

LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL: LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN EL MERCADO INTERIOR

M^a. Isabel CANDELARIO MACÍAS

V PREMIO DE INVESTIGACIÓN FRANCISCO
JAVIER DE LANDABURU UNIVERSITAS 2006

EUROBASK

CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO
EUROPAKO MUGIMENDUAREN EUSKAL KONTSEILUA

LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL: LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN EL MERCADO INTERIOR

M^a. Isabel CANDELARIO MACÍAS

**V PREMIO DE INVESTIGACIÓN FRANCISCO
JAVIER DE LANDABURU UNIVERSITAS 2006**

EUROBASK
CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO
EUROPAKO MUGIMENDUAREN EUSKAL KONTSEILUA

EUROBASK
CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO
EUROPAKO MUGIMENDUAREN EUSKAL KONTSEILUA

Presidente: D. José María González Zorrilla	Secretario General: D. Juan José Álvarez
Vicepresidente: D. Jose Mari Etxebarria	Vocal: D. Eusebio Cadenas Cordero
Vicepresidente: D. Angel García Ronda	Vocal: D. Eusebio Gainza Lafuente
Vicepresidente: D. Ignacio Oyarzabal de Miguel	Vocal: D. José Poza Valle
Vicepresidente: D. Unai Ziarreta Bilbao	Secretaria Técnica: Dña. Isabel Aspe-Montoya
Vicepresidenta: Dña. Isabel López Aulestia	

Edición: 1.^a, Diciembre 2006
Tirada: 1.000 ejemplares
© EUROBASK
Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua
Consejo Vasco del Movimiento Europeo
Internet: www.eurobask.org
Edita: EUROBASK
Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua
Consejo Vasco del Movimiento Europeo
Fotocomposición: Estudios Gráficos ZURE, S.A.
Impresión: Estudios Gráficos ZURE, S.A.
ISBN: 978-84-690-3615-0
D.L.: BI-3363-06

COLABORAN EN ESTA EDICIÓN:

Parlamento Vasco
Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco

*A mi padre,
siempre en mi corazón.*

NOTA DE LA AUTORA

En este apartado resulta no sólo una obligación sino un derecho del cual hago uso: el agradecer con total sinceridad aquellas personas e instituciones a través de las cuáles se ha podido realizar dicha investigación.

En primer lugar, he de manifestar mi honda gratitud no sólo por su aportación económica en la confección del trabajo presente, en particular; sino muy especialmente a la labor que desarrolla y los valores que persigue EUROBASK, Consejo Vasco del Movimiento Europeo por la vía de su Premio de Investigación Francisco Javier de Landaburu. Esta investigación es más que deudora respecto a dicha institución al habersele concedido el premio referido en su V edición, Universitas 2006.

En segundo lugar, -en estos últimos tiempos agitados y difíciles para la autora que escribe-, es cierto, no obstante, que en el trabajo de investigación se refleja y equipara la moraleja a extraer de cualquier experiencia vital aplicada al estudio del diseño por cuanto que no basta sólo con hacer más cosas, sino que hay que hacerlas mejor de otra forma más atrayente o sugerente. Esta última aseveración es la que se ha de aplicar y deducir en la configuración de cualquier diseño concebido como la apariencia externa de los objetos y clave de éxito de las empresas.

Finalmente, para hacer cautivadora a la forma plasmada por el diseño se requiere de la convergencia de una serie de factores y matices analizados, pero uno de ellos la expresión de la gracia suficiente para atraer hacía sí a los consumidores o usuarios. Esa gracia y apoyo es la que yo tengo que reconocer a mis amigos y, en concreto, a mi madre y mis hermanas.

«LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL: LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN EL MERCADO INTERIOR»

I.-	Justificación del estudio: ¿por qué se produce la protección del diseño industrial?	13
II.-	Objetivos	41
III.-	Método	42

PRIMERA PARTE

NATURALEZA, REGLAMENTACIÓN Y CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL

IV.-	La Naturaleza Jurídica del Diseño Industrial	47
V.-	La Ordenación del Diseño Industrial	51
5.1.-	Los Antecedentes Legislativos	52
5.2.-	Derecho Contemporáneo	57
5.2.A)	La Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos industriales	64
5.2.B)	El Reglamento 6/2002 de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios	71
5.2.C)	La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial	79
VI.-	El concepto de Diseño Industrial	83

SEGUNDA PARTE

LOS REQUISITOS DE FONDO DEL DISEÑO INDUSTRIAL

VII.-	Los requisitos de fondo de la tutela del diseño industrial	107
7.1.-	La Novedad	117
7.1.A)	Antecedentes	119
7.1.B)	Derecho Comunitario	122
7.1.C)	La Ley 20/2003	132

7.2.- La Singularidad	145
7.2.A) Los Antecedentes	153
7.2.B) Derecho Comunitario	155
7.2.C) La Ley 20/2003	161

TERCERA PARTE

EL REGISTRO Y LOS DERECHOS INHERENTES DEL DISEÑO INDUSTRIAL

VIII.- El Procedimiento de Registro	169
IX.- Los Derechos inherentes al Registro	180
9.1.- Las acciones tuitivas del diseño industrial	192

CUARTA PARTE

EL DISEÑO INDUSTRIAL: LA LIGAZÓN ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

X.- El Diseño industrial y su relación con las diferentes modalidades de la Propiedad Industrial e Intelectual	207
10.1.- Diseño Industrial y Diseños Artísticos (Propiedad Intelectual)	209
10.2.- Diseño Industrial y Patente	215
10.3.- Diseño y Modelo de Utilidad	218
10.4.- Diseño y Marcas	223

CONCLUSIONES GENERALES	229
------------------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA	241
--------------------	-----

LEGISLACIÓN / MATERIALES	257
--------------------------------	-----

ANEJOS	271
--------------	-----

Abreviaturas:

A.-	Auto.
AA.VV.-	Autores Varios.
AC.-	Actualidad Civil.
ADI.-	Anuario de Derecho Industrial.
ADPIC.-	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, firmado en Marrakech en 1994.
AJ.-	Actualidad Jurídica Aranzadi.
AP.-	Audiencia Provincial.
Apart.(ap).-	Apartado.
Art.-	Artículo.
AT.-	Audiencia Territorial.
BOE.-	Boletín Oficial del Estado.
BOPI.-	Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual.
BORME.-	Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Cap.-	Capítulo.
Cass.Comm.-	Casación Comercial.
C.c.-	Código civil.
CCAA.-	Comunidad Autónoma.
C.de c.-	Código de Comercio.
CEE.-	Comunidad Económica Europea.
Cfr.-	Confróntese.
CUP.-	Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883.
DCE.-	Directiva Comunitaria 98/71/CE.
DL.-	Decreto Ley.
DOCE.-	Diario Oficial de la CEE.
Edic.-	Edición.
Edit.-	Editorial.
EIDC.-	European Intellectual Property Review.
Espc.-	Especialmente.
Ibídem.-	Allí mismo.
INE.-	Instituto Nacional de Estadística.
LCD.-	Ley 3/1991, de Competencia Desleal.
Lec.-	Ley de Enjuiciamiento Civil.
LDI.-	Ley 20/2003, de diseño industrial.
OAMI.-	Oficina de Armonización del Mercado Interior.

OEP.-	Oficina Europea de Patentes.
OEPM.-	Oficina Española de Patentes y Marcas.
OMC.-	Organización Mundial del Comercio.
OMPI.-	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Op. cit.-	Obra citada.
Op. ult. cit.-	Obra ulteriormente citada.
PIBD.-	Propriété Industrielle - Bulletin documentaire.
RA.-	Repertorio Aranzadi.
RCE.-	Reglamento CE núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001.
RD.-	Real Decreto.
RDGRN.-	Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
RDI.-	Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre de 2004, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley de Diseño
RDM.-	Revista de Derecho Mercantil.
RDN.-	Revista Derecho de los Negocios.
RDL.-	Real Decreto Ley.
RDP.-	Revista de Derecho Privado.
RdS.-	Revista de Sociedades.
Ref.-	Referencia.
RGD.-	Revista General de Derecho.
Riv. Dir. Comm.-	Rivista di Diritto Commerciale.
Riv. Soc.-	Rivista delle Società.
RJC.-	Revista Jurídica de Catalunya.
RJDA.-	Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires.
RJN.-	Revista Jurídica del Notariado.
RRC.-	Reglamento CE 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002, Reglamento de Ejecución del Reglamento Comunitario.
RRM.-	Reglamento del Registro Mercantil.
SAP.-	Sentencia de la Audiencia Provincial.
ST.-	Sentencia.
STS.-	Sentencia del Tribunal Supremo.
T.-	Tomo.
Trb.-	Tribunal.
Vid.-	Véase.
Vol.-	Volumen.
Vs.-	Versus (contra).

**LA CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN EMPRESARIAL:
LA TUTELA DEL DISEÑO
INDUSTRIAL EN EL
MERCADO INTERIOR**

I.- Justificación del estudio: ¿por qué se produce la protección del diseño industrial?

La creatividad¹ e innovación² son dos términos recurrentemente empleados para delinear las políticas de inversión no sólo de los ejecutivos o gobiernos en orden a nutrir una

1 El término 'creatividad' puede enfocarse desde diversas perspectivas: desde aspectos psicológicos, sociales y genio-capacidad. Dice la *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*. Vol. 3. Madrid: Aguilar SA ediciones, 1974. p. 206: "¿qué es creatividad? A pesar de la enorme cantidad de investigaciones que sobre este tema se han llevado a cabo durante los últimos años, todavía existe hoy, como en el pasado, un gran desacuerdo acerca de lo que se debe entender por creatividad. La definición más común la hace coincidir con la capacidad de aportar algo hasta entonces inexistente, pero no pocos autores sostienen que no se trata de una capacidad, sino de un proceso o procesos psicológicos por medio de los cuales se crean nuevos y útiles productos. Para otros, incluso, la creatividad no es el proceso, sino el producto" (el subrayado es de nuestra autoría). *Cfr.*, en <<http://www.cotec.es/index.jsp?seccion=17&id=200602230001>>, documento de estudio nº 30 intitulado *Creatividad e innovación en la práctica empresarial* (2005): "el fenómeno de la creatividad ha sido profusamente analizado con múltiples y diferentes enfoques en la literatura, desde su base psicológica, su componente artístico o su carácter en ocasiones único o genial, hasta la "mecánica" más o menos rutinaria dirigida a facilitar la resolución de problemas y basada en la creatividad. Pero el hecho creativo, además, constituye una parte esencial del proceso de innovación, por lo que la actividad creativa es también imprescindible en toda empresa cuya competitividad se apoya en la actividad innovadora".

2 Innovación viene a concebirse por la *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*. Vol. 6. Madrid: Aguilar SA ediciones, 1974, en p. 64: "la innovación como el proceso por el que se introducen en el sistema económico nuevos productos y técnicas. El resultado de una innovación con éxito es la posibilidad de hacer algo, que no era posible hacer antes, al menos no tan bien o tan económicamente. Según Shumpeter (1912), el resultado de la innovación es la aparición de una nueva función de producción, una alteración del conjunto de posibilidades que define lo que es posible producir y cómo". En este marco de actuación, hay que tener presente la Resolución de la Dirección General de Tributos núm. 728/2005, de 29 de abril de 2005 (JT 2005/613), donde se dispone la deducción por actividades de investigación científica e innovación tecnológica; proporcionándose el concepto de innovación tecnológica al decir que "el art. 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en adelante TRLIS, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, (BOE de 11 de marzo), regula la deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (...) en el apartado 2 de dicho artículo, se considera innovación tecnológica 'la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes' (el subrayado es de nuestra autoría). Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que los mismos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. También se incluyen las actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la orientación de soluciones tecnológicas avanzadas realizadas por las entidades a que se refiere el párrafo b). 1º siguiente, con independencia de los resultados en que culminen (...)".

infraestructura de investigación y de competitividad, sino que también es utilizada por los diversos agentes u operadores del mercado, entre estos, las grandes empresas o PYMEs. Los elementos que integran dicha creatividad e innovación son diversos, si bien es la creación de la forma de los objetos o productos lo que nos interesa como clave de estudio en este trabajo: el diseño industrial³.

I.- Hoy día, resulta constante el planteamiento⁴, -que por otro lado es cierto-, de que el 'éxito' o el 'fracaso' comercial de un producto, de un objeto, reside no sólo en su cualidad propia desde la óptica de su funcionalidad o utilidad, sino a su vez en el diseño⁵ mediante el cual se pone a disposición del consumidor⁶ o usuario, que es reflejo o tra-

Aplicada la innovación al diseño y sobre el estado de la cuestión, en general, señala: MACÍAS MARTÍN, José. "Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial". En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. p. 653: "la innovación basada en el diseño, precisamente porque se desarrolla dentro del margen de libertad del diseñador frente a la necesidad impuesta por la funcionalidad del producto, está menos condicionada que la innovación técnica, generalmente requiere inversiones menos elevadas, y sin embargo es tremendamente efectiva desde el punto de vista comercial. Es por ello un arma competitiva especialmente adaptada a las circunstancias de nuestro país, tecnológicamente dependiente pero no deficitario en creatividad, para competir en mercados que hoy son transnacionales, sujetos a un doble proceso de integración y de globalización".

3 Resulta recomendable observar las conclusiones y estudios empíricos mediante encuestas y muestras recogidos en el *Estudio del impacto económico del Diseño en España 2005*, mayo 2006, elaborado por el DDI (Sociedad Estatal para el desarrollo del diseño y la innovación), acceso en <<http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del.Diseño.pdf>>, dicho estudio -se declara en su preámbulo- se enmarca en la actual política de diseño del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: por un lado, los resultados obtenidos nos proporcionan información a tener en cuenta en la planificación de futuras líneas de actuación en el ámbito de la innovación y de política de la PYME en general y, por otro lado, sirven de evaluación del impacto de los programas desarrollados hasta ahora. En definitiva, lo buscado con este estudio -por otra parte elogiable en su propósito- es sensibilizar a un mayor número de empresas sobre la importancia y el valor estratégico que el diseño tiene para la competitividad. Y esta enunciación se entiende más cuando acudimos a la p. 33 del trabajo, donde se nos da una conceptualización de qué se entiende por ¿Diseño?: "el diseño es una disciplina global que proporciona múltiples beneficios: permite un desarrollo planificado de productos y servicios, centrados en las necesidades y expectativas del usuario (incluidas las estéticas) y utilizando la creatividad para alcanzar soluciones factibles, innovadoras, comercialmente viables y económicamente rentables. Su aplicación sistemática en las distintas áreas de negocio refuerza y da coherencia a la formulación de la estrategia corporativa. Es un factor clave para la empresa puesto que, bien gestionado, contribuye a la productividad, la innovación, la internacionalización y la competitividad. A escala agregada, contribuye a la marca-país y repercute en la calidad de vida de las personas mediante la concepción de mejores productos, procesos y servicios".

4 Baste observar la acumulación de noticias dirigidas a reclamar una mayor inversión en I+D como objetivo prioritario para las empresas y su evolución en el mercado, así ESTEVE DE DIEGO, M^a. Elisa. "Buenas perspectivas para subirse al barco del I+D+i". N^o 143. Boletín Informativo, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, diciembre, 2005. p. 12, expresa: "hoy día hablar del I+D+i, y de la necesidad imperiosa de que nuestras empresas se embarquen en este tipo de proyectos, se ha convertido en algo habitual, que para muchos

puede resultar un tema repetitivo e incluso aburrido. El entorno globalizado, la necesaria flexibilidad, la lucha diaria por conseguir la ansiada competitividad, (...) son conceptos que desde hace años vienen repitiéndose una y otra vez (...) Sin embargo, no todo debe quedarse en palabras, es hora de pasar a la acción y dinamizar el tejido empresarial, incorporando el I+D+i a la estrategia competitiva de nuestras empresas y fortalecer la cultura científica y tecnológica de la sociedad. Notar que en este aspecto seguimos a la zaga de nuestros vecinos europeos, que nos llevan una gran ventaja al respecto (...) el desarrollo e implantación de proyectos de este tipo suponen fuertes inversiones para éstas y, desgraciadamente, muchas de ellas no poseen el soporte económico necesario para afrontar las cuantías, lo que ocasiona que emprendan escasos proyectos enfocados a la innovación y el desarrollo tecnológico. Esta problemática constituye una de las mayores carencias, puesto que que limita el ascenso de la empresa en el mercado, luego su posicionamiento frente a empresas del Sector peligró ocasionando una falta de competitividad alarmante. En este sentido, desde Europa se dedican fondos a cada país para incentivar las actividades propias de Investigación y Desarrollo Tecnológico”. Por su lado, ORTEGA CHOCOMELI, M. A. “Perspectivas para la I+D+i en la Unión Europea para el período 2007-2013”. N° 146. Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, marzo, 2006. p. 12, destaca que “según la Comisión Europea, los objetivos estratégicos de la política de cohesión económica y social para el nuevo período deben reorientarse hacia el impulso de las nuevas políticas de la *sociedad del conocimiento, la innovación, la investigación y el desarrollo* (...) De hecho, el informe *R&D Scoreboard* 2005 de la Comisión Europea, apunta datos reveladoras al respecto, tales como que el I+D de las 500 principales empresas europeas se incrementó un 0,70% en el 2004, mientras que las 500 principales empresas no europeas lo incrementaron un 6,9% en el mismo ejercicio (...) la pobre inversión en I+D es, de hecho, el talón de Aquiles europeo”. En definitiva y siguiendo a POZO GÓMEZ, J. M. “La reforma fiscal: últimas novedades respecto al tratamiento de las deducciones fiscales por I+D”. N° 147. Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, abril 2006. pp. 12 y 13, espec., p. 12, precisa acertadamente que “la I+D+i es un factor clave de la diferenciación de productos y procesos de producción, representando ésta a su vez una ventaja competitiva fundamental en el contexto en el que nos encontramos. Y ese contexto es el de un país, como España, con gran presencia de sectores manufactureros en los que se fabrican productos sin apenas valor añadido, y una época de globalización, en la que la tendencia marcada, entre otros, por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la propia Unión Europea, es la de eliminar las trabas al comercio internacional. Así pues, resulta vital para las empresas concienciarse de la importancia de la I+D+i, e impulsar proyectos de I+D+i (...)”.

5 Para TORRENT, Rosalía y MARÍN, Joan M. *Historia del Diseño Industrial*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2005. p. 13, “puede afirmarse que el diseño nace al mismo tiempo que el ser humano, puesto que desde que éste comienza a elaborar los primeros instrumentos, desde un utensilio de cocina a uno de caza, ha prestado a tales objetos una configuración especial, una forma determinada que sirve a su función específica, pero que además es el resultado de una opción personal del individuo que los ha construido o de las personas que han procurado su construcción. Esa opción personal contribuye a diferenciar los objetos, que aun pudiendo servir para un mismo fin, adquirirán aspectos diferentes”. Comenta sobre este particular: DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la competencia*. Madrid: Edersa, 2001. p. 18, “el derecho como la obligación de competir resultan inherentes a aquel operador económico, emerge como importante factor para toda empresa no sólo el contenido intrínseco o propio de las prestaciones por ella ofertadas (frecuentemente concretadas en productos), sino también la forma o disposición final (contenido extrínseco), tanto de ellas (vgr. dibujos y modelos industriales) como de los elementos que las identifican en el mercado (signos distintivos), lo que puede representar en ocasiones un verdadero avance técnico respecto de determinados productos (vgr. modelos de utilidad)”.

6 Manifiesta RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. N° 255. RDM, 2005. p. 257, “la estética es fundamental a la hora de tomar una decisión de consumo, tanto cuando se trata de bienes que aportan idéntica calidad, utilidad y precio, como de artículos que, usándose para una finalidad similar, el coste varía considerablemente, pues el arma principal con que cuentan los fabricantes para vender el más caro es, precisamente, el diseño”.

ducción del esfuerzo creativo y de innovación del autor-creador.

Si acudimos a la historia más próxima en torno a la conveniencia del diseño industrial, hemos de situarla en la revolución industrial del siglo XIX⁷, cuando la producción manual dio paso a estructuras y proyectos de objetos-productos fabricados por máquinas para su producción repetitiva y en serie, esto es, industrial⁸. En un primer momento o fase, los creadores fueron artesanos con inventiva que tuvieron éxito debido a las favorables circunstancias económicas del momento y al uso de la máquina de vapor y electricidad.

El diseño alcanza, sin embargo, su mayor auge tras la depresión de 1930. En la actualidad, el diseño industrial se ha extendido⁹ y prolongado a todas las economías. Las socie-

⁷ De acuerdo con TORRENT, Rosalía y MARÍN, Joan M. *Historia del Diseño Industrial. Op. ult. cit.* p. 23, “sin la posibilidad que ofrecen las máquinas de crear productos seriados e iguales, no podríamos hablar de realizaciones industriales y diseño. Además, no podemos separarlo de los fenómenos que acompañan al despegue de la tecnología: la división del trabajo y el consumo masivo de productos. Debido a este tipo de condicionantes, para hablar de los inicios del diseño industrial, debemos dirigirnos a Gran Bretaña, donde se produjeron, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, una serie de cambios tecnológicos -pero también sociales y del sistema productivo- que conmocionaron el mundo de la producción objetual. Para nuestra historia, debemos aludir especialmente a los cambios tecnológicos, que redimensionaron las características de los objetos de uso. Nunca hasta ese período del siglo XVIII había habido un interés tan grande por la tecnología”. Precisa, por su parte, GÓMEZ SEGADE, J. A. “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. p. 30, “su historia aparece ligada a la industria textil, y con sus características modernas se regulan por primera vez en Francia en el siglo XIX para proteger los modelos de alta costura, extendiéndose luego a otros países (...)”. Desde una óptica internacional, *cfr.*, los apuntes que realiza BOTANA AGRA, Manuel. “El Registro Internacional de Diseños Industriales y sus efectos en España”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. pp. 108 y 109, “en las primeras décadas del siglo XX tomó cuerpo la idea de instaurar un instrumento jurídico que comportará una reducción y simplificación de trámites para obtener una protección simultánea de los dibujos y modelos industriales en varios países; instrumento que se materializó en el Arreglo de la Haya, de 6 de noviembre de 1925, relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales (...) permitía proteger sus modelos y dibujos en diversos países a la vez, mediante un único registro realizado en la Oficina Internacional de la OMPI (BIRPI antes del Convenio constitutivo de la OMPI de 14 de julio de 1967) (...) Y desde el 23 de diciembre de 2003, el Acta que está vigente en España (ratificado el 4 de septiembre de 2003, BOE N° 297, de 12 de diciembre de 2003), será de aplicación a los solicitantes de los Estados u Organizaciones Internacionales en los que rija la misma”.

⁸ Según TORRENT, Rosalía y MARÍN, Joan M. *Historia del Diseño Industrial. Op. cit.* p. 13, “la palabra ‘diseño’, o dar forma a los objetos de uso, cambia su sentido cuando le añadimos el apellido de ‘industrial’. De diseño industrial sólo podemos hablar a partir de una época bien determinada: la que vive el proceso de industrialización y mecanización, pues el objeto del diseño industrial es aquel que se obtiene, exclusivamente, merced a la intervención de la máquina. Este proceso se inicia en Inglaterra en el último tercio del siglo XVIII, aunque es en el XIX cuando comienza su expansión. Por tanto, es en este lugar y en este momento donde debemos situar el principio de la historia del diseño industrial. (...) su concepto es tan amplio, sus implicaciones tantas,

dades actuales se hallan inmersas en procesos productivos industriales, que derivan en objetos seriados desde simples estructuras hasta productos más complejos como los automóviles. Estos objetos son analizados minuciosamente por diseñadores industriales, quienes aplican, asumen e investigan la información proporcionada por estudios de mercado, formulaciones, estudios anatómicos, factores culturales, entre otros, para poder configurar y diseñar productos adecuados al mercado y sus expectativas. Estos diseños que requieren de un esfuerzo no sólo inventivo sino, a su vez, económico que los soporten han de recibir la tutela de la propiedad industrial desde una perspectiva legal.

En este arco de proposiciones, sabemos que los derechos de propiedad industrial suponen uno de los activos más preciados dentro del patrimonio de la empresa y uno de los instrumentos más eficaces en la conquista y supervivencia en el mercado¹⁰, al mismo

que, con toda propiedad, no podemos señalar la autonomía de esta disciplina hasta el siglo XX, cuando definitivamente se separa de otras áreas creativas que podrían considerarse, de algún modo, afines”. Relata respecto a la aportación del diseño español: MERYNO BAYLOS, Pedro. “Diseño industrial. Una aproximación al régimen protector”. *Op. cit.* p. 111: “... algunas de las grandes aportaciones del diseño a la industria española destaca, entre otras muchas, la motocicleta COTA 247 diseñada por Leopoldo Milá Sagnier (producida por MONTESA en 1968) considerada como la primera moto de trial del mundo, que ha sido imitada por modelos posteriores; o los fusiles de asalto CETME en sus distintos modelos, creados por el Centro de Estudios Técnicos Materiales Especiales que ha sido incorporado a muchos ejércitos extranjeros...”. Apunta, para el Derecho italiano, BONELLI, Giacomo. “*Industrial design* e tutela del diritto di autore”. N° 4. *Il Diritto di autore*, octubre-diciembre, 2003. pp. 506 y 507: “l’aggettivo ‘industriale’ designa infatti ‘ciò che è pertinente all’industria’; il termine ‘industria’ ha da suo canto, quale prima definizione, quella di ‘moderno modo di produrre merci su larga scala, mediante macchinari mossi da energia non umana o animale, manovrati da lavoratori e richiedenti cospicui investimenti di capitale finanziario”.

9 LLOBREGAT HURTADO, M^a. L. “La protección de las creaciones de forma”. N° 240. *RDM*, 2001. pp. 543 a 621, espec., p. 544, explica “la problemática de la forma de los productos y su protección tiene su origen en la llamada ‘segunda revolución industrial’. En ella se produce una expansión del consumo motivada, en gran medida, por factores tales como la generalización de la producción en serie, el incremento de la tecnología y el desarrollo y expansión de nuevos modelos de organización de la producción. En este contexto, la posibilidad técnica de modelar la forma de los productos alcanza unos niveles extraordinarios y crea un interés por la forma en sí misma considerada. Asistimos en este período, que tiene su germen a finales del siglo pasado, al fenómeno de la innovación tecnológica y a la vez socio-cultural que lleva implícito, a los efectos que nos interesa destacar aquí en relación con nuestro estudio, una innovación ornamental que se materializa en la posibilidad de que el consumidor elija, en igualdad de condiciones, los productos que llevan incorporado un mejor diseño (...)”.

10 Véase, PORTELLANO DÍEZ, P. *La imitación en el Derecho de la Competencia*. Madrid: Civitas, 1995. pp. 453-454. AA.VV. Cámara de Comercio e Industria de Madrid: *La Propiedad Industrial y el Mercado Único*, 1991. p. 9. ISERN, Albert. *Guía Creativity 2002. El Diseño y la comunicación en la gestión empresarial*. Barcelona, 2002. pp. 23 y ss.

tiempo que representan una herramienta de protección de la propia empresa en el marco de la libre competencia¹¹. La propiedad industrial constituye un mecanismo imprescindible tanto para tutelar el resultado de su actividad creadora¹², como para introducir y diferenciar¹³ sus productos y servicios en el mercado e informar a los consumidores sobre las

Por su lado, en el Derecho comparado, en igual línea de reflexión: AULETTA, G. y SALANITRO, N. *Elementi di Diritto Commerciale*. Milano: Giuffrè editore, 2001. p. 40, expresan ‘tradizionalmente sono qualificati beni immateriali le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali. Essi si possono considerare beni tipicamente aziendali, nel senso che il Diritto esclusivo del proprietario alla loro utilizzazione economica (‘privativa’) di solito si attua attraverso l’esercizio di una impresa, o direttamente o attraverso l’a concessione del Diritto patrimoniale ad un imprenditore’. In *extenso*, BECQUET, S. *Le bien industriel*. París: Montchrestien, 2005.

De ahí que resulten preocupantes en orden a la conquista del mercado los datos económicos y prácticos según datos de la OCDE, que el gasto de la UE en investigación y desarrollo se sitúa en torno al 1,9% del producto interior bruto (PIB) -con diferencias muy acusadas entre unos países y otros-, por el 2,67% de Estados Unidos y el 3,06% de Japón. La situación aún es más crítica si se tiene en cuenta que en el período 2004-2005 el presupuesto comunitario dedicado a la materia sólo aumentó un 2%, casi estancado, frente al 7% de Estados Unidos y Asia. A todo ello cabe sumar el desafío creciente de algunos países emergentes como China, India o Corea, que se están convirtiendo rápidamente en centros de investigación e innovación de primer orden. Casos significativos son los despegues de Corea, donde el incremento del gasto en I+D ha superado el 40%, y China, con un ritmo anual de crecimiento del 20%. Así se recoge por ORTEGA CHOCOMELI, M. A. “Perspectivas para la I+D+i en la Unión Europea para el período 2007-2013”. *Op. cit.* p. 12.

11 Cfr., MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios*. *Op. cit.* p. 655. *Vid.*, además, el *Estudio del impacto económico del Diseño en España 2005*, elaborado por el DDI (Sociedad Estatal para el desarrollo del diseño y la innovación), acceso en <<http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del.Diseño.pdf>>, diversos son los datos que se extraen, entre ellos, subrayar, p. 8, “entre las empresas que cotizan en bolsa, el diseño se percibe mayoritariamente como una herramienta para incrementar la facturación y en las que no cotizan, como un factor para mejorar la imagen. Las empresas cuya facturación crece más son las que en mayor medida incorporan el diseño a su estrategia empresarial”.

12 El Prof. GÓMEZ SEGADE, J. A. “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. p. 29, declara que “en el momento de otorgar protección jurídica a la creatividad, nos encontramos con tres posibilidades distintas. En primer lugar, aquellas creaciones, en particular, las invenciones industriales, que persiguen predominantemente fines utilitarios. En este tipo de creaciones, protegidas generalmente mediante patentes, la estética o el atractivo formal carecen de relevancia y pasa a un segundo plano. En segundo término, nos encontramos con creaciones, amparadas ordinariamente por el derecho de autor (o propiedad intelectual en España), en las que lo relevante es, precisamente, el efecto estético sin que se persiga directamente ningún efecto útil, por eso en este caso lo que se protege no es la idea, sino su expresión externa cristalizada en la forma. Finalmente, en una posición intermedia se encuentran aquellas creaciones que consisten en la forma de un objeto que, al margen de su utilidad, puede originar un efecto atractivo para los potenciales adquirentes. Es lo que se suele calificar como arte aplicado, por contraposición al denominado ‘arte puro’”.

13 *Vid.*, en este sentido, al Prof. OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. Vol. 2. *El diseño industrial según la Ley 7 de julio de 2003*. En *Tratado de*

operaciones y tareas de la empresa y sobre la empresa en sí considerada.

Nadie discute, -en la actualidad-, que las probabilidades presentes de la técnica facilitan a las empresas ofrecer productos en idénticas condiciones y la ‘despiadada’ competencia de los mercados, hacen del diseño la ‘llave’ que puede inclinar la balanza a favor de unos o de otros. Todas estas razones obligan, cuando menos, a prestar una cuidadosa atención a la tutela jurídica¹⁴ que gravita sobre estas obras y la pertinencia de patrocinar el esfuerzo¹⁵ y los derechos de sus autores.

Derecho Mercantil (Dir. OLIVENCIA, FERNÁNDEZ-NOVOA, JIMÉNEZ DE PARGA). Madrid: Marcial Pons, 2003. p. 19: “la denominada ‘estética industrial’ -o, lo que es lo mismo, el conjunto de creaciones de carácter estético que se plasma en la forma visible de los productos- ha alcanzado un extraordinario desarrollo en los últimos tiempos. La razón de ello es el valor, cada vez más creciente, que tiene el diseño como instrumento competitivo de primer orden... ante productos prácticamente iguales, el consumidor opta por el que le resulte más atractivo”.

Cfr., en el Derecho comparado igual planteamiento: AULETTA, T. “Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali”. En *Commentario del Codice Civile* (SCIALOJA, BRANCA). Bologna: Zanichelli-Foro it., 1947. pp. 318 y ss. DI CATALDO, V. *L’imitazione servile*. Milano, 1979. pp. 89 y ss. VANZETTI, Adriano. “Apología del brevetto (non comunitario)”. N° 3. Vol. 52. *Rivista di Diritto Industriale*, 2003. pp. 173 y ss. GUGLIELMETTI, Giovanni. “Le nuove norme sull’applicazione del diritto d’autore alle opere del design (art.17 legge 273/2002). Profili di incostituzionalità”. N° 3. Vol. 52. *Rivista di Diritto Industriale*, 2003. pp. 182 a 190. ENGLERT. *Grundzüge des Rechtsschutzes der industriellen Formgebung*. Köln-Berlín-Bonn-München, 1978. pp. 1 y ss. QUIRING. *Die Sklavische Nachahmung im italienischen Wettbewerbsrecht*. Köln-Berlín-Bonn-München, 1989. pp. 5 y ss. BLAICH, R. y BLAICH, J. *Product design and Corporate Strategy*. London: MacGraw-Hill, 1993. pp. 8 y ss. *In totum*, SUTHERSANEN. *Design Law in Europe*. Sweet-Maxwell, 2000.

En la Jurisprudencia, véase la apuesta de la Cour de Paris (4ª. Chambre A), 23 de enero de 2002, *Sté Jeux éducatifs Ravensburger, aux droits de Sté Jeux éducatifs de France S. A., aux droits de la S. A. Jeux Nathan c. M. Georges-Philippe Neto, M. Jérôme Bourgon*, núm. 1, *Annales de la Propriété Industrielle, artistique et littéraire*, 2002, pp. 133 y ss.

14 *Cfr.*, IBÁÑEZ ROMÁN, Mª. Gracia. “La imitación desleal de diseños industriales registrados en la jurisprudencia reciente”. N° 43. *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 2005. pp. 267 a 298, espec. en p. 269, da buena cuenta de los motivos de la conveniencia de defender el diseño industrial.

15 VILADAS, X. “El Centro de Diseño como Motor de la Promoción y su Función de Apoyo a la Empresa”. N° 324. *Economía Industrial*, 1998. pp. 49 a 54. Ilustrativas las palabras del Prof. OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”. Tomo XXIV. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2004. p. 54, “la actividad de ‘diseñar’ la forma de los productos requiere una cierta preparación profesional, así como fuertes inversiones tanto en medios humanos como materiales. Razón por la cual se comprende que exista en el Ordenamiento Jurídico un derecho que protege el ‘diseño’ y, por ende, las cuantiosas inversiones que éste conlleva...”. También, IBÁÑEZ ROMÁN, Mª. Gracia. “La imitación desleal de diseños industriales registrados en la jurisprudencia reciente”. *Op. ult. cit.*, 2005, manifiesta en p. 296, “aunque en la mayoría de los casos las inversiones en diseño industrial son muy costosas, debe admitirse que son una parte más del proceso de elaboración y comercialización de los productos. Realmente, que el empre-

Otro hito añadido a lo precedente, se ilustra en no desconocer el dato de que los modelos y dibujos industriales, -subrayamos, ahora bajo la denominación de diseños industriales¹⁶, representan un valor ‘agregado’¹⁷ o ‘estimado’ también en el comercio internacional, y más en un contexto globalizado e integrado en el que nos encontramos,

sario concreto recupere o no los frutos de su inversión no es una tema que afecte directamente y en abstracto al transparente y adecuado funcionamiento del mercado, fines que debe perseguir la LCD. Por ello, ese eventual derecho del empresario a recuperar los frutos de su inversión es discutible que deba constituir un supuesto más de deslealtad, tal como ya se ha reconocido en determinados pronunciamientos jurisprudenciales”; pronunciamientos que la autora comenta en la nota n° 52 de su contribución.

