENTO DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN**

Si el motivo de oposición correspondía al apartado B y no se ha contestado o subsanado en tiempo, se le notifica el “Desistimiento del escrito de oposición” mediante la carta prevista para ello.

#### **4.4 TRASLADO DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN**

En el caso de que el escrito de oposición sea correcto en todos sus términos o si ha subsanado debidamente las irregularidades señaladas y haya terminado el plazo de presentación de oposiciones, se dará traslado de las mismas y de los documentos presentados al titular, mediante la carta denominada: “Traslado de oposiciones”.

El expediente queda en espera del escrito de alegaciones del titular, que podrá contestar en el plazo de dos meses. Esta contestación no es obligatoria.

Superado este plazo o recibido el escrito de alegaciones en su caso, el escrito de contestación se incorpora al expediente para efectuar el examen de fondo.

---

## 5 RESOLUCIÓN DE LAS OPOSICIONES

Las oposiciones al registro del diseño sólo podrán fundarse en alguno de los motivos previstos en el art. 33 de la Ley.

Recibida la contestación a las oposiciones o transcurrido el plazo de dos meses para hacerlo, el examinador comprobará la situación del expediente en la base de datos de manera que tenga constancia fehaciente de que se ha recibido o no la contestación a la oposición para poder efectuar el examen de fondo.

Si a la vista de la oposición, el titular del registro hubiese modificado el diseño, pero la representación no se ajustase a los requisitos previstos en el art 4 del Reglamento, es decir, los requisitos establecidos en el anexo de dicho Reglamento, se suspenderá la tramitación del expediente para que subsane, lo cual se le comunicará mediante la carta “Suspense por defectos en la modificación de la representación gráfica en fase de oposición”. Si después de transcurrido el plazo de un mes no hubiere modificado correctamente, la OEPM resolverá sin tener en cuenta las modificaciones aportadas.

La OEPM dictará resolución motivada estimando en todo o en parte, o desestimando las oposiciones presentadas.

## 6 EL EXAMEN TÉCNICO DE LAS OPOSICIONES.

Estará legitimada para presentar una oposición a la concesión del registro del diseño cualquier persona física o jurídica legalmente constituida, que tenga un interés en que se cancele el diseño registrado.

En concreto, el examinador comprobará que los motivos de oposición se encuentran, en todo caso, dentro de alguno de los artículos que siguen a continuación.

El examen de la oposición se lleva a cabo teniendo en cuenta las alegaciones del oponente y los documentos aportados, y si son documentos fehacientes se comparan con el diseño registrado. Se estudian asimismo los razonamientos alegados aportados por el titular del diseño registrado.

Cualquier persona puede formular una oposición a la concesión del registro del diseño en base a los artículos 5 al 11 de la Ley. El resto de motivos de oposición sólo podrá alegarse por parte de los titulares legítimos de los signos o derechos anteriores.

### 6.1 FALTA DE NOVEDAD Y DE CARÁCTER SINGULAR

#### 6.1.1. *ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO DE UN DISEÑO ANTERIOR*

##### 6.1.1.1 Principios generales

Impugnar la validez de un diseño industrial atendiendo a su falta de novedad o de carácter singular exige probar que el diseño industrial anterior que se considera idéntico o que produce una impresión de conjunto similar haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica la prioridad, antes de la fecha de prioridad (artículos 6, 7 y 9 de la LDI).

Se presume que un diseño ha sido hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, como resultado de la publicación con posterioridad a su registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo.

Será el oponente el que tendrá que demostrar con pruebas fehacientes que se ha publicado el diseño, que se ha expuesto, que se ha comercializado o que se ha divulgado

de cualquier otro modo. El público en cuestión está compuesto por los miembros de los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea (artículo 9.1 LDI).

El término círculos especializados del sector de que se trate, en el sentido del artículo 9.1, de la LDI no se limita a las personas que intervienen en la creación de diseños y en el desarrollo o la manufactura de productos basados en tales diseños en el sector en cuestión. El artículo 9.1, de la LDI no establece restricción alguna respecto a la naturaleza de la actividad de las personas físicas o jurídicas que puedan considerarse parte de los círculos especializados del sector de que se trate. Dependiendo del caso, pueden considerarse círculos especializados en un sector industrial determinado las agrupaciones profesionales de empresarios del sector, los propios diseñadores o los expertos de algún tipo. También, según el caso los colegios profesionales, los usuarios del producto o los consumidores. Los comerciantes también pueden formar parte de los círculos especializados (véase, por analogía, la sentencia de 13/2/2014, [C-479/12, Gartenmöbel](#), EU:C:2014:75, § 27).

Sin embargo, los actos de divulgación de un diseño anterior no serán tenidos en cuenta si el titular presenta hechos, pruebas y alegaciones convincentes que justifiquen la opinión de que estos hechos no han podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea.

El examinador tendrá en cuenta la validez y fehaciencia de los documentos que se aporten al respecto.

#### **6.1.1.2 Publicaciones oficiales**

Se entenderá que la publicación de un diseño anterior en el diario oficial de cualquier servicio central de la propiedad industrial del mundo implica que dicho diseño es accesible al público, salvo que dicha publicación no haya podido ser razonablemente conocida en los círculos especializados del sector de que se trate de la Unión Europea.

Por lo tanto, una vez que el oponente haya aportado la prueba de la publicación, se presume que la accesibilidad y, considerando la globalización de los mercados, incumbe

al titular aportar hechos, alegaciones o pruebas en contrario, en concreto de que la publicación del diseño anterior no haya podido ser razonablemente conocida en los círculos especializados del sector, que operen en la Unión Europea.

Las publicaciones en los diarios oficiales de marcas y patentes también se consideran como accesibles y conocidas en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector que operen en la Unión Europea. Por lo tanto, cuando se ha solicitado la apariencia de un producto y se ha publicado como marca, se considerará como accesible (sentencia de 16/12/2010, T-513/09, Ornamentación, EU:T:2010:541, § 20).

Lo mismo es aplicable cuando las representaciones incluidas en una solicitud de patente muestran la apariencia de un artículo industrial o artesanal.

Sin embargo, la presencia de un documento conservado en una oficina de marcas y patentes, que se ha puesto a disposición del público solo mediante una solicitud previa de consulta de los expedientes, no podrá considerarse que ha sido conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate y, por lo tanto, no demuestra la divulgación de un diseño anterior.

Para justificar la divulgación, el certificado de registro debe especificar la fecha de publicación, con independencia de la fecha de presentación o la fecha de registro. La publicación en el Boletín Oficial de una oficina nacional de patentes deberá considerarse un acto de divulgación o puesta a disposición del público (sentencia de 7/11/2013, T-666/11, Gatto domestico, EU:T:2013:584, § 25).

Por otra parte, bastará que la fecha de publicación pueda ser identificada mediante la indicación de un código INID («Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos (bibliográficos)» estandarizado por la norma ST.9 de la OMPI).

### **6.1.1.3 Exposiciones y comercialización**

La divulgación de un diseño en una exposición internacional en cualquier lugar del mundo es un acontecimiento que puede ser conocido en el tráfico comercial normal por los círculos del sector de que se trate, que operan en la Unión Europea, salvo prueba en

contrario. La cuestión de si los acontecimientos que tienen lugar fuera de la Unión Europea pueden ser conocidos razonablemente por las personas que forman parte de dichos círculos es una cuestión de hecho. La respuesta a la misma ha de ser evaluada por la OEPM con arreglo a las circunstancias específicas de cada caso concreto (sentencia de 13/2/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 34).

La comercialización es otro ejemplo mencionado en el artículo 9.1 de la LDI como medio de accesibilidad al público de un diseño, con independencia de si dicho uso se ha producido fuera o dentro de la UE.

Un diseño puede ser accesible al público como resultado de una comercialización a pesar de que no exista prueba de que los productos en que está incorporado el diseño anterior hayan sido efectivamente puestos en el mercado en Europa. Bastará que los productos hayan sido ofrecidos a la venta en los catálogos distribuidos o importados de un país tercero a la Unión Europea (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32) o que hayan sido objeto de un acto de compra entre dos operadores europeos (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 30-45).

