

Congreso Milán 2016
Resolución adoptada
20 de septiembre de 2016

Resolución

2016 – Cuestión de Estudio (diseños)

Requisitos para la protección de los diseños industriales

Antecedentes:

- 1) Esta Resolución se refiere a la definición y los requisitos para la protección de diseños, centrándose en particular en el rol de la funcionalidad. La protección de “diseños parciales” (p.ej. una parte o partes de un producto) queda fuera del alcance de la Resolución.
- 2) Conforme al artículo 5quinquies del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, los diseños industriales deben ser protegidos en todos los países de la Unión. El artículo 25 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) exige que los países miembros ofrezcan protección a los diseños que sean consecuencia de una creación independiente y sean nuevos u originales.
- 3) El alcance de protección del diseño, y la cuestión de la funcionalidad en relación a la admisibilidad de la protección, son temas importantes y actuales sobre los que existe una considerable incertidumbre. La armonización en este campo es deseable.
- 4) Si bien la terminología puede diferir entre jurisdicciones, la presente Resolución se refiere a un derecho de propiedad intelectual registrado o patentado (con o sin examen) que protege específicamente la apariencia externa u ornamentación de un objeto o artículo manufacturado.
- 5) Esta Resolución no se refiere a si una protección independiente para las partes visibles de la totalidad del producto, debería ser obtenida por un/unos registro/s de diseño independiente/s.
- 6) A los efectos de esta Resolución, los términos **funcional** y **función** se refieren a función técnica y no a “función estética”, que en determinadas jurisdicciones tiene su origen en el derecho de marcas.

- 7) Se han recibido 43 informes de grupos Nacionales y Regionales de la AIPPI y de miembros independientes, que han proporcionado análisis e información detallada referida a las normas nacionales y regionales relacionadas con esta Resolución. Estos informes fueron recibidos y revisados por el Redactor General de la AIPPI que los sintetizó en el Informe de Síntesis (Ver enlaces abajo.)
- 8) En el Congreso de la AIPPI de Milán en septiembre de 2016, el objeto de esta Resolución se discutió en el marco del Comité de Estudio y posteriormente en Sesión Plenaria, derivando en la adopción de la presente Resolución por parte del Comité Ejecutivo de la AIPPI.

La AIPPI resuelve que:

- 1) La protección por diseño debe estar disponible, mediante registro, para proteger la apariencia visual general (incluyendo la ornamentación) (**Apariencia**) de un objeto o artículo manufacturado en su totalidad (**Producto**).
- 2) El término preferente para el derecho citado en el párrafo 1) es “Diseño Registrado”, así usado en adelante.
- 3) Como mínimo, la novedad debería ser un requisito para la protección de un Diseño Registrado.
- 4) No se debería otorgar protección como Diseño Registrado a la Apariencia de un Producto dictada exclusivamente por las características funcionales o los atributos funcionales del Producto (**Función Técnica**). Se debería otorgar protección como Diseño Registrado a la Apariencia de un Producto aunque una parte de esa Apariencia esté dictada exclusivamente por la Función Técnica del Producto.
- 5) El análisis relativo a si la Apariencia de un Producto debiera ser considerada como dictada exclusivamente por su Función Técnica, debería contemplar, por lo menos:
 - a) si no existe una Apariencia alternativa del Producto que pueda obtener esencialmente la misma Función Técnica, y opcionalmente
 - b) si la necesidad de obtener la Función Técnica del Producto fue el único factor relevante para alcanzar la Apariencia del Producto.
- 6) El Diseño Registrado debería proteger la Apariencia de un producto, pero no debería proteger *separada* o *independientemente* las partes visuales que constituyen dicha Apariencia.
- 7) En la valoración del alcance de protección de un Diseño Registrado, no debería quedar excluida de consideración ninguna parte visible de la Apariencia del Producto, incluso si la apariencia de dicha parte está dictada exclusivamente por las características o los atributos funcionales de la misma; pero en la valoración, a dicha parte se le podría otorgar un peso menor. Mientras que las características

o atributos funcionales de la citada parte no deberían ser protegidas, todos los aspectos visibles de esa parte, incluyendo el tamaño, la posición y su relación espacial con respecto a la Apariencia del Producto, deben ser tenidos en cuenta para determinar el alcance de protección del Diseño Registrado.

Enlaces:

- Directrices de Trabajo
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-Study-Guidelines-Requirements-for-protection-of-designs.pdf>
- Informe de Síntesis
http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Summary_Report_Designs_FINAL_090816.pdf
- Informes de los Grupos Nacionales y Regionales y de Miembros Independientes
<http://aippi.org/committee/requirements-for-protection-of-designs/>