16 *Vid.*, LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español”. D-235. *Diario la Ley* núm. 5877 y 5878, octubre, 2003. p. 1665, al considerar: “diseño industrial tanto las creaciones bidimensionales (dibujos) cuanto las creaciones tridimensionales (modelos)”. DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial”. Tomo XXIII. *Actas de Derecho Industrial*, 2002. pp. 88 y 89, “el término ‘diseño’ (industrial) resulta más apropiado, frente al ‘dibujo y modelo’, por varias razones: en primer lugar, porque el dibujo y el modelo poseen la misma naturaleza que el diseño, cual es ser una creación de forma que ornamenta el producto; en segundo lugar, porque, al ser un término nuevo, conduce al intérprete a intuir algunas peculiaridades o elementos nuevos frente a los dibujos y modelos tradicionales, como de hecho sucede respecto del derecho sobre el diseño no registrado; y, finalmente, porque quizá se trate de un término más actual y de uso más generalizado en otros Estados Miembros (así, *design* en el Reino Unido, o *industrial design* en el Código de Autodisciplina italiana)”.

17 Explica y resume la situación alrededor de este calificativo: OVEJERO GARCÍA, Isabel. “Los dibujos y modelos industriales”. Trabajo de investigación, Centro de Documentación europea, Universidad Carlos III de Madrid, 2002. p. 1: *en el diseño industrial se dan cita, pues, los intereses de los empresarios, que invierten en hacer más atractivos estéticamente sus productos; los diseñadores industriales, incrementando con su creatividad el valor de los productos de diseño; los consumidores satisfaciendo sus gustos estéticos, conociendo el manejo y seguridad de los productos, distinguiéndolos, y distinguiéndose ellos mismos por el producto; el propio mercado como marco institucional al que favorece el fomento de las inversiones en la introducción de nuevos diseños como factor de política industrial, pues ve enriquecerse el acervo de las formas aplicables a la industria. Estos intereses reclaman, obviamente, una adecuada protección jurídica, a fin de que las empresas inviertan en diseño industrial, confiando en que su propio esfuerzo innovador no será aprovechado indebidamente por otros sin inversión alguna, y estimulando así que el conjunto de las innovaciones formales aplicables a la industria atesore progresivamente más elementos.* Más reciente en el tiempo resulta esclarecedor el planteamiento de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho Mercantil*. 5^a. Edic. Pamplona: Thomson-Aranzadi, 2004, donde refleja la esencia de los diversos caminos de protección del diseño industrial, y así declara en pp. 417 y 418: “uno de los elementos que tiene hoy más trascendencia para el éxito de los productos en el mercado es su diseño. Ese diseño constituye un valor añadido que, con gran frecuencia, supera ampliamente el valor conjunto de la materia prima y el proceso de fabricación. Pero es obvio que el valor del diseño está indisolublemente vinculado a su exclusividad. El diseño vale, en la medida en que no pueda ser libremente copiado por cualquier competidor. Por ello tienen la mayor importancia los instrumentos jurídicos que sirven para asegurar la explotación exclusiva del diseño por quién lo ha creado o lo ha adquirido de su creador. Esa exclusiva de explotación puede conseguirse en nuestro país a través de distintos cauces legales”.

representado por la Unión Europea, mediante la consecución de su mercado interior¹⁸. La razón de ser que ha motivado la atención e interés por defender el diseño industrial viene dada por el incremento del parecido substancial, que hoy día reflejan los productos que compiten en el mercado global; un fenómeno en el que ha desempeñado un papel decisivo el abaratamiento de los procesos productivos, ocasionado por el aumento e intensidad del desarrollo tecnológico y, por ende, su consiguiente fluidez en la difusión y extensión mundial¹⁹.

II.- Entre las diversas controversias que inciden en los derechos que caracterizan la propiedad industrial y la propiedad intelectual en general, quizá sea la referida a la naturaleza²⁰ jurídica de los dibujos y modelos industriales (ahora en su terminología de diseños) y, más concretamente, la configuración²¹ del amparo que ha de concedérseles a los mismos, una de las materias más complejas, sometida a la aportación de formulaciones y

18 Desde un punto de vista jurisprudencial, véase la Causa C 23/99, donde se plantea el derecho a la tutela de los dibujos y modelos industriales, éstos no pueden bloquear el tránsito comunitario, sino que han de favorecer la construcción del mercado interior (Vol. 10, Rev. Guida Normativa, 2000, p. 51). Nótese que la tutela de los dibujos y modelos es compatible su protección con la libre circulación de bienes o mercancías, así Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 septiembre de 2003, *Société HWS et ses dirigeants contre Société Renault*, núm. 214, Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (Ripia), 2003, pp. 42 y ss.

19 Así PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDAVA, A. “La protección internacional de los dibujos y modelos industriales”. En AA.VV. *El Diseño comunitario*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. p. 22.

20 Explica y resume las diferentes posturas adoptadas en torno a la naturaleza de los diseños industriales, SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Víctor. “La protección comunitaria de los dibujos y modelos industriales”. En AA.VV. *El Diseño comunitario*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. pp. 65 y 66: “en función de que uno o ambos sistemas de protección sean aplicables de forma alternativa o simultánea pueden contemplarse tres opciones, a saber: separación de los sistemas de protección, superposición parcial de los sistemas de protección y protección acumulativa... Para permitir la protección del dibujo o modelo por un derecho de autor los tribunales venían exigiendo un ‘carácter artístico’ más o menos elevado, de modo que los diseños que, a juicio de los tribunales, no presentaran suficiente originalidad estética o valor artístico, no serían considerados obras de arte por lo que no podrán gozar de protección por derecho de autor. De este modo, no sólo la mayoría de los productos de consumo quedan fuera de dicha protección sino que el ejercicio de este derecho ante los tribunales se presenta a menudo como un desafío de incierto resultado”.

Precisa, por su lado, SARTI, Davide. *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*. Milano: Giuffrè editore, 1990. p. 9: “considera l’attribuzione dei diritti d’autore come un premio proporzionato all’intensità di un maggiore sforzo creativo. Tuttavia la maggiore o minore estensione temporale delle privative industriali non si fonda necessariamente soltanto su una volotà ‘premiare’, ma anche (e forse prima ancora) sulla considerazione dell’interesse dei terzi a non subire eccessive limitazioni nello svolgimento di una concorrenza effettiva”.

21 Véase a BAYLOS, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*. Madrid: Civitas, 1993. pp. 78 y 79. También MERYNO BAYLOS, Pedro. “Diseño industrial. Una aproximación al régimen protector que establece la propiedad industrial y el derecho de autor sobre los dibujos y modelos industriales”. Nº 205. Gaceta

opiniones, que no por ser contradictorias u opuestas unas respecto a otras puedan no ser tenidas en cuenta.

Se observa que los diseños industriales revelan en todas las legislaciones dificultades vinculadas a la dualidad de su naturaleza. Ubicados los diseños en la recurrida frase: ‘encrucijada del Arte y de la Industria’, se manifiestan a la vez como obras de carácter artístico²², beneficiándose en orden a ese título del Derecho de autor²³, y como producciones industriales, que comportan una tutela específica más adecuada a los imperativos del comercio²⁴. Esta naturaleza híbrida²⁵ los sitúa consecuentemente entre dos estatutos jurídicos: la Propiedad industrial por un lado, y el Derecho de autor por el otro. Luego la formulación o proyección de los creadores de un diseño industrial, -si procede- se tutela

Jurídica de la Unión Europea, enero-febrero, 2000. p. 108. Gráficamente subraya SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Víctor. “La protección comunitaria de los dibujos y modelos industriales”. *Op. ult. cit.* p. 156: “en opinión de doctrina autorizada, los modelos y dibujos industriales han sido objeto tradicionalmente del tratamiento jurídico más complejo de todo el Derecho de la propiedad industrial”.

22 *Cfr.*, TORRENT, Rosalía y MARÍN, Joan M. *Historia. Op. cit.* p. 17, “la constante aparición de ‘objetos de frontera’, en los cuales las cualidades formales y expresivas ganan terreno a las funcionales y estandarizables, hace que el discurso alrededor de este tema no se haya agotado (...)”.

23 No podemos pasar por alto aquí la legislación habida en torno a la tutela de la propiedad intelectual tal y como muestra: DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* p. 90: “el art.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, dice que la forma de un producto pueda ser tutelado simultáneamente mediante un derecho de diseño y derecho de autor, siempre que la forma cumpla los requisitos que la Ley de Propiedad Intelectual exige para conceder tutela. En definitiva, ambas formas de protección son independientes, acumulables y compatibles”.

24 Pondera de manera clara MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios. Op. cit.* p. 653: “la importancia del valor comercial añadido por el diseño al producto es algo evidente que cualquiera puede comprobar recurriendo a su experiencia profesional. Cuando compramos un traje, un mueble, un coche o un reloj, lo hacemos en primer lugar porque lo necesitamos o lo deseamos atendiendo a la funcionalidad y a las prestaciones del producto en su relación calidad/precio, y en segundo lugar porque nos gusta el modelo, es decir, por su diseño”. Por su parte, BERCOVITZ, Germán. *Los derechos del artista plástico en la historia*. Madrid: Tecnos, 1997. p. 33, “ahora nos encontramos ante una nueva dimensión económica del arte, que no había existido nunca antes... Vivimos insertos en la ‘Revolución de la imagen’: la explotación económica de personajes creados, de diseños... Quizá por primera vez en la Historia... la explotación económica de la idea plasmada en la obra plástica, y no en el objeto artístico en sí mismo, adquiere relevancia económica”.

25 Interesantes resultan las observaciones de CORNELLA, A. y FLORES, A. *La Alquimia de la Innovación. 10 palabras para innovar*. Barcelona: Infonomía, 2006, por cuanto que los autores mediante un diálogo establecen las principales pautas según su experiencia de cuáles son los términos más socorridos para poder innovar. Entre éstas se halla la de *hibridar* y consideremos que el diseño es un fruto o resultado de la innovación derivado de la acción de *hibridar*; los autores señalan en p. 7, que *hibridar* es “acción de crear nuevos productos o servicios innovadores a partir de la combinación de otros ya existentes. Aplicable también a la hibri-

de dos formas: de un lado, la propiedad intelectual; y de otro, la propiedad industrial.

Según los países, ambas protecciones -por propiedad industrial o intelectual²⁶- pueden acumularse o no. Así, en España se permite la acumulación²⁷, mientras que en otras legislaciones²⁸ se discrimina dicha tutela.

dación de personas o procesos es una de las fórmulas más claras para innovar". Ejemplifican este proceso en las pp. 12 a 15, destacando que "a medida que se van cubriendo las necesidades *mínimas* de una sociedad, los híbridos ayudan a cubrir los nuevos máximos; identificando nuevos grupos de consumidores, nuevas experiencias de usabilidad e, incluso, nuevos escenarios de producto. Esto funciona, de tal manera que, hoy en día, desde la espiritualidad a la formación o en las relaciones entre las personas. En resumen, la *hibridación* es uno de los caminos más claros para rentabilizar un conocimiento que ya tenemos (...) Y más, hoy en día, cuando las necesidades primarias *puras*, ya no existen: 'tengo sed. Pero quiero un agua con gas que además me aporte unos determinados minerales y con sabor a...'. El pensamiento híbrido permite hacer frente a esta *multinecesidad* que sería imposible satisfacer desde un solo punto de vista de conocimiento (...). Este nuevo *renacentismo* aplicado a una mejor comunicación Ciencia-Negocio; el saber encontrar un punto intermedio de conexión entre ambos aspectos; la visión científica y el enfoque comercial, será fundamental". Quizá ello nos refleja el 'éxito' del diseño como manifestación evidente de la acción de hibridar típica de su configuración y naturaleza jurídica.

26 Según la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria núm. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 2006/41720), nos viene a enseñar que "respecto a la infracción de los derechos de propiedad intelectual, ha de reconocerse que los derechos de propiedad industrial resultan compatibles con los derechos de propiedad intelectual. No obstante, ello no puede ser considerado como una automática dual protección sino que es preciso que se den los requisitos para la protección por ambos sistemas jurídicos, el de propiedad intelectual y el de propiedad industrial. Por ello, nada impide que la forma estética de un producto protegida como modelo industrial sea a la vez una obra plástica y goce de la tutela de la Ley de Propiedad Intelectual, como claramente establece el artículo 3 de su Ley reguladora. En todo caso, es requisito necesario que reúna a su vez los requisitos para ser protegido como una obra de propiedad intelectual puesto que si no, de facto, se estaría protegiendo ilimitadamente en el tiempo un modelo industrial, con la trascendencia que ello tendría por el papel que desempeña el modelo industrial en la innovación y desarrollo de los productos (...)" (el subrayado es de nuestra autoría).

27 BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. "Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual". Nº 11. Actualidad Civil, 2000. pp. 15 y ss. Por su parte, FERNÁNDEZ-NOVOA, C. "El encuadramiento sistemático del diseño comunitario". En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. p. 414, "(...) la Ley española de protección jurídica del Diseño Industrial de 2003 implanta el sistema de acumulación parcial de las normas específicas del diseño y de las normas concernientes al Derecho de Autor".

28 Cfr. PÉROT-MOREL, Marie Angèle. "La propuesta de Reglamento comunitario sobre dibujos y modelos industriales". En AA.VV. *Marca y Diseño Comunitario*. Pamplona: Aranzadi, 1996. pp. 261 y 262, se interroga: "¿estas dos formas de protección deben acumularse, combinarse o excluirse? Las respuestas, como es sabido, son muy distintas y dividen concretamente los países de la Comunidad en tres grandes tipos de sistemas: el de la acumulación absoluta de los dos tipos de protección, que es el tradicional de Francia, inspirado en la Teoría de la Unidad del Arte, y que protege indistintamente todos los dibujos y modelos (cualquiera que sea

Adviértase -sin perjuicio del análisis más detallado *infra*- que la protección como propiedad industrial es una tutela más completa e intensa, pero de duración más limitada y restringida, pues según los Convenios Internacionales como, por ejemplo, el Tratado sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en sus abreviaturas ADPIC)²⁹ la duración mínima es de 10 años (*cf.*, art. 26, n° 3, ADPIC); mientras que la mayor parte de los países ofrece una duración máxima de 25 años.

Para que un diseño industrial pueda ser amparado a través de la propiedad industrial ha de ajustarse a una serie de requisitos tales como la novedad y carácter singular u originalidad en los Acuerdos ADPIC. El primero de los requisitos es que no exista nada igual con anterioridad en el tiempo; en cambio, el segundo establece que no exista nada parecido y plantee características peculiares y diferenciadoras tal y como examinaremos detenidamente en las siguientes páginas.

su mérito artístico o su carácter industrial) a la vez por el Derecho de autor y por una Ley específica de inspiración industrial. En el extremo opuesto, el sistema de la separación absoluta del Derecho de autor y de la Propiedad industrial en base a distintos criterios, concretamente el de disociación o escindibilidad del Derecho italiano. Y entre los dos, sistemas intermedios que no admiten más que parcialmente una aplicación del Derecho de Autor en función del carácter más o menos artístico de la obra (Derecho alemán, escandinavo, Benelux...)”.

Véase el pronunciamiento de la Cour d’appel de Montpellier, 3^a. Chambre Correctionnelle, 15 de mayo de 2003, *Société Auto Pièces du Polygone SARL contre la Société Anonyme Renault*, núm. 212, *Revue internationale de la propriété industrielle et artistique* (Ripia), 2003, pp. 51 y ss., espec., pp. 55 y 56: “attendu que l’aspect extérieur des véhicules automobiles est protégé cumulativement, sur le territoire français, à la fois par la législation sur le droit d’auteur et par celle sur les dessins et modèles lesquelles, y compris dans le cumul des protections, ont été jugées conformes à la législation européenne par un arrêt du 11 mai 2000 de la Cour de Justice des Communautés Européennes; que cette protection que bénéficie à l’aspect extérieur du véhicule dans son ensemble s’étend à des éléments isolés du dit véhicule qui participent de son esthétique dès lors que ceux-ci ont une forme originale et qu’ils n’ont pas une fonction exclusivement technique;... par l’ordonnance du 25 juillet 2001, de la Directive du 13 octobre 1998, laquelle confirme au niveau européen le principe de la protection des pièces détachées destinées à remplacer un élément usagé ou accidenté participant à l’esthétique du véhicule, n’a en rien modifié la situation antérieure, les articles L. 522-1 et L. 513-4 du Code de Propriété Intellectuelle disposant désormais, le premier: ‘peut être protégé, à titre de dessin et modèle l’apparence d’un produit ou une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux... et le second, ‘sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle”’.

²⁹ *Vid.*, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, firmado en Marrakech en 1994 (Acuerdos conocidos bajo las siglas: ADPIC o TRIP’s), aprobado en las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay y celebrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio, más información en <<http://www.wto.org>>; aprobado dicho Tratado para el ámbito de la Comunidad Europea por la Decisión 94/800/CE del Consejo, DO L 336, de 23 de diciembre de 1994, pp. 1 y ss.

En la mayor parte de las legislaciones, aparece como denominador común el dato de que el diseño no debe poseer una función técnica, sino que su objetivo debe ser la estética (un diferente atractivo incorporado a la forma del producto), o un valor artístico añadido. En el caso de representar una función técnica, se protegerá mediante otras modalidades de la propiedad industrial tales como una patente o un modelo de utilidad.

De otro lado, la protección del diseño como propiedad intelectual debe cumplir una serie de requisitos, esencialmente traducidos en la originalidad. La duración de esta protección suele perdurar toda la vida del creador del diseño industrial amparado, más una cantidad de años variable según la legislación, que suele oscilar entre los 50 a 70 años.

Parece razonable pensar que la defensa del diseño por el cauce del derecho de autor³⁰ resulte una tarea abierta a grandes polémicas interpretativas desde el punto de vista jurídico, pues, inevitablemente, ni todas estas creaciones tienen cabida en la propiedad intelectual, ni puede permitirse que su exclusión de este ámbito deje un vacío tutelar que

30 LEHMAN, M. “La teoría de los ‘Property Rights’ y la protección intelectual e industrial”. Nº 544-45. RGD, enero-febrero, 1990. pp. 269 y ss. MARTÍNEZ GARCÍA, Elena. “Vaivenes ante la configuración del sistema jurisdiccional europeo para la protección del diseño industrial”. Nº 5215. La Ley, diciembre 2000. p. 1387: “numerosas han sido (...) las reivindicaciones lanzadas desde los sectores empresariales, que ofrecen esas innovaciones formales como mejoras en el producto comercializado y que, en cuanto tales, puede ser objeto de protección no sólo industrial sino también como obra del ingenio. A nadie se le escapa, por tanto, las copias masivas de diseños, cuyo valor incrementa su precio de mercado”. Véase, *in extenso*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R (Coord.). *Manual de Propiedad Intelectual*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. pp. 53 y ss.

Desde una perspectiva normativa, se ha de tener presente el contenido de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DOUE L 157, de 30 de abril de 2004), relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, donde se decreta en dicha Directiva en su considerando (1): “la realización del mercado interior supone la eliminación de las restricciones a la libre circulación y de las distorsiones de la competencia, al tiempo que se crea un entorno favorable a la innovación y a la inversión. En este contexto, la protección de la propiedad intelectual constituye un elemento fundamental para el éxito del mercado interior. La protección de la propiedad intelectual es importante no sólo para la promoción de la innovación y de la creación, sino también para el desarrollo del empleo y la mejora de la competitividad”. Se añade y complementa con el considerando (3), “sin embargo, sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen (...) a este respecto, los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito del mercado interior” y, el considerando (8), que plantea “las disparidades existentes entre los regímenes de los Estados Miembros por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual son perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado interior y no permiten garantizar que los derechos de propiedad intelectual disfruten de un nivel de protección equivalente en toda la Comunidad. Esta situación no facilita la libre circulación dentro del mercado interior, (...)”.

favorezca su libre imitación³¹. Sectores industriales tales como el automovilístico, muebles, piezas de joyería, textil, zapatería, tan susceptibles de manipulaciones por los imitadores y falsificadores, participan de los grandes intereses económicos representados por tales creaciones. La ausencia de amparo jurídico eficaz u idóneo puede comportar consecuencias como la apropiación indebida³² de los diseños. Repárese que con el propósito de evitar los anteriores comportamientos se aboga por el recurso a la competencia desleal³³ en cuanto que ofrece plenas garantías a los titulares de los diseños industriales, tanto

31 Cfr., MASSAGUER FUENTES, J. “Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”. RGD, 1990. pp. 257 y 258. IZORCHE, M.L. “Concurrence déloyale et parasitisme économique”. En AA.VV. *La concurrence déloyale*. París: Dalloz, 2001. pp. 26 y ss. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. “La confusión y la asociación en la imitación de creaciones: especial referencia al valor estético de la creación”. N° 645. Revista general de derecho, 1998. pp. 7707-7726. *Ídem en Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*. Navarra: Aranzadi, 2003. pp. 25 y ss. Vide, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 49/2001, de 24 de enero de 2001 (AC 2001/1275), donde se precisa “actos de violación de los derechos de propiedad industrial, que dimanen del dibujo industrial (...) de fabricación, y comercialización de piezas cerámicas para revestimientos y pavimentos que en sus catálogos identifica como Serie Alhambra, Sevilla, Toledo, Arcos, y Jaén, por imitación con los de la actora: medina, macarena, benasal, pérgola y azahar, constituyen actos contrarios a la buena fe mercantil, de confusión, de imitación de prestación e iniciativas ajenas y de explotación de la reputación ajena”.

32 Así se expresan: PEROT-MOREL. *Les perspectives de protection des dessins et modèles*. París, 1968. pp. 339 y ss. CLARKE. *Copyright in industrial designs*. 5ª. Edic. London, 1974. pp. 223 y ss. MERYNO BAYLOS, Pedro. “Diseño industrial. Una aproximación al régimen protector”. *Op. cit.* p. 110. DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en Derecho Industrial y de la Competencia*. *Op. cit.* pp. 71 y ss. Más sobre el particular: STS. 20 de diciembre de 1988 (RGD 1990, n°s. 544-545, pp. 361-362, sobre ornamentación de pantallas para máquinas de juego de salón).

33 Apunta: OVEJERO GARCÍA, Isabel. “Los dibujos y modelos industriales”. *Op. cit.* p. 2, “la protección jurídica del diseño industrial coadyuva, como toda tutela jurídica de los derechos sobre bienes inmateriales, a dotar al mercado de un orden concurrencial libre y no falseado”. Para el Derecho italiano, en similar línea de reflexión: MANGINI, Vito. *Manuale breve di diritto industriale*. 2ª. Edic. Padova: Cedam, 2005, donde interrelaciona Propiedad industrial y Derecho de la competencia desleal.

Vide, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 14 de enero de 2003 (AC 2004/202), donde se declara: “(...) con fundamento en que tiene registrado a su favor como modelo industrial el diseño de una columna para el alumbrado público (farola) y que la demandada se ha basado en él para, sin autorización, fabricar y vender productos con idéntico diseño (...) que existe un acto de competencia desleal, por incurrir en los ilícitos establecidos en los arts. 5, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal...Es también preciso tomar en consideración que cada uno de los ilícitos concurrenciales establecidos en la referida Ley tiene sustantividad propia, de forma que el examen debe hacerse separadamente respecto a cada uno de los invocados en la demanda como violados, sin que sea admisible su consideración conjunta, por el riesgo que comporta de falta de motivación (...) En el caso enjuiciado puede ser dudoso que el producto tenga singularidad competitiva, porque se ha alegado que el diseño que presenta la columna para iluminación responde a una forma completamente estandarizada y la jurisprudencia ha venido excluyendo que en tal caso exista competencia desleal (STS del 5-6-97 (RJ 1997/4608), y de esta Sección de 25-3-98 (AC 1998/567)”. A su vez, expone la Sentencia del Juzgado de

si tienen un registro de propiedad industrial como si no, aunque cierto es -para no inducir a engaño- que acudir a la competencia desleal se efectúa no para defender derechos exclusivos y subjetivos³⁴ inherentes al diseñador (autor-creador), sino más bien para sal-

Primera Instancia de Barcelona núm. 50, de 26 de octubre de 2004 (AC 2004/2060), en su Fundamento Jurídico Quinto: “los arts. 5 y 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. El artículo 5 reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y el art. 11.2 indica que la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la protección o comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno”.

34 Se señala tanto por la doctrina como por la jurisprudencia que los diseños industriales se tutelan por el Derecho de la competencia desleal de manera acumulativa con el Derecho de autor y el Derecho de diseños industriales, si bien estos últimos a diferencia del primero encuentran su fundamento en el amparo de la propiedad desde su perspectiva subjetiva, mientras que el Derecho de la competencia halla su apoyo en una perspectiva objetiva destinada a configurar un mercado correcto y leal. Apunta, sobre este particular, IBÁÑEZ ROMÁN, M^a. Gracia. “La imitación desleal de diseños industriales registrados en la jurisprudencia reciente”. *Op. cit.* pp. 271: “esta vía de protección está llegando a ser la más utilizada, sobre todo porque el ilícito más cometido contra el diseño es el de su imitación. En las demandas judiciales, habitualmente, se opta por ejercitar, aunque sea una defensa subsidiaria, las acciones establecidas en la Ley de Competencia Desleal, pese a que la pretensión principal suele versar normalmente sobre violaciones de derechos subjetivos de propiedad industrial o intelectual”. Aclara sobre estos extremos: FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “El diseño no registrado”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. pp. 81 y 82: “en el Derecho de la Competencia y de los Bienes Inmateriales existe permanentemente una tensión dialéctica entre el principio de la libre imitación de los productos y prestaciones ajenas y el principio de la prohibición de la imitación. A favor del principio de la libre imitación de los productos y prestaciones ajenas se aduce el argumento de que la copia impulsa la competencia económica porque si un producto puede ser imitado libremente, aparecerán en el mercado productos similares a los del innovador con la subsiguiente reducción de los precios. Por otro lado, a favor del principio de la prohibición de las limitaciones se esgrime el argumento de que tal principio frenaría o incluso llegaría a eliminar el proceso de innovación de los productos (...) la tensión entre los dos principios antitéticos mencionados debe resolverse mediante una solución ecléctica. A saber: otorgar al innovador un derecho de exclusiva temporalmente limitado y sujeto a la concurrencia de requisitos objetivos de modo que, una vez transcurrido el período de vida legal de la exclusiva, el objeto de la misma pase al dominio público y pueda ser libremente imitado. Esta solución ecléctica se trasluce en el apartado primero del artículo 11 de la Ley española de Competencia Desleal de 1991, a cuyo tenor: ‘la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley’”.

Desde una perspectiva jurisprudencial, hay que diferenciar entre el amparo recibido por la propiedad industrial y, de otro lado, el de la competencia desleal, así: en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 12 de febrero de 1999 (AC 1999/8795), se establece la distinción entre propiedad industrial y competencia desleal al decir que “la Ley de Competencia Desleal cumple una función distinta (como instrumento de ordenación del mercado y de protección de todos los que en él intervienen) que la de Patentes, en cuanto a los modelos de utilidad, y el Estatuto de la Propiedad Industrial, en cuanto a los modelos industriales (como normas de protección de derechos subjetivos sobre un bien inmaterial de naturaleza real, con eficacia frente a terceros y una existencia condicionada al previo registro), no significa, pese a que son las segundas las que han de aplicarse cuando lo que se invoca es, sin más, la violación de los derechos de exclusiva protegidos, que la primera

vaguardar el cabal funcionamiento del mercado³⁵, evitando conductas o comportamientos que falseen la competencia. Por ello -aunque no en todos los casos- serán susceptibles de ser receptores del amparo que brinda la competencia desleal.

Luego no se puede pasar por alto que, en la práctica, también el diseño recibe auxilio por el cauce de la competencia desleal, en concreto, el art. 11³⁶ de la Ley 3/1991, de

no pueda ofrecer una protección complementaria e indirecta de las invenciones y de las creaciones formales aplicadas a la industria (...) para que pueda entenderse ejecutado el comportamiento desleal por obstaculización que la referida norma describe, es necesaria, no sólo la aplicación de un sistema en la imitación de productos o iniciativas, sino también una tendencia de las acciones coordinadas a impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado del empresario cuyas prestaciones son imitadas”.

35 Ilustrativo de este planteamiento por cuanto que no es necesaria la acumulación de la competencia desleal con el amparo otorgado por la propiedad industrial, resulta la SAP. de Valencia núm. 43/2005, de 1 de febrero de 2005, (AC 2005/893), en su Fundamento Jurídico nº 2: “tendiendo la protección, por tanto, a evitar ese riesgo de asociación, como, a su vez, expresa, la Sentencia del TS. Sala 1ª, de 11 de mayo de 2004 (RA 2731), la diferenciación de procedencia ha de ser clara, ha de existir ‘singularidad bastante para que, por medio de él, el destinatario identifique un origen profesional o empresarial determinado, de modo que la imitación o copia de su contenido no pueda constituir el tipo que describe el art. 11.2 de la Ley 3/1991 al que nos referimos. Y los instrumentos mediante los que las dos litigantes desarrollan su actividad empresarial (talonarios, catálogos...) ofrecen suficientes elementos de diferenciación fácilmente visibles para eliminar el riesgo que los artículos 6 y 11.2, en sus respectivos ámbitos, procuran evitar. Debe recordarse que la Ley 3/1991, como su preámbulo precisa, describe unos tipos elaborados con criterios restrictivos, en bien del mercado, dada la preocupación de legislador de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores resulten, sólo por ello, sancionados como desleales. Asimismo, es de resaltar que, puesto que el principal objetivo es evitar esos riesgos en el mercado, y va dirigida la protección a los consumidores, la existencia de derecho relativo a la propiedad industrial, refuerza, pero no es imprescindible, a los fines de la protección que se recaba, y en tal sentido, STS. Sala 1ª de 19 de junio de 2003 (RA 4246) se refiere a un supuesto en que los ‘demandados -que no son titulares de marca alguna que comprende el etiquetado y el envase que viene utilizando la sociedad demandante desde 1981- han realizado actos de imitación que son desleales por generar asociación con los productos de la demandante: etiquetas y botella tan semejantes que se pueden incluir en el concepto de identidad, que se refieren al mismo tipo de producto y que producen un evidente riesgo de confusión en el consumidor medio. Por lo cual, la sentencia de instancia ha aplicado correctamente el artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal y el motivo se desestima”’. En esta misma línea, SAP. de Barcelona núm. 540/2004, de 15 de diciembre de 2005 (AC 2005/1093), al enunciar en su Fundamento Jurídico Séptimo: “la tutela al amparo de la Ley de 10 de enero de Competencia Desleal cuando se pretende, conjuntamente, en ejercicio innegable de los derechos de exclusiva tutelados por la legislación reguladora de la propiedad industrial debe ser rechazada al resultar, en estos casos, aquella tutela marginal o complementaria a los efectos de protección, en las presentes actuaciones, del diseño industrial”’.

36 Prescribe el art. 11 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal como actos de imitación. “1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. 2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o com-

10 de enero, de Competencia Desleal (BOE N° 10, de 11 de enero), por lo que hace al supuesto de imitación o copia del diseño industrial.

En definitiva, cabría afirmar que el diseño industrial -según lo hasta aquí dicho- es benefactor de una acumulación³⁷ -aunque no siempre procede en su apreciación- de leyes que concurren en su configuración; este hecho en cualquier caso resulta suficientemente

porte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado". Interpreta y extrae: IBÁÑEZ ROMÁN, M^a. Gracia. "La imitación desleal de diseños industriales". Op. ult. cit. p. 281, "el artículo 11 LCD establece que serán desleales cuatro tipos concretos de imitación: la que vulnere derechos de exclusiva, la que induzca a confusión al consumidor, la que suponga un aprovechamiento de la reputación o el esfuerzo ajenos y la imitación parasitaria". Para la SAP. de Vizcaya núm. 460/2001, de 4 de mayo de 2001, señala en su Fundamento Jurídico n° 2 y 3, "...debemos partir de la norma fundamental en la materia que es el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal; dicho precepto, en su párrafo 1º, enuncia el principio general de la imitabilidad (...) estamos en presencia de un producto que genere riesgo de asociación por el consumidor, comporte aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno o entrañe impedimento u obstaculización para un competidor. Supuestos todos contemplados por los apartados 2 y 3 del mismo art. 11 de la LCD (...) Desde este punto de vista tenemos que según resulta del informe pericial y de la propia apreciación de los correctores aportados a los autos, no existe semejanza que induzca a confusión del consumidor cuando trate de comprar uno u otro de los productos, o alguno de los que con parecido diseño e idéntica finalidad se distribuyen en el mercado...". A su vez, *cfr.*, la glosa del Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 229/2005, de 30 de septiembre de 2005 (AC 2005/2114), enuncia en su Fundamento Jurídico Séptimo: "lo que se reprocha es la imitación, no ya de los signos distintivos, sino de la propia prestación, es decir, del concreto mueble comercializado, y esa conducta de imitación del producto, iniciativa o prestación empresarial, se regula en el artículo 11 LCD (...) cuando implique un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, que es referido por la doctrina a la reproducción de las prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permitan la multiplicación del original a bajo coste, de modo que la apropiación de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación conlleva la destrucción de la posición ganada por el pionero. Por el contrario, no comportará aprovechamiento indebido la imitación que sólo se sirve de la prestación ajena como modelo para configurar la propia prestación, lo que conlleva un esfuerzo propio" (el subrayado es de nuestra autoría).

37 Repárese en los Fundamentos Jurídicos 1º y 2º de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria núm. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 2006/41720), que declaran: "ejercita la actora acumuladamente varias acciones de protección de modelos industriales, propiedad intelectual y competencia desleal (...) correspondiéndole los derechos patrimoniales de propiedad intelectual, que la demandada es distribuidora de los muebles del catálogo. Hará, cuyos muebles de lavabo resultan un plagio de los diseños de sus modelos industriales, así como de los derechos de propiedad intelectual respecto a los mismos (...) la actora ejercita acumuladamente diferentes acciones. En primer lugar, ejercita las acciones declarativas, de cesación, de remoción y de indemnización de daños y perjuicios por violación de los derechos de modelo industrial. Junto a ello, se ejercitan idénticas acciones de competencia desleal y de propiedad intelectual" (el subrayado es de nuestra autoría).

significativo y nos ha servir como eje de reflexión del alcance y magnitud que detenta el diseño no sólo como categoría de la propiedad industrial, sino por su encuadre dentro del marco económico de las empresas. Y esto es así porque la empresa ha de encajar sus productos en unos mercados (Unión Europea e internacional) cada vez más impregnados o saturados por las mercancías que proceden de países competidores o emergentes. No se puede alcanzar la competitividad³⁸ sólo desde la óptica de los precios o de la mano de obra, pero sí quizás por el ‘valor añadido’ mediante la presentación de un diseño atractivo e innovador y consolidado desde una perspectiva normativa.