Por lo que se refiere a la presentación de catálogos, el valor probatorio no depende en sí estos se distribuyen al público general. Los catálogos que se ponen a disposición únicamente de los círculos especializados también pueden ser medios de prueba válidos, teniendo en cuenta que el público relevante para evaluar la divulgación son los «círculos especializados del sector de que se trate».

El alcance de la distribución de los catálogos, o las circunstancias que rodean a la misma, pueden ser factores relevantes (sentencia de 13/2/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 35-36). No obstante, lo que importa es si los círculos especializados europeos, considerados en conjunto, han tenido una oportunidad razonable de acceder al diseño, independientemente del número real que aprovechó la oportunidad y se enfrentó finalmente al diseño divulgado.

La OEPM lleva a cabo una apreciación global de todos los documentos aportados por el solicitante de la oposición con el fin de determinar si la divulgación ha tenido lugar, incluida la tarea de establecer si un catálogo es auténtico y se ha divulgado en los círculos interesados.

Bastará que la divulgación tenga lugar en un momento en que pueda ser identificado con una certeza razonable antes de la fecha de presentación de la fecha de prioridad del diseño impugnado incluso si se desconoce la fecha exacta de la divulgación (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32).

A efectos de determinar la fecha fehaciente de un catálogo, se tendrá en cuenta la fecha de depósito legal si lo tuviera. Para aquellas publicaciones para las que no se disponga de depósito legal, se recomienda utilizar vías alternativas.

#### **6.1.1.4 Divulgaciones derivadas de Internet**

La información que se divulga en Internet o en las bases de datos en línea se considera accesible al público desde la fecha en que se hubiere publicado. Las páginas web suelen incluir información muy relevante: es posible incluso que determinada información solo esté disponible en dichas páginas web de Internet. Ello incluye, por ejemplo, las publicaciones en línea de los registros de dibujos y modelos efectuados por los servicios de la propiedad industrial.

Internet, por su propia naturaleza, puede complicar la determinación de la fecha real en que se hubiese puesto la información a disposición del público. Por ejemplo, no todas las páginas web incluyen una referencia al momento en que hubiesen sido publicadas. Además, las páginas web se actualizan con facilidad, si bien la mayoría no ofrece ningún archivo del material mostrado anteriormente, ni de los registros de datos que permitan a los miembros del público establecer de manera precisa en qué momento se publicó cada dato.

En este contexto, la fecha de la divulgación en Internet se considerará fiable, en particular cuando:

- a) la página web impone una indicación horaria en relación con el historial de modificaciones efectuadas sobre un archivo o una página web (por ejemplo, tal como está disponible en Wikipedia o se adjunta automáticamente al contenido, p. ej., en los mensajes en foros y en blogs); o
- b) los motores de búsqueda indican fechas de indexación en la página web (p. ej., del archivo caché de Google); o

- c) las capturas de pantallas de la página web llevan una fecha determinada; o
- d) la información relativa a las actualizaciones de una página web están disponibles en el servicio de archivo de Internet. El más relevante de estos servicios es el denominado “wayback machine” ([www.archive.org](http://www.archive.org)). Sobre su uso, ver Anexo 1.
- e) Información contenida en repositorios de documentos, vídeos, etc gestionadas por prestadores de servicios electrónicos de confianza o que firmen electrónicamente a través de prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Ver Anexo 2, ejemplo “SafeCreative”.

Ni la limitación del acceso a un círculo limitado de personas (p. ej., mediante la protección de una contraseña) ni la exigencia de pago del acceso (análogas a la compra de un libro o la suscripción a un diario) evitan que un diseño en una página web sea considerado como divulgado. Para determinar si tal divulgación no podría haberse realizado de forma razonable en la práctica normal de las actividades a los círculos especializados del sector pertinente, que operan en el seno de la Unión Europea, se podrán tomar en consideración aspectos como la accesibilidad y la capacidad de efectuar búsquedas en esa página de web.

#### **6.1.1.5 Declaraciones escritas bajo juramento o solemnes (declaraciones juradas)**

Por norma general, las declaraciones juradas en sí mismas no son suficientes para demostrar un hecho tal como la divulgación de un diseño anterior. Sin embargo, podrán corroborar y/o aclarar la exactitud de los documentos adicionales (Véase por analogía la sentencia de 13/5/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 43.)

Para evaluar el valor probatorio de una declaración jurada, ha de tenerse en cuenta, ante todo, la verosimilitud de la información que contiene. Es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 39-40).

Las declaraciones y demás pruebas documentales que proceden de las partes que tienen interés en que se declare la nulidad del diseño industrial gozan de un valor probatorio

menor en comparación con los documentos que tienen un origen neutral (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 33-36).

#### **6.1.1.6 Divulgación insuficiente**

La divulgación de un diseño anterior es una cuestión preliminar a la de si dos diseños producen la misma impresión general en el usuario informado si el diseño anterior no se ha hecho público o si se ha publicado de manera no conforme con los requisitos del artículo 9.1, de la LDI, lo cual será motivo suficiente para desestimar la solicitud.

Ni la LDI ni su Reglamento establecen los elementos de prueba específicos que se exigen para determinar la divulgación. En consecuencia, las pruebas de una divulgación quedan a discreción del solicitante y, en principio, toda prueba capaz de demostrar la divulgación puede aceptarse.

Los examinadores llevarán a cabo una apreciación global de dichas pruebas, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto en cuestión. La divulgación no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una divulgación efectiva y suficiente del diseño anterior (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 21-24).

Un examen global de los medios de prueba implica que deben evaluarse los unos a la luz de los otros. Aun cuando algunos medios de prueba no permitan demostrar por sí mismos la divulgación, podrán contribuir a conformar la prueba cuando se examinen conjuntamente con otros medios (sentencia de 9/3/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 25 y 30-45).

Es posible que la divulgación ante una sola empresa difunda el diseño de forma que pueda bastar a los círculos especializados del sector en cuestión que operan en el seno de la Unión Europea. Esta cuestión ha de ser evaluada en cada caso. (sentencia de 13/2/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 35-36).

#### **6.1.1.7 Divulgación a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad**

No se considerará que el diseño haya sido hecho público por haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

Por lo tanto, la divulgación de un diseño a un tercero en el contexto de una negociación comercial no es eficaz si las partes en cuestión acuerdan que la información intercambiada debe seguir siendo secreta.

La carga de la prueba correspondiente a los hechos que establecen la confidencialidad recae en el titular del diseño.

#### **6.1.1.8 Divulgación durante el período de prioridad**

Las solicitudes de diseños comunitarios pueden reivindicar la prioridad de una o más solicitudes anteriores del mismo diseño o modelo de utilidad en un Estado parte del Convenio de París, o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. El derecho de prioridad es de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

El derecho de prioridad tendrá como efecto que la fecha de prioridad pase a considerarse la fecha de presentación de la solicitud de un diseño registrado.

Una reivindicación de prioridad será válida si el diseño y la solicitud anterior respecto al derecho sobre un diseño o a un modelo de utilidad solo difieren en detalles irrelevantes.

Al examinar una solicitud de diseño industrial, la OEPM no comprueba si la solicitud afecta al «mismo diseño o modelo de utilidad» cuya prioridad se reivindica.

La OEPM realizará el examen de una reivindicación de prioridad si el solicitante impugna su validez o si el titular impugna los efectos de la divulgación de un diseño cuando dicha divulgación tenga lugar durante el período de prioridad.

Cuando la validez de la reivindicación de prioridad sea determinante para el resultado de la solicitud, la Oficina podrá adoptar una postura sobre la validez de dicha reivindicación en la resolución sobre el fondo del asunto, o suspender el procedimiento de oficio para permitir que el titular subsane las posibles irregularidades dentro de un plazo determinado.

El procedimiento de oposición se reanudará una vez que se hayan subsanado las irregularidades o se haya adoptado una decisión definitiva sobre la pérdida del derecho de prioridad.

