



Sistema de la Haya para diseños: principales diferencias respecto al sistema de Madrid

Isabel Mercado

Los titulares y profesionales encargados de la tramitación de solicitudes internacionales de diseño deben estar muy atentos a los requisitos formales que deben cumplir, ya que las diferencias legislativas de forma y fondo de cada territorio se ven directamente reflejadas en el sistema internacional y condicionan el contenido del registro internacional. En este contexto, se observan discrepancias en algunos aspectos, en principio comunes, entre el Sistema de La Haya para el registro de diseños internacionales y el Sistema de Madrid de marcas.

Los sistemas internacionales de registro de marcas y diseños industriales de la Oficina Mundial de Propiedad Industrial (OMPI) son una solución práctica para solicitar protección de nuestros derechos de marca o diseño en casi todo el mundo, mediante una única solicitud en un único idioma y el pago de un único conjunto de tasas.

El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, es quizá el más utilizado entre las empresas orientadas a la exportación. Pero, aquellas que además quieren proteger la apariencia y ornamentación de sus productos, encuentran igualmente una solución para obtener protección en los principales mercados en los que operan a través del Sistema de La Haya para el registro internacional de diseños industriales.

Si bien el objetivo (simplificación y unificación trámites formales) y funcionamiento de ambos sistemas es casi idéntico (no se realiza examen de fondo ni se otorga protección directa en ningún territorio) son muchas las diferencias prácticas que encontramos en la práctica.

Es evidente que, por la propia naturaleza de ambos derechos, la información requerida para la solicitud internacional, así como su tramitación, no será la misma. No obstante, llaman la atención las particularidades exigidas en relación con los requisitos e información comunes a ambas figuras.

En primer lugar, para la solicitud de un diseño internacional, no es necesario haber presentado una solicitud nacional o regional con antelación. Es decir,

no es necesaria una solicitud o un registro que sirva de base para la extensión internacional de un diseño, a diferencia de lo que ocurre con el Sistema de Madrid para las marcas. Por tanto, un diseño internacional, con todas sus designaciones a nivel mundial, puede ser el primer diseño registrado en el mundo para un producto, o conjunto de productos en el caso de solicitudes múltiples.

En esta primera divergencia encontramos quizá una ventaja para el diseño internacional: la inexistencia de relación de dependencia; a diferencia de lo que ocurre con las marcas internacionales que, durante los cinco primeros años de vida del registro internacional, este registro queda en situación de dependencia respecto de la solicitud o registro base.

Para la solicitud de un diseño internacional no es necesario haber presentado una solicitud nacional o regional con antelación.

En segundo lugar, aunque en ambos sistemas se permite a los países miembros que formulen determinadas “declaraciones” (elementos adicionales de la solicitud internacional) para velar porque el procedimiento internacional se adapte a sus requisitos nacionales, en el Sistema de La Haya encontramos importantes declaraciones que hacen más complicada la tramitación de la solicitud internacional.

En particular, en lo que se refiere a la reivindicación de prioridad, debemos de estar muy atentos a las posibles declaraciones de los países que queremos designar a través del sistema internacional de registro de diseños. Si hemos designado, por ejemplo, Turquía o Rusia, tendremos que anotar en nuestros calendarios que debemos presentar directamente un documento de prioridad ante la Oficina rusa y turca en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de publicación del registro internacional en el Boletín. Además, en el caso de Turquía, el documento de prioridad debe ir acompañado de una traducción al turco.

Debemos anticiparnos a los requisitos particulares que exigen los territorios en los que queremos solicitar protección.

Por otro lado, si queremos desarrollar o finalizar nuestra estrategia de producción sin que la competencia conozca nuestros diseños a través de la publicación aplazada del registro, debemos anticiparnos a las declaraciones particulares de los territorios en los que queramos solicitar protección. Y es que no todos los países permiten el aplazamiento de la publicación de la solicitud, a diferencia de lo que ocurre en España o la Unión Europea en la que tenemos un plazo de confidencialidad de hasta 30 meses, y nos podemos encontrar con que nuestro diseño es publicado antes de la fecha en la que hemos planificado su lanzamiento al mercado.

Lo anterior no es un elemento común con el sistema de marcas, pero sirve para mostrar que la propia dinámica de los diseños industriales hace que el registro internacional sea más complejo y refleje la falta de armonización de legislaciones.

El Sistema de La Haya no permite ampliar la protección a otros territorios mediante designación posterior.

En tercer lugar, destaca como diferencia respecto al Sistema de Madrid de marcas el hecho de que el Sistema de La Haya no permite ampliar la protección a otros territorios mediante designación posterior. No obstante, podemos presentar una nueva solicitud internacional y, a continuación, reivindicar la prioridad de la solicitud internacional anterior dentro de los seis meses de prioridad.

Por último, el Sistema de la Haya refleja igualmente las diferencias en la duración máxima de la protección en cada territorio. Por tanto, nos encontramos con diseños internacionales que, según el territorio que designan, tienen una duración máxima de entre 10 y 25 años. Por su parte, todos los registros internacionales de marcas tienen una duración inicial de 10 años.

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que, el hecho de que los sistemas de registro de marcas a nivel mundial estén prácticamente armonizados en cuanto a los requisitos formales de acceso al registro y de validez, permite un sistema internacional también más ágil. Por el contrario, los sistemas de protección de diseños industriales a nivel global presentan más diferencias, desde las figuras que los protegen (patentes de diseño en el caso de Estados Unidos) hasta los requisitos de validez exigidos por cada país para acceder al registro (unidad de diseño, novedad, cesión de derechos del creador en caso de solicitudes en nombre de personas físicas, etc.), las cuales se reflejan directamente en el sistema internacional con requisitos adicionales según el país designado.