III.- En una primera aproximación conceptual a qué se entiende por diseño industrial, hemos de detenernos en la apariencia formal³⁹, proyectada su aplicación a los objetos/productos susceptibles de ser reproducidos industrialmente.



Figura nº 1. Ejemplo de Creatividad.

Somos del parecer de que el diseño -más allá de su definición legal, que observaremos puntualmente más abajo- ha de concebirse hoy día como un instrumento comercial

38 Véase el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 229/2005, de 30 de septiembre de 2005, (AC 2005/2114), mediante su Fundamento Jurídico Octavo: “la apariencia de bondad del derecho accionado es suficientemente intensa ya que no es controvertido que la demandada comercializa muebles prácticamente idénticos a los diseñados originalmente por la actora, resultando de lo actuado que la demandada, por ahorrarse el coste del diseño, limitándose a comprarlos del proveedor indonesio y eludiendo un trabajo de creación independiente, obtiene una ventaja competitiva que le permite ofertarlos a menor precio, lo que constituye dato indiciario de un aprovechamiento del esfuerzo ajeno” (el subrayado es de nuestra autoría).

39 *Cfr.*, la aclaración de SAINT-GAL, Y. “Importance des droits de propriété industrielle pour les firmes exportatrices plus spécialement dans le cadre de la CEE”. *Revue Trimestrelle de Droit Européenne*, 1967. p. 806, “Les dessins et modèles intéressent la forme, l’aspect extérieur et particulier d’un objet”.

y de gestión estratégica al servicio de las empresas, como un elemento más de marketing⁴⁰ de sus productos diferenciados, que sea capaz de atraer hacia sí a los consumidores en relación a ese peculiar y distintivo atractivo, que unos productos ofrecen respecto a otros. En esta línea de argumentación, compartimos la reflexión de BLANCO JIMÉNEZ y CASADO CERVIÑO⁴¹ al decir: “el diseño es una efectiva herramienta de marketing y una constante en nuestra cultura moderna. Por eso su protección ha de tener en cuenta los intereses de los distintos usuarios del sistema, empresas y consumidores, y considerar el papel que tiene el diseño en el mercado como valor añadido de un producto”.

Subráyese -en coherencia lógica con lo señalado hasta aquí y relacionándose con lo relatado al inicio de la exposición-, que si la tutela que se le proporciona al diseño industrial es escasa o insuficiente, esto implicaría estar ante un menor estímulo a la investigación y a la inversión sobre nuevas formulaciones y, a su vez, menor calidad de los productos y, con ello, menor abanico de oferta de productos y menor posibilidad de selección de los consumidores y, en definitiva, menor satisfacción.

Así las cosas, no resulta baladí ni sorprendente que el amparo del diseño industrial se fomente y pondere cada vez más como un factor básico para el crecimiento económico y el desarrollo industrial de un país. La globalización de la actividad económica, el auge y desarrollo de las nuevas tecnologías y la equiparación técnica, han dado origen a

40 Así se ha manifestado MACÍAS MARTIN, José. “La futura ley española de protección jurídica del diseño industrial: algunas clave de la reforma”. En *Novedades y Aspectos actuales de la propiedad industrial*, grupo español de la IPPI. Barcelona, 2002. p. 33. *Ídem*, en “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. *Estudios. Op. cit.* p. 663, “el diseño se concibe como una herramienta de marketing y lo que realmente se fomenta con la propiedad industrial del diseño es la inversión en el posible valor comercial añadido por el diseño al producto”.

Por su lado, GÓMEZ SEGADE, J. A. “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”. Tomo XXIV. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2004. p. 46, entiende que “el diseño había evolucionado hasta convertirse para muchos en una forma de creación artística, con una aureola cultural impregnada de modernidad por su ruptura con moldes clásicos, lo que implicaba un encumbramiento de sus autores a los que se calificaba como creadores por contraste con los que realizan innovaciones en el campo de la tecnología, por ejemplo. Pues bien, la nueva regulación del diseño, aun reconociendo los valores culturales del diseño, parte de la realidad de que lo que se protege no es un valor cultural o estético, sino un valor comercial y de marketing”.

41 *Vid.*, BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*. Pamplona: Aranzadi, 2003. p. 27, añaden: “los dibujos y modelos son instrumentos jurídicos mediante los cuales puede obtenerse protección para aquellas creaciones que se plasman en la forma exterior de los productos o de una parte de los mismos. La presentación exterior del producto tiene como objetivo principal incitar a los consumidores a adquirirlo con preferencia a los productos de los competidores”.

un nuevo entorno en el que conceptos como innovación y diferenciación han cobrado particular protagonismo⁴². En este ámbito, consideramos que el diseño del producto y la forma de expresión del mismo ocupa un papel crucial en el actual sistema económico⁴³, el cual se halla informado y ordenado por los principios de libre comercio y de competencia directa tanto en un mercado nacional como global de productos. Sin desconocer tampoco el hecho que existen cada vez más artículos procedentes de países en los que las condiciones laborales o medioambientales, contrarias a los sistemas de defensa de la libre competencia, son una realidad. De suerte, que al proteger la creatividad mediante el diseño como confluencia de los factores anteriormente reseñados, se puede afrontar la competencia que suponen los países menos desarrollados y que ofrecen productos falsificados⁴⁴ a precios muy inferiores, tal y como anticipábamos.

42 Acudiendo a los datos económicos podemos observar como el gasto de I+D en las empresas españolas sube un 9,5%, asciende a 8945 millones de euros en el año 2004, lo que supone el 1,07% del Producto Interior Bruto (PIB) y un incremento del 9% respecto al año 2003, según los datos estadísticos sobre Actividades en I+D de 2004 presentados por el *INE* (Instituto Nacional de Estadística), en <<http://www.ine.es>>, consultado el 9 de diciembre de 2005. Las actividades de I+D ocupan el 9% por mil de la población ocupada. Las Comunidades Autónomas que realizan en 2004 un mayor esfuerzo en actividades de I+D, superando en todos los casos el 1,4% del *PIB*, son la Comunidad Foral de Navarra (1,90% del PIB), la Comunidad de Madrid (1,76%), el País Vasco (1,54%) y Cataluña (1,44%). El resto de comunidades presentan cifras de intensidad en el gasto de I+D inferiores a la media nacional. La industria concentra el 57,3% del gasto en I+D en el año 2004, mientras que a las empresas de servicios les corresponde el 40,1% del mismo. Por ramas de actividad, destacan las empresas de servicios de I+D, con un 19,40% del total del gasto, y las empresas farmacéuticas, con un 9,85%.

43 Desde una perspectiva jurisprudencial, adviértase que la protección del diseño está íntimamente vinculada con la libertad de empresa que se formula en nuestra Constitución económica y así lo han entendido diversos pronunciamientos de nuestro alto tribunal, entre otros: la STS. de 7 de julio de 1995 (RA 5651), al declarar que “desde la perspectiva del principio constitucional de ‘libertad de empresa en el marco de la economía de mercado’, como deber orientarse la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base en las exigencias de la buena fe y de la libre y leal competencia (...)”. Al respecto, elevando las funciones que se derivan del diseño dentro de cualquier sistema económico, apunta DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la competencia*. *Op. cit.* pp. 22 y 23: “tanto del doble carácter que puede presentar aquel en un ámbito de mercado (factor competitivo y objeto de propiedad) (...) las relaciones entre las mismas, presididas necesariamente por los principios de libertad de empresa y de libre competencia, deberán ser continuas”.

44 En este punto hemos de traer a colación el contenido del *Informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, Ginebra, proporcionado por Silvia Gema Navares González, sobre “Medidas adoptadas por el Gobierno español relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual”, de 4 de mayo de 2006 (WIPO/ ACE/3/11), se destaca en la p. 2 en torno a la lucha contra la piratería lo siguiente: “la lucha contra la piratería está adquiriendo en los países de la órbita europea cada vez una mayor importancia. El término piratería engloba un conjunto de actividades ilícitas cuyo punto de conexión radica en constituir ataques contra

En síntesis, podemos afirmar que la forma⁴⁵ de proyectarse un producto, el diseño original y diferente que lo singulariza, se convierte en una herramienta de primer orden⁴⁶ para ofrecer al producto una cualidad capaz de atraer o seducir hacia sí a los potenciales consumidores y favorecer, a su vez, a la economía en que se desarrolla. Como puede inferirse de lo descrito, hemos puesto especial acento en la razón de ser y finalidad del diseño, más que en su noción legal o técnica, -que serán abordadas más adelante-, aunque cabe justificar lo precedente, puesto que el concepto no puede entenderse si no se pone de relieve los pilares funcionales y fundacionales que lo sustentan

A nuestro interés y para dar cobertura a la pertinencia de tutelar el diseño industrial como bien imprescindible para la empresa y el mercado⁴⁷, nos encontramos con la Ley

propiedades inmateriales (la propiedad intelectual y la propiedad industrial), por medios que no permiten una pronta y total reacción, al menos en el momento en que la infracción es cometida. La importancia de llevar a cabo una adecuada protección de estos dos tipos de propiedad radica en tres factores fundamentalmente; el hecho de que nos hallamos ante una verdadera forma de propiedad que, como tal, merece la misma protección que la propiedad ordinaria, sea esta mobiliaria o inmobiliaria; el hecho de que la falta de protección de esta forma de propiedad incide en que se desincentive la creación, la innovación y el comercio (que son las realidades económicas que protege este tipo de propiedad), y el hecho de que, al ser esta una vía para obtener importantes ganancias con costes irrisorios, la piratería se ha convertido en una vía preferente para la obtención de lucro fácil, habiendo llegado a ser una de las vías utilizadas para la financiación de actividades ilícitas de organizaciones delictivas internacionales (...) En términos generales, y según los datos proporcionados por las aduanas comunitarias, el número de incautaciones de productos falsificados se incrementó en Europa en un 100%. En las aduanas comunitarias se incautaron asimismo durante el año 2004 más de 103 millones de productos falsificados, lo que, acumulado a la estadística de los diez últimos años, supone un incremento del 1000%”.

45 Nótese la reflexión que hace DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial. Op. ult. cit.* p. 59, “la utilidad de un objeto debe tener su último fundamento en el diseño del mismo, pues en caso contrario más que tutelarse el diseño del objeto se estaría, en su caso, tutelando jurídicamente el objeto en sí, con abstracción de su diseño”.

46 Compartimos las palabras de RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. N° 255. RDM, 2005. p. 258, al señalar “los grupos de intereses que se contemplan con la regulación jurídica del diseño industrial. Por un lado el de las empresas, que mediante la creación que incorporan a los artículos que fabrican pretenden adquirir una ventaja competitiva en el mercado. Han invertido tiempo y dinero, contratando con frecuencia diseñadores profesionales para tal fin, y si se desea que continúen trabajando en esta línea, es menester que su esfuerzo se vea recompensado con la protección del diseño, el reconocimiento de la titularidad del mismo así como de un contenido determinado de derechos. Por otro lado, se atiende el interés de los consumidores en adquirir libremente y sin confusiones a aquellos productos que mejor se adaptan a sus gustos, necesidades y posibilidades. Por último, toda esta actuación favorece el interés general, ante el fomento y el desarrollo industrial, comercial y, en definitiva, económico de un país”. En general, VEGA PINDADO, Eugenio. “El mejor de los mundos: diseño, comunicación y consumo en la sociedad industrial”, 2006.

47 Adviértase que “*Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general*” ex artículo 44.2 de la Constitución Española de 1978. En este sentido, DE LA

20/2003, de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE N° 162, 8 de julio 2003)⁴⁸, en adelante LDI, como luz cardinal de atención en nuestro trabajo y, en particular, los requisitos necesarios⁴⁹ para el acceso al Registro⁵⁰ y las consecuencias relacionadas, cabalmente, los derechos que le confiere el registro e, igualmente, ponderar las similitudes y divergencias con otras modalidades de la propiedad industrial. La literatura jurídica destinada a examinar la protección de la propiedad industrial es abundante, -como se sabe-; pero esta reciente Ley 20/2003 viene a incluir y aportar matices y perfiles diferentes en torno a la temática de la propiedad industrial y, es por ello, que algunos de estos ángulos o particularidades sean nuestro centro de reflexión; sin que ello signifique desmerecer los datos empíricos y prácticos que se pondrán de manifiesto en el desarrollo y recorrido del trabajo, dirigido a considerar el alcance y el estímulo de la defensa del diseño industrial.

Percátense que la Ley 20/2003 actualiza y moderniza la disciplina de la protección jurídica de las creaciones de forma⁵¹, ya que la precedente legislación data de hace más

VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la competencia*. Op. cit. pp. 20 y 21, enumera las ventajas que se derivan del amparo del diseño industrial: "a) deseo de fomentar las inversiones en la creación de diseños como factor de política industrial; b) necesidad de proteger la creatividad de los autores de diseños en el campo del diseño industrial; c) necesidad de evitar toda confusión entre los consumidores en cuanto al origen de productos de aspecto similar o idéntico; d) diseño como aportación significativa a la innovación técnica; e) respeto al principio de seguridad en el comercio".

48 Nos revela la Exposición de Motivos de esta Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño, que "*la Ley responde a una necesidad largamente sentida y tiene un doble objetivo: incorporar a nuestro derecho interno la norma comunitaria de obligada trasposición y adecuar la protección de la propiedad industrial del diseño a las necesidades actuales*". Junto a esta norma, téngase en cuenta también el Real Decreto 1937/2004 (BOE N° 250, 16 de octubre de 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.

49 Atinado es el apunte de SAIZ GARCÍA, Concepción. "Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales". T. XXII. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2001. p. 370: "el establecimiento de los requisitos de protección de los dibujos y modelos. Estos requisitos, respecto de los cuales no puede decirse precisamente que existiera coincidencia en los sistemas legislativos de nuestro entorno jurídico, son los que determinan si un concreto resultado entrará o no en el ámbito de aplicación de la específica protección del diseño industrial o si, por el contrario, la misma quedará excluida. Constituye, por tanto, su armonización uno de los elementos fundamentales para conseguir los objetivos del mercado interior".

50 Cfr., LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. "El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español". Op. cit. p. 1671: "debemos entender que el derecho sobre un diseño registrado tiene un carácter constitutivo... el titular registral es el que ostenta el derecho de propiedad hasta que no se inscriba el correspondiente asiento de cancelación e inscripción a favor de un tercero con mejor derecho".

51 Aclara y señala LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño en el Derecho español*. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 18, "la Ley española de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Ley 20/2003) posee

de setenta años al estar contemplada en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929⁵². En la nueva Ley se ha considerado que la normativa sobre la protección nacional del diseño industrial coexistirá con la comunitaria, dispuesta en el Reglamento (CE) 6/2002, (DOCE L 3, de 5 de enero de 2002), del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios con efectos uniformes en toda la Unión Europea⁵³, en adelante RCE; así como la Directiva 98/71/CE, (DOCE L 289 de 28 de octubre de 1998), en adelante, DCE. Con este marco legal, el sector del diseño industrial dispondrá de una reglamentación más ajustada e idónea a la sociedad actual, con unos mecanismos de protección más ágiles y flexibles que posibilitarán que el esfuerzo creativo disfrute de unos cauces de auxilio eficaces y útiles. Asimismo, la armonización legal del diseño industrial le confiere, a su vez, una cierta ‘emancipación’ respecto al resto de modalidades de la propiedad industrial y siempre con la mirada puesta en la consecución del mercado interior.

Señalemos -a continuación- algunos elementos precisos para entender la pretensión perseguida por la LDI en relación con el Derecho comunitario de los dibujos y modelos industriales, sin que ello suponga que los mismos no se estudien con mayor detenimiento en otros epígrafes de la investigación.

En primer lugar, hemos de extraer y remarcar como punto de partida lo que precisa la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003, como referente de nuestro análisis, a saber: “el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles” (el subrayado es de nuestra autoría).

un título engañoso, ya que induce a la creencia de que sólo sirve para proteger el diseño industrial cuando, en realidad, también admite la posibilidad de proteger otras creaciones como, por ejemplo, el diseño gráfico”. *In extenso* sobre la modalidad: BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F. *Manual de Derecho Mercantil*. 12ª. Edic. Madrid: Tecnos, 2005. pp. 224 y 225. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C. “La protección jurídica del diseño industrial”. N° 10. *Revista de Gestión pública y privada*, 2005. pp. 131 a 150.

52 Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley, de 26 de julio de 1929 (Gaceta n° 127, de 7 de mayo de 1930).

53 *Cfr.*, a su vez, el Reglamento (CE) 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002, (DOCE L 341 de 17 de diciembre de 2002), Reglamento de Ejecución del Reglamento Comunitario.

Como ya adelantáramos, la nueva Ley viene ahora a poner especial hincapié en el cariz comercial del diseño industrial como fruto o confluencia de factores derivados de su particular naturaleza, que aporta a los artículos de una empresa un valor diferenciado respecto a otros competidores en el sector en cuestión. Esta aportación se traduce en una innovación formal proyectada sobre los productos a través del diseño. Es digno en este punto el avance y la adecuación de la norma a las exigencias de la realidad social.

A nuestro juicio, resulta acertada -como anticipábamos- la utilización de la expresión ‘diseño industrial’⁵⁴ en cuanto que bajo esta terminología se viene a unificar la denominación de dibujo y modelos⁵⁵ industriales. No obstante, hay que reconocer que la apelación dual dentro del diseño industrial (dibujos y modelos) es aceptada como el inicio que permitirá -con el tiempo- la aparición de los distintos sistemas jurídicos que proponen la protección acumulada en mayor o menor medida de la propiedad industrial e intelectual sobre la figura del diseño.

Siguiendo con el hilo argumental en torno a la terminología adoptada por la Ley, cabe anotar que el diseño es expresión de origen anglosajón ‘*design*’, en el que se encuadran tanto el dibujo como el modelo industrial, abandonando de esta forma la terminología más tradicional de ‘dibujo y modelo industrial’, utilizada con carácter general en el EPI de 1929 (arts.164-170) normativa -recordemos- de aplicación hasta la aprobación de la Ley 20/2003.

Somos de la opinión, que la terminología usada por el legislador nacional no va en contra de lo disciplinado en la Directiva 98/71/CE⁵⁶, y el Reglamento 6/2002, respectiva-

54 Cfr., BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Una aproximación*. Op. cit. p. 36. Por su lado, atisba: IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia M^a. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. En AA.VV. *El Diseño comunitario*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, p. 157: “la doble denominación no es uniforme en el conjunto de la Unión Europea... algunos Estados Miembros mantienen formalmente los dos términos, dibujo y modelo; otros estados mantienen la dualidad con diferencias materiales o de fondo; y hay otros que, como el Reino Unido, establecen ya la moderna terminología ‘diseño industrial’, más acorde con las características que revisten los derechos sobre las creaciones de forma”. LLOBREGAT HURTADO, M.L. “La protección de las creaciones de forma”. Op. cit. pp. 545 y ss. MAIER/SCHLÖTELBURG. *Manual on the European Industrial Design*. Edit. Carl Heymanns, 2003.

55 Ya estimaba en el pasado el Prof. OTERO LASTRES. *Protección del diseño: modelos y dibujos industriales*. Madrid: Dykinson, 1993, pp. 124 y 125, que en “el concepto de diseño industrial es desacertado el criterio de aquellas legislaciones, como la española, que definen por separado el modelo y el dibujo como si se tratara de dos figuras diferentes (...)”.

56 OTERO LASTRES. “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. Vol. 2. *El diseño industrial según la Ley 7 de julio de 2003. En Tratado de Derecho Mercantil*. Op. cit. pp. 28 y 29,

mente, que contemplan una dual denominación para referirse al diseño, al que atribuye dos figuras como son los modelos y los dibujos. Junto a lo precedente, hemos de estimar que estas distinciones no implican una doble reglamentación. Dentro del ámbito de la protección del diseño también se incluyen la reproducción bidimensional como tridimensional⁵⁷ de las creaciones de forma. Con todo lo expresado, quiere ponerse de relieve que el diseño industrial plantea un alcance más amplio capaz de delinear o englobar todas las creaciones de forma⁵⁸ ya sean dibujos, modelos, bien de carácter bidimensional o tridimensional. Cabalmente esta amplitud del término diseño es más adecuado y representativo de los diversos matices que confluyen en la actualidad en la forma de los objetos.

En segundo lugar, hemos de traer a colación algunas reflexiones vertidas en torno a la ‘peculiar’ naturaleza jurídica del diseño industrial y, en concreto, de su atracción hacia sí de diversos instrumentos normativos concentrados en decidir su auxilio. Fijémonos que desde el propio preámbulo de la LDI se nos remarca la idea de la protección acumulada de la que goza el diseño; planteamiento puesto de manifiesto, igualmente, a lo largo del articulado de la LDI y, expresamente, en su Disposición Adicional Décima, que prescribe: “la protección que se reconoce en esa Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”. Se infiere del contenido de esta disposición en relación con lo que disciplina el art. 1.1 de la LDI, encargado de prefigurar como propósito el estatuto jurídico de la protección de la Propiedad Industrial del diseño, que la propia Ley amplía el objeto de

interpreta que “la nueva Ley adopta la denominación de diseño industrial, (...) la adopción del término diseño es un acuerdo de la nueva Ley, sin que ello suponga, en modo alguno un incumplimiento de la Directiva (...)”.

57 Se pronuncia en tal línea: IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia M^a. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. *Op. cit.* pp. 168 y 169. BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Op. cit.* p. 27: “El Reglamento CE núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre 2001, sobre los dibujos y modelos según las versiones lingüísticas, pero en ambos casos la norma hace referencia tanto a las creaciones de forma bidimensionales como tridimensionales”.

58 La necesidad de atender al carácter de innovación formal configurador del diseño y no tanto a su funcionalidad se refleja en la resolución de la *Cour d’appel* de París, 4^o. Chambre, section A, 8 de octubre de 2003, *Société Vallsfrance-Société Industrias Valls contre Société Odda Finance Internationale-Société Compagnie des Castors*, núm. 214, *Revue internationale de la propriété industrielle et artistique* (Rípiá), 2003, pp. 48 y ss.

Por su lado, puntualiza LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño en el Derecho español. Op. cit.* p. 23, “la nueva regulación europea y española, basándose en los principios que inspiran el Derecho británico, ha querido vincular la protección jurídica al valor económico ligado a la apariencia de los productos”.

protección a ciertos diseños (las obras de arte aplicado) al reconocer concretamente la opción de acumular la tutela de la LDI con la que otorga la propiedad intelectual. Luego, las obras de arte aplicado podrán favorecerse del amparo de la propiedad industrial e intelectual, sí procede.

Asimismo, tampoco debemos olvidar -en conexión con lo anterior- que existe una protección para el diseño no registrado⁵⁹ que no procede de la Ley 20/2003, sino del Reglamento (CE) 6/2002, que como examinaremos se acerca y asimila al régimen contemplado por la propiedad intelectual.

A raíz de lo comentado, tanto la obra de arte aplicada al producto concebida como diseño y el diseño no registrado son dos variantes dentro del diseño en genérico, que por sus características específicas se aproximan y se defienden, a su vez, por el régimen previsto para la propiedad intelectual. De suerte que no podemos desconocer lo que se disciplina en el ámbito normativo prescrito para la propiedad intelectual. Adviértase en este punto, lo que se establece por el artículo 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo⁶⁰, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual al regular que “la presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término ‘derechos de propiedad intelectual’ incluirá los derechos de propiedad industrial”⁶¹. Ítem más, unido a este mandato, hemos de agregar el artí-

59 CASADO CERVIÑO, Alberto. “La Defensa de la Marca y el Diseño Comunitario”. N° 247. RDM, 2003. pp. 268 y 269, esclarece que “la existencia de estas dos formas de protección del diseño, es decir, la protección a corto plazo del dibujo o modelo no registrado y la protección a largo plazo del dibujo o modelo registrado, responde, en cierta medida a tres factores; a saber: a la necesidad de conciliar los modelos de tutela que se apoyan en el Derecho de Autor con aquellos que optaron por el Derecho de la Propiedad Industrial; a la conveniencia de adoptar un sistema en línea con los intereses de los productores de diseños y a la decisión de que el mismo reflejase la diversidad de las creaciones protegibles como dibujos o modelos...”. Anteriormente, véase al Prof. MASSAGUER, J. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid, 1999. pp. 335 y ss.

60 Cfr., Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (*DOUE* L 157, de 30 de abril de 2004), relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

61 Véase el considerando (19) de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, al prescribir que “los derechos de autor existen desde la creación de una obra y no exigen un registro oficial, conviene incorporar la norma establecida en el artículo 15 del Convenio de Berna, que establece la presunción de que el autor de una obra literaria o artística se considera tal, cuando su nombre aparece estampado en la misma. Conviene aplicar una presunción similar a los propietarios de los derechos afines, puesto que suele ser el titular de un derecho afín, por ejemplo un productor de fonogramas, quien trata de defender los derechos y lucha contra los actos de piratería”. Complementado por el considerando 20, que indica “dado que la prueba es un elemento fundamental para el establecimiento de la infracción de los derechos de la propiedad intelectual, con-

culo 10 relativo a las medidas correctivas: “1. Sin perjuicio de cualesquiera daños y perjuicios adeudados al titular del derecho a causa de la infracción y sin indemnización de ninguna clase, los Estados Miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes pueden ordenar, a petición del solicitante, que se tomen las medidas adecuadas respecto de las mercancías que dichas autoridades hayan descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, respecto de los materiales e instrumentos que se hayan servido principalmente a la creación o fabricación de las mercancías en cuestión. Estas medidas incluirán lo siguiente: a) retirada de los circuitos comerciales; b) apartamiento definitivo de los circuitos comerciales; c) destrucción. 2. Las autoridades judiciales ordenarán que estas medidas sean ejecutadas a expensas del infractor, excepto si se alegan razones concretas para que no sea así. 3. Al considerar una petición de medidas correctivas deberán tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas ordenadas sean proporcionales a la gravedad de la infracción, como los intereses de terceros”. También cabe destacar las medidas de publicidad disciplinada en el artículo 15, que obliga a los Estados Miembros a la divulgación de la decisión y su publicación total o parcial, así como el artículo 17 que pretende la consecución de códigos de conducta en orden a observar el contenido de dicha Directiva.

La precitada Directiva se había de trasladar al Derecho nacional y, para ello, se ha promulgado la Ley 19/2006⁶², de 5 de junio (*BOE* N° 134 de 6 de junio de 2006), por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual⁶³ e industrial

viene garantizar que se pongan de manera efectiva a disposición de las partes medios de presentación, obtención y protección de pruebas. Los procedimientos deben tener en cuenta los derechos de la defensa y prever las garantías necesarias, incluida la protección de la información confidencial (...). Destacamos estos considerandos al servirnos, *mutatis mutandi*, al amparo y defensa del diseño no registrado como veremos.

62 Su precedente se halla en el Proyecto de Ley n.º. 57-2, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 121/000057, puede consultarse en <<http://www.congreso.es/>>, sección proyectos de Ley. MAYÁN SANTOS, M.ª. Encarnación. “Cambio en la propiedad intelectual e Industrial. En especial, el Proyecto de Ley que modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, diciembre 2005 (consultado el 7 de abril de 2006), en <<http://www.juridicas.com/areas/50-Derecho%20Mercantil/>>

63 Téngase en consideración aquí la Ley 23/2006, de 7 de julio, (*BOE* N° 162 de 8 de julio de 2006), por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Se contiene en su preámbulo lo siguiente: “La razón de esta reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, responde a la necesidad de incorporar al derecho español una de las últimas directivas aprobadas en materia de propiedad intelectual, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, con la que la Unión Europea, a su vez, ha querido cumplir los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (*OMPI*) de 1996 sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas”.

y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, Ley conocida vulgarmente bajo el rótulo de “Ley Antipiratería”⁶⁴.

Finalmente, hemos de apreciar que el diseño industrial tutelado por la LDI no impide que éste sea, igualmente, amparado por otras legislaciones tanto comunitarias como internacionales al favorecer la convivencia de dichas reglas. Podemos concluir en atención a todo lo expresado, -desde un versante normativo y en función del arco de protec-

64 Se subraya lo más destacable de esta Ley, por cuanto que pretende alcanzar los objetivos fijados por la Directiva y trasladarlos al Derecho nacional. La reciente Ley viene a incorporar la Directiva 2004/48/CE, concerniente a los derechos de propiedad intelectual incluyéndose los de propiedad industrial, especialmente, en la incorporación de una serie de medidas destinadas a mejorar las vías de persecución de los infractores. De un lado, estableciendo un derecho de información tal y como se explica en el preámbulo de la norma y, de otro, un derecho de acceso a las diversas fuentes que puedan atajar de la mejor de las maneras posibles la expansión y distribución de las obras de los infractores. La Exposición de Motivos de la Ley viene a declarar que “*La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, tiene por objetivo aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior. Bajo la denominación de propiedad intelectual también se recogen en el derecho comunitario y, en particular, en esta directiva los derechos que en el ordenamiento jurídico español se agrupan bajo la denominación de propiedad industrial. La efectividad de la tutela jurisdiccional de estos derechos ha de redundar tanto en la promoción de la innovación y la competitividad de las empresas como en el desarrollo cultural europeo. Deben tenerse en cuenta también sus repercusiones en ámbitos tan diversos como el empleo, la estabilidad de los mercados o la protección de los consumidores. La directiva valora también aquella tutela jurisdiccional como una forma de impedir pérdidas fiscales o de garantizar, en último término, el orden público*” (el subrayado es de nuestra autoría). Sigue explicándose en dicho preámbulo: “*bajo la denominación de derecho de información, la directiva considera necesario poder ofrecer, en el ámbito del proceso civil, cauces para obtener información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios en los que se concrete la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial. La Ley encauza la posibilidad de instar de un órgano jurisdiccional civil el requerimiento de esta información a través de una nueva diligencia preliminar dentro del artículo 256 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, si bien limita su posibilidad a la preparación de un juicio por una infracción de un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial cometida mediante actos llevados a cabo a escala comercial, esto es, aquellos realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos. El acceso a los documentos bancarios, financieros o comerciales que estén bajo el control del presunto infractor es regulado como el contenido propio de otra nueva diligencia preliminar, también en este caso en relación con infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial cometidas mediante actos realizados con fines comerciales. El contenido de esta diligencia preliminar también se configura como diligencia de prueba para facilitar la obtención de pruebas en el curso de un procedimiento judicial. La regulación de la práctica de estas nuevas diligencias está presidida por la doble cautela de garantizar la confidencialidad de la información requerida y de evitar que los datos obtenidos puedan utilizarse para fines distintos a la preparación del juicio*”. Nótese, a su vez, que a través de los diversos mandatos se modifican algunos preceptos de la Ley de Marcas, Patentes, Propiedad Intelectual y la Ley del Diseño industrial, respectivamente, como contenido integral de dicha Ley.

ción que pretendamos para nuestros diseños-, el utilizar unos cauces⁶⁵ u otros. Esto es, podamos defender el diseño sólo para el territorio español, o bien patrocinar diseños con cariz internacional trámite el registro de dibujos y modelos internacionales o comunitarios y, dentro de esta última categoría, entre diseños registrados o no.

II.- Objetivos

Una vez descrito -en líneas generales- nuestro centro de interés y el marco normativo que lo sustenta, corresponde no perder de vista que nuestros propósitos y puntos de mira se focalizan exclusivamente en diversos pilares, a saber:

1.- Poner de manifiesto **la problemática jurídica del diseño industrial** con ocasión de la nueva reforma habida en nuestra legislación y -que aún se sigue modificando- y cómo esta soluciona o no muchos de los inconvenientes derivados de la apropiación indebida de la actividad inventiva y creadora por falta o insuficiencia de remedios jurídicos para su tutela. Se ha de **analizar y observar los instrumentos normativos a nivel comunitario** y cómo estos han sido trasladados en su matiz nacional.

2.- Solventar las **dificultades interpretativas** que acompañan a todo proceso de cambio legislativo, en particular, descender al **detalle de los requisitos materiales (novedad y singularidad), que comportan la protección del diseño industrial y que lo hace accesible el Registro y, con ello, los diversos derechos inherentes al mismo, sin desconocer la figura del diseño no registrado**, que se manifiesta en sectores económicos tan relevantes como el de la moda o, especialmente, PYMEs que no poseen fondos suficientes para invertir en I+D (diseños industriales).

3.- Establecer las **principales diferencias y similitudes del diseño industrial con respecto a otros instrumentos de la propiedad industrial como son las patentes, modelos de utilidad, la marca y, a su vez, la propiedad intelectual**. En suma, se trata de saber cómo ha resuelto estos conflictos de límites la Ley 20/2003 española y el

65 Para CURELL AGUILÀ, Marcel·lí. "Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales". En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. p. 298: "lo más probable es que para proteger un diseño se utilicen de forma acumulativa varias de estas vías de protección disponibles, o incluso todas ellas a la par si se persigue una cobertura internacional y/o supranacional".

Derecho comunitario, además de analizar la jurisprudencia vertida sobre la materia.

4.- Por último, -pero no menos importante-, delinear una **guía-fórmula práctica** de fácil actuación para el empresario (pymes y microempresas) que quieran incorporar esta figura: el diseño -bien inmaterial-intangible- como valor añadido de la empresa en adecuación a la normativa vigente mediante su exposición en los **anexos** de este trabajo de investigación.

III.- Método

Las pretensiones relacionadas en el anterior punto vendrán a desarrollarse a lo largo del trabajo en cinco grandes partes enlazadas. En la primera parte, se expondrán una serie de consideraciones generales en torno al diseño industrial como modalidad de la propiedad industrial, en particular, se analiza su naturaleza jurídica, ordenación y concepto. En la segunda parte, se examinan con detalle los requisitos de fondo-materiales necesarios para posibilitar el acceso a la tutela del diseño industrial, en concreto, novedad y singularidad. En lo que hace a la tercera parte, se revelarán los derechos inherentes al diseño industrial y la mecánica de su acceso al Registro. La estrecha ligazón entre el diseño industrial con las otras variantes de la propiedad industrial y, especialmente, con la propiedad intelectual se manifestarán en la cuarta parte del trabajo.

Finalmente, se cerrará el *íter* con la muestra de las principales conclusiones a las que se han arribado con el estudio, junto con la bibliografía y materiales utilizados para aquel fin. Sumado a ello, unos anejos que revelen lo explicitado desde un versante práctico y útil para los operadores que necesitan promover sus diseños.

Expuesto el recorrido a seguir, -a continuación-, hemos de describir cuál será nuestro método de trabajo. En este sentido, se usará el enfoque metodológico que proporciona el análisis jurídico (hermenéutica jurídica) unido a otros métodos como el histórico (los antecedentes), la jurisprudencia de intereses, la comparación con otras legislaciones, esto es, empleo de un pluralismo metodológico. Además, para la elaboración de nuestra investigación se hará uso de la bibliografía especializada mediante su examen e interpretación. Del mismo modo, se evaluarán supuestos prácticos de cómo se está tutelando el diseño en algunas empresas en I+D y, en particular, en diseño industrial y observar si esta inversión ha resultado óptima y eficiente. En este ámbito y para llevar a buen puerto este análisis se tendrá el auxilio y colaboración de informes y estudios elaborados por organismos públicos tales como la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la

Innovación (DDI)⁶⁶, que lleva a cabo una labor ingente de fomento del diseño industrial.