#### **6.1.1.9 Período de gracia**

El artículo 10.1 de la LDI establece un «período de gracia» de doce meses anteriores a la fecha de presentación o de la fecha de prioridad del diseño impugnado. La divulgación durante dicho período no se tendrá en consideración si ha sido llevada a cabo por el autor o su derechohabiente.

Por ejemplo: puede darse el caso de que nos llame la atención un nuevo diseño que sale en la prensa del día con motivo de su puesta en escena de cara a unas olimpiadas u otro tipo de evento menos renombrado. Antes de un año de esta publicación, se presenta una solicitud de registro de un diseño industrial con este mismo motivo de diseño y después de seguir la tramitación habitual se concede el registro. En el plazo preceptivo para presentar oposiciones, se formula una oposición “por falta de novedad” que presenta como prueba fehaciente aquél periódico de hace un año en el que salía el diseño en cuestión. Esta prueba pondría de manifiesto la divulgación dentro del “periodo de gracia” concedido por la legislación vigente y no serviría para destruir la novedad del diseño registrado.

Por norma general, el titular del diseño debe acreditar que es, o bien el autor del diseño invocado como fundamento de dicha solicitud o bien el derechohabiente del autor, a falta de lo cual no será aplicable el período de gracia (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 26-29).

Los actos de divulgación realizados por un tercero como resultado de la información aportada o de la acción adoptada por el autor o su derechohabiente también están

cubiertos por este artículo. Esto puede ocurrir cuando un tercero ha hecho público un diseño copiado de un diseño que fue divulgado previamente dentro del período de gracia por el propio titular.

El período de gracia también es aplicable cuando la divulgación de un diseño es el resultado de un acto abusivo con respecto al autor o su derechohabiente. Si la divulgación es resultado de un comportamiento fraudulento o deshonesto es algo que debe valorarse caso a caso, basándose en los hechos, alegaciones y pruebas presentados por las partes.

### **6.1.2. APRECIACIÓN DE LA NOVEDAD Y DEL CARÁCTER SINGULAR**

El diseño será protegido como diseño si es nuevo y posee carácter singular (artículo 5 LDI). La novedad y el carácter singular de un diseño deben examinarse en la fecha de presentación o, en su caso, en su fecha de prioridad, a la luz de las correspondientes oposiciones, que están compuestas por las pruebas cuya divulgación ha justificado el solicitante.

#### **6.1.2.1 Principios comunes**

##### **Comparación general**

El diseño debe compararse de forma individual con cada uno de los diseños anteriores invocados por el solicitante. La novedad y el carácter singular de un diseño no puede frustrarse mediante la combinación de características aisladas, basadas en varios dibujos modelos anteriores sino por la producidas por diseños anteriores, individualmente considerados (sentencias de 19/6/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions EU:C:2014:2013, § 23-35; de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24).

Por lo tanto, puede protegerse como un diseño la combinación de características ya divulgadas, siempre que en su conjunto, sea novedoso y tenga un carácter singular.

Como norma general, deben tenerse en cuenta todas las características del diseño a la hora de examinar su novedad y carácter individual. Existen, sin embargo, una serie de excepciones a este principio general:

## 1. Características dictadas por su función y características de interconexión.

Ver apartados 6.2 y 6.3

## 2. El requisito de visibilidad

No se tendrán en cuenta las características de un diseño aplicado o incorporado a un «producto que constituya un componente de un producto complejo» que sean invisibles durante la utilización normal del producto complejo de que se trate (artículo 8.1.a) LDI).

Por «producto complejo» se entiende un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto (artículo 1.2c) LDI). Por ejemplo, el requisito de visibilidad no es aplicable a un diseño que representa la apariencia de un contenedor de basura en su conjunto ya que los contenedores de basura pueden ser productos complejos como tales, pero no productos que constituyan un componente de un producto complejo.

Se entenderá por «utilización normal» cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación. La utilización normal es el uso realizado de acuerdo con el fin para el que está destinado el producto complejo.

Por ejemplo, por motivos de seguridad, un conector eléctrico es un componente que normalmente está incorporado a una carcasa para que esté protegido de cualquier contacto con usuarios potenciales cuando está en funcionamiento, como un tren o vehículo eléctrico. El hecho de que dicho componente de un producto complejo pueda estar visible, en teoría, cuando se introduce en una carcasa transparente o cubierta constituye un criterio meramente hipotético y aleatorio que no debe ser considerado.

Cuando ninguna de las características de un diseño aplicado a un componente (p. ej., una junta tórica) sea visible durante la utilización normal del producto complejo (p. ej., un sistema de bomba de calor), dicho diseño será rechazado si se alegara dicha causa en

una oposición (sentencias de 20/1/2015, T-616/13, Heat Exchanger Inserts, EU:T:2015:30, § 14-16).

Sin embargo, la LDI no exige que un componente sea claramente visible en su totalidad en todo momento durante la utilización del producto complejo. Bastará que la totalidad del componente pueda verse en algún momento de un modo en que puedan apreciarse todas sus características esenciales.

Cuando las características de un diseño aplicadas a un componente solo son parcialmente visibles durante la utilización normal del producto complejo, la comparación con los correspondientes diseños anteriores invocados se limitará a las partes visibles.

### **3. Características claramente reconocibles**

Las características del diseño que no sean claramente reconocibles en su representación gráfica no pueden contribuir a su novedad o a su carácter singular (Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, considerando 11).

De igual modo, las características del diseño anterior que no tienen una calidad suficiente que permita discernir los detalles en la representación del diseño anterior no pueden tenerse en cuenta a efectos de los artículos 5 al 11 de la LDI.

Las características de un diseño anterior pueden complementarse con características adicionales que se hicieron públicas de distintas maneras, por ejemplo, por una parte, a través de la publicación de un registro y, por otra, mediante la presentación al público de un producto que incorpora el diseño registrado en los catálogos. Sin embargo, estas representaciones deben hacer referencia a un mismo diseño anterior (sentencia de 22/6/2010, T-153/08, Equipo de comunicación, § 25 a 30).

### **4. Características no reivindicadas –renuncias–.**

Las características del diseño que no se reivindiquen por una renuncia no se considerarán a efectos de la comparación de los diseños. Esto es aplicable a las características de un diseño representado por líneas punteadas, contornos o colores o

que dejen claro de otro modo que se busca la protección respecto de dichas características (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 59-64).

Por el contrario, se tendrán en cuenta las características que no se reivindicuen de un diseño registrado anterior a la hora de apreciar la novedad y el carácter singular de un diseño impugnado. Resulta irrelevante si el titular de un diseño registrado anterior puede reivindicar la protección en relación con las características no reivindicadas, siempre que hayan sido divulgadas junto al diseño anterior en su totalidad.

### **6.1.2.2 Novedad**

Con arreglo al artículo 6 de la LDI Se considerará que un diseño es nuevo si no se ha divulgado antes un diseño idéntico. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan solo en detalles insignificantes.

Existe identidad entre el diseño industrial y un diseño anterior cuando este último divulga cada uno de los elementos que componen al primero. El marco de la comparación se limita a las características que componen el diseño. Por lo tanto, es irrelevante si el diseño anterior divulga otras características. Un diseño no podrá ser nuevo si está incluido en un diseño anterior más complejo.

Sin embargo, las características adicionales o diferenciadoras del diseño podrán ser relevantes para decidir si dicho diseño es nuevo, salvo si dichos elementos son tan insignificantes que pueden pasar desapercibidos.

Un ejemplo de detalle insignificante es una leve variación del tono del patrón de color de los diseños comparados. Otro ejemplo es poner la marca del fabricante tan pequeña, en uno de los dibujos o diseños comparados, que no es percibida como una característica significativa.

### **6.1.2.3 Carácter singular**

Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho público antes del día de presentación de la

solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, de la fecha de prioridad (artículo 7.1 de la LDI).

Al determinar si un diseño posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo (artículo 7.2 de la LDI).