En cuanto a las herramientas a utilizar en nuestra indagación, se usará Internet como instrumento para recabar información y experiencias de otras legislaciones europeas; considerando que la principal fuente de la que “bebe” la normativa española son la Directiva y el Reglamento comunitario y hay que saber cómo estos han sido trasladados a los diversos países miembros de la Unión Europea. Se evaluarán, a su vez, los supuestos prácticos que se están tramitando en la Oficina Española de Patentes y Marcas⁶⁷, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Todo ello con el fin de responder a los ejes-objetivos temáticos supra expuestos.

Por último, en los anexos del trabajo se reflejará la utilidad práctica de la investigación mediante la elaboración de una guía de actuación tanto normativa como informativa para facilitar el acceso a la defensa e incentivo de sus creaciones e invenciones en un mercado globalizado e integrado como es la Unión Europea. Las empresas españolas (sean pymes o grandes empresas) en convergencia y competencia con las del resto de la Unión Europea han de comprender y observar la importancia que posee el tener diseños industriales protegidos y que el coste de esa tutela es económicamente poco costosa en relación a los beneficios⁶⁸ que pueden obtenerse de la misma.

66 Más información en <<http://www.ddi.es>>

67 Cfr., <<http://www.oepm.es>>

68 Hemos de traer a colación aquí el reciente informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), donde se detalla que tan sólo un 1,5% de las 50 empresas transnacionales más grandes del mundo contempla a España como un posible destino en el que localizar sus planes I+D en los próximos cuatro años. Téngase en cuenta que la competencia y los costes laborales fuerzan a las compañías a explorar nuevos mercados en países emergentes, de gran tamaño y con altas tasas de crecimiento. Y también, la rapidez de los cambios tecnológicos exige mayor esfuerzo inversor en investigación, véase en <<http://www.unctad.org>>

PRIMERA PARTE
***NATURALEZA, REGLAMENTACIÓN Y CONCEPTO DE DISEÑO
INDUSTRIAL***

IV.- La Naturaleza Jurídica del Diseño Industrial

La naturaleza jurídica del diseño industrial es un tema socorrido sobre el cual se ha discutido y teorizado abundantemente.⁶⁹ Los diseños industriales constituyen un subtipo de propiedad y de ahí su patrocinio y defensa, pero además concurre en el diseño una naturaleza especial, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles. Ante todo, el diseño es una modalidad de la propiedad industrial encuadrable dentro de la categoría genérica de los bienes inmateriales⁷⁰, que posee el empresario.

Calificamos de especial la sustancia del diseño, toda vez que estos diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos⁷¹.

Más, particularmente, e indagando en lo que se refiere a la esencia del diseño industrial, cabe apuntar que existen dos planteamientos contrapuestos: los que tratan de acercar esta figura a la Propiedad Intelectual (el denominado *copyright approach*) y los que la equiparan al Derecho de Patentes (*patent approach*). Lógicamente, cada una de estas

69 Precisa LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español”. *Op. cit.* p. 1664: “la naturaleza híbrida de los diseños plantea, por un lado, el problema de su caracterización, pues se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial y por los derechos de autor. Por otro lado, al examinar la protección de las formas estéticas, nos encontramos con la polivalencia funcional de las creaciones de forma que se pueden proteger a distintos niveles”. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. “El encuadramiento sistemático del diseño comunitario”. *En Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. p. 411. En el Derecho italiano, ya se expresaban en similares términos: BONASI BENUCCI. *Tutela della forma nel diritto industriale*. Milano, 1963. VANZETTI. “Il problema dei marchi di forma”. T. I. Riv. Dir. Comm., 1964. pp. 413 y ss.

70 DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en Derecho Industrial y de la Competencia*. *Op. cit.* pp. 54 y ss. Describe RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. *Op. cit.* pp. 257 a 298., p. 261: “la naturaleza inmaterial del diseño industrial”.

71 Véase el Informe del Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, 9^a sesión, Ginebra de 11 a 15 de noviembre de 2002, sobre los “Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”. Documento preparado por la Secretaría, Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI, SCT/9/6, de 1 de octubre de 2002).

dos concepciones⁷² le confiere un fundamento diferente. Los partidarios de su incorporación en la propiedad intelectual se basan en un razonamiento de tipo subjetivo: al igual que sucede con las obras de la propiedad intelectual basta un acto de creación para que sin más surja la protección jurídica. En cambio, los defensores de su aproximación al Derecho de patentes requieren un sustento de tipo objetivo, por cuanto que hay que añadir o incluir algo nuevo a la creación, por lo que no basta la sola creación considerada *per se*.

Cierto que en el diseño industrial, a diferencia de lo que sucede en otras variantes de la propiedad industrial, convergen dichas posturas y, no resulta extraño tal y como manifiesta el Prof. OTERO LASTRES⁷³: “(...) un fundamento subjetivo y fundamento objeti-

⁷² Bajo el anterior sistema de reglamentación el EPI aplicado a los dibujos y modelos, se refiere DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial. Op. ult. cit.* pp. 33 y 34, “frente a un modelo de acumulación absoluta, adoptado en países como Francia, en los que tanto las normas de Propiedad Industrial como de Propiedad Intelectual podrían ordenar, cada una en su esfera de competencia, el diseño, se encuentra el modelo de separación absoluta, presente, por ejemplo, en Italia y los modelos de acumulación restrictiva, en diversos grados, del Benelux, Alemania, Portugal o Dinamarca. El silencio del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, integrado en el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Marrakech, 15 de abril de 1994), favorece la diversidad en este punto”. También antes ya se habían pronunciado en esta línea expositiva: OTERO LASTRES, J.M “Dibujos y modelos industriales” en *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio*. T.I. Madrid, 1997. p. 236. CARRASCO PRADAS, D. A. “Repercusión del acuerdo sobre los ADPIC en el Derecho español de la propiedad industrial”. En *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio*. T.I. Madrid, 1997. pp. 395 y ss. Según IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia M^a. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. *Op. ult. cit.* pp. 165 y 166: “las dificultades para definir el derecho sobre el diseño industrial provienen de su discutida naturaleza jurídica. La mayoría de la doctrina habla de una naturaleza híbrida del diseño, a medio camino entre el derecho de autor y el derecho de patentes. Esta dificultad se manifiesta por un lado, en la posibilidad de incluir todo diseño industrial en la protección por Derecho de autor, lo que implicaría considerar ‘arte’ a cualquier forma industrial, y por otro y sobre todo, con ocasión de la regulación de las obras de arte aplicadas a la industria, es decir, de los objetos de uso con forma artística. Se trata de muebles, telas, azulejos, etc., en los que se reproducen obras de arte”. LLOBREGAT HURTADO, M^a. L. “La protección de las creaciones de forma”. *Op. ult. cit.* pp. 545, manifiesta que “las creaciones de forma se pueden proteger a distintos niveles y sobre este tema se ha ocupado desde principios de la década de los sesenta la doctrina italiana (...)”. Sintetiza la cuestión: PÉROT-MOREL, M^a. A. “La difficile conciliation du nouveau Droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du Droit D’auteur”. En *Estudios. Op. cit.* p. 825, “ces deux pôles d’attraction constituent on le sait, la pierre d’achoppement de la matière. Dans toute les législations l’interrogation est la même. À quel régime faut-il donner la préférence? Doit-on le séparer radicalement ou les combiner dans une superposition totale ou partielle? Les réponses varient profondément selon les conceptions philosophiques sur l’art ou les intérêts économiques en jeu”.

⁷³ OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. Vol. 2. *El diseño industrial. Op. cit.* pp. 50 y ss. *Ídem* en “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. p. 54, “esta natura-

vo, y ambos tienen el mismo peso, juegan por igual, y son exigibles al mismo tiempo (...) El acto de creación es necesario, pero por sí solo insuficiente. Es preciso algo más, un fundamento objetivo: hay que enriquecer el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria. En consecuencia, se deberá proteger el diseño no sólo por un acto de reconocimiento al creador de la apariencia de un producto o de una parte del mismo, sino también porque hace ingresar una nueva forma estética en el patrimonio de la Estética Industrial y, de este modo, los consumidores ven aumentadas las posibilidades de elegir productos con formas estéticamente atractivas”.

Por lo tanto, creemos que la naturaleza del diseño se sustancia en un doble parámetro: por un lado, el carácter subjetivo en cuanto que es pertinente la existencia de una creación (imaginación e inventiva) por parte del autor⁷⁴ del diseño. Y, por otro, también nos hallamos con el carácter objetivo en razón de su registro⁷⁵ y la prioridad que éste le otorga en derechos y obligaciones inherentes, sobre todo en caso de controversia.

No parece desacertado decir -de conformidad con todo lo referenciado hasta aquí- que el diseño presenta un carácter complejo en su naturaleza al manifestar una doble

leza híbrida de la figura, que está a horcajadas de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, ha provocado dos tendencias contrapuestas, una que trata de aproximar su regulación a la Propiedad Intelectual, y otra que trata de hacerlo a la Propiedad Industrial y, dentro de ésta, al Derecho de Patentes”. También en DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* p. 90.

74 Considérese el derecho a solicitar la inscripción del diseño industrial, que se confiere según el art.14 de la Ley 20/2003: “1. El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente. 2. Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la proporción que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 58 de esta Ley, se aplicarán las normas establecidas en el Código civil para la comunidad de bienes. 3. Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el derecho a registrar pertenecerá a aquel cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicho registro llegase a ser concedido. 4. En los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño”.

75 Cfr., sobre este punto, la opinión del Prof. OTERO LASTRES, J. M. *Ibidem.* pp. 54 y 55, “considero que habría sido más acertado conceder el derecho a obtener la protección resultante de la Ley no al creador que primero solicite el registro, sino al creador que primero haga ingresar la apariencia en que consiste el diseño en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria; o dicho de otra manera, al creador que primero ponga su creación a disposición de la comunidad... la Ley española y el Reglamento (CE) 6/2002 no dejan completamente desamparado al autor o a su causahabiente que, no siendo el primero que solicitó el registro del diseño, es, en cambio, el primero que lo ha utilizado en el mercado o que ha realizado preparativos serios y efectivos para utilizarlo. En efecto, hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea los diseños registrados nacionales o comunitarios van a convivir con los diseños ‘no registrados’, los cuales gozan de protección por la vía del citado Reglamento”.

dimensión: de un lado, el diseño se traslada a una creación funcional al estar incorporada a productos, dándole a éstos una utilidad mediante una mejor arquitectura u ornamentación. Pero, asimismo, el diseño es una creación estética⁷⁶ en la medida que otorga al producto una apariencia más atractiva para su adquisidor, cliente, consumidor y usuario. Lo reseñado es una consecuencia de un viejo planteamiento ampliamente argumentado por la teoría de la unidad del arte⁷⁷, que es, en definitiva, la que informa nuestro sistema tuitivo al igual que lo disciplinado por el Derecho comunitario.

Podemos afirmar y concluir, que la naturaleza mixta o híbrida⁷⁸ del diseño industrial se refleja no sólo en el presupuesto de su peculiar naturaleza jurídica, sino que se ha de atender al dato de que el diseño conlleva diversos intereses complementarios en orden a su protección y que ello hace cautivadora y fuerte a esta modalidad de la propiedad industrial. Primero, el diseño es reflejo de la creatividad del autor y de ahí su tutela e, igualmente, esa creatividad trasladada al mundo comercial y empresarial persigue compensar los esfuerzos y obtener los rendimientos⁷⁹ posibles de su inversión trámite la creatividad aportada. No resulta llamativo sino más que razonable que en función de los intereses

76 MAGELLI. *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*. Padova: Cedam, 1998. pp. 7 y ss.

77 GÓMEZ SEGADE, J. A. "Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial". *Op. ult. cit.* p. 30, explica "la influencia del gran maestro POUILLET se formuló en Francia la 'teoría de la unidad del arte', que en la actualidad no sólo se acoge en Francia, sino en la mayoría de los países, entre ellos España, y también en el ámbito comunitario. De acuerdo con esta teoría de casi universal aceptación, el creador de una forma estética aplicable a la industria, además de la protección mediante el régimen específico del diseño industrial, en general, podrá disfrutar conjunta o alternativamente de la protección mediante derecho de autor".

78 Así, GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada. "El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial: criterios jurisprudenciales para su apreciación [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 3ª) de 19 de febrero de 1999]". Nº 595. RGD, 1994. p. 3996, manifiesta que "no existe discusión alguna a la hora de reconocer la naturaleza híbrida del diseño industrial, residiendo su objeto en una encrucijada que, ora se acerca al terreno del arte, ora se aleja por los caminos de la técnica... Es evidente que la innovación de forma en que consiste el diseño industrial se acerca más, por su naturaleza, a una creación del espíritu, en el sentido de las creaciones intelectuales protegidas por derecho de autor, que a una innovación técnica o industrial, objeto del derecho de patentes o del modelo de utilidad. Resulta, cuando menos, discutible, que la aplicación industrial del diseño para producir en serie productos de uso común, arrebaten a éste el valor artístico que, en principio, pudiese encerrar, por el simple hecho de la 'repetibilidad' o la fabricación en serie". En otros términos, piensa MACÍAS MARTÍN, José. "Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial". En *Estudios. Op. cit.* p. 656, "siempre se ha dicho que el diseño se mueve entre el arte (ámbito de la libertad, en este caso del diseñador) y la industria (ámbito de la necesidad, impuesto por la función del producto)".

79 Gráfica es LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño en el Derecho español. Op. cit.* pp. 22 y 23, "el Derecho del Diseño protege fundamentalmente el interés del empresario en recuperar los frutos de su inversión".

relevantes que concurren existan algunos ordenamientos⁸⁰ que mantienen la protección acumulada⁸¹ del diseño industrial con la propiedad intelectual e industrial, mientras que otras legislaciones vienen a diferenciar⁸² ambos sistemas normativos, de un lado, la propiedad industrial y, de otro, la intelectual; sin que dichas posturas por ser contrapuestas dificulten la dimensión de excelencia que demuestra el diseño industrial.

V.- La Ordenación del Diseño Industrial

Bajo este epígrafe nos referiremos, -con obligada brevedad-, a los antecedentes de la reglamentación del diseño industrial, para luego descender -con carácter ampliado- al estudio pormenorizado del actual Derecho vigente.

80 Expresa SAINT-GAL, Y. "Importance des droits de propriété industrielle pour les firmes exportatrices plus spécialement dans le cadre de la CEE". *Op. cit.* p. 806, "les législations étrangères ont tendance à faire une distinction entre le modèle industriel et l'œuvre d'art pur (appelé aussi en cas de reproduction 'art appliqué' ou 'œuvre d'art utilisée industriellement'), bien que cette délimitation soit parfois difficile à établir. Seuls certains pays, dont la France, accordent une protection très large aux dessins et modèles industriels et aux œuvres d'art appliqué, les uns et les autres prévoyant un dépôt et pour la loi sur le droit d'auteur que ne nécessite aucune formalité, la priorité étant établie par la date de création. En outre, la durée de protection est généralement beaucoup plus longue en France que dans les autres pays. Parmi les pays du Marché commun, la Belgique a des conceptions voisines de celles de la France. Au Luxembourg et aux Pays-Bas il n'existe pas de législation en la matière, mais la loi sur le droit d'auteur peut être invoquée. En Italie, une distinction très nette est opérée entre les dessins et modèles et les œuvres d'art pur protégés par deux législations différentes. En Allemagne les deux législations coexistent également d'une manière indépendante, mais elles peuvent être cumulées dans certains cas". En cambio, para el Derecho norteamericano, *cf.*, HUDIS, J. y SIGNORE, Ph. "Protection of Industrial Designs in the United States". Vol. 27. N° 7. *European Intellectual Property Review*, 2005. p. 256, "(...) owners of industrial designs wishing to protect them under US law must resort to a combination of different types of protection: design patents, trade dress and copyrights".

81 Reflejo es el Derecho francés, así PEROT MOREL. "Le système français de la double protection des dessins et modèles industriels". En AA.VV. *Disegno industriale e protezione europea*, Congreso de Trevino. Milano, 1989. pp. 47 y ss. *In totum*, CHAVANE, A. y JACQUES BURST, J. *Droit de la propriété Industrielle*. París: Dalloz, 1993.

82 Ilustrativo es el Derecho italiano, *cf.*, entre otros: MAGELLI, S. "Il diritto d'autore sulle opere del disegno industriale". Anno XIII. N° 2. En *Contratto e impresa*, mayo-agosto, 1997. pp. 765 y ss. CHIMIANTI. "Opere del disegno industriale e diritto di autore". N° 4. *Rivista il Diritto di autore*, giuffrè, 1997. pp. 462 y ss.

5.1.- Los Antecedentes Legislativos

Desde la celebración de la Convención de Berna en 1886⁸³ para el amparo de las obras literarias y artísticas, el ámbito del derecho de autor se ha ido extendiendo y evolucionando. Tradicionalmente el derecho de autor se vinculaba a las Bellas Artes (la pintura, la escultura, la arquitectura y la música, fundamentalmente) y eran éstas las que disfrutaban de tutela. En la actualidad, el derecho de autor no tiene como único propósito proteger las Bellas Artes, favoreciéndose también de la apreciación de auténticas creaciones artísticas, entre otros, las ‘obras de arte plástico’ sean o no aplicadas. Apúntese aquí el artículo 10.1.e) de la Ley de Propiedad Intelectual⁸⁴: “son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales... comprendiéndose entre ellas, las esculturas y las obras de dibujo, pintura, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas sean o no aplicadas”.

Como bien ha explicado, sobre esta temática de precedentes, el Prof. OTERO LASTRES: “los primeros textos legislativos sobre modelos industriales aparecen en España a fines del siglo XIX. En la legislatura, de 1882-1883, el Gobierno sometió a las Cortes un proyecto de ley sobre propiedad de marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de dibujos o modelos industriales para las provincias de Ultramar”⁸⁵. Al propósito de cono-

83 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1886, está completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en París el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. *Cfr.*, para más información en <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html>

84 *Vid.*, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (*BOE* de 22 de abril de 1996), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Modificada por la Ley 5/1998, de 6 de mayo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1995, sobre la protección jurídica de las bases de datos (*BOE* N° 57, de 7 de marzo de 1998, p. 7935). La última modificación viene dada por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios (*BOE* N° 134 de 6 de junio de 2006) y, la más reciente en el tiempo -ya anotada-, Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

85 *Vid.*, OTERO LASTRES, J. M. *El modelo industrial*. Madrid: Montecorvo, 1977. pp. 267 y ss., detalladamente señala los principales hitos desde una perspectiva legal, primero, de los dibujos y modelos industriales, y después, diseños industriales. El autor subraya especialmente en p. 271, que “de una parte, hay que destacar que a finales del siglo XIX los modelos industriales carecían por completo de protección en España. No existía texto alguno que disciplinase en nuestro país el derecho de modelo industrial. De otra parte, hay que afir-

cer los precedentes más remotos en torno a las reglas sobre el diseño industrial, hemos de observar lo establecido en el Real Decreto de 21 de agosto de 1884⁸⁶, en el preámbulo de dicha norma se justifica la urgencia de la elaboración de dicho texto regulatorio; en el texto se contemplaba la disciplina de las marcas y los modelos industriales sin diferenciar nítidamente entre ambas modalidades de la propiedad industrial. Más tarde, se promulgaría el Real Decreto de 16 de agosto de 1888, con el fin de atender a lo prescrito por el art. 11⁸⁷ del Convenio de la Unión de París⁸⁸ (en adelante CUP), para la protección de la propiedad industrial de 1883.

Con el decurso del tiempo, el punto de atención para la ordenación de los diseños industriales vendrá dado por la Ley de 16 de mayo de 1902⁸⁹ y los reglamentos para su ejecución⁹⁰ y, posteriormente, el foco básico y primordial vendrá configurado por el Estatuto de la Propiedad industrial, de 30 de abril de 1929⁹¹.

mar que aunque los modelos industriales eran protegidos en determinados territorios de Ultramar, la protección allí dispensada a los modelos adolecía de numerosos defectos”.

86 *Vid.*, en Gaceta de Madrid, 28 de agosto de 1884. T. III. N° 241, pp. 685 a 699. Este Real Decreto de 21 de agosto de 1884 (también publicado en la Gaceta de La Habana el 4 de octubre de 1884). Se le conoció por la Ley de Marcas, regula lo relativo al procedimiento de registro de marcas, dibujos y modelos industriales, los derechos que se derivan, las causales de caducidad, las acciones y medidas judiciales a ejercer por violación de los derechos concedidos, así como las disposiciones penales por infracción de éstos. Más en <<http://www.ocpi.cu/legislacion02.html>>

87 El artículo 11 del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, con sus sucesivas modificaciones, narra: [Inventiones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales].

1) *Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.*

2) *Esta protección temporaria no prolongará los plazos del Artículo 4. Si, más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.*

3) *Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.*

88 Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, (BOE N° 128, de 1 de febrero de 1974).

89 Al respecto, *cfr.*, <http://www.oepm.es/internet/museo_virtual/coleccion.asp?modalidad=4>

90 *Cfr.*, para más información: OTERO LASTRES. El modelo. Op. ult. cit. pp. 271 y ss.

91 Gaceta núm. 127, de 7 de mayo de 1930.

Los dibujos y modelos industriales se encontraban regulados en los artículos 164⁹² a 170 y 182 a 195 del antiguo EPI. Es justamente el primero de estos mandatos, el artículo 164, el que ya nos demuestra la base de unas creaciones formales configuradas expresamente con propósito industrial (modelos y dibujos industriales) tutelables trámite de la propiedad industrial y, otras, las conformadas sin objetivo industrial pero que luego se aplican a la industria: modelos artísticos de aplicación industrial⁹³. Luego, el artículo 164 del EPI diferencia entre dibujos y modelos industriales y modelos artísticos de aplicación industrial, lo que supone una clara existencia de esa dualidad⁹⁴ tutelar de las creaciones de forma, véase, a su vez, el artículo 190⁹⁵ del EPI.

En los arts. 165 a 170 viene a reglamentarse el registro de los dibujos y modelos, así como los diversos documentos pertinentes y, a su vez, quiénes pueden solicitar la inscripción en el Registro de estas modalidades de propiedad industrial. Igualmente, se nos enseña el derecho de exclusiva que detenta el autor que ha inscrito y posee un certificado de dicha inscripción.

Hay que llamar la atención a lo ordenado en el art. 169 del EPI: *con objeto de establecer las reglas para diferenciar lo que puede ser objeto de modelo industrial y modelo de utilidad, habrá de servir de norma lo que es objeto de protección; esto es, que el modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial, y el modelo industrial protege únicamente la forma*. Se infiere la razón de ser predicable del diseño industrial alejada de la función técnica atribuible a otro tipo de invenciones circunscritas a la funcionalidad (modelo de utilidad) frente al carácter artístico o estético que se otorgan a las invenciones de formas externas.

92 Según el art. 164. *Se entenderán comprendidos en este título todo lo referente al registro de modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales y modelos artísticos de aplicación industrial.*

93 MERYNO BAYLOS, Pedro. "Diseño industrial. Una aproximación al régimen protector". *Op. ult. cit.* p. 109.

94 Apunta sobre este particular: MERINO BAYLOS, P. "Diseño industrial. Una aproximación...". *Op. cit.* p. 113, "la necesidad de la acumulación se debe a la no poco frecuente circunstancia de la comercialización de objetos que no están amparados en un registro de dibujo o modelo industrial y que, en consecuencia, no gozan de un derecho exclusivo de propiedad industrial. La belleza de muchos de estos objetos (muebles, telas, piezas de joyería, etc.) son blanco de continuas imitaciones que tienen como única finalidad el aprovechamiento del prestigio y esfuerzo ajenos".

95 Expresa el art. 190: *"se entenderán comprendidos también en este grupo los modelos y dibujos que, constituyendo una reproducción de una obra de arte, se exploten como una industrial. Por tanto, están comprendidas en este Capítulo las obras ornamentales, las empleadas para el embellecimiento de un producto fabricado,.... independientemente de los derechos que pudieran corresponderles en el concepto de la propiedad intelectual"* (el subrayado es de nuestra autoría).

El concepto de dibujo y modelo industrial vienen delineados en el art. 182⁹⁶ del EPI: *se entenderá por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación. Se entenderá por dibujo industrial toda disposición o conjunto de líneas o colores o líneas y colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados.*

Se afronta la duración temporal tuitiva de los dibujos y modelos en el art. 185: *La duración de la protección de un dibujo o modelo industrial será de diez años, renovables por otros diez, en idénticas condiciones que las exigidas para las marcas en el artículo 129 de este Estatuto. Por cada quinquenio de renovación abonará la cantidad de 100 pesetas. La forma, pago y tramitación de los modelos y dibujos industriales y artísticos se regirán por lo determinado para las marcas.* Como se deduce -en esta y otras cuestiones- ante la deficiencia de una regulación completa se acudía a la legislación sobre las marcas con carácter supletorio y universal. Quiere decirse y subrayarse aquí el hecho de que los dibujos y modelos industriales no representaban una mínima entidad, o mejor dicho, autonomía para concebirse como modalidad de la propiedad industrial independiente del resto.

Para terminar con el comentario sobre esta normativa que ha servido de ‘faro’ a lo largo de un amplio período de tiempo en orden a proteger los dibujos y modelos industriales en España, cabe señalar -al igual que sucederá con la LDI, como veremos en su oportuno momento-, que el registro del dibujo o modelo no comporta una evaluación inicial de los requisitos de acceso o materiales, sino que éstos se verifican en fase procedimental de oposición. Prescribía el art. 183 EPI: *El registro de un modelo o dibujo industrial se concederá sin examen previo de novedad ni utilidad, pero con llamamiento a las oposiciones, que deberán presentarse suscritas, debidamente documentadas y con copia, en el término de dos meses, a contar de la publicación de la demanda en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”. De esta oposición se dará traslado al peticionario para que, dentro de los quince días siguientes a la notificación, alegue las razones pertinentes a su mejor derecho, y el Registro de la Propiedad Industrial, teniendo en cuenta lo expuesto por las partes, resolverá.*

⁹⁶ Cfr., Cámara de Comercio e Industria de Madrid: *La Propiedad Industrial. Op. cit.* p. 44. GÓMEZ SEGADÉ, J. A. *Tecnología y Derecho. Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segadé* recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de Cátedra. Madrid: Marcial Pons, 2001. Capítulo V, punto 2. Dibujos y Modelos industriales, pp. 819 a 824.

En nuestra opinión, si tuviéramos que destacar una característica genérica del EPI se basaría en la ‘moldeabilidad’ de este texto legislativo -independientemente de sus diversas modificaciones- ante los nuevos avances y hechos que han ido rodeando a los dibujos y modelos industriales en su devenir histórico; siendo conscientes de las limitaciones temporales, también es honesto decir que supone un punto de partida en la concepción actual de qué se comprende como diseño industrial; la configuración del derecho de exclusiva y el procedimiento de concesión y registro.

Se vislumbra así que el diseño industrial, -tal y como lo entendemos en nuestros días-, ha adquirido auxilio en fechas cercanas⁹⁷ al ser una modalidad que no posea ni representaba los beneficios y rendimientos que sí proporcionan otras figuras⁹⁸ de la propiedad industrial.

Como hemos apreciado, asimismo, los antecedentes o nacimiento⁹⁹ de este híbrido se hallan en la frontera entre el derecho de autor y el derecho sobre la propiedad industrial, y así resulta ponderado por el Profesor Herman COHEN JEHORAM¹⁰⁰ y, por la doctrina francesa, traducida en la obra de POUILLET¹⁰¹, autor de la teoría de la ‘unidad de arte’,

97 Como indica LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. *Op. cit.* p. 1463: “hasta fechas muy recientes, el diseño, como objeto de propiedad inmaterial, no gozaba de una protección jurídica construida sobre pilares teóricos independientes, sino que ésta se basaba, bien en los principios del Derecho de patentes (*patents approach*), bien en los de Derecho de autor (*copyright approach*)... Esto explica la exigencia de novedad, pues sólo las invenciones que supongan un avance tecnológico merecen beneficiarse de ese monopolio”.

98 *Cfr.*, COHEN, Denis. *Le nouveau Droit des dessins et modèles*. París: Economica, 2002. p. I, expresa gráficamente que “les dessins et modèles sont de moins en moins les ‘parents pauvres’ de la propriété industrielle”.

99 Para GARAYALDE, M^a. Dolores. “El diseño industrial”, en <<http://www.noticiasjuridicas.com>> (consultado el 5 de noviembre de 2004): “el diseño industrial en España se venía efectuando un tanto fragmentariamente en base a algunos artículos del viejo Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929, que bastante mutilado ha llegado hasta nuestros días y del que acaban de ser derogados los Títulos I, IV, VIII y el Capítulo II del Título IX que permanecían en vigor, por la Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial”. También: GÓMEZ SEGADÉ, J. A. “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”. *Op. cit.* pp. 31 y ss., “(...) hasta la entrada en vigor de la LDI, estuvieron regulados esencialmente en el capítulo III (arts. 182-193) del Título IV del viejo Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 (EPI), que llevaba el rótulo genérico de ‘modelos’, y que ahora junto con otras normas del viejo EPI ha sido definitivamente arrumbado por la Disposición Derogatoria Única de la LDI”.

100 *Vid.*, COHEN JEHORAM, Herman. “Obras híbridas ubicadas entre el derecho de autor y el derecho sobre la propiedad industrial”. N^o 153. *Revue Internationale du Droit d’auteur*, julio, 1992. pp. 76 y ss.

101 Para todos, POUILLET. *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*. París, 1912.

según la cual, ubicándose en el interior del derecho de autor parece más que discutible separar el arte bajo sus formas más tradicionales de expresión respecto de la creación formal de los objetos útiles¹⁰² aplicables a la industria.

5.2.- Derecho Contemporáneo

El diseño industrial siempre ha contado bajo su denominación de dibujos y modelos industriales con una primaria tutela desde una perspectiva convencional y multilateral dentro del ámbito de actuación del Derecho internacional, acrecentada aquella por la cada vez más singular importancia del comercio internacional, tal y como anticipábamos en sus orígenes. A tal fin, -sin duda- sobresale la labor llevada a cabo por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en sus abreviaturas *OMPI*, patrocinadora de los Convenios de París de 1883 y de Berna de 1886¹⁰³, hay que agregar los Arreglos de la Haya¹⁰⁴ de 1925 y de Locarno de 1968 y sus sucesivas modificaciones¹⁰⁵, siendo la versión más reciente el Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Diseños Industriales, Reglamento del Acta de Ginebra y Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática (adoptados por la Conferencia Diplomática el 2 de julio de 1999); añadido a ello, significativa es la tarea de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se ha de apreciar el Acuerdo relativo a los Aspectos de los

102 Piensa, sobre esta cuestión: BAYLOS, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial. Op. cit.* pp. 798, “estas creaciones pasan por tener una naturaleza híbrida; que, por un lado, son creaciones plásticas y esto sólo las situaría ya dentro del campo de la propiedad intelectual; pero por otro lado, al destinarse a adornar o embellecer un producto industrial o a hacerlo más original o atrayente en su forma, forzosamente han de respetar las características de uso y utilidad del objeto así conformado, actuando como prototipos para una fabricación en serie; y en este aspecto presentan como un rasgo acusado su condición de creaciones pertenecientes al sector de la propiedad industrial”.

103 Una selección completa de los diversos Tratados aplicables a la propiedad industrial e intelectual, puede consultarse en <<http://www.wipo.int/treaties/es/>>

104 *Cfr.*, <http://www.wipo.int/hague/es/legal_texts/>

105 Se ha de tener presente el Arreglo de la Haya relativo al depósito internacional de diseños industriales: Acta de Londres de 2 de junio de 1934, Acta de la Haya del 28 de noviembre de 1960, Acta adicional de Mónaco del 18 de noviembre de 1961, Acta Complementaria de Estocolmo del 14 de julio de 1967, enmendada el 28 de septiembre de 1979. Añade GARAYALDE, M^o. Dolores. “El diseño industrial”, *Op. ult. cit.*: “debe señalarse también que el diseño industrial se viene regulando a nivel internacional por el Arreglo de La Haya que creó la denominada Unión de la Haya que entró en vigor el 1 de junio de 1928. Este Arreglo ha sido objeto de sucesivas revisiones -como la de Londres de 1934- y del mismo forma parte España desde el año 1956”.

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, en adelante, acuerdos ADPIC¹⁰⁶ o en su versión inglesa acuerdos TRIP's.

Se observa que la protección internacional del diseño industrial se contempla de manera general en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 y el Arreglo de la Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales de 6 de noviembre de 1925¹⁰⁷, modificado en diferentes ocasiones¹⁰⁸ y fechas sucesivas.

En lo que hace al Convenio de la Unión de París de 1883 disciplina los dibujos y modelos industriales entre las diferentes categorías que integran la propiedad industrial en el artículo 1, punto 2º del Convenio, y determina las reglas y principios generales recogidos a lo largo del contenido del Convenio, a modo de ejemplo, el importante principio de trato nacional *ex art.* 2¹⁰⁹, será de aplicación a los países unionistas adcritos a este

106 Los precedentes en torno a la tutela del diseño a nivel internacional pueden observarse en DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial. Op. ult. cit.* pp. 41 y ss. REICHMAN, J.H. "Design Protection and the new Technologies. The United Status Experience". En *Disegno industriale e protezione europea*. Milano, 1989. pp. 163 y ss. En el ámbito del Derecho internacional, hay que anotar las palabras de SANDRI, Stefano. *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*. Padova: Cedam, 1999. pp. 1 y ss., que nos dice que los acuerdos TRIP's representan a nivel internacional, en el sector de la propiedad intelectual, el evento normativo de mayor relieve de estos últimos años. El acuerdo es sobre todo uno de los numerosos acuerdos que concurren, junto a protocolos, decisiones y declaraciones ministeriales e intentos interpretativos, a formar unas 550 páginas del GATT, un acto formal final suscrito en Marrakech el 15 de abril de 1994, cuyo Acta Final fue aprobado en Ginebra con anterioridad, el 15 de diciembre de 1993.

107 *Vid.*, PLAZA PENADÉS, Javier. "El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios". N° 8. Revista de Derecho Patrimonial, 2002. p. 174.

108 *Cfr.*, CERRO PRADA, B. "La protección Nacional e Internacional de los Modelos y Dibujos Industriales". RGD, 1992. pp. 181 y ss. CURELL AGUILÀ, M. "La situación legal de las marcas, diseños, patentes y nombres de dominio y los tribunales de lo mercantil". N° 35. Grupo español de la AIPPI, 2003. <<http://www.wipo.int/hague/en/index.html>>

109 *Cfr.*, artículo 2 del CUP, ordena el trato nacional a los nacionales de los países de la Unión: 1) *Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiera a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.* 2) *Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.* 3) *Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.*

Convenio. También se ha de remarcar el principio de prioridad unionista consistente en que las solicitudes de dibujos y modelos industriales en un país de la Unión, disfrutará en el resto de países de la Unión, de un plazo de 6 meses desde la solicitud y dentro de este plazo poder reivindicar la prioridad frente a un mismo dibujo o modelo presentando en otro Estado (art. 4¹¹⁰ CUP). Prioridad y trato nacional son dos reglas inherentes a este relevante instrumento internacional, aunque en verdad -a nuestro entender- resulten incompletos e insuficientes en torno a una reglamentación razonable de los dibujos y modelos industriales.