### **El usuario informado**

El estatus de «usuario» supone que la persona en cuestión utiliza el producto en el que el diseño se encuentra incorporado, de conformidad con el fin para el que se concibió el mismo (sentencias de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46; de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 24; de 6/6/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 58).

El concepto de «usuario informado», que se refiere a una persona ficticia, parece quedar a mitad de camino entre el concepto de consumidor medio aplicable a los asuntos de marcas, que no ha de tener un conocimiento específico, y de experto del sector, quien es un experto con amplios conocimientos especializados. Sin ser diseñadores ni expertos técnicos (y, por tanto, sin conocer necesariamente qué aspectos del producto en cuestión vienen dictados por su función técnica, como se determina en la sentencia de 22/6/2010, T-153-08, Communication equipment, EU:T:2010:248, § 48), el usuario informado conoce los diferentes diseños existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos diseños y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos (sentencias de 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 53 y 59; T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 47; de 6/6/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 59).

En otras palabras, el usuario informado no es ni un autor ni un experto técnico. Por lo tanto, los usuarios informados son personas que poseen algunos conocimientos de los diseños existentes en el sector de que se trate, sin que sepan necesariamente cuáles son los aspectos del producto que responden a su función técnica.

El usuario informado no es ni el fabricante ni el vendedor de los productos en los que se prevé incorporar los diseños de que se trate (sentencia de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 25-27).

Sin embargo, en función de la naturaleza del producto en que se incorpora el diseño (p. ej., soportes promocionales), el concepto de usuario informado podrá incluir, en primer lugar, a los profesionales que adquieren dichos productos para distribuirlos a los usuarios finales y, en segundo lugar, a los propios usuarios finales (sentencia de 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 54). El hecho de que uno de los dos grupos de usuarios informados antes mencionados perciba que los diseños de que se trata producen la misma impresión general es suficiente para constatar que el diseño controvertido carece de carácter singular (sentencia de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 56).

Cuando la naturaleza del producto en el que se incorporen los diseños comparados así lo permita, la impresión general producida por dichos diseños se apreciará a partir de la premisa de que el usuario informado puede hacer una comparación directa entre ellos (sentencia de 18/10/2012, asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, Ornamentación, EU:C:2012:641, § 54-55).

### **La impresión general**

Salvo si los diseños comparados incluyen características funcionales o invisibles o no reivindicadas, los dos diseños deberán compararse de forma general. Esto no significa, sin embargo, que debe darse la misma importancia a todas las características de los diseños comparados.

En primer lugar, el usuario informado utiliza el producto al que está incorporado el diseño de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto. La importancia relativa que se da a las características de los diseños comparados puede, por tanto, depender de cómo se utiliza el producto. En particular, el papel que desempeñan algunas características podrán ser menos importantes en función de su visibilidad reducida cuando el producto está en uso (sentencias de 22/6/2010, T-153/08, EU:T:2010:248, § 64-66 y 72; de 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 45-46; de 4/2/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30; de 4/2/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 57).

En segundo lugar, al apreciar la impresión general causada por los dos diseños, el usuario informado dará menos importancia a las características que son totalmente

banales y comunes a todos los ejemplos del tipo de producto de que se trate y se concentrarán en las características que son arbitrarias o que difieren de la norma (sentencias de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 77; de 28/11/2006, R 1310/2005-3, Galletas, § 13; resolución de 30/7/2009, R 1734/2008-3, Forks, § 26 y siguientes).

En tercer lugar, las similitudes que afectan a las características respecto de las que el autor disfruta de un grado de libertad limitado tendrán poca entidad en la impresión general que producen dichos diseños en el usuario informado (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 72).

En cuarto lugar, cuando está familiarizado con la saturación de la técnica anterior debida a la densidad del acervo de dibujos y modelos existente, el usuario informado podrá ser más sensible incluso a las pequeñas diferencias entre los diseños que producen una impresión general distinta (sentencias de 13/11/2012, T-83/11 y T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 81; de 12/3/2014, T-315/12, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2014:115, § 87). Para demostrar un impacto real de dicha saturación sobre la percepción del usuario informado, el titular del diseño registrado impugnado deberá presentar las pruebas suficientes del acervo de dibujos y modelos existente, así como su densidad en la fecha de presentación del diseño registrado o en su fecha de prioridad (resoluciones de 10/10/2014, R 1272/2103-3, Radiador I, § 36 y 47; de 9/12/2014, R 1643/2014-3, § 51).

Un ejemplo de lo anterior es lo recogido en la sentencia de 4/2/2014, [T-339/12](#), Armchairs, EU:T:2014:54, § 23-37DMC nº 1 512 633-0001, en el cual se sostuvo que el diseño impugnado creaba una impresión general diferente a la que producía el diseño anterior (DMC nº 52 113-0001). El Tribunal General consideró que, en un área en la que el grado de libertad del autor para desarrollar su diseño no tiene ninguna limitación técnica o jurídica, las características diferenciadoras de los dos diseños, prevalecían sobre sus aspectos comunes. En concreto, el hecho de que el sillón del diseño anterior tenga una forma rectangular en vez de cuadrada, que su asiento esté más bajo y que los brazos sean más anchos, fue decisivo para respaldar la conclusión de que el diseño impugnado tenía carácter singular.

De acuerdo con el TG, ha de tenerse en cuenta la diferencia entre los dibujos y modelos en cuestión en lo que atañe al ángulo del respaldo y el asiento del sillón representado en

el dibujo impugnado, teniendo en cuenta que la impresión general producida en el usuario informado debe determinarse necesariamente a la luz del modo en que se utiliza el producto en cuestión. Dado que un asiento y un respaldo inclinados darán lugar a un nivel de comodidad diferente al procurado por un asiento y un respaldo rectos, el uso que se dará al sillón por un usuario prudente se verá afectado probablemente por tal diferencia (sentencia de 4/2/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30).

En otro caso, el TG sostuvo que las características diferenciadoras entre los diseños, incluyendo la presencia de tres cojines en el DMC impugnado, se compensaban por sus características comunes (la forma rectangular, el respaldo y asiento plano, el asiento colocado por debajo de la mitad de la estructura de los sillones y sofás, etc.) (sentencia de 4/2/2014, T-357/12, Sillones y sofás, EU:T:2014:54, § 44-60).

El TG confirmó que los cojines son menos importantes que la estructura de los sillones al evaluar la impresión general causada por los diseños, ya que los cojines no son elementos fijos y pueden separarse con facilidad del producto principal, y a menudo pueden venderse y adquirirse por separado, a un coste relativamente escaso en comparación con el de la estructura de un sillón. El usuario informado percibe los cojines como un mero accesorio opcional. Difícilmente pueden considerarse «una parte significativa del diseño». En consecuencia, la impresión general producida por los diseños en cuestión está dominada por la estructura de los sillones en sí, y no por los cojines, que pueden considerarse elementos secundarios (sentencia de 4/2/2014, T-357/12, Sillones y sofás, EU:T:2014:54, § 37-38).

### **El grado de libertad del autor**

El grado de libertad del autor depende de la naturaleza y de la finalidad del producto en que se incorporará el diseño, así como del sector industrial al que pertenece dicho producto. Los examinadores tendrán en cuenta la relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el diseño pero también, el propio diseño, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (véase la sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

El grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el diseño se determina, entre otros, sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o de las prescripciones legales

aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los diseños aplicados al producto de que se trate (sentencias de 13/11/2012, T-83/11 y T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 44).

Cuanto mayor sea la libertad del autor en la elaboración del diseño impugnado, menor será la probabilidad de que unas diferencias de escasa magnitud entre los diseños en cuestión basten para producir una impresión general diferente en el usuario informado. Por el contrario, cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del diseño, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los diseños controvertidos para causar una impresión general en el usuario informado (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67 y 72). Por tanto, si el autor disfruta de un amplio grado de libertad en la elaboración de un diseño, esto refuerza la conclusión de que los diseños que carecen de diferencias significativas producen la misma impresión general en el usuario informado (sentencia de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 33).

El hecho de que la finalidad prevista de un producto determinado que exige la presencia de determinadas características puede no implicar un grado de libertad restringido del autor cuando las partes presenten pruebas de que existen posibilidades de variación en la posición de dichas características en la apariencia general del propio producto (sentencias de 14/6/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 69; de 6/10/2011, T-246/10, Reductores, EU:T:2011:578, § 21-22; de 9/9/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 37).

El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado diseños similares y formen una «tendencia general» o coexistan en los registros de las oficinas de la propiedad industrial (sentencia de 22/6/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 58).

En el ANEXO 3 se muestra, a título ejemplificativo la calificación realizada por la OEPM sobre el grado de libertad asignado a una serie de productos.

El artículo 11.1 de la LDI establece que «el registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica» y, por tanto, dichas características no pueden contribuir a la novedad y el carácter singular de un diseño y no deberán tenerse en cuenta a la hora de comparar un diseño con los correspondientes diseños anteriores (artículo 11 LDI).

En el caso de las características dictadas de apariencia del producto que estén dictadas "exclusivamente" por su función técnica, el registro del diseño NO conferirá derecho alguno sobre dichas características. Sí concede este derecho a otras características funcionales que, perteneciendo al mismo diseño, no son técnicamente necesarias.

Por ejemplo, la función técnica de un destornillador será la de atornillar y desatornillar y para eso necesita un mango y un vástago con una determinada punta configurada en estrella, en filo, cuya forma viene exclusivamente definida por su función técnica. Este último elemento no quedará protegido.

Por tanto, podemos proteger por medio del diseño las características de apariencia del producto que sean funcionales pero siempre que no sean técnicamente necesarias. En muchos casos se pueden crear múltiples formas para un diseño sin que varíe el resultado técnico obtenido. Es evidente que, en el caso del destornillador, el mango puede presentar múltiples formas y podrá ser objeto de diseño, de tal forma que, cuando se comercialice el producto y esté en el mercado, sólo estará protegido el mango.

### **6.2.1. JUSTIFICACIÓN**

El artículo 11.1 de la LDI niega la protección a aquellas características de la apariencia de un producto que se escogieron exclusivamente con el fin de permitir que un producto cumpliera su función, en contraposición con aquellas características que fueron elegidas, al menos hasta cierto grado, con el fin de mejorar la apariencia visual del producto.

Esto no significa que todo el diseño deba ser cancelado tras una oposición. El diseño en su totalidad solo será nulo si todas las características esenciales de la apariencia del producto de que se trate han sido dictadas por su función técnica.

### **6.2.2. EXAMEN**

Para determinar si las características esenciales de la apariencia del producto en el que se incorporará el diseño impugnado están dictadas únicamente por su función técnica, primero es necesario determinar cuál es la función técnica del producto. Hay que tener en cuenta la indicación que al mismo se refiere en la solicitud de registro del diseño pero también el propio diseño, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (véase por analogía la sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

Si el artículo 11.1 de la LDI se aplica o no debe apreciarse de forma objetiva y no desde la percepción del usuario informado, quien puede tener un conocimiento limitado de las cuestiones técnicas.

La funcionalidad técnica de las características de un diseño podrá valorarse, entre otros, teniendo en cuenta los documentos relativos a las patentes que describen los elementos funcionales de la forma de que se trate.

### **6.2.3. FORMAS ALTERNATIVAS**

El artículo 11.1 de la LDI no exige que el único medio para lograr la función técnica del producto sea una determinada característica. Este artículo es aplicable en los casos en que la necesidad de lograr la función técnica del producto fuera el único factor pertinente para elegir la característica de que se trate.

## **6.3 DISEÑOS DE INTERCONEXIONES**

De acuerdo con el artículo 11.2 de la LDI, el registro de un diseño no puede recaer sobre las características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir conectarlo mecánicamente a otro producto, adosarlo o ponerlo en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función, aunque dicha forma y dimensiones exactas sean arbitrarias.

Con esto se pretende que no se monopolice una forma de conexión de productos pertenecientes a distintas marcas o empresas, defendiendo de esta forma la interoperabilidad y competencia de estos productos en el mercado, por ejemplo, piezas o repuestos de los vehículos a motor, repuestos de electrodomésticos, bienes de consumo electrónicos, etc.

La anterior prohibición tiene una excepción: los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños de las piezas que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y asimismo cumplan con las condiciones de ser nuevos y poseer carácter singular. A esta excepción se la conoce como "Cláusula LEGO".

En ambos casos, el examen comparativo se hará si se formulan oposiciones al respecto.

Por otra parte, unas características técnicas del tipo expuesto en este artículo no originan un derecho de diseño aunque se haya mantenido el diseño registrado por no haber resultado pertinentes las pruebas presentadas con la oposición.

#### **6.4 TITULARIDAD DEL REGISTRO**

De conformidad con el artículo 13 c), constituye un motivo de oposición que el titular del registro de diseño no tenga derecho a obtenerlo según los artículos 14 y 15 de la ley cuando así se haya declarado mediante resolución judicial firme.

En este caso, el examinador sólo podrá entrar en el examen de fondo si el oponente puede probar que existe una sentencia firme sobre su legitimidad sobre el diseño registrado.

Como en los procedimientos ante la OEPM se presumirá que el solicitante está legitimado para registrar el diseño, en caso de que se desee hacer valer que el peticionario carece de derecho para registrar un diseño industrial las acciones correspondientes se ejercerán ante los tribunales ordinarios.

## 6.5 CONFLICTO CON EL DERECHO DE UN DISEÑO ANTERIOR

De conformidad con el artículo 13 d) de la LDI el diseño podrá cancelarse si entra en conflicto con un diseño anterior que haya sido hecho público después del día de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, después de la fecha de prioridad, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada:

- A) Por un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o registro a través de la OEPM
- B) Por un diseño registrado o por una solicitud de registro;
- C) por un derecho de diseño registrado en virtud del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptada en Ginebra el 2 de julio de 1999, en adelante «el Acta de Ginebra», que fue aprobada por la Decisión 954/2006 del Consejo y que tenga efectos en la Unión Europea Comunidad o en España o por una solicitud de registro.

Un diseño entra en conflicto con un diseño anterior cuando, habida cuenta de la libertad del autor en la elaboración de ese diseño, tal diseño no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por el diseño anterior invocado (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 52).

La OEPM presumirá que el diseño anterior es válido salvo si el titular aporta pruebas de que una resolución definitiva ha declarado nulo el diseño anterior antes de adoptar dicha resolución (véase por analogía la sentencia de 29/3/2011, C-96/09P, Bud, EU:C:2011:189, § 94-95).

## 6.6 USO DE UN SIGNO DISTINTIVO ANTERIOR

El diseño será declarado nulo si incorpora un signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho a prohibir el uso del signo en el diseño registrado. (artículo 11 f) de la LDI).

### **6.6.1. SIGNO DISTINTIVO**

El concepto de «signo distintivo» abarca tanto a las marcas registradas como a los nombres comerciales tanto españolas como comunitarias o internacionales.

### **6.6.2. USO EN UN DISEÑO POSTERIOR**

El concepto de «uso en un diseño posterior» no presupone necesariamente una reproducción completa y detallada del signo distintivo anterior en un diseño posterior. Aunque determinados elementos del diseño estuvieran ausentes en el signo distintivo anterior y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un «uso» de dicho signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de importancia secundaria y no es probable que el público de referencia se percate de ello. Bastará que el diseño y el signo distintivo anterior sean similares (sentencias de 12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 50-52; de 25/4/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 23).

Cuando un diseño incluya un signo distintivo sin ninguna renuncia, dejando claro que no se busca la protección respecto de dicha característica, se considerará que el diseño utiliza el signo distintivo anterior incluso si este último se reproduce en solo una de las perspectivas (resolución de 18/9/2007, R 0137/2007-3, Recipientes, § 20).