Por otro lado, -como referenciábamos- los diseños industriales pueden ser objeto de depósito o registro internacional en adecuación al Arreglo de la Haya, en especial, en su última actualización proporcionada por el Acta de 1999¹¹¹, ratificado en el año 2003 por

110 Establece el artículo 4A. a I, del CUP. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: *derecho de prioridad: 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. (...) C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.*

111 Cfr., más cercano en el tiempo los comentarios de BOTANA AGRA, Manuel. “El Registro Internacional de Diseños Industriales y sus efectos en España”. *Op. cit. p. 115*, “la Oficina Internacional procederá al registro de cada dibujo o modelo que sea objeto de la solicitud internacional tan pronto estime que ésta se ajusta (en su caso, tras la subsanación de las irregularidades) a los requisitos exigidos en el Acta-1999 y en su Reglamento”. Por su lado, CURELL AGUILÀ, Marcel·lí. “Panorama actual”. *Op. cit. p. 307*, considera que “Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, de 2 de julio 1999, ha sido concebida para promover un creciente desarrollo y una progresiva utilización de los depósitos internacionales, en tanto que la normativa actualizada de la OMPI se adapta mejor a las necesidades de una protección ágil, eficaz y simple de los diseños modernos (...). La protección de los diseños a través de la vía internacional debe ser contemplada bajo una doble perspectiva. Por un lado, la de los españoles que depositan un dibujo o modelo internacional para extender la protección de sus diseños a otros Estados de su interés. Podrán optar por designar los países que forman parte todavía del Acta de Londres de 1934, por los países que ya han ratificado el Acta de Ginebra de 1999, o por una combinación de países disponibles seleccionados a la carta de ambas categorías. Por otro lado, la de los extranjeros que deseen proteger sus diseños en España, que podrán acceder a nuestro país acogiéndose al Acta de Londres de 1934 o al Acta de Ginebra de 1999”. Desde una perspectiva jurisprudencial, donde es de aplicación estos cuerpos legislativos, *vide*, Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de 23 de diciembre de 1996 (AC 1995, 2598); STS. de 27 de julio de 1998 (RA 5852) y STS. de 25 de mayo de 2004 (RA 3971).

España¹¹². En este punto, hay que tener presente que en la actualidad en el ámbito comunitario¹¹³ se trabaja para adaptar su legislación al Acta de Ginebra de 1999.

En nuestra opinión -y pese a lo enunciado en torno a la tutela internacional de los dibujos y modelos industriales-, parece razonable afirmar y compartir las reflexiones que manifiestan PALAO y ARRUFAT¹¹⁴: “(...) es cierto que el mencionado marco de origen internacional no cubre todas las cuestiones que afectan a la protección de los dibujos y modelos en el Comercio Internacional, por lo que no resuelve todos los problemas que se producen en la práctica”.

En otro orden, centrémonos -seguidamente- en el panorama económico y geográfico de la Unión Europea, donde se ha trabajado de manera intensa para ordenar y sistemati-

112 El instrumento de ratificación del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales y Reglamento del Acta de Ginebra, hecha en Ginebra el 2 de julio de 1999, se contempla en el *BOE* N° 297/2003, de 12 de diciembre de 2003. En este tema, se ha de conectar lo establecido por la vigente LDI y la aplicación de los instrumentos internacionales, a tal fin, BOTANA AGRA, Manuel. “El Registro Internacional de Diseños Industriales”. *Op. ult. cit.* pp. 122 y 123, enseña el status jurídico en España de estos dibujos de carácter internacional, así “*Los registros internacionales de dibujos o modelos industriales que designen a España, tendrán desde la fecha de los mismos la consideración de solitudes nacionales regularmente presentadas ante la OEPM.* En consecuencia, en el marco del *procedimiento de registro* que la LDI regula en el Capítulo II (arts. 27 a 32) de su Título IV (...) La *publicidad* del registro internacional efectuada por la Oficina de la OMPI de conformidad con lo establecido en el artículo 10.3 del Acta-1999 y en la Regla 17, será suficiente a los efectos de dar cumplimiento al requisito de *publicación de la concesión* del diseño nacional previsto en el artículo 31.2 de la LDI (...) El registro internacional de un dibujo o modelo industrial producirá los *efectos* de un diseño nacional concedido en virtud de la LDI a más tardar, a los seis meses siguientes al vencimiento del plazo establecido para la notificación de la denegación de la protección (...) Desde su publicación, sin o con previo aplazamiento de la misma, el dibujo o modelo internacional podrá ser objeto de *oposición* conforme a lo previsto en los artículos 33, 34 y 35 de la LDI (...) La *denegación de protección* del dibujo o modelo internacional en España ha de fundamentarse en motivos que son objeto de examen de oficio (art. 29 LDI) o que sirven de fundamento de una oposición (art. 33 LDI). Significa esto, pues, que la *OEPM* podrá *denegar de oficio* la protección de un dibujo o modelo internacional con base únicamente en lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley, esto es, por estimar que ese dibujo o modelo no constituye un diseño, según se define en el artículo 1.2.a), o es contrario al orden público o a las buenas costumbres. En cambio, para la *denegación* de la protección del dibujo o modelo internacional con fundamento en otros motivos ha de haber mediado necesariamente *oposición a la concesión de protección*, con resolución estimatoria de la misma, apoyada en alguno de los motivos especificados en el artículo 33 de la LDI”.

113 Atiéndase así a la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 6/2002 y (CE) n° 40/94, COM (2005) 689, 2005/0274/CNS, de 22 de diciembre de 2005 [SEC (2005) 1749], para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.

114 *Cfr.*, PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDABA, A. “La protección internacional de los dibujos y modelos industriales”. En AA.VV. *El Diseño comunitario*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. pp. 26 y 27.

zar esta modalidad de la propiedad industrial: el diseño. Así y derivado del vasto arsenal legislativo procedente del Derecho comunitario europeo de la propiedad industrial¹¹⁵ era pertinente que España se adaptase a esta normativa en orden a regular el patrocinio del diseño industrial.

Para cimentar el punto de partida del amparo del diseño industrial, en su terminología comunitaria de dibujos y modelos industriales, hay que arrancar ineludiblemente del Libro Verde¹¹⁶ de la Comisión, sobre protección jurídica del diseño industrial realizado en Bruselas en julio de 1991¹¹⁷, en dicho texto se ponen las bases y se instan a los diferentes

115 Entre otras fuentes de la propiedad industrial, cabe citar: Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Reglamento (CE) núm. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria. Reglamento (CE) núm. 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos). Además, más en particular, la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la Comisión el 3 de diciembre de 1993, sobre el diseño comunitario. Dictamen del Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños. Dictamen del Comité Económico y Social, de 22 de febrero de 1995, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños. Más información en AA.VV. *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, Andema, 1995. A su vez, CASADO CERVIÑO, A. *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. *Op. cit.* pp. 331 y ss. BOTANA AGRA, M. "Hacia la armonización comunitaria del régimen de protección de los dibujos y modelos industriales". T. I. En AA.VV. *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1995. pp. 493 a 515.

Por su lado, FRANZOSI/HIRSCH et Alii. *European Design Protection*. Editorial Franzosi, Kluwer Law International, 1996. SCHENNEN, D. "La protección de los dibujos y modelos en España y en Europa". N° 324. *Economía Industrial*, diciembre, 1999. pp. 69 y ss. GREFFE, F. *Traité des dessins et des modeles*. 6ª. Edic. París: Litec, 2000. pp. 564 y ss.

116 Cfr., *Green Paper on the legal Protection o Industrial Design*, documento III/F/5131/91-EN. GÓMEZ MONTERO, J. "El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial". ADI, 1991-1992. pp. 819 a 826. FRANZOSI, M. (Edit.). *European Design protection*. *Op. ult. cit.* pp. 46 y ss. Cfr., CERDÁ ALBERO. "Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea". *Revista General de Derecho*, 1994. pp. 3669 a 3716. SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Víctor. "La protección comunitaria de los dibujos y modelos industriales". En AA.VV. *El Diseño comunitario*. *Op. cit.* pp. 55 y ss.

117 GARAYALDE, Mª. Dolores. "El diseño industrial", *Op. ult. cit.*: "(...) En el ámbito de la Unión Europea se inició un proceso de armonización legislativa en 1991 con la presentación por la Comisión del Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño que sirvió de base a la Directiva 98/71/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 1998".

Estados de la Unión Europea a aproximar sus legislaciones¹¹⁸ en orden a alcanzar y presentar un diseño comunitario fuerte y sólido. Los derechos comunitarios de la propiedad industrial extienden sus efectos, *in principio*, a la globalidad del territorio de la Unión Europea. Ante esta situación, se reclama que los sistemas comunitarios de propiedad industrial decreten los mecanismos idóneos para tutelar a nivel comunitario a los poseedores y titulares de esos derechos contra potenciales actos de violación sobre los mismos.

Cierto que nos encontramos con diferentes países miembros de la Unión Europea, que presentaban regímenes legislativos divergentes en base a la doble naturaleza del diseño industrial, ya comentada. De forma que dicha materia se ha encuadrado tanto entre las obras de carácter artístico, protegibles mediante el Derecho de autor, como entre las producciones industriales que pueden ser amparadas por el Derecho de la Propiedad Industrial. Los diferentes Ordenamientos jurídicos de los Estados comunitarios habían optado por aplicar bien ambos tipos de protección al diseño, de manera conjunta¹¹⁹ o excluyente, o bien por sistemas intermedios a estas alternativas. Estos problemas de configuración¹²⁰ e interpretativos se han resuelto y solventado, -si bien todavía no de manera

118 Resultan acertadas las anotaciones que efectúa MERYNO BAYLOS, Pedro. “Diseño industrial. Una aproximación al régimen protector que establecen la propiedad industrial”. *Op. cit.* p. 117: “con el fin de paliar esta situación y de acercar las posiciones adoptadas en los sistemas legislativos europeos en torno a la tutela jurídica de los dibujos y modelos, los proyectos comunitarios llevan ya tiempo aunando esfuerzos para lograr una apropiada armonización; desde las conocidas bases fijadas por el Libro Verde de la Comisión de junio de 1991 con el principal objetivo de servir de referencia para la celebración generalizada de consultas entre todos los colectivos interesados acerca de la protección jurídica de los diseños industriales, hasta la Directiva 98/71, que ha sufrido un retraso considerable debido esencialmente a la problemática existente en torno a las piezas de recambio de automóviles”. También, en genérico: VAN KAAM, Matthieu. “EC Council reached common position on Design Directive”. N° 32. ECTA Newsletter, mayo, 1997.

119 Alumbró el tema: PÉROT-MOREL, M^a. A. “La difficile conciliation du nouveau Droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du Droit D’auteur”. *En Estudios. Op. ult. cit.* p. 827, “le principe de coexistence entre les deux formes de protection est tout d’abord posé par la Directive elle-même (art. 17) ce qui n’offre pas de difficulté particulière, le droit d’auteur ne faisant ici que s’ajouter à une autre loi nationale; le cumul continuera donc à fonctionner, sur le plan interne, soit totalement, soit partiellement selon le pays avec les avantages et les inconvénients qui en résultent. Mais dans le cadre du Règlement, la situation est tout autre: le droit d’auteur a ici vocation à s’appliquer parallèlement à un nouveau régime dont l’objectif même est d’intituer une protection globale et uniforme sur tout le territoire de l’Union Européenne”. La autora proporciona los ejemplos de la reglamentación acumulada en Alemania, Francia e Inglaterra, en pp. 828 y 829.

120 Explican la situación doble: BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Op. cit.* pp. 29 y 30: “como la protección de los dibujos y modelos se circunscribía al ámbito del Derecho nacional de cada Estado Miembro, unos dibujos o modelos idénticos podían estar protegidos de modo diferente en distintos países y en beneficio de diferentes propietarios. Esto suponía, inevitablemente, situaciones conflictivas en el comercio entre los miembros de la UE. Las disparidades entre los regímenes jurídicos nacionales afectaban al establecimiento y funcionamiento del mercado interior de las mercancías que incorporan diseños, al impedir y falsear la competencia a escala mundial (...)”. Véase además a BOTANA AGRÁ, M. “Hacia la armonización comunitaria...”. *Op. ult. cit.* pp. 505 y ss.

suficiente¹²¹-, a través de la aproximación y armonización¹²² de la materia, de un lado, por la Directiva 98/71/CE y, de otro, el Reglamento CE 6/2002, ambos destinados a auxiliar los dibujos y modelos industriales comunitarios.

Junto a lo dicho y antes de ahondar en los instrumentos regulatorios vinculados al diseño industrial, hemos de mencionar -por ahora- el dato de que la visión de las reglas aplicables a los derechos de propiedad industrial dentro de la Unión Europea quedaría incompleta, si no se hiciera referencia -según los casos- a la apreciada jurisprudencia¹²³

121 Se adjetiviza y califica de 'insuficiente' la regulación armonizada a nivel comunitario por quedar pendiente determinadas materias, tales como la reglamentación de las piezas de recambio, véase la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo del Consejo -por la que se modifica la Directiva 98/71/CE, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos-, de 14 de septiembre de 2004, COM (2004) 582 Final, que expresa lo que sigue: "la situación actual en la que coexisten sistemas diferentes y antagónicos de protección de los dibujos y modelos de piezas de recambio (9 Estados Miembros han liberalizado el mercado y 16 amplían la protección de los dibujos o modelos a las piezas de recambio) es totalmente insatisfactoria desde el punto de vista del mercado interior. El sector del automóvil, que es el más afectado, existe un mercado único para los automóviles nuevos pero no para sus piezas de recambio. Actualmente no se puede fabricar y comercializar libremente en la Comunidad piezas de recambio de automóviles. Debido a esta fragmentación y a la incertidumbre sobre la evolución de la normativa comunitaria aplicable a los dibujos y modelos, los ciudadanos se sienten inseguros en cuanto a si la adquisición de determinadas piezas de recambio es legal y en qué Estados Miembros lo es, y en algunos regímenes de la Comunidad no pueden escoger entre piezas de recambio competidoras. Por la misma razón, los fabricantes de piezas, en especial, las PYMEs, no pueden aprovechar las economías de escala que ofrece el mercado único y no se deciden a efectuar las inversiones a crear los puestos de trabajo que podrían materializarse si la situación fuera diferente.(...) En definitiva, la situación actual, caracterizada por un sistema de protección mixto, genera distorsiones comerciales en el mercado interior, ya que los recursos y la producción no se asignan teniendo en cuenta la competitividad, y la producción no viene determinada por mecanismos de mercado, lo que crea una distorsión de precios y obstáculos al comercio. En un mercado interior liberalizado, los precios deberían descender. Asimismo, se crearían oportunidades comerciales y puesto de trabajo para la PYME independientes, cuya cuota de mercado es ahora reducida, incluso en los países donde los dibujos y modelos no pueden protegerse". Considera sobre este tema: GÓMEZ SEGADÉ, J. A. "Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial". Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. p. 36: "el tema de los componentes bloqueó durante algún tiempo la aprobación de la legislación europea sobre diseño, porque era imposible un acuerdo entre los Estados sobre el régimen de la protección de los componentes 'must march' en el mercado secundario. Sin embargo, a pesar de que no se pudo lograr un acuerdo, el artículo 14 de la Directiva plasmó unos compromisos para instaurar un régimen transitorio resumido en la fórmula 'congelación más liberalización'".

122 Señero, sobre el particular, es el Prof. OTERO LASTRES, J. M. "La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales". Vol. 2. *Op. cit.* p. 20: "centrándonos en el régimen jurídico del diseño, no es exagerado afirmar que estamos ante la figura más compleja de todas las que integran el Derecho Industrial".

123 *Cfr.*, BERCOVITZ, A. "Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único". En AA.VV. *Marca y Diseño Comunitario*. Pamplona: Aranzadi, 1996. pp. 35 a 37.

que ha ido dictando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta jurisprudencia constituye una doctrina de particular trascendencia y afecta a temas muy diversos, entre ellos, a los dibujos y modelos industriales.

5.2.A) La Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos industriales

La Directiva 98/71/CE¹²⁴ sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos¹²⁵, en

124 DOCE L 289, de 28 de octubre de 1998, cuya fecha de trasposición a las normativas nacionales se decretó a más tardar el 28 de octubre de 2001. Al respecto, MERYNO BAYLOS, Pedro. "Diseño industrial. Una aproximación". *Op. ult. cit.* p. 118: "la Directiva deja en manos de los Estados Miembros la regulación de la situación de los dibujos y modelos en el régimen de los derechos de autor, aunque es cierto que establece la recomendación de aplicar la protección acumulada hasta tanto no se produzca la armonización en cuanto al concepto o definición de la originalidad y al ámbito temporal de protección". MARTÍNEZ GARCÍA, Elena. "Vaivenes ante la configuración del sistema jurisdiccional europeo para la protección del diseño industrial". *Op. cit.* p. 1389, señala respecto al momento que "el Estado español tiene (léase tenía) la obligación de revisar sus normas, todavía sujetas al régimen del Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929. Conceptos tales como la novedad del diseño industrial (art. 4 de la Directiva), su singularidad (arts. 5 y 9 de la Directiva), el no reconocimiento de diseño a aquellos modelos funcionales que hacen cautivo el mercado (arts.7 y 14 de la Directiva), la simplificación de sus procedimientos de registro...". También, CURELL AGUILÀ, Marcel·lí. "Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales". *Op. ult. cit.* p. 299, matiza "estas normas de carácter imperativo que deben ser objeto de armonización en las legislaciones nacionales, recogidas en los Considerandos de la DCE, son aquellas que inciden más directamente en el funcionamiento del mercado interior, y versan esencialmente sobre los puntos siguientes: - Principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de diseños registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor. -Requisitos de protección y definiciones unitarias del concepto de diseño. -Una protección equivalente en todos los Estados Miembros. -Unificación del plazo de protección. -Enumeración exhaustiva de las causas de denegación y causas de nulidad. En cambio, se ha dejado a la libertad de los Estados miembros el establecimiento de los procedimientos que regirán el registro, la renovación y la nulidad de los derechos sobre diseños y las normas por las que se regirán los efectos de dicha nulidad, la determinación del alcance de protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección". COHEN, Denis. *Le nouveau Droit des dessins et modèles*. París: Economica, 2002. pp. 15 y ss., explica en torno a esta normativa que no ofrece una reglamentación sistemática de la protección de dibujos y modelos, sino que exclusivamente se detiene a reglamentar ciertas disposiciones de fondo, y en particular, sobre las condiciones de protección (novedad y carácter propio). La armonización no afecta a otros aspectos del Derecho de dibujos y modelos como los aspectos procedimentales y los contenciosos que se derivan del Derecho de dibujos y modelos. El art.17 disciplina de manera expresa el margen de libertad que poseen los Estados Miembros para establecer los requisitos y las condiciones de la protección de los dibujos y modelos respecto a los derechos de autor. Por su lado, con carácter sintético señala: OTERO LASTRES, J. M. "Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003". *Op. cit.* p. 55, "la Directiva 98/71/CE ha determinado la regulación de una buena parte de la figura, concretamente, el concepto de diseño, los requisitos de protección, los motivos de denegación y nulidad del registro y el alcance y límites de la protección. Las soluciones que contiene nuestra nueva Ley sobre estos puntos vienen, pues, condicionadas por la Directiva".

adelante DCE, incidirá directamente sobre la vigente legislación¹²⁶ en España en materia de diseños industriales, tal y como observaremos a lo largo del desarrollo de este trabajo.

125 Más información, *in totum*, en LENCE REIJA, C. “La propuesta de Directiva sobre protección del diseño: el freno de la cláusula de reparación”. Tomo XVIII. ADI, 1997. pp. 1013 y ss. OTERO LASTRES. “En torno a la Directiva 98/71/CE, sobre la protección jurídica de los Dibujos y modelos”. T. XIX. Anuario de Derecho Industrial, 1999. pp. 21 y ss. *Cfr.*, la SAP. de Barcelona núm. 540/2004, de 15 de diciembre de 2005 (AC 2005/1093), que establece en su Fundamento Jurídico Cuarto: “reiteradamente ha venido a indicar en su jurisprudencia el Tribunal de Justicia de la Comunidades, que debe presidir la hermenéutica en materia reguladas por directivas comunitarias a la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos industriales. Ésta establece, en su artículo 3, apartado primero, que los Estados Miembros protegerán los dibujos y modelos mediante el registro y conferirán derechos exclusivos a sus titulares de conformidad con lo dispuesto en la Directiva y, en su apartado segundo, se indica que se otorgará protección a un dibujo o modelo mediante un derecho sobre un dibujo o modelo en la medida en que sea nuevo y posea carácter singular”.

En el Derecho europeo, véase, entre otros a DI CATALDO, V. “La Direttiva CE n° 98/71 ed i pezzi di ricambio”. *Contratto e Impresa Europea*, 1999. pp. 720 y ss. GREFFE, F. “Point sur la Directive europeene sur les dessins et modeles”. N° 97. RIPIA, 1999. pp. 4 y ss. ADALGISA CARUSO, María. *Temì di Diritto industriale*. Milano: Giuffrè, 2000. pp. 271 y ss. SUTHERSANEN, U. *Design Law in Europe*. London: Sweet&Maxwell Limited, 2000. pp. 338 y ss. También FRANZOSI, M. (Edit.). *European Design protection*. Kluwer Law International, 1996. pp. 18 y ss. AA.VV. (AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLGI, SPADA). *Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e concorrenza*. Torino: G. Giappichelli Editore, 2001. pp. 280 a 283.

126 GÓMEZ SEGADÉ, J. A. “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”. *Op. cit.* p. 49, entiende que “la LDI está profundamente armonizada con el Derecho europeo (...) Pero el ‘europeísmo’ de la LDI no sólo se aprecia en la incorporación frecuentemente literal de la Directiva, sino que también se percibe en la ‘importación’ de numerosos artículos del Reglamento sobre el Diseño comunitario”.

127 Decreta el artículo 1: Definiciones: *A efectos de la presente Directiva se entenderá por:*

- a. «dibujos y/o modelos»: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación;
- b. «producto»: 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;
- c. «producto complejo»: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

128 Se construye el concepto protector del dibujo y el modelo industrial por la DCE interpretado por la jurisprudencia nacional y su referente con la distinción del modelo de utilidad por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 12 de febrero de 1999 (AC 1999/8795), que explica: “sabido es que el diseño industrial se caracteriza por ser una creación de forma sin más méritos que los estéticos, visuales o externos, y que obtiene protección con total independencia de su valor técnico al respecto, artículo 1 a) de la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Mientras que el

El artículo 1¹²⁷ de la DCE define el dibujo o modelo¹²⁸ con un carácter ejemplificativo y, por tanto, cabría pensar que pueden incorporarse otros elementos configuradores del dibujo o modelo, que no coincidan con el tenor de lo disciplinado en dicho mandato. Tendremos ocasión de argumentar lo precedente cuando analicemos el art. 1 de la Ley 20/2003 española, que se configura con total identidad con lo recogido por el precepto comunitario.

El artículo 3¹²⁹ de la DCE, por su lado, establece los requisitos para la protección: el dibujo o modelo debe ser nuevo y dotado de carácter individual¹³⁰. Así, el art. 5 establece que está dotado de carácter individual un dibujo o modelo cuando la impresión general que provoca en el usuario informado difiere de la impresión general suscitada por cualquier dibujo o modelo divulgado anteriormente. La alusión al parámetro del usuario informado supone que se trata de un juicio atribuido a un experto con parámetros objetivos prefijados en su labor interpretativa, aunque es verdad que el párrafo segundo del art. 5 dispone que, en la valoración individual, debe tenerse en cuenta el margen de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo.

Tampoco podemos desconocer el dato de que el juicio sobre la individualidad o singularidad del dibujo o modelo debe ser apreciada considerando la naturaleza del producto y la peculiaridad del sector industrial al cual pertenece.

modelo de utilidad es también una forma, pero con funciones instrumentales, como medio por el que se actúa una idea inventiva o regla técnica. No es necesario insistir en esa distinción, señalada expresamente en el art. 169 del EPI, al disponer que el modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial, y el modelo industrial protege sólo la forma”.

129 Prescribe el artículo 3: *Requisitos de protección:*

1. *Los Estados Miembros protegerán los dibujos y modelos mediante el registro y conferirán derechos exclusivos a sus titulares de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.*
2. *Se otorgará protección a un dibujo o modelo mediante un derecho sobre un dibujo o modelo en la medida en que sea nuevo y posea carácter singular.*
3. *Sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:*
 - a. *si cabe razonablemente esperar que el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último; y*
 - b. *en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular.*
4. *A efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 3, se entenderá por «utilización normal» la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación mantenimiento, conservación o reparación.*

130 *Vid., PILLA, Markus. Der Schutz von Ersatzteilen zwischen Geschmacksmuster-und Kartellrecht. Berlin, 2000. pp. 223 y ss.*

En Italia¹³¹ tras la adopción de la Directiva nº 71/98, de 13 de octubre de 1998, mediante el Decreto legislativo nº 95/2001¹³², se vienen a configurar los dibujos y modelos industriales del siguiente modo: “i modelli e disegni proteggono invence l’aspetto esterno del prodotto che sia privo di valori funzionali, e abbia quindi un rilievo puramente estetico, senza però che sia richiesta la presenza di una sua particolare gradevolezza; il titolo di protezione è detto ora ‘registrazione’, e non più ‘brevetto’, a rimarcare che la tutela non è condizionata al superamento di un certo livello estetico-ornamentale”.¹³³

En relación al Derecho francés, hay que observar la *Ordonnance* nº 2001-670 de 25 de julio 2001, de adecuación al Derecho comunitario del Código de la propiedad industrial (*JO* nº 173 de 28 de julio 2001, p.12132)¹³⁴, prescribe literalmente en su art. L. 511-1: “peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur”.

Como se infiere, -y sólo se han mostrado dos países-, la normativa ilustrada en la Directiva ha sido adoptada en mayor o menor medida por todos los Estados Miembros de la Comunidad. Anticipar ahora aquí -ya que será objeto de análisis pormenorizado en otro lugar-, que en la Ley española 20/2003, se asumirá la globalidad¹³⁵ del régimen del dise-

131 *Cfr.*, para el Derecho italiano anterior a la armonización comunitaria: SARTI, Davide. *La tutela dell’estetica del prodotto industriale. Op. ult. cit.* p. 3: “l’ordinamento nazionale distingue le caratteristiche estetiche incorporate in prodotti industriali in due diverse categorie soggette a discipline altrettanto differenti ed incompatibili. La prima categoria è definita: ricomprende le forme tridimensionali (modelli) o bidimensionali (disegni) destinate a dare ad oggetti d’uso comune uno ‘speciale ornamento’; e ad essa si applicano solo le disposizioni sui brevetti per modelli ornamentali e non anche quelle sul diritto d’autore”.

132 *Vid.*, al respecto, FITTANTE, Aldo. “Note sulla nuova disciplina legislativa del disegno industriale”. Nº 4. *Il Diritto di autore*, octubre-diciembre, 2003. pp. 524 y ss.

133 Más en DI CATALDO, Vincenzo y VANZETTI, Adriano. *Manuale di Diritto Industriale*. Milano: Giuffré Editore, 2003. pp. 475 y 476.

134 *Cfr.*, nº. 4, *Annales de la Propriété Industrielle, artistique et littéraire*.

135 En cambio, CURELL AGUILÀ, Marcel·lí. “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales”. *Op. ult. cit.* pp. 303 y 304, viene a determinar las diferencias entre el Diseño comunitario y el Diseño regulado por nuestra Ley nacional, a modo de ejemplo, el no reconocimiento del diseño no registrado

ño industrial contemplada en la Directiva que comentamos.

No podemos cerrar este punto sin anotar -brevemente- la Propuesta de Directiva¹³⁶ del Parlamento Europeo del Consejo por la que se modifica¹³⁷ la Directiva 98/71/CE, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, de 14 de septiembre de 2004, COM

en la Ley española; procedimiento de oposición; utilización de diferente terminología ‘divulgación’ y ‘accesibilidad’ en la Directiva, Reglamento y Ley; la pluralidad de diseños en un registro múltiple; indemnización objetiva, sistema propio de recursos, órganos competentes para entender de las acciones de nulidad y violación.

136 Según CURELL AGUILÀ, Marcel-Íf. “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales”. *Op. ult. cit.* p. 300, “se propone esencialmente introducir en la DCE una ‘cláusula de reparación’, dirigida a completar el proceso de liberalización en la fabricación y comercialización de las piezas de recambio utilizadas con fines de reparación. Esta reforma no afectará a la protección del diseño de nuevas piezas incorporadas en la etapa de fabricación del producto complejo”. *Id.*, LENCE REIJA, Carmen. “Desarrollo del diseño: el Reglamento de la Ley española y la propuesta de 2004 de modificación de la directiva”. T. XXV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004-2005, 2005. p. 451, interpreta el texto normativo apuntando que “esta cuestión afecta a los diseños de productos complejos, esto es, aquellos que están formados por diferentes componentes visibles cada uno de los cuales no tiene un valor estético autónomo, sino determinado por la necesidad de formar parte de un conjunto. El caso más evidente es el de las carrocerías de automóviles. El diseño de la carrocería es un todo integrado por diferentes piezas que se conocen con el nombre de *must-match*”. Por su parte, relata ARMATI, S. “La protection de dessins et modèles et libre circulation des pièces de rechange”. N° 1. *Revue du Droit de l’Union Européenne*, 2005. pp. 166-167, “la nouvelle proposition, suite à une étude d’impact approfondie, se fonde sur le principe que seule l’élimination de toute protection des modèles et des dessins des pièces de rechange serait à même d’apporter les avantages poursuivis, à savoir l’augmentation de la concurrence sur ce marché, la baisse des prix pour les consommateurs et la possibilité de créer des opportunités d’emploi pour les petites et moyennes entreprises, tout en gardant un rendement raisonnable des investissements pour les titulaires du modèle ou dessin (...) la directive proposée vise uniquement la libéralisation du marché secondaire des pièces détachées. La libéralisation du marché va concerner principalement le marché les pièces visibles, telles que les pièces de carrosserie, de vitrage et d’éclairage (...) la directive proposée va ainsi aligner le régime applicable dans tous les États membre au régime qui est déjà prévu dans le domaine des dessins our modèles communautaires au sens du règlement CE n°6/2002”.

137 Señala las causas motivadoras de la Propuesta: LENCE REIJA, Carmen. “Desarrollo del diseño: el Reglamento de la Ley española y la propuesta de 2004 de modificación de la directiva”. *Op. cit.* p. 452, resume el tema indicando que “las dificultades de adoptar esta cláusula de reparación estuvieron motivadas por dos factores: de un parte, las disparidades de las legislaciones de los miembros de la Unión Europea que dieron lugar a un debate polarizado en el que Alemania y Francia se mostraban contrarios a la liberalización y el Reino Unido, Italia, y el Benelux favorables. El segundo factor que propició la ruptura fueron las presiones de dos grupos: de un lado, el de los fabricantes de automóviles que, como es lógico, pretendían una protección plena de las piezas de recambio y, de otro, una alianza formada por los fabricantes independientes de recambios y las compañías aseguradoras, que son las principales perjudicadas por la protección. (...) la DCE, el artículo 14 introduce una disposición transitoria conforme a la cual, en octubre de 2004, la Comisión habría de proponer modificaciones a la Directiva (...) Se adoptó así, el sistema de las cláusulas *freeze plus* que consiste en permitir a los Estados Miembros que conserven sus sistemas, pero sin poder incrementar o agravar las restricciones vigentes”.

(2004) 582 Final, acompañada del Documento (2004)/0203 (COD)¹³⁸. Se expresa literalmente como objetivos a conseguir por parte de la Propuesta de Directiva mencionada: “el artículo 14 de la Directiva establece que los Estados Miembros mantendrán en vigor las disposiciones legales existentes en la materia, e introducirán únicamente cambios en dichas disposiciones si están destinados a liberalizar el mercado de piezas de recambio (solución ‘freeze plus’). Por otra parte, el artículo 18 de la Directiva establece que la Comisión analizará las consecuencias de la Directiva y propondrá las modificaciones de la misma que sean necesarias para perfeccionar el mercado de piezas de recambio. Dado que la Directiva no modificó el *statu quo* de la normativa sobre piezas de recambio vigente en los Estados Miembros, excepto para permitir su liberalización (...) Un avance paralelo importante es que la legislación sobre diseños y modelos comunitarios unitarios, gestionados por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Alicante), siguió avanzando hacia la liberalización del mercado secundario mediante el apartado 1 del artículo

138 En la Exposición de Motivos se traza las líneas perseguidas por dicha Propuesta al decir que “la protección de dibujos y modelos de piezas de recambio destinadas a restituir la apariencia de productos complejos, como son los vehículos de motor. Su objetivo es completar el mercado interior mediante el proceso de liberalización iniciado y parcialmente conseguido por la Directiva 98/71/CE, a fin de aumentar la competencia y ofrecer a los consumidores más posibilidades de elegir la procedencia de las piezas de recambio utilizadas en las reparaciones. Al mismo tiempo, la propuesta mantiene el incentivo general a la inversión en dibujos y modelos, ya que no afecta a la protección de los mismos en las piezas nuevas incorporadas en la fase de fabricación de los productos complejos (...) con evaluación de impacto ampliada, corroboran la conclusión de que los mercados están sistemáticamente distorsionados. El análisis de una muestra de precios de once piezas de recambio de veinte modelos de automóviles en diez países (...) demuestra que los precios de diez de estas piezas son significativamente más elevados en los Estados Miembros donde pueden protegerse los dibujos y modelos que en los que no pueden protegerse. (...) La situación actual, caracterizada por un sistema de protección mixto, genera distorsiones comerciales en el mercado interior, ya que los recursos y la producción no se asignan teniendo en cuenta la competitividad, y la producción no viene determinada por mecanismos de mercado, lo que crea una distorsión de precios y obstáculos al comercio. En un mercado interno liberalizado, los precios deberían descender. Asimismo, se crearían oportunidades comerciales y puestos de trabajo para las PYME independientes, cuya cuota de mercado es ahora reducida, incluso en los países donde los dibujos y modelos no pueden protegerse (...) Con arreglo a la Directiva, la apariencia de un producto puede protegerse contra la utilización por parte de terceros si se trata de un dibujo o modelo nuevo y original. (...). La protección de dibujos y modelos concede la exclusividad de los dibujos o modelos nuevos y originales que determinan la apariencia de productos individuales (un vaso), productos complejos (un automóvil) o composición (el panel de una puerta). El mercado primario de componentes se refiere a su incorporación en la fase inicial de fabricación y producción de un producto complejo. Una vez vendido a un consumidor, este producto complejo puede sufrir accidentes, averías o daños durante su utilización, y puede ser necesario sustituir o reparar piezas. Esto constituye el mercado secundario o mercado de piezas de recambio. La misma pieza puede entrar en el mercado primario como componente inicial (pieza nueva) o en el mercado secundario como pieza de recambio. Sin embargo, la presente propuesta sólo afecta al mercado secundario (mercado de piezas de recambio) (...) las piezas de recambio idénticas a la pieza original (a menudo denominadas en inglés ‘must match’) constituyen el objeto de la presente propuesta”.