### **6.6.3. EXAMEN POR PARTE DE LA OEPM**

La OEPM presumirá que el público destinatario percibirá el diseño impugnado como un signo que puede utilizar «para» o «en relación con» productos o servicios (sentencias de 12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 107; de 25/4/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 39 y 42).

La OEPM presumirá asimismo que el signo distintivo anterior es válido salvo si el titular aporta pruebas de que una resolución definitiva ha declarado nulo dicho signo distintivo anterior antes de adoptar la resolución.

Dado que los signos distintivos están protegidos respecto de determinados productos o servicios, la OEPM examinará respecto de qué productos está destinado a utilizarse el

diseño impugnado (sentencia de 12/5/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 108). A efectos de determinar si dichos productos y servicios son idénticos o similares, la OEPM tendrá en cuenta la relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el diseño pero también, el propio diseño, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función (sentencia de 18/3/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56). La apreciación de la similitud de los productos se llevará a cabo sobre la base de los principios definidos sobre la identidad y riesgo de confusión.

La Resolución 377/2012 del TSJ de Barcelona define que, aunque el artículo 13 f) de la LDI deba ponerse en relación con el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, esto no es razón suficiente para que haya que entender que requisitos como la generación de un riesgo de confusión deban extenderse también a los diseños industriales. La Resolución estima que "en definitiva, el "dubium" planteado es si el diseño solicitado incorpora el gráfico contenido en las marcas oponentes, lo cual se produciría si dicho diseño no fuera nuevo (bien porque es idéntico a ese gráfico, bien porque difiere en detalles irrelevantes) y careciera de carácter singular (porque la impresión general que produce en el usuario informado no difiera de la producida por aquel gráfico contenido en las marcas oponentes).

Cuando se vaya a incorporar el diseño en logotipos bidimensionales, la OEPM considerará que dichos logotipos podrán aplicarse a una gama ilimitada de productos y servicios para los cuales está protegido el signo distintivo anterior.

#### **6.7 USO NO AUTORIZADO DE UNA OBRA PROTEGIDA EN VIRTUD DE LA NORMATIVA SOBRE DERECHOS DE AUTOR DE UN ESTADO MIEMBRO**

El diseño será declarado nulo si constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro.

El objeto del examen consiste en determinar si se ha producido un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación sobre derechos de autor de un Estado miembro, y no establecer si el diseño en cuestión posee carácter novedoso o singular (véanse por analogía las sentencias de 23/10/2013, T-566/11 y la sentencia T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 73).

**6.8 USO INDEBIDO DE ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS QUE FIGURAN EN EL ARTÍCULO 6 TER DEL CONVENIO DE PARÍS, O DE DISTINTIVOS, EMBLEMAS Y BLASONES DISTINTOS DE LOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 6 TER.**

Se recomienda a los solicitantes de Diseños industriales que eviten incluir en la representación gráfica de los diseños:

- Elementos tales como distintivos, emblemas (p.ej. el emblema de la Cruz Roja) o blasones 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.
- Elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París - escudos de armas, las banderas y otros emblemas de Estado -y a los que puede accederse a través de la base de datos: <http://www.wipo.int/article6ter/es/>

## 7 PRUEBAS PRESENTADAS EN APOYO DE LA OPOSICIÓN

La OEPM aplicará el siguiente criterio:

Se admiten documentos de cualquier modalidad de propiedad industrial contra el registro concedido. Se incluyen entre los documentos, asimismo, los catálogos comerciales o prospectos, así como los libros y publicaciones periódicas, generalmente diarios y revistas, siempre que éstos muestren una fecha de puesta a disposición del público que sea fehaciente y anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño, o de prioridad en su caso. Se considera fehaciente la fecha de depósito legal, si existiera.

Se considerará documento aceptable un acta de manifestaciones de un tercero, levantada ante un notario o un fedatario público “in situ”, en determinada fecha y lugar público y en cuyas manifestaciones se hace referencia a un objeto concreto, que se adjunta al acta, por medio de fotografías.

Todos los documentos anteriores, por sí, deberán ir acompañados de traducción al castellano en caso de que estén redactados en otro idioma.

El oponente deberá citar expresamente la parte o partes del documento presentado como prueba en que fundamenta los motivos de su oposición.

Por otra parte, la calidad del objeto técnico en cuestión ha de ser idónea para permitir la comparación entre los diseños objeto de confrontación.

Los documentos en cuestión han de ser originales o copias del original debidamente cotejados y autenticados. No se admitirán hojas sueltas indebidamente paginadas si no se encuentran adecuadamente relacionadas con la publicación correspondiente. No se aceptarán pruebas físicas.

## 8 FASE CONTRADICTORIA DEL PROCEDIMIENTO

### 8.1 INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES

#### 8.1.1. *ALEGACIONES POR PARTE DEL TITULAR*

El titular podrá presentar sus alegaciones en el plazo de dos meses. Si el titular no presentase sus observaciones en el plazo de dos meses, la OEPM adoptará una resolución sobre el fondo con arreglo a las pruebas de que disponga.

#### 8.1.2. *SOLICITUD DE PRUEBA DEL USO DE UNA MARCA ANTERIOR*

Para determinar si el titular de una marca u otro signo distintivo anterior tiene derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado, es necesario realizar una remisión a la regulación jurídica del título oponente para la concreción de dicho derecho. En el caso de marcas nacionales y de la Unión Europea, la efectividad del registro se vincula con su uso efectivo en el mercado.

El titular del diseño podrá solicitar prueba del uso de una marca anterior oponente realizado en los cinco años previos a la fecha de la oposición si se cumplen cumulativamente las siguientes condiciones:

- la solicitud está basada en el artículo 33, apartado 2, letra c), de la LDI;
- el signo distintivo anterior es una marca que surte efectos en España o en la Unión Europea que, en la fecha de la oposición, llevara registrada al menos cinco años;
- la solicitud de prueba de uso se hubiera presentado dentro del plazo de alegaciones a la oposición.

“La fecha en la que se haya concluido el procedimiento de registro” que sirve para calcular el punto de partida de la obligación de uso de la marca oponente será:

En el caso de una **marca nacional**, el plazo de 5 años desde la firmeza de la concesión (el plazo para comenzar a usar la marca en España) y por tanto:

- Si hubiera concesión directa: 5 años y 1 mes desde la fecha de concesión.

- Si hubiera recurso de alzada: 5 años más dos meses desde la fecha de concesión por recurso de alzada.

Por lo que a las **marcas de la Unión Europea** se refiere, la fecha de conclusión del procedimiento de registro será la fecha de registro, tal como se publica en el Boletín de marcas de la Unión Europea.

Respecto de los **registros internacionales** que designan a España o de la Unión Europea, la fecha pertinente es la de la segunda publicación.

### **8.1.3. PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DEL USO DE UNA MARCA ANTERIOR**

Cuando se pida al solicitante que aporte pruebas del uso de su marca anterior, éste deberá presentar dichas pruebas (i) para los productos o servicios para los cuales está registrada y en los que se base la oposición y (ii) y respecto de un periodo de cinco años antes de la fecha de la oposición, salvo que existan causas justificativas de la falta de uso, que, en todo caso, deberán acreditarse.

La prueba del uso de una marca anterior debe contener indicaciones sobre el lugar, momento, alcance y naturaleza del uso de la marca respecto de los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

Será admisible el empleo de una marca bajo una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en la que ésta ha sido registrada (artículo 5, apartado C, inciso 2 del Convenio de París).

A falta de prueba del uso efectivo de una marca anterior (salvo si existen causas justificativas de la falta de uso), la oposición será desestimada.

### **8.1.4. TIPOS DE EVIDENCIA DE USO.**

#### **8.1.4.1. Facturas**

Las facturas proporcionan generalmente mucha información sobre productos y servicios y, si aparece la marca, sobre cómo se usa. En las facturas pueden aparecer referencias

que conducen al catálogo, así como unidades vendidas para medir la intensidad del uso, a quién va y dónde se ha usado la marca. No obstante, es conveniente que se proporcionen pruebas adicionales.

#### **8.1.4.2. Declaración jurada**

Se comprobará la fecha y el autor para conocer si tiene algún vínculo con la empresa oponente. Su valor probatorio es variable ya que las declaraciones del propio interesado o sus empleados deben apoyarse en otras pruebas. Por el contrario las declaraciones que provienen de fuentes independientes tienen un alto valor probatorio.

#### **8.1.4.3. Documentos sobre volumen de negocio y cifra de ventas**

Las cuentas auditadas y firmadas tienen un alto valor. Respecto de las mismas debe apreciarse en concreto si hacen referencia a los productos/servicios y si en ellos aparece la marca en relación con la cual se genera la cifra de ventas.

#### **8.1.4.4. Otros documentos probatorios**

Otro tipo de documentos probatorios está constituido por extractos de prensa, catálogos o folletos (por ejemplo, en estos constan las sucursales y son útiles en cuanto a los lugares en los que se usa la marca oponente), premios, listas de precios, muestras de etiquetas, anuncios publicitarios o certificados de ferias. La prueba es única y va incorporada a cada expediente y se valorará en su conjunto.

#### **8.1.5. *CRITERIOS DE VALORACIÓN***

En relación con el lugar, y a raíz de la Sentencia LENO relativa al uso en la Unión Europea, actualmente se considera que la prueba debe valorarse caso a caso y tomando toda en su conjunto. Por ejemplo, podría ocurrir que, si se trata de productos locales artesanales no se exigiera su uso en diversos países, mientras que en otros casos podría requerirse el uso en toda la Unión. Se considera uso en la Unión Europea la importación y la exportación si bien la exportación se considera uso de la marca en el lugar de fabricación.

---

La intensidad en su uso puede ser variable y no es necesario que el uso sea constante durante el período de 5 años. Debe valorarse en cada caso.

Para evaluar el lugar de uso en las marcas nacionales se tendrá en cuenta su uso en algunas Comunidades Autónomas, aunque no sea en todas, de forma que se considere significativo.

En lo que respecta a la forma en la que se usa la marca, el uso relevante tiene que ser de cara al tráfico económico y no meramente interno y debe realizarse tal como se registró o con alteraciones que no afecten a su carácter distintivo. Además deberá usarse para los productos o servicios para los que se registró.

Existen algunas formas sui generis de uso que también deben considerarse, como el uso en internet, el uso publicitario o el uso promocional siempre que sea publicitario. No se considera el uso promocional en objetos regalados que no constituyen los productos/servicios para los que se registró la marca.

## 9 CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

### 9.1 DESESTIMACIÓN DE LA OPOSICIÓN

La OEPM desestimará mediante resolución motivada las oposiciones presentadas, cuando considere que el diseño registrado no incurre en ninguno de los motivos de oposición invocados, o cuando en los supuestos a los que se refiere el apartado 2 del art. 35 de la Ley 20/2003 ( el diseño incumple alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 al 11 de la Ley 20/2003, el diseño incorpora una marca o un signo distintivo ya protegido, o se hace un uso no autorizado de una obra protegida en España por la propiedad intelectual, o se hace un uso indebido de elementos que figuran en el art. 6 ter del Convenio de la Unión de París), el titular del diseño presente, con la contestación, nueva representación, y en su caso, descripción del diseño impugnado que, suprimiendo el motivo que causó la oposición, elimine el fundamento de la misma, siempre que el diseño impugnado, pese a la modificación, preserve su identidad sustancial.

La desestimación de la oposición conllevará el mantenimiento del registro del diseño o diseños afectados.

### 9.2 ESTIMACIÓN DE LA OPOSICIÓN

La OEPM estimará la oposición si

- el diseño está incurso en alguno de los motivos de denegación de registro invocados por el oponente como fundamento de la misma,
- cuando, pese a haber eliminado el elemento que motivó la oposición en los supuestos a que se refiere el art. 35.2 de la ley, el diseño registrado, tras la modificación propuesta, no preserva su identidad sustancial.

La estimación de una oposición conllevará la cancelación del diseño o diseños afectados

### 9.3 ESTIMACIÓN PARCIAL DE LA OPOSICIÓN

La OEPM podrá estimar parcialmente las oposiciones que se refieran a más de un diseño objeto de un registro múltiple.

#### **9.4 RETIRADA. RENUNCIA**

En el caso de que un oponente retire su oposición después de que ésta haya sido admitida, el examinador lo tendrá en cuenta y así lo hará constar en la resolución de mantenimiento de la concesión del registro, haciendo las anotaciones oportunas.

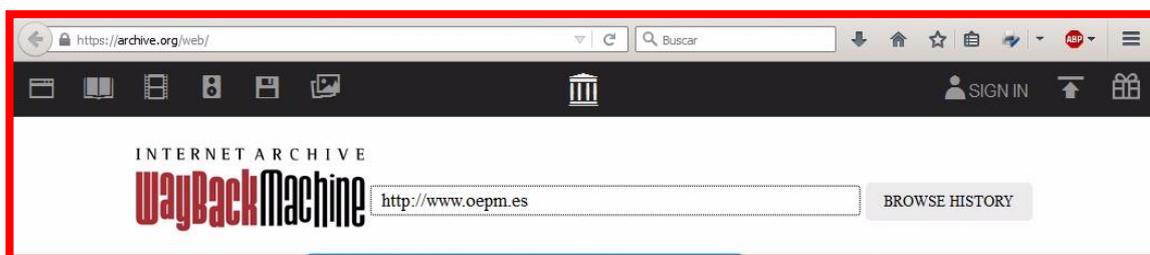
## 10 ANEXOS

### ANEXO 1: “Wayback Machine”

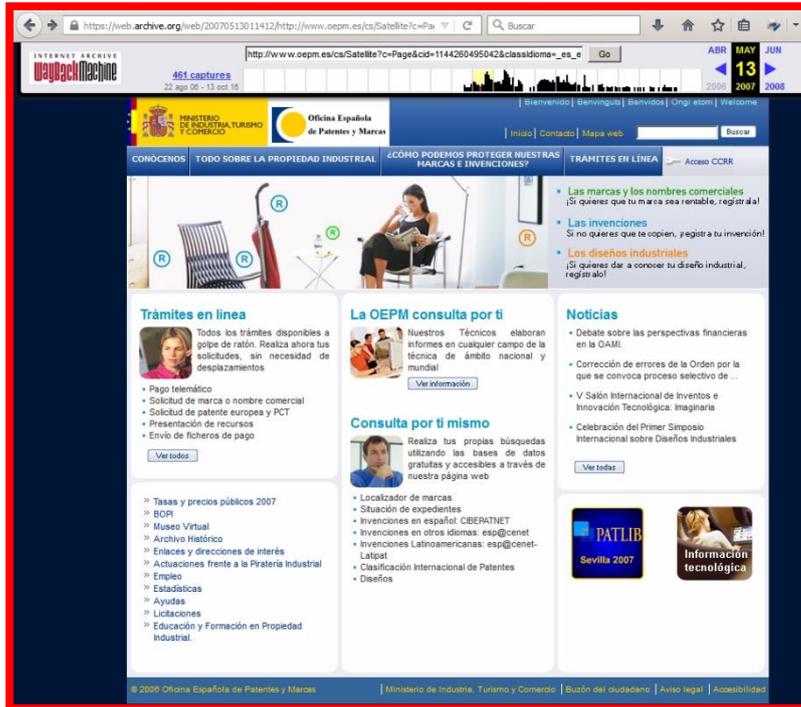
El Internet Archive (Archivo de Internet) es una biblioteca digital gestionada por una organización sin ánimo de lucro dedicada a la preservación de archivos, capturas de sitios públicos de la Web, recursos multimedia y también software. Fue creada en 1996.