110 del Reglamento CE nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios (...) Desde la adopción de la Directiva sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, la Comisión ha adoptado el nuevo Reglamento CE nº 1400/2002 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (DO L 203 de 1 de agosto de 2002, pp. 30 y ss.) (...) Sin embargo, no aborda directamente la cuestión esencial de la protección de las piezas de recambio mediante un derecho de propiedad industrial. Así pues, el Reglamento CE nº 1400/2002 no evita que sea necesaria una mayor aproximación y liberalización de las legislaciones nacionales en lo relativo a las piezas de recambio. Al contrario, la liberalización del mercado secundario resulta indispensable para que dicho Reglamento pueda producir todos sus beneficios (...) el objetivo principal de la protección de dibujos y modelos es conceder derechos exclusivos sobre la apariencia de un producto, pero no un monopolio sobre el producto en sí. Sin embargo, en el mercado de piezas de recambio, la protección de un dibujo o modelo para el que no exista, en la práctica, una alternativa conduciría a un monopolio sobre el producto. La protección de los dibujos y modelos debe permitir obtener un retorno justo de la inversión realizada y fomentar la innovación a través de la competencia, gracias a la fabricación de nuevos productos. Autorizar a terceros a fabricar y distribuir piezas de recambio permitiría mantener la competencia (...) La opción de liberalización promete diversos beneficios netos. Mejoraría el funcionamiento del mercado interior, aumentaría la competencia en el mercado de piezas de recambio y permitiría que las PYME pudieran acceder a dicho mercado y participar en él” (el subrayado es de nuestra autoría).

Al hilo de la lectura de lo descrito, podemos concluir que dicha propuesta modificaría sólo algunos mandatos de la DCE, aquellos precisos en orden a liberalizar los mercados secundarios de piezas de recambio¹³⁹, con el fin de flexibilizar los sistemas vigentes en la búsqueda y respeto de la libre competencia y de la consecución de un verdadero mercado interior¹⁴⁰. En particular, el art. 14¹⁴¹ de la DCE con el siguiente tenor introduci-

139 *Cfr.*, en este sentido: LLOBREGAT HURTADO, M^a. L. “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”. N.235. RDM, 2000. pp. 204 y ss. MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios. Op. cit.* p. 657.

140 Sobre las distorsiones en el Mercado Interior, en líneas generales, ya se expresaba SAINT-GAL, Y. “Importance des droits de propriété industrielle pour les firmes exportatrices plus spécialement dans le cadre de la CEE”. *Op. cit.* p. 813, “il convient également de tenir compte des incidences économiques que peuvent entraîner des situations juridiques différentes existant entre divers pays; en effet, cette situation peut créer un certain déséquilibre dans les échanges commerciaux. Un exportateur doit prendre aussi en considération ces divergences avant de s’intéresser à un marché étranger, faute de quoi le lancement de l’article intéressé peut se

do por la propuesta modificatoria: “No podrán protegerse los dibujos o modelos que sean componentes de un producto complejo utilizados con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12 de la presente Directiva a efectos de reparación de dicho producto complejo con objeto de restituirle su apariencia inicial. Los Estados Miembros velarán porque los consumidores estén debidamente informados sobre el origen de las piezas de recambio, de modo que puedan escoger con conocimiento de causa entre piezas de recambio competidoras”. En el contenido legal, se incide asimismo en el derecho de información a favor del consumidor capaz de discernir la procedencia de las piezas de recambio que adquiere.

5.2.B) El Reglamento 6/2002 de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios

El otro instrumento normativo comunitario de referencia se traduce en el Reglamento CE n.º. 6/2002 del Consejo¹⁴², de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos

révéler impossible pour des motifs purement juridiques. C'est ainsi, à titre d'exemple, qu'il existe des divergences sensibles entre les conceptions de certains pays sur le 'niveau inventif' du brevet ou sur le caractère de nouveauté ou d'originalité du modèle, et aussi sur le durée plus ou moins longue du titre délivré”.

141 Puntualiza LENCE REIJA, Carmen. “Desarrollo del diseño: el Reglamento de la Ley española y la propuesta de 2004 de modificación de la directiva”. *Op. cit.* pp. 453 y 454, “la propuesta de 2004 consiste en sustituir el actual artículo 14 de la Directiva de dibujos y modelos por un nuevo texto (...) La Exposición de Motivos de la Propuesta de Modificación de la Directiva señala que la Comisión realizó un estudio de impacto (Documento COM 358) en el que se estudiaban las diferentes opciones de protección de las piezas de recambio. Entre estas opciones, además de la supresión de la protección, se encontraba la de reducir el plazo de protección o la de obligar al fabricante independiente a remunerar al titular del diseño (...) El segundo párrafo obliga a los Estados Miembros a velar porque los consumidores estén debidamente informados acerca del origen de los recambios de modo que éstos conozcan la identidad de los fabricantes de las distintas piezas. A este respecto, son las marcas las que aportan información acerca del origen empresarial de los productos y servicios. En este sentido, la Ley 17/2001 de Marcas, en línea con las disposiciones comunitarias que la precedieron, introdujo un nuevo límite al derecho de marca. Así, el artículo 37 dispone que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la marca cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular, como accesorios o recambios, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Por tanto, el fabricante de recambios no originales podrá poner en sus productos la marca del producto complejo al que van destinados los recambios, pero deberá ajustarse a las prácticas leales, lo cual implica que no podrá inducir a error a los consumidores”.

142 DOCE L 3, de 5 de enero de 2002. El Reglamento CE n.º 6/2002 contiene las disposiciones convenientes para que se establezcan los procedimientos de registro, gestión y nulidad de los dibujos y modelos comunitarios, así como el procedimiento de recurso contra las decisiones de la Oficina.

comunitarios¹⁴³, en adelante, RCE. La aplicación e interpretación de este Reglamento¹⁴⁴ y del sistema que plantea corresponde, -al igual que sucede para las marcas comunitarias-, a la Oficina de Armonización del Mercado interior (en adelante *OAMI*) con localización en la ciudad de Alicante.

Descendiendo al contenido del texto normativo del RCE, hemos de fijar que la Exposición de Motivos establece que la creación de un dibujo o modelo comunitario será directamente aplicable en todos los Estados Miembros. Agrega dicho preámbulo, que mediante una solicitud depositada ante la *OAMI*, dicha protección se extiende al territorio de todos los Estados Miembros. De esta suerte se evitan los efectos adversos que la presencia de derechos paralelos en los diferentes Estados Miembros origina en la libre circulación de mercancías y, en definitiva, en el mercado interior.

En lo que hace a la concepción y naturaleza del diseño comunitario (dibujo y modelo) disciplinadas en este RCE, cabe decir que se concibe al dibujo y modelo como una creación funcional, porque está incorporada a objetos útiles y, a su vez, una creación estética, puesto que su finalidad es alcanzar y ofrecer el producto más atractivo y sugerente

143 Explica los orígenes de dicha legislación: PÉROT-MOREL, Marie Angèle. “La propuesta de Reglamento comunitario sobre dibujos y modelos industriales”. *Op. ult. cit.* pp. 262 y 263: “sobre la base de un excelente estudio realizado por el Instituto Max-Planck en 1990,... de forma que en 1991 ya estaba en condiciones de publicar como anexo al Libro Verde sobre el Derecho de autor, un documento titulado ‘la protección jurídica de los dibujos y modelos industriales’, que contenía un Anteproyecto de Reglamento acompañado de una Propuesta de Directiva sobre la armonización de las legislaciones de los Estados Miembros”. LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario para la protección del diseño industrial”. *Op. cit.* pp. 1457 a 1472. Cfr., AUTERI, P. “La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d’autore e repressione della concorrenza sleale”. N.º 1. *Contratto e Impresa/ Europa*, 1998. pp. 229 a 259.

144 Con la promulgación del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios se avanzó un paso adelante hacia una codificación extensa y completa de los derechos de propiedad industrial e intelectual en el seno de la Comunidad Europea. El camino y recorrido para lograr su aprobación fue largo y difícil. Razón de ello fueron las diferentes concepciones y regulaciones de esta figura en los diferentes países de la Comunidad. Hasta la aprobación del Reglamento, el dibujo y modelo industrial no gozaba en Europa de una protección jurídica sustentada en principios jurídicos autónomos e independientes, sino que ésta se motivaba, bien en los principios del derecho de patentes (*patent approach*), bien en los de derecho de autor (*copyright approach*) tal y como hemos explicado. Por ello, desde el comienzo de los trabajos preparatorios se reconoció como uno de los principales propósitos alcanzar la madurez del diseño industrial respecto del derecho de patentes y del derecho de autor y obtener una regulación que partiendo de un concepto uniforme (*design approach*), ilustre las particularidades de esta figura jurídica y atienda las necesidades de los autores-diseñadores y de la industria del diseño. Fundamento de este concepto uniforme era la función de marketing, que se observa en el diseño industrial, así como su capacidad de otorgarle a los productos un valor especial, posibilitándoles individualizarlos o particularizarlos dentro de la gran cantidad de productos que se ofertan en el mercado.

para los potenciales adquirientes¹⁴⁵. Esta naturaleza híbrida y compleja determina que en los dibujos y modelos concurren dos sistemas de amparo diferentes, que responden a visiones distintas en torno a la naturaleza del diseño industrial¹⁴⁶ comunitario y, que se halla en sintonía con lo ya relatado en base a la especial naturaleza de esta categoría de la propiedad industrial.

El RCE previene dos modalidades¹⁴⁷ diferenciadas de dibujo y modelo comunitario: el dibujo o modelo comunitario no registrado,¹⁴⁸ que de conformidad a lo estipulado en el RCE posee una duración de tres años; y, de otra parte, el dibujo o modelo comunitario registrado que se ampara ante la OAMI según el procedimiento previsto en el RCE, con

145 IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia M^a. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. *Op. cit.* pp. 155 y ss.

146 Así, LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario para la protección del diseño industrial”. *Op. ult. cit.* pp. 1459 y ss. VIDAL, Anna. “El diseño comunitario”, junio 2005 (consultado el 7 de julio de 2006), en <<http://www.juridicas.com/areas/10-Derecho%20Comunitario/10-Art%EDculos/200506-5561327410551461.html>>

147 Se buscaba según PÉROT-MOREL, Marie Angèle. “La propuesta de Reglamento comunitario sobre dibujos y modelos industriales”. En AA.VV. *Marca y Diseño Comunitario*. Pamplona: Aranzadi, 1996. pp. 263 y 264: “... instituir un modelo comunitario válido en todo el territorio de la CE y que obedezca a un régimen jurídico unitario y autónomo... al establecer dos categorías de modelos: -un modelo comunitario no registrado, que confiere una protección automática, sin formalidades, que nace por el mero hecho de la divulgación del dibujo o del modelo, pero de una duración muy corta, de tres años tan sólo; -un modelo comunitario depositado, beneficiario de una protección más amplia, pudiendo llegar a una duración máxima de 25 años, mediante renovaciones sucesivas de 5 años. La inscripción de este modelo se realizará en la Oficina de la Comunidad en Alicante, sin examen de fondo ni procedimiento de oposición y con publicación inmediata, salvo aplazamiento posible de 30 meses”.

148 *Cfr.*, RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. *Op. cit.* pp. 257 a 298, espec. p. 259, explica que “atendiendo al primero de los objetivos señalados por el Libro Verde, el Reglamento ha instaurado un sistema bastante flexible que permite a las empresas verificar la aceptación de su diseño antes de proceder al registro (...)”. HEADDON, Toby. “Can the Unregistered Community Design Right Apply Retroactively?”. *Op. cit.* p. 2. Hemos de atender al pronunciamiento de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona núm. 50, de 26 de octubre de 2004, (AC 2004/2060): “el apartado III de la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 de 7 de julio de protección jurídica del diseño industrial indica que el diseño no registrado goza de una protección comunitaria establecida en el Reglamento comunitario CE 6/2002, del Consejo de 12.12.01 frente a actos de explotación no autorizada de las copias del diseño, que dura tres años contados desde la fecha en la que por primera vez haya sido hecho accesible al público en la Comunidad Europea, extendiéndose esta protección a todos los diseños que cumplan las condiciones establecidas directamente en la norma comunitaria. Luego, aunque el diseño no registrado no se halle específicamente protegido en la Ley 20/2003, de 7 de julio, dicha Ley se remite a la protección que si otorga el Reglamento 6/2002 que es norma de alcance general y de aplicación directa en todos los países de la CE. Por lo tanto, sí halla protección el diseño no registrado en la forma y términos que exigen las dos normas antes citadas”.

una duración máxima de veinticinco años. La convergencia de estas dos formas de protección del dibujo y modelo industrial se fundamentan por una serie de factores concurrentes recogidos en los Considerandos 15 y 16 del RCE, respectivamente, al declarar que la finalidad del diseño no registrado¹⁴⁹ es la de auxiliar las creaciones de aquellos sectores industriales, como la moda, en que se renueva constantemente la forma de los productos. Estos sectores se conforman con una protección breve, pero exigen que ésta sea flexible y rápida. Y la rapidez -es consabido- no siempre resulta compatible con un régimen supeditado al registro mediante el cual las condiciones formales suelen dilatar y encarecer en demasía los procedimientos. La segunda razón que justifica la creación del diseño no registrado¹⁵⁰ se apoya en la pertinencia de conciliar los distintos sistemas habidos en el entorno de la Unión Europea. Esta divergencia de sistemas halla su origen en la doble naturaleza del diseño industrial, tal y como venimos reiterando.

En este contexto, subráyese el hito que el RCE además de perfilar la categoría del dibujo y modelo en el marco comunitario, cumple otra función añadida especialmente relevante como es el incorporar la figura del dibujo y modelo no registrado¹⁵¹. Ésta no se contemplaba ni era disciplinada en los sistemas legales¹⁵² de los Estados de la Unión

149 La importancia de tutelar el diseño no registrado se halla en las palabras de CORNELLA, A. y FLORES, A. *La Alquimia de la Innovación. Op. ult. cit.* p. 253, al decir que “es imprescindible aprender de la experiencia de los que ya están en el mercado de las simulaciones y proveerse de las nuevas herramientas de prototipaje”.

150 Según indica FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. “El encuadramiento sistemático del diseño comunitario”. *Op. ult. cit.* p. 416: “la regulación de los diseños y modelos comunitarios no registrados, en cambio, se inspira parcialmente en principios característicos del Derecho de Autor; y se distancia del Derecho de Patentes”.

151 *Cfr.*, más sobre esta modalidad: BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Op. ult. cit.* pp. 37 y 38. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “El diseño no registrado”. Tomo XXIV. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2004. p. 84: “es encomiable que por la vía del Reglamento 6/2002 se haya introducido en el Derecho de la Unión Europea la figura del diseño no registrado... que además de las razones aducidas en el Considerando núm. 16, en el reconocimiento y protección del diseño no registrado a nivel comunitario influyó muy probablemente la recomendación contenida en el apartado 2 del artículo 25 del ADPIC: recomendación en la que se insta a los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio a simplificar la protección de los dibujos o modelos textiles (sector en el que es más apremiante la necesidad de proteger el diseño no registrado)”.

152 Enseña sobre la evolución y razón de ser del amparo del dibujo y modelo no registrado el Prof. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “El diseño no registrado”. *Op. cit.* pp. 81 y 82: “el titular de un diseño no registrado ocupaba tradicionalmente una posición muy precaria en el plano jurídico. Por un lado, no podía invocar la protección otorgada por el sistema clásico del Derecho porque este sistema se basa en el registro. Y por otro lado, tropezaba con los denunciados inconvenientes a la hora de pretender ampararse en el sistema del derecho de autor. Así las cosas, es indudable que tradicionalmente el titular de un diseño no registrado tan sólo podía

Europea, salvo el caso de Reino Unido. En efecto, esta dualidad de sistema tiene su origen en el Derecho británico, donde la *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988¹⁵³, configuró la categoría de Derecho del diseño no registrado. En este panorama, el RCE presenta con el sistema británico dos denominadores comunes: el primero, la menor intensidad de los derechos privativos otorgados al titular del diseño no registrado; en segundo lugar, la menor duración temporal, que el RCE recorta hasta tres años, ya indicados. El RCE se aleja del *Copyright* en cuanto que éste requiere idénticos condicionantes para el acceso a la protección en ambas modalidades, contrariamente al Derecho inglés, donde el Derecho del dibujo y modelo no registrado protege también los dibujos y modelos de carácter y configuración funcional.

El dibujo o modelo no registrado¹⁵⁴ está pensado para aquellos sectores donde el dise-

aducir en defensa de sus intereses la protección conferida por el Derecho de la Lealtad Concurrencial. Sucede, sin embargo, que esta protección es a todas luces insuficiente para proteger de manera adecuada los intereses del titular de un diseño no registrado. En efecto, el Derecho de la Competencia Desleal no tiene por objeto conceder derechos de exclusividad que contrarresten el principio de la libre imitación proclamado por el apartado 1 del artículo 11 de la Ley de 1991. Antes al contrario, el Derecho de la Competencia Desleal se limita a prohibir ciertas prácticas que falsean la competencia económica y obstaculizan el desarrollo de un sistema competitivo basado en los propios méritos del competidor. (...) Más es indudable que el titular de un diseño no registrado no podrá invocar siempre y en todo caso el apartado 2 del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal para impedir que su diseño sea copiado por un tercero. Bien miradas las cosas, el titular de un diseño no registrado tan sólo podrá aducir el apartado 2 del artículo 11 cuando la copia del diseño genere un riesgo de asociación entre los consumidores o implique un aprovechamiento indebido de la reputación del modelo o del esfuerzo desarrollado por el autor del mismo". En la misma línea de reflexión: LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* pp. 24 y 25. *Ídem* en "El Nuevo Reglamento comunitario para la protección del diseño industrial". *Op. cit.* pp. 1458 y 1459.

153 Se entiende por "diseño" toda característica de la forma, la configuración, la estructura u ornamento aplicada a un artículo mediante cualquier proceso industrial, característica que, en el artículo acabado, sea perceptible y apreciable por medios visuales, con exclusión de lo siguiente:

- métodos o principios de construcción; o
- características de la forma o configuración de un artículo que obedezcan exclusivamente a la función que deba desempeñar el artículo, o que dependan del aspecto exterior de otro artículo del que el diseñador tenga previsto que formen parte integrante. *Vid.*, Ley de Diseños Registrados de 1949 (enmendada por la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988); Artículo 1.1).

154 Apunta DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. "La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular". *Op. cit.* p. 107, "es una opción que pretende ser muy útil para determinadas creaciones, que, por sus características, requieren de una tutela rápida y de menor duración que en el caso del diseño registrado. En efecto, se trata de creaciones de vida comercial breve, esto es, creaciones que son lanzadas al mercado cada nueva temporada ('creaciones de temporada'), y que precisamente por ello requieren una tutela al margen de los trámites registrales, que exigen un coste económico y temporal cada nueva temporada".

ño demanda una protección jurídica a corto plazo¹⁵⁵ como comentábamos. En cambio, el dibujo o modelo registrado trata de satisfacer las necesidades de aquellos sectores que requieren de una protección jurídica sólida a largo plazo¹⁵⁶. A tal propósito, el dibujo o modelo comunitario registrado permite a las industrias que por política empresarial registran sistemáticamente sus diseños, favorecerse de un patrocinio más amplio y completo (por ejemplo, el sector automovilístico, de electrodomésticos, muebles, juguetes y calzado), la cual ofrece una mayor seguridad jurídica durante un plazo que cubre la previsible vida comercial y útil de sus productos en el mercado.

La tutela del dibujo y modelo no registrado viene contemplada, esencialmente, en los arts. 11, 19.2, 24.3 y art. 85.2 del RCE. Ciertamente que la norma principal y habilitadora de la protección se halla en el art. 11, párrafo 1º, al decir: “todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1º, quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo se ha hecho público por primera vez en la Comunidad”.

En lo tocante al régimen jurídico del dibujo y modelo no registrado, cabe apuntar que los requisitos requeridos para el dibujo y modelo registrado son trasladables y se han de observar, igualmente, por aquellos dibujos y modelos no registrados. El origen y constitución del dibujo y modelo no registrado se deriva cuando se hace público por primera vez dentro del ámbito de la Comunidad (art. 11.1 del RCE); en cambio, el dibujo y modelo registrado surge cuando queda inscrito en el Registro (art. 2.1 del RCE). Ni que decir tiene el hecho de que el titular de un dibujo o modelo no registrado detenta los mismos derechos que el titular del dibujo o modelo registrado (*cfr.*, art. 19 del RCE)¹⁵⁷. De igual

155 Así se pronuncian CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación*. *Op. cit.* p. 37, que interpretan que “el dibujo o modelo comunitario no registrado puede ser útil a sectores industriales donde se producen periódicamente un gran número de diseños sucediéndose unos a otros con una vida comercial breve (por ejemplo, en cierta medida, el sector textil o moda de complementos), puesto que les otorga la posibilidad de beneficiarse de cierta protección jurídica, con rapidez, sin formalismos y evitando los gastos que requiere su registro”.

156 PLAZA PENADÉS, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. *Op. cit.* p. 176.

157 LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M^a. del R. “Las acciones judiciales concernientes al diseño industrial en la Ley española”. Tomo XXIV. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2004. pp. 94 y 95, precisan: “La LDI no reconoce al autor de un diseño no registrado una acción que le permita su defensa en caso de violación. Por el contrario, tal acción se establece en el artículo 19.2 del Reglamento CE 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. Este precepto permite al titular de un diseño comunitario no registrado impedir la copia sistemática por un tercero de un diseño idéntico o cuyas características dominantes son coincidentes. Más adelante, en el artículo 85.2 se alude a “los

modo, las causas de nulidad de un dibujo y modelo comunitario no registrado (art. 25 del RCE) son idénticas a las que provocan la nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado. En definitiva, la cualificación de diseño no registrado no le aleja en demasía del diseño comunitario registrado tan sólo en detalles de nacimiento, constitución -lógicamente- es inexistente el procedimiento registral, de duración, así como de derechos atribuidos.

Para concluir, podemos aseverar que la finalidad del RCE resulta esclarecedora en aras a otorgar un estatuto sobre un dibujo o modelo comunitario (registrado o no), que sea directamente aplicable en todos los Estados Miembros. También señalar que sólo de esta forma es posible obtener, mediante una solicitud depositada ante la OAMI, la defensa del dibujo o modelo en el territorio de todos los Estados Miembros. De suerte que con este RCE se huye de las diversas consecuencias negativas que se derivan de la concurrencia de derechos paralelos en los diferentes Estados Miembros, en particular, por atentar contra el principio de la libre circulación de mercancías¹⁵⁸ y la consecución del correcto y regular desarrollo del mercado interior.

Asimismo, la importancia de este RCE también reside en el establecimiento y reconocimiento de los Tribunales de dibujos y modelos¹⁵⁹ industriales. En España¹⁶⁰ tendrá su

litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado”. Así las cosas, la doctrina ha entendido que las medidas previstas en el artículo 89 del citado Reglamento, aunque no se diga expresamente, también podrán ser adoptadas en caso de infracción de un diseño comunitario no registrado”.

158 *Cfr.*, SENA. “La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela nella forma del prodotto”. N° 1. Riv. Diritto Industriale, 2002. pp. 588 y ss.

159 Sobre este particular, expone CASADO CERVIÑO, Alberto. “La defensa de la marca y el Diseño comunitario”. *Op. cit.* pp. 269 a 273: “el artículo 81 del Reglamento se inspira en el artículo 92 introduciendo únicamente aquellas modificaciones que se derivan de la propia naturaleza y contenido del régimen aplicable al diseño comunitario. Conforme a dicha norma los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios tendrán competencia exclusiva: a) sobre las acciones por infracción y, si están contempladas en la legislación nacional, sobre las acciones por posible infracción de dibujos y modelos comunitarios; b) sobre las acciones de declaración de inexistencia de infracción con relación a dibujos y modelos comunitarios, si están contempladas en la legislación nacional; c) sobre las acciones de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no registrado; d) sobre las demandas de reconvención para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuesta a raíz de las demandas contempladas en la letra a)... el Reglamento de diseños, al igual que el Reglamento de la marca prevé la creación no solo de un Tribunal comunitario de primera instancia, sino también de un Tribunal comunitario de segunda instancia ante el cual se puede apelar las decisiones adoptadas por el primer Tribunal. Así lo establece expresamente el artículo 92 del Reglamento conforme al cual contra las resoluciones de los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios de primera instancia podrá interponerse

ilustración trámite la LO 8/2003¹⁶¹, de 9 de julio, de reforma de lo concursal, que modifica la Ley Orgánica n° 6/1985, del Poder Judicial, e incorpora los Juzgados de lo Mercantil y el conocimiento por éstos de la propiedad industrial, en concreto, los diseños industriales.

Desde una perspectiva comparada, en el Derecho comunitario nos encontramos a modo de ejemplo, la incidencia del RCE, -que comentamos-, en el Derecho italiano, en concreto, a través de la Ley 12 de diciembre de 2002, n° 273¹⁶², sobre las normas relativas a los dibujos y modelos industriales, que contiene una delegación al Gobierno para la

recurso de casación ante los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios de segunda instancia cuando se trate de procedimientos derivados de las acciones y demandas previstas en el artículo 81. La legislación nacional del Estado miembro en el que se encuentre el Tribunal de dibujos y modelos comunitarios de segunda instancia determinará las condiciones en que podrá interponerse el correspondiente recurso de casación. Las disposiciones nacionales en materia de apelación se aplicarán a las resoluciones de los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios”. Por su parte, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “El diseño no registrado”. *Op. cit.* p. 88, indica que “en el caso de que un tercero no autorizado infrinja los derechos dimanantes de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el titular del mismo deberá entablar las pertinentes acciones ante un Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios. Estos Tribunales tienen competencia exclusiva en materia de acciones de infracción (*cf.*, art. 81 del Reglamento 6/2002)”.

160 Según confirma CURELL AGUILÀ, Marcel·lí. “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales”. *Op.ult. cit.* p. 302, “En España, se designaron los Juzgados y Tribunales de Marcas y Diseños españoles a través de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, estableciendo en su punto 6 que los Juzgados de lo Mercantil de Alicante tendrán competencia para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Marca Comunitaria y en el Reglamento de Diseño Comunitario y que, en el ejercicio de esta competencia, dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional. Además, en el punto 4 de la Ley se prevé que asimismo la Sección o Secciones especializadas de la Audiencia Provincial de Alicante conocerán en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos los recursos previstos en el Reglamento de Marca y Diseño Comunitario”.

161 *BOE* N° 164, de 10 de julio de 2003.

162 *Cfr.*, *Gazzetta Ufficiale* n° 293 del 14 de diciembre de 2002. Al respecto, FITTANTE, Aldo. “Note sulla nuova disciplina legislativa del disegno industriale”. N° 4. *Il Diritto di autore*, octubre-diciembre, 2003. p. 523. Comenta FLORIDIA, Giorgio. “Il riordino della proprietà industriale”. N° 1. *Il Diritto Industriale*, 2003. p. 22: “se precisa en la Legge 12 de diciembre de 2002, n° 273-Medidas para favorecer la iniciativa privada y el desarrollo de la competencia (*GU* n° 293, 14 de diciembre de 2002, Suplemento Ordinario) en su art. 15, b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;... art. 16: delega al governo per l’istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale... art. 17: operabilità del diritto d’autore sui disegni e modelli industriali”. Entonces, en el Derecho italiano se ha creado así una sección especializada en Derecho industrial dentro de los Juzgados ordinarios, así véase CASABURI, Geremia. “Le sezioni distrettuali della proprietà intellettuale ed industriale. Perché poi non si dica “peccato?”. N° 3. *Il Diritto Industriale*, mayo-junio, 2003. pp. 207 y ss.

adopción de uno o más decretos legislativos relativos a la coordinación formal y sustancial de las disposiciones vigentes en materia de propiedad industrial y la adecuación de la normativa interna a la comunitaria.

5.2.C) La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

La Ley 20/2003¹⁶³ es un eslabón más en torno a la reglamentación de la gama de variantes que presenta la propiedad industrial y, a su vez, una traslación de lo dispuesto en el Derecho comunitario. De ahí que este enlace de la cadena sea continuación -tal y como se manifiesta en la propia Exposición de Motivos de la Ley- de “la culminación del proceso de actualización normativa acometido en el período 2001-2003 que tiene sus principales hitos legislativos en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones tecnológicas”¹⁶⁴.

163 Ilustra el camino recorrido por esta Ley el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. *Op. cit.* p. 21: “el art.19 de la Directiva obliga a los Estados Miembros a trasponerla a sus ordenamientos nacionales antes del 28 de octubre de 2001. En cumplimiento de tal obligación, aunque con cierto retraso, nuestro Gobierno presentó el 9 de diciembre de 2002 en el Congreso de los Diputados el Proyecto de ‘Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial’, que fue tramitado por la Comisión de Ciencia y Tecnología con competencia legislativa plena. Tras el pertinente *iter* parlamentario, el Proyecto se convirtió en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que fue publicada en el *Boletín Oficial del Estado*, núm. 162, de 8 de julio de 2003, y que entró en vigor en los términos previstos en la Disposición Final tercera el día siguiente al de su publicación en el BOE, esto es, el 9 de julio de 2003, excepto el Título IV (Solicitud y procedimiento de registro y oposición), el Capítulo III (Solicitud y procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos) del Título VII (La solicitud y el registro del diseño como objeto de derechos) y la Disposición Adicional quinta (Plazos de resolución), que lo harán al año de su publicación en el *BOE* (...) A partir de ahora, el ‘pariente pobre’ del Derecho Industrial tiene, por fin, una regulación nueva, y, en gran medida, una regulación ‘moderna’”. También comenta el *iter* parlamentario de la LDI: GÓMEZ SEGADÉ, J. A. “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”. *Op. cit.* pp. 32 y ss.

164 Incluso es más, la propia Exposición de Motivos de la LDI incide en el hecho de que estas normas recientes en el tiempo son consecuencia del origen del Derecho comunitario de la Propiedad Industrial, en particular, se apunta que “en la aprobación de la Ley 20/2003 se ha tenido en cuenta que la normativa sobre protección nacional del diseño industrial coexistirá con la comunitaria, establecida mediante el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea”.

La novedosa LDI se circunscribe en la conveniencia de ordenar la defensa jurídica del diseño industrial y la estructura medular de la Ley se compone de un Preámbulo o Exposición de Motivos, 76 mandatos repartidos en IX títulos, que se complementan con trece Disposiciones Adicionales, siete Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria única, tres Disposiciones Finales y un Anexo referido a las tasas, ofreciendo de este modo una disciplina completa de la tutela jurídica del diseño industrial.

La finalidad pretendida con la LDI es perfilar un sistema jurídico de protección de la propiedad industrial del diseño¹⁶⁵. Estableciéndose una disciplina autónoma e independiente en torno a la figura del diseño industrial. En este marco de exposición, resulta significativo destacar para poder entender e interpretar el contenido del art. 1 de la LDI, el apunte establecido en su propia Exposición de Motivos, por cuanto que la Ley “se inspira en el criterio de que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad”.

Adviértase, asimismo, que se tutela acumulativamente¹⁶⁶ las creaciones de forma proyectadas en el diseño industrial tanto desde el versante que otorga la propiedad industrial

165 Repárese en el interesante análisis intitulado *Avance de Estadísticas de Propiedad Industrial, 2004*, documento informe, abril 2005, consultar en <<http://www.oepm.es>>, en estadísticas, se viene a extraer del estudio que bajo la vigencia del EPI (dibujos y modelos industriales), en el año 2003 se han solicitado 2033 dibujos y modelos industriales solicitados por residentes, mientras que en el 2004 (999), la tónica ha ido descendiendo, por cuanto que desde 2002 (2571) hasta el año 2004, cada año se han solicitado menos registros de dibujo y modelo industrial ante la *OEPM*, una tendencia descendente y preocupante. La media en España de solicitudes de diseños en relación a número de habitantes y por Comunidad Autónoma se sitúa en 24. La Comunidad Autónoma que más registra sus diseños y por encima de la media y con diferencias se encuentran la Comunidad de Valencia, La Rioja, Murcia, Madrid y Navarra. En cambio, el País Vasco, Andalucía, Baleares y las dos Castillas se hallan por debajo de la media. Ahora bien, tra la nueva LDI, los datos han ido mejorando notablemente, así en el año 2004 (8/7 al 31/12) se han solicitado 3504 y concedido 472 diseños. La media durante estos pocos meses es de 17 diseños por Comunidad Autónoma, siendo Valencia, Murcia, la Rioja, Navarra y Madrid las que están por encima de la media. En cuanto a las solicitudes de diseños por país de origen, cabe destacar a EEUU (29), Canada (26), Japón (14), Países Bajos (12) y Portugal (10).

166 De acuerdo con MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios*. *Op. cit.* p. 654: “probablemente ninguna otra modalidad de bien inmaterial es susceptible de atraer sobre sí tantas posibilidades de protección, acumulativamente o alternativa, como el diseño industrial”. Precisa PÉROT-MOREL, M^a. A. “La difficile conciliation du nouveau Droit communautaire des dessins et modèles”. *Op. ult. cit.* p. 835, “en l’état actuel du droit, il faudra donc nécessairement se prononcer sur le point de savoir quel régime devra l’emporter lorsque la situation sera bloquée par l’application simultanée de règles contradictoires. Peut-être trouvera-t-on une parade? L’ingéniosité des juristes a parfois de quoi surprendre!”.

como la propiedad intelectual, tal y como venimos comentando en razón de su especial naturaleza jurídica e, inclusive, por el alcance de actuación de la esfera del diseño industrial sea nacional y/o internacional.

Entre las principales novedades que podemos anticipar de esta Ley, -sin perjuicio de que se examinarán más abajo respecto a los diversos extremos objeto de nuestra atención-, pueden resumirse en lo que se trasluce de su Exposición de Motivos: *“una importante novedad legal es el reconocimiento de un plazo de gracia de 12 meses durante el cual la divulgación del diseño realizada por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitadas por ellos, no perjudica la posibilidad de registro por su legítimo titular. Su finalidad radica en permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado sin que el diseño pierda por ello novedad, antes de decidirse a registrarlo, y responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan periódicamente mayor número de diseños, de ciclo corto y frecuente renovación, de los cuales sólo vale la pena registrar los más rentables”*.

En este punto surge, pues, como cuestión capital que la propia LDI estime entre las innovaciones dignas a tener en cuenta el plazo de gracia¹⁶⁷ de 12 meses circunscrito a la agilidad del tráfico económico por cuanto supone ponderar el rendimiento de un diseño y los posibles beneficios que del mismo pudieran obtenerse, amén de la facilidad posterior de poder registrarse sin con ello perder la novedad. A nuestro juicio, ello es una muestra por parte de la LDI de su modernidad y adaptación a la realidad comercial de las empresas.