Entre sus secciones se encuentra la Wayback Machine que dispone de 40 mil millones de páginas de internet grabadas desde 1996. Wayback Machine es una base de datos que contiene réplicas de una gran cantidad de páginas de Internet , asociadas a la fecha en que fueron grabadas. Su dirección es: <https://archive.org/web/>

Escribiendo una dirección una dirección URL aparecen referencias a todas las fechas en que se ha hecho grabaciones de la página con esta dirección. Por ejemplo:



En general, se considera que “Internet Archive Wayback Machine” es una página web cuyas fechas pueden considerarse fidedignas (por ejemplo la Oficina Europea de Patentes lo hace). El “Office Manager” de “Internet Archive” con domicilio en San Francisco, California, puede aportar una declaración jurada. Buscando entre las grabaciones de las páginas de <http://www.oepm.es>. Podemos ver que la del 13/05/2007 es:



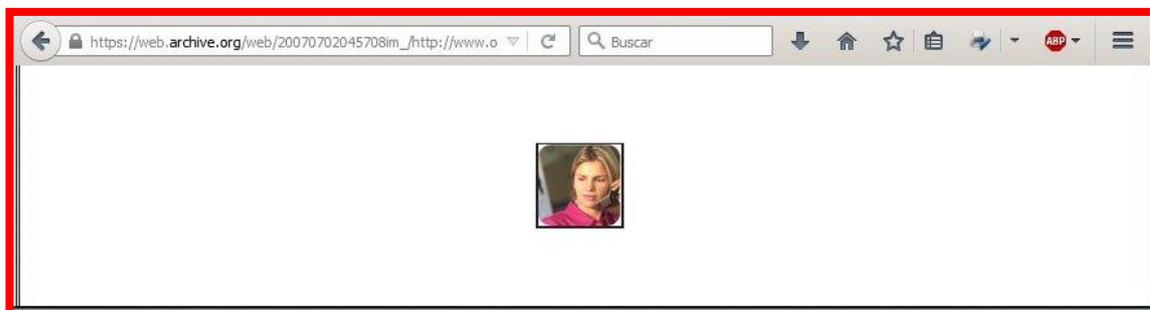
Sin embargo para saber la fecha en que las páginas asociadas o las imágenes fueron archivadas hay que utilizar el criterio explicado en “How can I tell what date a particular image was archived?”

Según este criterio, por ejemplo para saber la fecha de la señalada en la figura siguiente:



Hay que seleccionar “Copiar la ruta de la imagen” y abrir una nueva pestaña con esta dirección:

[https://web.archive.org/web/20070702045708im/http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urlimggrande\\_es\\_es&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=Imagen&blobwhere=1144260495262&ssbinary=true](https://web.archive.org/web/20070702045708im/http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urlimggrande_es_es&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=Imagen&blobwhere=1144260495262&ssbinary=true)



A partir de la dirección de la imagen donde se incluye [año yyyy][mes mm][día dd][hora hh:mm:ss] se puede deducir que la imagen que aparece fue archivada en esta biblioteca digital el 02/07/2007, a las 04:57:08 horas, fecha posterior a la de la página.

Por lo tanto, siempre que se acepte que estos documentos de internet son fidedignos, puede conocerse cuándo fueron archivadas las capturas de páginas web y de sus figuras, que en principio pueden considerarse públicas en esas fechas.

## Anexo 2: “SafeCreative”

El producto SafeStamper de SafeCreative.org ofrece una certificación digital (privada) de páginas web estáticas o de sesiones de navegación. Por tanto, podría ser empleada como prueba de que en la fecha de la certificación se podría entrar en una página web y navegar hasta por ejemplo un catálogo, con lo que serviría de prueba de que en la fecha del certificado el catálogo era accesible al público a través de internet.

Más información: <https://youtu.be/uLwPXIQ69zo>

Esto puede ser una manera de probar que un catálogo ha sido hecho accesible al público, ante el problema de la exclusión de los catálogos del depósito legal. Esta certificación digital privada podría ser utilizada como prueba en oposiciones de modelos de utilidad o de diseños ante la OEPM.

¿Qué certificaciones privadas podrían aceptarse? Las obtenidas a través de un “tercero de confianza” de acuerdo al art.25 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que esté incluida en los Prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

## Anexo 3: “Grado de libertad”

Criterio de la OEPM sobre el grado de libertad de una serie de productos.

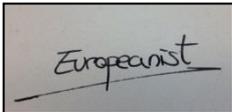
Diseño	Indicación de producto y clase	Grado de libertad	Comentarios
	“Brochas” (clase 04.04)	Medio	La función técnica limita el grado de libertad.
	“Cepillos lavavajillas” (clase 04.01)	Bajo	
	“Sacacorchos” (clase 07.06)	Bajo	La función técnica limita el grado de libertad.No obstante, la posibilidad de modificar su forma y ornamentación es amplia.
	“Cargadores eléctricos para teléfonos” (clase 13.02)	Bajo	La función técnica limita el grado de libertad.
	“Refrigeradores” (clase 15.07)	Medio	La función técnica limita el grado de libertad.
	“Instrumentos de percusión” (clase 17.04)	Medio	La función técnica limita el grado de libertad.
	“Equipo y aparato para gimnasia y deporte” (clase 21.02)	Medio	La función técnica limita el grado de libertad, aunque puede variarse la forma y la ornamentación.
	“Linternas” (clase 26.02)	Bajo	
	“Bombillas” (clase 26.04)	Bajo	
	“Tiendas” (clase 21.04)	Bajo	El diseñador solo tendría cierto grado de libertad respecto a la forma, transparencia y colores.
	“Pipas” (clase 27.02)	Medio	
	“Sombrillas” (clase 03.03)	Medio	

<b>Diseño</b>	<b>Indicación de producto y clase</b>	<b>Grado de libertad</b>	<b>Comentarios</b>
	"Cintas adhesivas" ( clase 05.04)	Bajo	La función técnica limita el grado de libertad.
	"Máquina calculadora" (clase 18.01)	Bajo	La función técnica limita el grado de libertad.

Diseño	Indicación de producto y clase	Grado de libertad	Comentarios
	"Botones" (clase 02.07)	Medio	
	"Sillas de oficina" (clase 06.01)	Medio-alto	El diseñador es libre de determinar los componentes como la forma del asiento, los brazos, el respaldo, el color o la apariencia general.
	"Vajilla" (clase 07.01)	Alto	
	"Altavoces" (clase 14.01)	Medio	
	"Botellas para cosméticos" (clase 09.01)	Alto	
	"Watches" (clase 10.02)	Alto	Muchos elementos del reloj como la carcasa, tapa, correa y hebilla pueden variar en forma y decoración.
	"Báscula" (clase 10.04)	Medio	
	"Máquinas vending" (clase 20.01)	Alto	
	"Juegos y juguetes" (clase 21.01)	Alto	

## Anexo 4: “Requisitos que deben cumplir los logos y símbolos gráficos que consisten en elementos verbales o numéricos para ser considerados diseños”

Símbolo	¿Registrable como diseño en clase 32?
	No, se trata de texto plano
	No, se trata de texto plano
	Sí, la combinación de colores con la utilización de un estilo diferente hacen el diseño aceptable.
	Sí, la combinación de colores con la utilización de un estilo diferente hacen el diseño aceptable.
	Sí, la combinación de colores con la adición de un punto central al final del texto hacen el diseño aceptable.
	Sí, si bien se trata de un caso límite.
	Sí, debido al logo en 3D, la ausencia de una Fuente estándar o el contorneado alrededor de las letras.
	No, el estilo de letras y el fondo coloreado no sería suficiente para considerarlo como diseño.
	Sí, en este caso, la combinación de letras y colores serían suficientes para considerarlo como diseño.

Símbolo	¿Registrable como diseño en clase 32?
	<p>Sí, teniendo en cuenta tanto la escritura a mano como el subrayado.</p>
	<p>No, se basa simplemente en el subrayado tradicional de las 4 primeras letras.</p>
	<p>Sí, debido al uso de un estilo específico junto con una cierta forma específica del texto.</p>
	<p>Sí, debido al uso de estilos y colores diferentes y combinados.</p>
	<p>No, se trata de una combinación de elementos estándar.</p>
	<p>Sí, debido a la específica estructura de las letras</p>