En este mismo sentido interpretativo, ya el art. 7, apartado a) del RCE, recogía un período de gracia de doce meses durante los cuales el interesado (autor-creador o su causahabiente) podría experimentar en el mercado el éxito comercial de un producto antes

167 Confirma CURELLAGUILÀ, Marcel·lí. “Panorama actual”. *Op. cit.* p. 315, “considerando el nuevo sistema de diseños en su conjunto, se constata que una diversidad de efectos legales se desencadenan a partir de una fecha de nacimiento dispar. Así, los beneficios del período de gracia se inician, al igual que el derecho sobre el diseño no registrado, con la primera divulgación suficiente del diseño. En cambio, los derechos exclusivos y excluyentes conferidos por el diseño registrado nacen con el registro del mismo y la protección derivada del derecho de autor con la creación del diseño”. Para MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios. Op. cit.* p. 663, “el plazo de gracia es independiente del de prioridad (seis meses según el artículo 4 del CUP). El titular del diseño podría lanzarlo al mercado y presentar una primera solicitud, por ejemplo, a los once meses de su primera comercialización. Esta divulgación, no podría serle opuesta, aunque él sí podría oponérsele a cualquier tercero que intentará registrarlo. Luego tendría otros seis meses para presentar solicitudes de registro en otros países del Convenio de la Unión de París”.

de registrarlo. Durante estos doce meses, la persona legitimada podrá beneficiarse del patrocinio que ofrece el diseño no registrado. Ahora bien, transcurrido este período, el registro sería nulo de pleno derecho al haberse superado el plazo máximo de doce meses, que concede el RCE.

Repárese que el período de gracia tiene virtualidad no sólo a efectos comerciales o de imagen y éxito del producto, sino que durante este período no se pierde uno de los condicionantes materiales esenciales para el acceso al registro, la novedad. La divulgación habida durante este período se aprecia como si no hubiese existido tal divulgación efectiva. En efecto, la novedad comentada y así estructurada se traslada al cuerpo normativo de la LDI, en particular, en su artículo 10, concerniente a las ‘divulgaciones inocuas’, al posibilitar a aquellas personas que desean registrar un determinado diseño comprobar la reacción que el mismo produce en el mercado y, en función de la misma, proceder o no a su registro.

Hay que entender así, que la LDI se refiera a las denominadas “divulgaciones inocuas”, comprendiéndose que no se considerará como una verdadera divulgación, el diseño que se ajuste a los condicionantes prescritos en el art. 10¹⁶⁸ de la LDI. Otra de las causas que se infiere de este mandato es el hecho que la divulgación no destruye la novedad cuando la divulgación del diseño es resultado de una conducta abusiva frente al autor o hacia su causahabiente. Esta excepción, recuérdese, que también se plantea en el Derecho de patentes trámite el principio *fraus omnia corrumpit*¹⁶⁹.

En otro orden de consideraciones y con carácter general respecto a la LDI, hemos de mencionar -por ahora- que el acceso al registro se reserva al autor del diseño o a su causahabiente, estableciéndose la presunción en el apartado 4 del artículo 14, de que, en los procedimientos ante la *OEPM*, el solicitante es el que tiene derecho a registrar el diseño. En tal devenir, la LDI prescribe de forma minuciosa todo aquello que se refiere a la solicitud y procedimiento de registro y oposición. Aquí se subraya respecto a la solicitud, la

168 Cfr., el artículo 10. Divulgaciones inocuas.

1. Para la aplicación de los artículos 6 y 7 no se tendrá en cuenta la divulgación del diseño realizada:

a) Por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y b) Durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando la divulgación del diseño sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente.

169 LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. *Op. cit.* p. 1465.

competencia de las Comunidades Autónomas para recibirla y para remitirla a la OEPM, dentro de los cinco días siguientes a su recepción, los datos de la solicitud tal y como observaremos en los siguientes epígrafes en el examen del desarrollo y la globalidad del contenido de la LDI.

VI.- El concepto de Diseño Industrial

1. Una primera aproximación al concepto¹⁷⁰ de diseño industrial lo podemos encontrar en sus antecedentes legislativos, en concreto, en la Ley de Propiedad Industrial, de 16 de mayo de 1902¹⁷¹. El contenido de su art. 22 decretaba que “se entenderá por dibujo de fábrica toda disposición o combinación de líneas o colores, o de líneas y colores aplicables con un fin industrial a la ornamentación de un producto, verificándose la aplicación del dibujo por cualesquiera medios manuales, mecánicos o químicos combinados,

170 DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial. Op. ult. cit.* pp. 66 y 67, expresa de manera condensada: “el concepto jurídico de diseño industrial es quizás el que representa con mayor intensidad la esencia y función del diseño como tal en un ámbito de mercado, pues persigue, con carácter general o primario, ornamentar un objeto con el fin de incorporarlo al mercado de la forma más atractiva posible, con especial incidencia en el sentido de la vista, sin pretender aportar, en principio, ventaja técnica alguna o constituir per se un signo distintivo, todo ello con el fin de captar la mayor parte de cuota de mercado; se dirige, pues, a prestar un aspecto más original, atrayente o agradable, halagando el sentido del gusto, las exigencias de la moda o la pretensión estética del usuario”. Jurisprudencialmente, véase la STS. de 25 de mayo de 1995 (RA 3873) y STS. de 24 de septiembre de 1997 (RA 6768).

171 Cfr., en <http://www.oepm.es/internet/museo_virtual/coleccion.asp?modalidad=4>

Esta Ley de 1902 distinguía y separaba los conceptos del dibujo y el modelo industrial. Así, el dibujo industrial venía configurado bajo tres parámetros: 1º. Exista una disposición o combinación de líneas, sea de colores o sea de líneas y colores; es decir, es preciso un dibujo en el más amplio sentido de la palabra. 2º. El dibujo sea aplicable a la ornamentación de un producto. 3º. En la definición de dibujo industrial se pone de manifiesto que es irrelevante el procedimiento utilizado para la aplicación del dibujo al correspondiente producto. Los modelos y dibujos industriales o de fábrica aparecen por primera vez en la legislación española en la Ley de 16 de mayo de 1902, en la que se les trata conjuntamente con las marcas, al menos desde el punto de vista formal (tramitación, concesión, etc.). Sin embargo, mediante la solicitud de protección sobre un modelo o un dibujo industrial, se conseguía salvaguardar la propiedad de aquellos diseños directamente relacionadas con la elaboración de un producto o resultado industrial, cuestión que los diferenciaba ya de las marcas de fábrica y comercio, puesto que no cumplían una función meramente distintiva, sino que, en ocasiones, iban a poder tener influencia en aspectos como la utilidad del producto. Por este motivo los modelos y dibujos industriales no pueden ser renovados tras su caducidad, al contrario que las marcas. El Reglamento de 15 de enero de 1924, que regula la ejecución de la ley de 1902, va a dedicar su título V a los modelos y dibujos industriales, que cada vez van adquiriendo más entidad propia y diferenciándose del resto de modalidades de la Propiedad Industrial.

como la impresión, la estampación, la pintura, el bordado, el modelado, la fusión, el repujado, etc...”. Por su parte, el párrafo tercero del mismo precepto dispone que “se entenderá por modelo de fábrica todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación industrial de un producto y las formas que presentan los productos industriales o que son susceptibles de aplicarse a estos productos”.

Si atendemos al Estatuto de la Propiedad Industrial de 1902, aprobado en España por Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929¹⁷² (EPI), viene a diferenciarse entre el modelo y el dibujo industrial en consonancia con la precedente legislación. Según este texto normativo, estamos ante un dibujo industrial *ex art.* 182 del EPI, ya aludido: “(...) toda disposición o conjunto de líneas y colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados”¹⁷³. Este mismo mandato en su párrafo primero define el modelo industrial con el siguiente tenor, a saber: “se entenderá por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación”.

172 *Cfr.*, *in extenso*, Gaceta núm. 127, de 7 de mayo, 1930, *vid.*, <<http://www.oepm.es/internet/legisla/mod-dibind/iii31epi.htm>>

Véase, además, <http://www.oepm.es/internet/museo_virtual/coleccion.asp?modalidad=4>

Será el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 el que profundice en la configuración y organización de los modelos y dibujos tal y como se indica en el preámbulo de esta disposición:

El concepto de modelos y dibujos que admite nuestra ley, es preciso ampliarlo y modificarlo. Los modelos artísticos, las fotografías, etc. hoy están huérfanas de toda protección... Es, pues, indispensable recoger en los preceptos de la ley la garantía de su registro para reconocerle el derecho a ejecutar y producir, vender y utilizar el modelo o el dibujo objeto de registro y acoger en sus preceptos los modelos artísticos, es decir, aquellas obras de arte cuya reproducción se hace con un fin industrial.

Por tanto, en el concepto de modelo y dibujo, van a quedar comprendidos, a partir de ahora, no sólo los catalogados como “industriales” sino también aquellos que se denominan artísticos, siempre que tengan aplicación industrial. El Decreto-Ley de 1929 dedica el capítulo III del título IV a los modelos y dibujos industriales y artísticos, dándonos una definición de los mismos:

Se entenderá por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración o representación. Se entenderá por dibujo industrial toda disposición o conjunto de líneas o colores, o líneas y colores, aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados.

173 Para OTERO LASTRES. *El modelo*. *Op. cit.* pp. 306 a 322, “el concepto de dibujo industrial contenido en este párrafo presupone la concurrencia simultánea de tres notas fundamentales. A saber: que exista un dibujo; que el dibujo sea aplicable con un fin comercial a la ornamentación de un producto; y que la aplicación del dibujo al correspondiente producto se realice por cualesquiera procedimientos manuales, mecánicos, químicos o combinados”. IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia M^a. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. *Op. cit.* p. 162.

Más reciente en el tiempo, en el arco del Derecho comunitario, el RCE define por separado el diseño y el producto y lo hace en idénticos términos y comprensión que la DCE.

Prescribe el art. 3 a) del RCE que modelos y dibujos comunitarios son: “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación”.

Interpretando el art. 3 del RCE, podemos señalar que el dibujo y modelo comunitario se refleja en la apariencia¹⁷⁴ de la globalidad o de una parte de un producto, que se configura por la concurrencia de una serie de aspectos que provienen de la combinación de las líneas, contornos, colores, formas, texturas, y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación. Amén de este cúmulo de características superficiales que se proyectan al exterior, hemos de tener presente, además, que el párrafo segundo del mismo precepto conceptúa que se entiende por ‘producto’¹⁷⁵ como todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas dirigidas a su montaje en un artículo complejo. Sin ánimo exhaustivo, incluye el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con excepción de los programas informáticos y los productos semiconductores, que se excluyen del concepto de dibujo o modelo industrial para irse a la esfera aplicativa de los derechos de autor.

174 Manifiesta sobre esta cuestión IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia M^a. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. *Op. cit.* p. 169: “el diseño es aquello que caracteriza a un producto y lo diferencia de otros productos de su misma especie. No obstante, el estudio del concepto positivo de diseño requiere analizar con especial detenimiento el sentido del término ‘apariencia’ y la referencia del artículo 3 a) que el diseño puede afectar tanto a la totalidad como a parte de los productos. Por lo demás, el concepto de modelos y dibujos debe completarse con las definiciones que se dan en las letras b) y c) del art. 3, relativas a la noción de *producto* y *producto complejo*, y a la inclusión de las obras de artesanía en el objeto del derecho de diseños”.

175 *Cfr.*, LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario para la protección del diseño industrial”. *Op. cit.* p. 1460, “(...) el diseño es lo que caracteriza a un producto y lo diferencia de otros productos que pertenecen a su misma especie. Es decir, todo aquello que le confiere su propia individualidad... la definición de producto, inspirada en la Ley británica de 1944, nos parece sumamente acertada, teniendo en cuenta que, aunque exista el término *producto* en todas las lenguas de la Unión Europea, es posible que su significado no sea unívoco”. SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. *Op. ult. cit.* p. 377. MUSKER, David. *Community design law. Op. cit.* pp. 25 y ss.

Recuérdese aquí que esta conceptualización venía ya recogida en la Directiva 98/71/CE¹⁷⁶, si bien en el RCE hay una mayor riqueza de matices y de supuestos¹⁷⁷.

Cierto que en la definición de dibujo y modelo industrial -en nuestra denominación de diseños¹⁷⁸- también se ha de tener presente el carácter excluyente, es decir, aquello que no se aprecia como diseño. En efecto, el RCE con carácter negativo¹⁷⁹ considera que no se comprende dentro del dibujo y modelo industrial las ‘formas técnicamente necesarias’, o, dicho de otra forma, las características de apariencia de un producto que estén confeccionadas solamente por su función técnica¹⁸⁰ más apropiadas y encuadrables dentro de la mecánica del Derecho de patentes.

176 Trasladada al Derecho francés en los siguientes términos: COHEN, Denis. *Le nouveau Droit des dessins et modèles*. *Op. cit.* p. 4, el artículo L. 511 de la Ordenanza francesa de 25 de julio de 2001, declara que puede ser protegido a título de dibujo o modelo la apariencia de un producto, o de una parte del producto, caracterizado en particular por sus líneas, contornos, colores, su forma y textura o sus materiales. Estas características pueden ser del producto mismo o de sus ornamentos. Se considera como un producto todo objeto industrial o artesanal, en particular las piezas concebidas por estar unidas en un producto complejo, los embalajes, las presentaciones, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas de ordenador.

177 Así se manifiesta: PLAZA PENADÉS, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. *Op. cit.* pp. 176 y 177. En cambio, para el Derecho norteamericano, véase, HUDIS, J. y SIGNORE, Ph. “Protection of Industrial Designs in the United States”. *Op. ult. cit.* p. 256, “an industrial design is the ornamental or a esthetic aspect of an article. The design may consist of three-dimensional features, such as the shape or surface of an article, or of two-dimensional features, such as patterns, lines or colours. Industrial designs are applied to a wide variety of products of industry and handicraft”.

178 LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario para la protección del diseño industrial”. *Op. ult. cit.* p. 1458: “lo desafortunado de la expresión ‘modelos y dibujos industriales’, elegida para la traducción al castellano tanto de la Directiva como del Reglamento... (ahora se establece) el concepto de diseño industrial, más próximo al empleado en el Derecho anglosajón”.

179 *Vid.*, el comentario de LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. *Op. cit.* pp. 1460 y 1461: “el objeto protegido también se define negativamente en los artículos 8 y 9 del Reglamento, que regulan tres supuestos en los que el diseño no podrá acceder a la protección. Estos supuestos son los diseños dictados por su función técnica, las llamadas interconexiones y los diseños contrarios al orden público. El artículo 8 prevé que no podrá concederse la protección a las ‘características de la apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica’. Esta prohibición encuentra su fundamento en la necesidad de trazar una línea divisoria entre el Derecho del diseño y el Derecho de patentes. Ahora bien, en la medida en que el diseño es una cualidad de los productos útiles, tiene una doble vis, estética y funcional. Así, pueden emplearse varios criterios para determinar cuándo un diseño incurre en la prohibición mencionada”.

180 PLAZA PENADÉS, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. *Op. cit.* p. 178, señala que “el legislador comunitario ha creído conveniente que no se obstaculizase la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos o modelos a características dictadas únicamente por una función técnica, si bien se sobreentiende que este hecho no implica que un dibujo o modelo haya de poseer únicamente una cualidad estética (...)”.

Por su parte, el art. 8, apartado 2 del RCE descarta de la definición de los modelos y dibujos a las ‘interconexiones’ de los productos, aunque, el párrafo 3 del mismo artículo 8, no obstante, reconoce un derecho de dibujo o modelo, siempre que se observen los requisitos de los artículos 4, 5 y 6, a aquellos ‘que permitan el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular’.

La justificación de la exclusión del dibujo y modelo respecto de aquellas formas en base a su función técnica trae su causa en la naturaleza que subyace en el dibujo y modelo industrial como modalidad de la propiedad industrial (valor artístico-creativo aplicado a los productos) frente a la constitución del resto de modalidades (marca igual a función distintiva, o patentes y modelos de utilidad igual a innovaciones técnicas no formales).

Centrándonos ya en el tenor de la disciplina impuesta por la LDI, se establece desde su Exposición de Motivos y luego reflejada en el cuerpo legal, una concepción¹⁸¹ amplia del término diseño industrial, a saber: “(...) *que es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie*”.

Descendiendo al artículo 1 de la LDI, éste nos ofrece la noción de diseño industrial. Expresamente, dice el art. 1, apartado 2: *A los efectos de esta Ley se entenderá por:*

a) 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.

b) Producto: 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.

c) Producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

181 Según DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* p. 91, “el diseño sería lo que caracteriza al producto, diferenciándolo de otros de su misma especie, concediéndole así individualidad”. GÓMEZ SEGADE, J. A. “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”. *Op. cit.* p. 35, “(...) La definición de ‘diseño’ explicita la voluntad del legislador comunitario y español de proteger la más amplia gama posible de posibles apariencias de productos”.

El diseño presupone -según se deriva de la interpretación legal- de la concurrencia de una serie de pilares¹⁸² sobre los que se asienta. De un lado, una apariencia¹⁸³ externa y, de otra, una alquimia o combinación de notas que configuran aquella apariencia. Pero es más, la forma coordinada de elementos se ha ejecutar sobre un producto -en parte o en su totalidad- o bien sobre un producto complejo.

Deteniéndonos en los parámetros constitutivos, resulta cierto que el concepto de diseño viene dado por la enumeración de las notas que lo caracterizan, y el legislador ofrece una lista o una muestra¹⁸⁴ de peculiaridades que perfilan el diseño industrial. La

182 De conformidad con RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. *Op. cit.* pp. 257 a 298. p. 261, estima que el diseño industrial son “dos componentes que lo integran: la apariencia, también conocida como elemento inmaterial o *corpus mysticum*, y el producto, igualmente denominado elemento material o *corpus mechanicum*”. El Prof. OTERO LASTRES, J. “La Patente....”. *Op. cit.* pp. 30 y ss., declara, por su parte: “el art.1, al definir la figura, parece que rompe la unidad conceptual del diseño industrial como bien inmaterial, ya que lo descompone en sus dos elementos: la entidad inmaterial (*corpus mysticum*), que es definida en la letra a), y el soporte material (*corpus mechanicum*), que es definido en las letras b) y c) y en el apartado 3 del art. 11. Sin embargo, si se analiza más detenidamente la letra a) del apartado 2 del artículo 1, se comprueba que en esa norma se contiene la definición del diseño como bien inmaterial y no sólo de una parte del mismo (*el corpus mysticum*), ya que el concepto legal de diseño de la letra a) alude a los dos elementos del bien inmaterial, a saber: la ‘apariencia’ (*corpus mysticum*) y ‘la totalidad o de una parte de un producto’ (*corpus mechanicum*) (...)”.

183 Entiende interpretando el término apariencia el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad”. *Op. cit.* pp. 35 y 36: “el legislador comunitario y, consiguientemente, el español ha optado por un término muy amplio. Pero me parece que la palabra ‘apariencia’ no es la más acertada para captar la esencia del diseño. (...) hay que añadir que centrar toda la esencia del diseño en el aspecto exterior de un producto significa no resaltar convenientemente que el diseño es el resultado de un acto de creación... hubiera sido mucho más acertado, en mi opinión, que el legislador hubiera utilizado la palabra ‘forma’ para definir el diseño, al menos como una expresión alternativa de la palabra apariencia... Y ello porque la palabra ‘forma’ tiene dos significados en el Diccionario de la Lengua Española especialmente aptos para fijar con exactitud, claridad y precisión la naturaleza del diseño. El primer significado es figura o determinación exterior de la materia, y el segundo, disposición o expresión de una potencialidad o facultad de las cosas... la figura o la determinación de la materia pueden ser más el resultado de un acto de creación que el simple aspecto exterior”. *Ídem* en “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”. *Op. cit.*, añade en p. 58, “la palabra ‘apariencia’ no es la más acertada para captar la esencia del diseño. Considero que justamente su propia amplitud la convierte en una expresión *imprecisa y poco expresiva*. Es imprecisa porque no capta con exactitud aquello en lo que puede constituir un diseño industrial (...) la expresión elegida parece también poco expresiva, ya que cuando el diseño supone una conformación de la materia que implica un perfeccionamiento funcional del objeto -sin que se origine una forma técnicamente necesaria-, parece que estamos ante algo más que el simple aspecto exterior del objeto (...)”.

184 *Cfr.*, LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* p. 28, expresa que “el diseño es apariencia, extremo que la norma no conceptualiza, ni define, si bien establece una lista no cerrada de elementos que pueden conformar dicha apariencia: ‘línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en

duda que nos puede surgir de esta enunciación es si tiene carácter detallista o no, ya que existen características que conforman el diseño, que no se contemplan. En efecto, piénsese que el sonido es una particularidad relevante para algún sector industrial (por ejemplo, juguetería) y, que además, se puede identificar con claridad y precisión, es decir, no induce a error al consumidor dado que la melodía al igual que la forma, es un aspecto que no se presta a confusión. Igualmente, presenta la ventaja de que su representación es posible trámite un símbolo o un soporte audible, lo que nos permite contar con una herramienta de prueba bastante segura a la hora de demostrar la similitud de una sintonía o tono con otras aplicadas a un mismo tipo de artículo.

Junto a lo anterior, también nos encontramos con el olor como peculiaridad en el crucial sector de la perfumería, sin embargo, en cuanto a esta cualidad aplicada al diseño no se presenta con tanta claridad como la precedente por la complejidad o dificultad en su representación. Y esto resulta así porque el olor, ni es fácilmente representable ni distinguible, lo que dificulta e, inclusive, imposibilita la tarea de la prueba ante controversias de copia o plagio y puede favorecer el error del consumidor. Aunque esto no es motivo para que se pueda aseverar que se reconozcan aromas muy nítidos y perfilados, por ejemplo, jazmín, limón, rosas, entre otros y, a su vez, estos últimos no necesiten ser representados ya que al igual que determinadas sensaciones, las tenemos interiorizados. De ahí que de cara a la conformación del diseño, bastase con una simple explicación referida, a modo de ejemplo, al ‘olor a lavanda’.

sí o de su ornamentación”’. Nótese la opinión de OTERO LASTRES, J. M. “La Patente”. *Op. cit.* pp. 32 y 33, “se precisan las características de la apariencia. Esta enumeración tiene carácter enunciativo y no limitativo, como pone de relieve el empleo de la expresión ‘en particular’. Lo cual permite afirmar que la característica de la apariencia protegible como diseño podría, en principio, derivarse de otros elementos del producto o de su ornamentación (...)”. A la cual se podría agregar: peso, textura, flexibilidad, entre otros. Piensa LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español”. *Op. cit.* pp. 1666 y 1667: “por apariencia ha añadido la enumeración de elementos que pueden configurar la apariencia, tales como las líneas, los contornos, los colores, la forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Debemos entender que la lista tiene tan sólo un carácter enunciativo pues no se menciona el peso, la flexibilidad, la impresión táctil, características que pueden ser de una gran trascendencia en los diseños de tejidos, y deben también incluirse en el concepto de ‘apariencia’, lo que confirma que el legislador no ha tenido intención de crear una lista cerrada de supuestos, sino tan sólo orientativa”. A su vez, explica con carácter sintético: RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. *Op. cit.* pp. 257 a 298. p. 261: “primera, el diseño industrial puede tener dos o tres dimensiones; segunda, puede recaer sobre la totalidad de un producto, sea singular o complejo, o sobre parte de un producto, pudiendo tratarse en este último caso de un producto singular, de un componente de un producto complejo o de parte de un componente de un producto complejo; tercera, la creación puede consistir en una o varias de las características que se mencionan; y cuarta, esta relación de cualidades tiene carácter meramente enunciativo (...)”.

Es verdad que el consumidor al adquirir un producto no suele acudir al oído y al olfato, pero no significa el desmerecer la aptitud de estas cualidades, sonido y olor, para configurar un diseño¹⁸⁵. Se plantean, asimismo, otras características-cualidades como son el brillo¹⁸⁶, elasticidad, flexibilidad que pueden aplicarse a los productos y que nuestros sentidos las percibe, pero no precisamente por medio de los sentidos apuntados, sino de una combinación de elementos sensoriales que posee el organismo humano.

Siguiendo con la interpretación legal en torno a la combinación de elementos, cabe agregar que dentro de la construcción del diseño han de incluirse desde la textura de los tejidos, esto es, la disposición de los hilos de los tejidos o la disposición de los materiales que integran la creación externa del producto en sí o de su ornamentación. De igual manera podemos decir que podrán protegerse los efectos externos, presentaciones del producto, las creaciones sin contornos determinados -como ejemplo, los efectos de oxidación, esmaltado, jaspeado o incluso una transparencia-; en suma, efectos que configuran los objetos y que de su apariencia¹⁸⁷ se derive el amparo que se pretende alcanzar.

En definitiva, la enumeración o compendio de características, que se recogen en el mandato referenciado, (art. 1. 2, a) LDI) no es exhaustiva ni cerrada tal y como anotába-

185 Véase para las marcas las opiniones de RIVERO GONZÁLEZ, M^a. Dolores. “Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas”. N^o 238. RDM, octubre-diciembre, 2000. pp. 1687 y ss., que viene a decir que “la marca olfativa plantea el problema de su representación gráfica...”. Por su parte, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ana. “Viabilidad de las marcas de empresa de carácter sonoro. Un nuevo ámbito de conflictividad (Comentario de la Sentencia de TJCE de 23 de noviembre de 2003, asunto C-283/01)”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2003. pp. 527 a 540. Más reciente en el tiempo: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. “En torno a la validez de las marcas sonoras y olfativas en Derecho comunitario”. N^o 249. Noticias de la Unión Europea, octubre 2005. pp. 119 a 128.

186 OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”. *Op. cit.* p. 57, “(...) el brillo u otros efectos de luz, que no están expresamente mencionadas en la definición legal”.

187 En este tema la Profa. LLOBREGAT HURTADO, M.L. “El nuevo régimen...”. *Op. cit.* p. 1667, interpreta que “la amplitud del concepto, debemos añadir que el legislador no exige que los diseños sean atractivos, aunque no cabe duda de que estas creaciones pretenden influir en los gustos de los consumidores para que el producto se venda mejor, se intentará que sea estético en función de los patrones de las preferencias de aquéllos y de las modas impuestas en cada momento. Tampoco se excluye que sean funcionales, siempre que no se trate de formas necesarias para cumplir una determinada regla técnica”. Para MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios. Op. cit.* pp. 658 y 659, “(...) el diseño, a efectos legales, se define por parámetros puramente objetivos y neutrales, como son las características de apariencia, sin que se incluyan en la definición referencias al valor estético, el grado de creatividad, el nivel artístico o la originalidad. El diseño se concibe como un tipo de innovación formal que recae sobre el producto o su ornamentación (...).”.

mos. En cualquier caso, sí parece claro que los diseños deben apreciar todas aquellas creaciones, a dos y tres dimensiones, perceptibles a los sentidos¹⁸⁸.

Adentrándonos en otro de los aspectos del recorrido legal del art. 1 de la LDI. Es menester señalar que el diseño puede ser aplicado sólo a una parte del producto en sí perceptible por los sentidos (vista o tacto) o a los componentes visibles de un producto complejo. En todo caso, esa apariencia o forma -parcial o total- tiene que ser exterior y visible¹⁸⁹, durante el empleo usual del producto por parte del consumidor o usuario final. El requisito de visibilidad no es demandado específicamente por la LDI a diferencia de lo que sucede en el Derecho comunitario (art. 3.3 DCE), y ello se justifica por la esencia del diseño por cuanto que sólo ampara la apariencia de los productos, esto es, aquellas formas externas y visibles. Se interpreta, *a sensu contrario*, que los diseños ‘invisibles’ están excluidos del ámbito de protección. A nuestro entender, la visibilidad es una condición *sine qua non* en torno a la configuración del concepto del diseño es, por tanto, un condicionante innato de su definición y no tanto de accesibilidad para la defensa del diseño como son la novedad y la singularidad.

Se desprende de lo expuesto que la noción de diseño comporta una creación concreta, física y materializada. A esta creación tutelable, se opone tradicionalmente el planteamiento de que la idea no es susceptible de protección. No se puede tutelar una idea sino la forma tangible¹⁹⁰ en la cual se expresa y visualiza.

188 Véase en la jurisprudencia francesa CA Versailles, 7 de septiembre 2000 (PIBD 2000, III, p. 598) para un modelo de maniquín representando un Papa Noel; CA Lyon, 12 de septiembre de 1996 (PIBD 96, III, p. 601) para los modelos de soporte de lámparas destinados a los automóviles.

189 Puntualiza OTERO LASTRES, J. M. “La Patente”. *Op. cit.*, en pp. 35 y ss., “la nota de visibilidad es tan esencial que no puede faltar en ningún caso. Ha de cumplirse incluso en el supuesto de que el diseño carezca de soporte material: cuando un diseño se haga sensible a través de medios ‘virtuales’, aunque carezca de soporte físico, tiene que ser necesariamente visible. Sin ‘visibilidad’ no hay diseño protegible, aunque la característica esencial de un diseño pueda residir en elementos difícilmente apreciables por la vista, como puede ser la ‘flexibilidad’”. *Ídem* en “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”. *Op. cit.* p. 57, apunta “la ‘visibilidad’ es un rasgo conceptual que debe concurrir en todo diseño cualquiera que sea el soporte físico en el que se plasme; ‘visibilidad’ que ha de existir durante la utilización normal del producto al que se incorpora el diseño. Y ello porque no tendría sentido exigir la ‘visibilidad’ sólo a la apariencia materializada en las partes o componentes de los productos complejos y no a la apariencia de los productos globalmente considerados”.

190 OTERO LASTRES, J. M. “La Patente”. *Op. cit.* p. 44: “(...) parece significar, a primera vista, que nuestra Ley sólo admite *corpus mechanicum*, materiales consistentes en un producto tangible o una parte del mismo. No obstante, del hecho de que la letra b) del apartado 2 del art.1 excluya únicamente los ‘programas informá-

Entonces, la visibilidad es presupuesto ineludible en la conformación del diseño. Así, el diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo sólo es susceptible de ser amparado como diseño si una vez incorporado resulta visible durante toda la utilización normal del producto, y en la medida que estas características visibles del componente sean nuevas y posean carácter singular. Se entiende por utilización normal cualquier empleo llevado a cabo por el usuario final, salvo los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación¹⁹¹.

Hemos visto también como la LDI dentro del mandato (artículo 1) viene a distinguir dentro del concepto de diseño industrial, el producto¹⁹² y el producto complejo¹⁹³, dictan-

tics' como soportes a los que puede incorporarse un diseño, cabe deducir que la Ley es aplicable a los diseños que se hacen perceptibles a través de símbolos o dispositivos electrónicos, aunque no se hayan materializado en un producto o en parte del mismo. En cualquier caso, se trata de una cuestión dudosa sobre la que habrá que esperar la postura de nuestros Tribunales”.

191 Consideraciones realizadas y trasladadas del Derecho comunitario, véase, CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación*. *Op. cit.* pp. 51 y 52, apuntan que “por ejemplo, un fabricante de automóviles que hubiese diseñado un nuevo espejo retrovisor puede protegerlo como diseño comunitario si cumple los requisitos de protección legalmente establecidos (novedad, carácter singular y visibilidad), y obtener un derecho exclusivo de utilización y de impedir a otros fabricantes de coches que lo utilicen sin su consentimiento. Sin embargo, este derecho de exclusividad carece de efectos cuando el diseño se emplea como componente de un producto complejo para la reparación del mismo, es decir, cuando el espejo retrovisor es producido por los fabricantes de piezas de recambio con la finalidad de emplearlo en la reparación de automóviles”.

192 RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. *Op. cit.* p. 264, señala que “1) el diseño se puede incorporar a un objeto industrial o artesanal; 2) la creación es materializable en todo o parte de un producto singular o complejo; 3) la relación de soportes detallada es meramente orientativa, siendo posible otros alternativos, y aclaratoria, determinando que en éstos también se puede plasmar la innovación por si hubiese alguna duda; y 4) los programas de ordenador y los productos semiconductores no son susceptibles de ser protegidos como diseño industrial”. A su vez, CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario*. *Op. cit.* pp. 34 y 35, muestran que “la noción de producto incluye, entre otras cosas, las piezas destinadas al montaje en un producto complejo, los embalajes y estructuras, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos...Es de señalar que la versión española contiene en este punto una errata, ya que incluye también los juegos y los conjuntos de artículos en el concepto de producto, eliminados de la última versión del Reglamento de Diseño Comunitario. Esta mención no aparece ni en la versión española de la Directiva ni en las otras versiones lingüísticas de la Directiva y el Reglamento. Resta, por lo tanto, como una cuestión abierta si estos juegos o conjuntos de artículos constituyen un solo producto o deben ser calificados, en plural, como productos. No se trata de una cuestión teórica, ya que en el primer supuesto bastaría una solicitud simple para protegerlos, mientras que en el segundo supuesto nos encontraríamos ante la necesidad de presentar una solicitud múltiple (...). Un ejemplo de diseño registrado de un producto que constituye un conjunto de artículos es el núm. 000089503-0001, ('Cuchillos de cocina', 'Tenedores de mesa', 'Tijeras')”.

193 Más en COHEN, Denis. *Le nouveau Droit des dessins et modèles*. *Op. cit.* pp. 70 y ss.

do en este punto *ex art.* 1.2.b), que por producto se entiende “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”.

Al hilo de lo descrito, el producto hemos de concebirlo como todo artículo industrial o artesanal al cual se le pueda aplicar un diseño. Antes bien, en los artículos industriales el dibujo o modelo es repetible, esto es, se refleja con igual exactitud en todos los ejemplares del producto; mientras que en los artículos artesanales los ejemplares del producto no son exactamente idénticos aunque tengan una apariencia prácticamente similar. Sea como fuere, podemos afirmar que en la nueva Ley española y, de igual modo, en el Derecho comunitario se contemplan como productos, -con carácter amplio-, tanto los artículos industriales como los artesanales. En lo que hace a los artículos industriales, éstos habrán de ser susceptibles de ser reproducidos en serie y vendidos de manera independiente. En lo tocante a los productos artesanales se nos plantean mayores inconvenientes¹⁹⁴ interpretativos en cuanto que estos productos al no encontrarse supeditados a una fabricación en serie pueden originar diferencias y equipararse a piezas únicas e individualizadas. Sin embargo, no es un dato con suficiente identidad que nos obligue a tener que discriminar si nos hallamos ante productos industriales, o bien estamos ante productos artesanales, aunque seamos conscientes que a estos últimos les faltaría uno de los requisitos -clásicos- el carácter industrial.

Vinculado a lo precedente, hemos de anotar que el legislador completa la noción de diseño definiendo el producto y el producto complejo¹⁹⁵. En efecto, el legislador en la

194 Según LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español”. *Op. cit.* p. 1666, hay que “interpretar que el legislador ha pasado por alto que ‘la artesanía’ ya no se limita a la creación de piezas únicas y que pueden estar realizadas siguiendo un proceso de producción en serie de tal suerte que las pequeñas diferencias resulten en la realidad inapreciables y, consecuentemente, tanto los artículos industriales cuanto los artesanales pueden cumplir los requisitos de ser productos que se fabrican y se venden por separado”.

195 Al respecto, véase a BOTANA AGRA, M. “Los diseños de componentes de un producto complejo y su protección jurídica por modelo industrial (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala de lo Civil- de 3 de octubre de 2002. Rec. de Casación n^o 559/1997)”. Tomo XXIII. ADI, 2002. pp. 291 y ss. Manifiesta OTERO LASTRES, J. M. “La Patente”. *Op. cit.* pp. 30 y 43: “la definición legal de ‘producto complejo’ presupone la concurrencia de tres características: que sean ‘armables’, ‘desmontables’ y ‘reemplazables’. Tal y como se expresa la Ley, hay que entender que estamos ante tres características que han de concurrir de manera simultánea en el correspondiente producto. De tal suerte que la falta de alguna de ellas significa que no se estaría ante un ‘producto complejo’ en el sentido de la Ley del Diseño. Que los componentes sean ‘armables’ significa que las distintas piezas de que se compone el producto puedan ser montadas o ensambladas entre sí

concepción del producto favorece que las piezas de un producto complejo puedan ser tuteladas con salvedad del producto complejo del que forman parte. Matizar que para que una parte de un producto complejo sea auxiliada de manera individual o independiente, debe observar los requisitos y condicionantes de novedad y de carácter singular tal y como se deriva de los artículos 5 y 8.1 b)¹⁹⁶ de la LDI en iguales condiciones que lo reglamentado en el Derecho comunitario. Así las cosas, el diseño puede aplicarse a un producto complejo, en su conjunto o también a alguno de sus componentes o piezas separadas, aunque en este último caso hemos de agregar que el componente que se ampara ha de estar registrado y ha de ser identificado y visible cuando se encuentre montado en la totalidad del producto, tal y como comentábamos. Y esto es así, tal y como se desprende del art. 7.3 de la DCE cuando se refiere a los ajustes mecánicos de los productos modulares en consonancia con su Considerando número 15, al expresar que los ajustes mecánicos de los productos modulares pueden constituir un elemento relevante de las características innovadoras de estos últimos y una ventaja fundamental para su comercialización, de ahí que los componentes sean protegidos al igual que la totalidad del producto que componen, como no podía ser de otro modo.

Continuando con el análisis del tenor literal de la LDI y tal como se infiere del contenido del artículo 1 de la LDI, el alcance del diseño industrial también se perfila por su ámbito excluyente y dentro de éste se hallan los programas de ordenadores¹⁹⁷ ya anota-

hasta conformar el producto final. Que sean ‘desmontables’ supone la operación contraria: que las piezas puedan ser separadas o desunidas. Y que sean ‘reemplazables’ quiere decir que sean sustituibles por otras idénticas (en el caso de los productos complejos industriales) o muy similares (en la hipótesis de los productos complejos artesanales)”.

196 En general, el art. 8 de la LDI se refiere a los diseños de componentes de productos complejos. En concreto, el apartado b), nº 1, reconoce “*en la medida en que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular*”.

197 Cfr., COHEN, Denis. *Le nouveau Droit des dessins et modèles*. Op. cit. p. 6. Aclaran BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario*. Op. ult. cit. pp. 36 y 37: “es de subrayar que los programas informáticos se encuentran expresamente excluidos de la definición de producto y no son, por tanto, protegibles como diseño. Ahora bien, sí pueden serlo ciertos elementos relacionados con los programas de ordenador como, por ejemplo, un específico diseño gráfico en forma de icono utilizado por un programa. Pero, nuevamente aquí se aprecia un grave error en la versión española del Reglamento. En efecto, en la misma se excluyen además los productos semiconductores si bien esta exclusión no figura ni en la Directiva ni en las otras versiones lingüísticas del Reglamento”. Anota OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. Vol. 2. *El diseño*. Op. cit. p. 45: “en cuanto a la exclusión de los programas de ordenador, es un acierto indicar que un diseño no puede incorporarse a un programa de ordenador. El programa de ordenador es una creación intelectual que no reúne los rasgos conceptuales del diseño, ya que en ningún caso puede consistir en la apariencia de un producto o de una parte del mismo (...)”.

dos; en este punto, asistiríamos a un alejamiento o separación entre el derecho de autor y la legislación sobre dibujos y modelos. La exclusión se aplica a los programas de ordenador e, igualmente, a las páginas *web*; éstos se beneficiarían de la protección del Derecho de autor y no por la legislación del Derecho de diseños. La duda asalta respecto al auxilio de los diseños gráficos o los iconos¹⁹⁸ empleados en los programas de ordenador, que bien pueden ser objeto de amparo por la propiedad intelectual o industrial, según proceda.

La negación expresa de los programas de ordenador del ámbito tutelar del diseño industrial, se completa con otras referencias legales que conforman el marco exceptuado, así pues queda fuera¹⁹⁹ o al margen, según lo disciplinado en los arts. 11 y 12 de la LDI: los diseños dictados por su función técnica²⁰⁰; las *interconexiones* y los diseños contrarios

También, PLAZA PENADÉS, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. *Op. cit.* p. 177: “los programas de ordenador se protegen básicamente por el derecho de autor, en el modo en que previenen los artículos 95 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual, ya que la forma o diseño externo del programa de ordenador o ‘software’ no es sino manifestación del código fuente interpretado por el ordenador a través del código objeto (combinación de 1 y 0), el cual ya es el objeto de protección del derecho de autor, en cuanto supone exteriorización de las funciones y de la operatividad que se pretendía que tuviese el programa de ordenador”.

198 Coincidimos con el parecer de LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* pp. 28 y 29, “la exclusión relativa a los programas informáticos obedece a la circunstancia de que éstos están expresamente protegidos por el Derecho de Autor. Ahora bien, esta exclusión ha de ser interpretada restrictivamente, en el sentido de que sólo están excluidos los programas de ordenador *per se* y no ciertos elementos de los mismos, como por ejemplo, los iconos”.

199 PELLISÉ CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario”. N° 247. RDM, 2003. p. 202, señala que desde la perspectiva del Derecho Comunitario, “no se considerarán diseño comunitario las características de apariencia de un producto que: a) estén dictadas exclusivamente por su función técnica (art. 7.1° de la Directiva y 8.1 Reglamento); o b) Hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto en el que el dibujo o modelo se incorpore o al que se aplique pueda ser conectado mecánicamente a un producto colocado en el interior o alrededor de un producto adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su función (arts. 7.2 Directiva y 8.2 del Reglamento)”. Resulta similar para el resto de legislaciones de la Unión Europea, así COHEN, Denis. *Le nouveau Droit des dessins et modèles*. *Op. cit.* pp. 22 y ss., dice que el legislador francés ha querido excluir de la protección de dibujos y modelos industriales un determinado número de formas. Los artículos L 511-7 y 8 enumeran tres categorías de dibujos y modelos que no son tutelados: aquellos donde la forma está exclusivamente impuesta por la función técnica del producto, las piezas de interconexión (a excepción de aquellas que forman parte de sistemas modulares) y los dibujos y modelos contrarios al orden público y las buenas costumbres.

200 De acuerdo con PELLISÉ CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario”. *Op. cit.* pp. 204 y 205, puntualiza que “la exclusión de las características técnicamente necesarias reposa en un triple fundamento. Primero, pretende acotar el lato concepto de diseño comunitario estableciendo una línea divisoria que separe la protección propia de las invenciones de la protección dispuesta para el diseño. Dada la

al orden público o a las buenas costumbres.²⁰¹

Examinemos -seguidamente- cada una de las exclusiones que perfilan la delimitación negativa del diseño industrial. En primer lugar y por lo que hace a la configuración o creación del diseño, cabe decir que no es fácil perfilar cuándo una forma u apariencia viene exclusivamente impuesta por la función técnica²⁰². Adviértase que la apariencia-forma del diseño puede venir condicionada de tal suerte por su funcionalidad que no existan prácticamente probabilidades de incorporar cambios creativos que le otorguen carácter particularizado o singular. Claro que ante la ausencia de singularidad, la apariencia del producto elaborada solamente por su oficio técnico no puede ser patrocinada como diseño. Y esto es así, por el propósito del legislador de que en los diseños concurren los condi-

generosidad con que se regula el diseño, se quiere evitar que por esta vía se pueda obtener para algunas invenciones una protección más amplia y fácil que la prevista en el Derecho de patentes...con ello, el legislador se asegura que esas invenciones queden en su momento en el dominio público y sean, por tanto, de libre utilización. Se promueve así una competencia efectiva y no falseada en el Mercado Común, en aplicación de los principios y mandatos contenidos en los artículos 3, g) y 30 (antiguo artículo 36) TUE. Y, se quiere asegurar que con el derecho de diseño se está protegiendo precisamente el esfuerzo intelectual autónomo del diseñador, como un esfuerzo distinto del inventor. Cuando la forma viene dictada exclusivamente por la función técnica, falta ese esfuerzo intelectual propio del diseñador, que si existe como sujeto, se limita a aplicar una forma dictada por la función técnica del producto. Falta pues el esfuerzo intelectual autónomo en que consiste la creación del diseño, y que justifica también su protección específica. De este modo, los rasgos técnicamente necesarios del diseño se equiparan conceptualmente a las apariencias propias de los productos de la naturaleza o las apariencias simplemente copiadas de otros diseños anteriores, en los que por faltar también un esfuerzo intelectual propio, quedan fuera del concepto positivo de diseño”.

201 Respecto a las buenas costumbres o valores, éstos son muy subjetivos en su interpretación y están en función de tendencias o presiones mediáticas de diversa índole, por ello, RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. *Op. ult. cit.* pp. 262 a 264, señala que “el diseño industrial es una creación estética que no debe asociarse a lo bello, abarcando cualquier tipo de innovación que resulte atractiva al consumidor (existen formas deliberadamente desagradables y monstruosas que gozan del favor del público); y segundo, pueden protegerse aquellas características que siendo habitualmente internas queden a la vista, aportando al producto una singularidad propia”. También, CASADO, A. y COS CODINA, J. “Modelos y Dibujos industriales”. En AA.VV. *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*. Madrid, 2001. pp. 338 y ss. PELLISÉ CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario”. *Op. cit.* pp. 238 y ss.

202 Véase, en el tiempo las opiniones de GREFFE, P. y F. *Traité des dessins et modèles*. 2ª. Edic. París: Litec, 1974. pp. 61 y ss. Según LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* p. 30, “determinar si el diseño es meramente funcional, una prueba elemental sería aquella que permitiera remontarse al momento en que el diseño fue concebido y analizar la libertad de la que disfrutó su autor. Una de las formas de establecer la existencia de esa libertad creadora consistiría en probar que el diseño elegido no era el único posible, sino que podía haber elegido otro dentro de un elenco más o menos amplio de formas posibles, sin que por ello el objeto perdiera sus cualidades funcionales. En esto consiste el criterio de la multiplicidad de las formas”. RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. *Op. cit.* pp. 266 y ss.

cionantes de novedad y singularidad reconocidos con salvedad de su corte funcional o estético; fijémonos que el legislador persigue la prohibición de los diseños funcionales²⁰³ elaborados únicamente por su desempeño técnico, toda vez que si estos se protegieran se podría inducir al desincentivo creativo e intelectual, es decir, a no avanzar o evolucionar en el desarrollo tecnológico²⁰⁴.

Es verdad que la forma-apariencia externa de un diseño puede cumplir una funcionalidad y, al mismo tiempo, pueda ser estéticamente cautivadora para los consumidores. En este punto, se manifiestan dudas interpretativas sobre qué tutelar mediante el diseño, cuando concurre dicha funcionalidad, para solventar estos inconvenientes hemos de atender a la compatibilidad de esta función técnica con la naturaleza del diseño; repárese que la funcionalidad y la estética en ocasiones aparecen indisolublemente vinculadas y no pueden diferenciarse o individualizarse de manera discriminada; de ahí que compartamos la reflexión de aquellos autores²⁰⁵ que aceptan que las formas puedan observar una fun-

203 Prescribe el art. 11 LDI, que “nº 1. el registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas *exclusivamente* por su función técnica”. Además, se añade que: “nº 2. el registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función. nº.3º 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y cumplan las condiciones establecidas en los artículos 6 y 7”.

Interpreta el mandato: LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. Op. cit. p. 35, “el criterio que adopta nuestra Ley, parece inferirse que se trata del de la multiplicidad de las formas. Ello se desprende del empleo del adverbio ‘exclusivamente’ de que puede deducirse claramente que, *a sensu contrario*, los diseños que no sean exclusivamente funcionales podrán ser protegidos”.

204 Ilustrativo de este planteamiento es CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación*. Op. cit. pp. 53 y 54, que declaran “por ejemplo, el caso de una rueda de automóvil, el dibujo de la llanta sería protegible como diseño, pero no así su forma redonda ya que viene condicionada por necesidades técnicas...la Jurisprudencia del TJCE en el asunto “Koninkluke philips electronics Nv c. Remington Consumer Products Ltd (Asunto C-299/99, de 18 de julio de 2002)”, ha establecido, en relación a los signos distintivos, la no registrabilidad de aquellos que estén constituidos exclusivamente por la forma de un producto, si se demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son atribuidas a un resultado técnico...El Tribunal añade que la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no puede evitar la aplicación de esta causa de denegación o de nulidad del registro que contempla dicha norma. La ‘ratio’ de esta prohibición se encuentra en la necesidad de evitar que la protección del derecho de marca confiera a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores”.

205 Atinado es el parecer de LLOBREGAT HURTADO, Mª. L. “El nuevo régimen...”. Op. cit. p. 1667, “la funcionalidad y la estética a veces van unidas y no puede tratarse la causa y el efecto como dos datos indepen-

ción y, a su vez, puedan ser auxiliadas mediante el diseño.



Figura nº 2. Diseño Funcional. Mirto Sardo. Liquoreria Campidano.

En segundo lugar y enlazado con lo anterior, se ha de acudir a lo que disciplina el art. 8²⁰⁶ relativo a los diseños de componentes de productos complejos y su ligazón con lo que se previene en el apartado 3 del artículo 11 LDI, concerniente a los diseños que posibilitan el encaje de productos intercambiables de un sistema modular²⁰⁷. Nótese que el legislador estipula que quedan al margen del amparo del diseño industrial las denominadas interconexiones, que se refieren a las creaciones cuyas dimensiones y tamaño son equivalentes y se hallan subordinadas a conectarse mecánicamente a otro producto ubicado alrededor o adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su tarea (también conocida bajo la denominación de cláusula *must-fit*). Luego, las interconexiones mecánicas que facilitan el empleo de los productos que unen, -y pese a tener

dientes, no parece apropiado por carecer de rigor científico, el aceptar que las formas que cumplan una función no puedan ser protegidas como diseño”.

206 Establece el artículo 8. Diseños de componentes de productos complejos: “1. El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo sólo se considerará que es nuevo y posee carácter singular: a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de éste; y b) En la medida en que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular. 2. Se entenderá por utilización normal, a efectos de lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación”.

207 Cfr., OTERO LASTRES, J. M. “La Patente”. *Op. cit.* p. 44.

una apariencia o forma²⁰⁸ que, *in principio*, pudiera adecuarse a los requisitos demandados por la LDI-, quedan al margen del ámbito tutelar del diseño con el fin de evitar que tal amparo pudiera obstaculizar la interoperabilidad de productos de fabricantes diferentes mediante derechos de exclusiva sobre los ajustes mecánicos que enlazan esos productos, lo cual podría convertirse en un límite a la libre competencia, tal y como nos dice la propia Exposición de Motivos de la LDI²⁰⁹.

Como se infiere, esta salvedad de las interconexiones fuera del marco tuitivo del diseño se conecta y relaciona con la excepción general más amplia traducida en no desempeñar por parte de la apariencia externa función técnica alguna y se piensa que las interconexiones, *ab initio*, cumplen una función de carácter técnico. No obstante, existen excepciones a la regla del no auxilio del diseño de interconexiones, favoreciéndose el registro de diseños en el caso de un sistema de módulos (ensamblaje y conexión de productos mutuamente intercambiables), por ejemplo, de las piezas de juegos de construcción de tipo ‘mecano’, o de elementos o piezas de mobiliario ajustables en forma de librería²¹⁰, entre otros supuestos.

La negación del marco de protección del diseño de las interconexiones suscita, sin embargo, varias dudas interpretativas. Analizando el carácter amplio del tenor de la LDI al referirse en genérico a las interconexiones, podemos concluir que la exclusión de éstas no se limita sólo a las características de conexión o ligazón de las piezas de repuesto o de los componentes que han de encuadrarse materialmente en un producto complejo, sino que también alcanza a las características de productos periféricos dirigidos a ser conecta-

208 CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación*. Op. cit. p. 54, ofrecen un ejemplo en cuanto que “las partes de un enchufe que se conectan a la corriente no serían protegibles como diseño comunitario, puesto que su forma y tamaño vienen determinados por su finalidad de conexión, pero sí lo son otras piezas del mismo cuya apariencia no esté solo condicionada por esas funciones de ajuste, y que pudieran, por ejemplo, darle un aspecto exterior diferente”.

209 Literalmente la Exposición de Motivos de la LDI previene que “también se preserva la interoperabilidad de productos de diferentes fabricantes excluyendo de la protección mediante diseño las interconexiones y ajustes mecánicos, con excepción de las que permiten el ensamblaje y conexión de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular”.

210 En este punto, ejemplifican CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación*. Op. cit. p. 55, que “la posibilidad de proteger esta clase de diseño mediante dibujos o modelos comunitarios fue introducida en el Reglamento para tener en cuenta los intereses de aquellos sectores cuya capacidad innovadora se manifiesta en el desarrollo de interconexiones modulares, como es el caso de las industrias del juguete dedicadas a producir juegos de construcción (tal es así que informalmente esta disposición se ha venido a denominar ‘cláusula lego’)...”.

dos e interactuar con otro producto. Aquí, se pone como ejemplo recurrente e ilustrativo las conexiones de la maquinaria agrícola tendente a acoplarse con otras piezas necesarias o los ajustes o conexiones de los periféricos de un ordenador.

En verdad, hemos de puntualizar que se rechazará del ámbito del diseño únicamente aquella parte del diseño del producto a través de la cual se lleva a cabo la interconexión, siendo el resto de piezas protegibles como diseño siempre y cuando se supediten a los presupuestos requeridos para ello: novedad y singularidad.

Por último, no se estimará como diseño aquellas apariencias y formas contrarias al orden público²¹¹ como prohibición clásica del Derecho de la propiedad industrial. No se registrarán ni tutelarán aquellos diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres, aunque estos conceptos amplios y vagos son variables en el tiempo, y resultan -además de susceptibles de cambios- diferentes en cada país o cultura. No serán admisibles diseños discriminatorios, racistas, entre otros (*cf.*, los arts. 12 de la LDI, 8 de la DCE y 9 del RCE, respectivamente).

211 Así, la Cour de Cassation (Chambre Commercial), 19 de octubre de 1999, *Sté Jean Pironin c. Sté Thiers Viroles*, núm. 3, *Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire*, 2001, pp. 377 y ss. Atisba IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia M^a. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. En AA.VV. *El Diseño comunitario. Op. ult. cit. p.* 163: “constituye una cláusula común el excluir de la protección a las creaciones que sirven exclusivamente a funciones técnicas, así como a aquellas que resulten contrarias al orden público o las buenas costumbres”. Opina, por su parte, SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. *Op. ult. cit.* pp. 380 y 381: “el artículo 8 del Reglamento excluye del ámbito de protección a los dibujos y modelos que sean contrarios al orden público y las buenas costumbres. Nuevamente cobra rango de norma jurídica el conjunto de convicciones sociales imperantes en un momento histórico y lugar determinados. Si la determinación del contorno de tales conceptos ya entraña *per se* serias dificultades, aun más complicada se aventura su interpretación en un ámbito territorial tan amplio y de costumbres tan variadas como el que conforma la Comunidad Europea... cabría citar la experiencia alemana, la cual revela que, mediante la prohibición de contravención del orden público y las buenas costumbres que introduce el artículo 7.2 *GschmMG*, se excluyen: aquellas solicitudes de dibujos industriales que reproducen símbolos o punzones oficiales; las solicitudes de registro sobre manifestaciones de carácter pornográfico; y aquellas otras que plasman expresiones que discriminan y atentan contra la libertad sexual. Las solicitudes más frecuentes se producen en relación con dibujos y modelos que despiertan de manera discriminatoria y vejatoria la plena disponibilidad sexual de hombres y mujeres”. Argumenta sobre este extremo: MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios. Op. cit.* p. 661, “son los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres, casos que se darán muy raramente. Es fácil imaginar diseños contrarios al orden público, puesto que los principios que lo informan se encuentran anclados en el orden constitucional vigente: sería el caso de diseños que representaran signos o emblemas atentatorios a valores amparados por la Constitución. Por ejemplo, símbolos que de un modo u otro supusieran apología del terrorismo, o fueran contrarios a la dignidad de la persona, etc.”.

Para ir concluyendo con la aproximación conceptual del diseño, desde la perspectiva legal, hemos de anotar una cuestión controvertida con el precedente sistema normativo, pero ahora resuelta por la nueva LDI. La distinción tradicional entre dibujos -de dos dimensiones- y el modelo -de tres dimensiones- se encuentra tras la LDI carente de valor jurídico, puesto que los dibujos y los modelos obedecen y se supeditan exactamente al mismo régimen jurídico. De suerte que el diseño industrial que ahora se protege es más amplio y extenso en su concepto que el contemplado en anteriores textos legislativos, donde se ponía especial relieve en los dibujos y modelos industriales en orden a la vertiente “bi” o “tridimensional”, o bien en cualquier otra representación gráfica del mismo.

Al hilo de lo reseñado, podemos reflexionar en torno a la facultad de que el diseño auxilie la forma tridimensional y, además, su ornamentación. A tal efecto, resulta operativo establecer la diferencia, por un lado, entre la forma o configuración de un producto y los dibujos, decoración u ornamentación incorporada al producto, por otro. Cuando se demanda el registro de un diseño es crucial destacar y mencionar en su descripción y explicación lo que constituye el diseño aplicado a un producto determinado. De modo y manera que cuando la creación se equipare con la forma del producto si es novedosa y posee carácter singular podrá ser registrable, tal y como veremos a lo largo del examen de este trabajo. Hemos de anticipar que si la novedad del diseño reposa en una combinación de la forma tridimensional y de la ornamentación de la misma, las cuales por separado no sean novedosas, su titular registral no podrá oponerse a que terceros utilicen parte del diseño, es decir, la forma con otra decoración, o la ornamentación con otras formas, porque el diseño sólo ampara la combinación de ambas, -e insistimos-, siempre que sea nuevo y presente carácter singular el referido diseño.

En esta línea reflexiva, declara la Prof^a. LLOBREGAT HURTADO²¹²: “no se puede reivindicar la forma no novedosa de un artículo por el hecho de adornarlo con un dibujo novedoso, en este caso, a pesar de incorporarse el diseño a un artículo tridimensional lo que realmente se protegería como diseño sería exclusivamente la ornamentación, de tal suerte que un tercero podría utilizar la forma para incluir en ella otra ornamentación también novedosa. Lo que implica por tanto la necesidad de clarificar en cada caso lo que se protege como diseño industrial: los elementos bidimensionales, tridimensionales o ambos conceptos”.

212 LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial”. *Op. cit.* p. 1666.

Así las cosas, podría surgir la duda en el momento de solicitar el registro y la tutela inherente del diseño por cuanto hace a presentar de manera separada la forma y, de otro, sus adornos. Con la LDI, -y apreciando el carácter amplio atribuido por el legislador a la noción de diseño industrial-, en ésta se engloban ambos matices y lo más certero y correcto sea peticionar en un solo registro el patrocinio tanto de la forma como de la ornamentación proyectada.

Según lo expuesto, y solventadas las anteriores dudas interpretativas, podemos concluir que cuando se insta el amparo del diseño registrado en virtud de la LDI, se podrá reivindicar el derecho de exclusiva sobre los elementos bidimensionales, tridimensionales o ambos, siempre que se atiendan a los condicionantes de novedad y de carácter singular requeridos *ex lege*.

En síntesis y según lo hasta aquí visto, el art. 1 *in totum* de la LDI, recoge dentro de una definición única tres conceptos que constituyen el diseño industrial, a saber: el diseño, el de producto, el de producto complejo y, a su vez, identifica la delimitación negativa-excluyente del diseño. Resultando el artículo 1, capital para entender qué es y hasta dónde se ampara el diseño industrial.

2. Desde una perspectiva doctrinal y para saber, a su vez, qué se comprende como diseño industrial, hemos de seguir las palabras -contextualizadas en el tiempo con anterioridad a la promulgación de la LDI bajo el imperio del EPI-, de MERYNO BAYLOS²¹³, al explicarnos qué entiende por diseño industrial: “creaciones de forma que poseen un carácter bidimensional en los dibujos y tridimensionales en los modelos. La finalidad de estas creaciones de forma es la de hacer más atractivo para el consumidor un objeto ya

213 MERYNO BAYLOS, Pedro. “Diseño industrial. Una aproximación”. *Op. cit.* p. 108. Dice GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada. “El requisito de la novedad”. *Op. cit.* p. 3991: “por diseño industrial se entiende la creación de forma (de carácter estético) que se incorpora a productos industriales dotándolos de una configuración nueva (destinada a influir sobre el sentido de la forma y/o del color del consumidor)”. Por su parte, expone LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español”. *Op. cit.* p. 1665: “el diseño es una creación estética de líneas, colores, formas, configuración, etc., que se proyecta sobre determinados productos de forma manual, mecánica, química, lo que pone de relieve que se protege la creación de la apariencia de los productos. En este sentido la nueva Ley, al igual que la normativa comunitaria clarifica el concepto de producto al que se incorpora el diseño”. MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios. Op. cit.* p. 654, “el diseño industrial puede concebirse como una creación original del diseñador, tutelado por la propiedad intelectual, o como un tipo de innovación que recae sobre las características de apariencia del producto y le confiere un valor comercial añadido al hacerlo más atractivo y en consecuencia más vendible, que es lo que se protege mediante la propiedad industrial”.

conocido, por medio de su ornamentación aportándole líneas, figuras, grabados o colores que, en definitiva, presentan un objeto de mayor seducción y, por lo tanto, de mejor impacto comercial. Por otro lado es preciso significar que estas concepciones relativas a la forma no suponen una modificación en la utilidad del objeto de uso común, pues ésta no es la finalidad que persiguen las creaciones de forma; la actividad inventiva que afecta a su utilidad cae dentro del ámbito jurídico de las invenciones (patentes y modelos de utilidad)”.

Por su lado, y según BLANCO JIMÉNEZ y CASADO CERVIÑO²¹⁴: “(...) el diseño, en tanto que aspecto que se aplica a un producto o a una parte del mismo, ha de poder ser percibido por los sentidos de manera visible o táctil. Es irrelevante su valor estético o funcional, o si va a ser decisivo para incrementar las ventas de ese producto (...)”.

Precisa IBÁÑEZ ROMÁN²¹⁵: “el diseño industrial es el fruto de una combinación de factores técnicos y estéticos que, aplicados a un producto concreto, le confieren individualidad propia. Pero es además un prototipo que es susceptible de reproducción en serie para configurar la apariencia externa de los objetos a los que se incorpora”.

En el Derecho comparado, hay que apuntar que en la legislación alemana mediante la *Geschmacksmustergesetz* no se configurará una noción de diseño industrial, sino que la aproximación conceptual de que sea esta figura viene proporcionada por la doctrina que lo considera como “una creación de forma destinada a aumentar el valor estético de los objetos de uso común”²¹⁶.

Medítese sobre las aportaciones doctrinales descritas por cuanto que van referidas fundamentalmente a la noción de diseño industrial traslucido en dibujos y modelos industriales y, en particular, en su entendimiento y expresión anterior a la LDI, y en su adecuación proporcionada por el Derecho comunitario. Ahora, tras la aprobación y vigencia de la LDI, el concepto que hemos de ofrecer del diseño industrial no puede alejarse, sino todo lo contrario, de las prescripciones impuestas por la Ley 20/2003, que aporta una noción de diseño industrial dilatada susceptible de acoger varias tutelas no sólo dada por la propiedad industrial sino también intelectual, o inclusive, del Derecho de la compe-

214 BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario*. Op. cit. p. 35.

215 IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia M^a. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. Op. cit. p. 157.

216 Cfr., GAMM, V. *Geschmacksmuster-Gesetz Kommentar*. München: Verlag CH.Beck, 1989. pp. 37 y ss.

tencia. Ítem más, capaz de alcanzar su extensión a nivel nacional; comunitario e internacional y, con ello, representar un valor incorporado a la empresa necesario y adecuado a la realidad social y económica actual.

En definitiva y a nuestro parecer, podemos definir el diseño como la forma de los productos, que trae su causa en la coincidencia de una serie de factores perceptibles, que comportan novedad y singularidad diferenciándose frente a otros, a los fines, de recibir tutela jurídica. Ilustrándose también el diseño como un valor comercial, económico, de gestión y de marketing²¹⁷. Esta aportación al mercado -mediante el diseño y sobre los productos sobre los que se proyecta-, es lo que caracteriza, distingue y posiciona a los operadores que incentivan y hacen uso de este instrumento respecto a otros.

217 Se emplea la terminología “*marketing value*”, y así se pone de relieve por algunos autores, subraya: LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* p. 17, “las variadas definiciones de diseño industrial inciden en la misma idea: el diseño es fruto de una combinación de factores técnicos y estéticos que, aplicados a un producto, confieren a éste su propia individualidad... ese algo que hace que dos cosas que sirven para lo mismo no sean exactamente iguales”.

SEGUNDA PARTE
LOS REQUISITOS DE FONDO DEL DISEÑO INDUSTRIAL

VII.- Los requisitos de fondo de la tutela del diseño industrial

Para beneficiarse el diseño industrial del auxilio y patrocinio legislativo debe necesariamente ajustarse y cumplir una serie de condiciones tanto de forma como de fondo²¹⁸. Las condiciones de forma consisten en que el diseño sea susceptible de registrarse, si bien téngase en cuenta que también se admiten los diseños no registrados tutelados, especialmente, por el RCE. Se trata así de una condición necesaria -el registro- pero no suficiente. El acceso al Registro se lleva a efecto por la convergencia de una serie de condicionantes traducidos en la novedad y la singularidad²¹⁹, respectivamente, denominados requisitos de contenido o de fondo. La novedad viene a ser entendida como novedad extrínseca, en cambio la singularidad sería una novedad intrínseca, constituyéndose de este modo en los condicionantes de fondo o materiales.

Otro requisito demandado para proteger el diseño industrial es el de visibilidad, si

218 Sobre este extremo, PELLISÉ CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario”. *Op. cit.* pp. 226 y 227, afirma que “la determinación de los requisitos de protección es una de las cuestiones más importantes y delicadas que plantea la regulación del diseño. Según cual sea el significado y contenido que se les dé, se estará sujetando la protección del diseño a un régimen parecido al de las patentes, al del derecho de autor, al de los signos distintivos, o a un régimen propio de protección... Tanto los sistemas que se apoyaban más en una noción objetiva de patente como los que lo hacían en una noción subjetiva de derecho de autor, conflúan en la necesidad de determinar el punto a partir del cual las diferencias existentes entre dos diseños son suficientes para fundamentar una protección diferenciada, es decir, cuándo determinados rasgos revisten entidad suficiente para decir que un diseño es nuevo u original respecto de otro”.

219 Se narra en torno a estos requisitos por parte de la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003, que “*las condiciones de protección del diseño industrial son por ello puramente objetivas: la cobertura legal alcanza a los diseños dotados de novedad y singularidad según los criterios adoptados por la directiva comunitaria. En aplicación de estos criterios se registran los diseños que producen en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a la de los demás diseños, y que, en el momento en que se solicita la protección, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados en el sector de que se trate que operan en la Comunidad Europea*”. De acuerdo con el Fundamento Jurídico Segundo del Auto de la Audiencia Provincial de Soria núm. 261/2005, de 31 de octubre de 2005 (JUR 2006/19001): “*las condiciones de protección del diseño industrial son por ello puramente objetivas: la cobertura legal alcanza a los diseños dotados de novedad y singularidad según los criterios adoptados por la directiva comunitaria. En aplicación de estos criterios se registran los diseños que producen en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a la de los demás diseños, y que, en el momento en que se solicita la protección, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados en el sector de que se trate que operan en la Comunidad Europea. Se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de aquéllos cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función técnica. La separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida como diseño, cuando las características de apariencia revisten además novedad y singularidad*”.

bien es verdad que este condicionante puede entenderse como una obviedad e incluso reiterativo en la propia concepción del diseño, puesto que si la apariencia externa no resulta visible no habrá nada que tutelar. Además, esta visibilidad se predica también en el manejo natural del producto. Luego, -tal y como adelantábamos- la visibilidad es un presupuesto inexcusable encuadrado dentro del concepto de diseño y no tanto un requisito de fondo.

En igual línea argumental, podemos agregar otro condicionante -tradicionalmente peticionado sobre todo bajo el dominio del EPI- como es la aplicabilidad industrial²²⁰ del diseño, pero este condicionante al igual que sucede con la visibilidad son notas configuradoras intrínsecas del diseño, más que requisitos de fondo; en otros términos, son dos perfiles que delinean el diseño industrial *per se*, ya que no se entiende el diseño industrial si éste no presenta apariencia perceptible a los sentidos (visibilidad) o no es aplicado o fabricado por la industria (repetibilidad en serie).

Sea como fuere, sí hay que tener claro el dato, y no puede olvidarse, que del alcance

220 Junto a este presupuesto de visibilidad, hay que anotar que bajo la vigencia del EPI, el segundo condicionante era la aplicabilidad industrial, o en su caso, comercial. Al incidir el derecho de exclusividad sobre el diseño y no sobre el objeto sobre el que recae el diseño, lo básico era su reproducción dirigida *a servir de tipo para la fabricación de producto* (cfr., art. 182.1 EPI) o, en su caso, *a ser aplicables con un fin comercial* (cfr., art. 182.2 EPI). *La aplicación industrial o comercial requerida debe ser potencial y no necesariamente real. La aplicación industrial, por otra parte, no debe ser entendida como ventaja en el proceso de producción, pues en tal caso nos aproximaríamos a la figura del modelo de utilidad o, según los casos, del denominado diseño de utilidad*, así se ha manifestado DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial*. pp. 86 y 87. DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial”. *Op. cit.* p. 95, en cambio, piensa que “si el carácter industrial es un requisito necesario, junto a la novedad y el carácter singular, consideramos que debió incluirse en el articulado, junto con los dos restantes, evitándose así cualquier duda sobre el tema...en el supuesto de que la creación no posea un carácter industrial -esto es, que no sea susceptible de ser modelo para ser reproducido en serie-, ello no implica que ésta quede al margen de cualquier tipo de protección, puesto que puede recibir la tutela jurídica que le brinda el Derecho de autor, por el sólo hecho de su creación (art. 1 LPI)”. Finalmente, se expone por parte de Cámara de Comercio e Industria de Madrid: *La Propiedad Industrial. Op. cit.* p. 42: “tiene que ser una creación ornamental utilizable industrialmente. Por tanto, deberá ser una creación exclusivamente de forma, que no reporte en el producto ornamento o configurado ninguna utilidad, ventaja, funcionalidad o finalidad técnica. Tiene que ser susceptible de ser reproducido en la industria. Debe ser nuevo, no divulgado”. Destaca SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. *Op. cit.* pp. 370 y ss., espec., pp. 374 y 375: “tanto el requisito de la novedad como el de la aplicabilidad industrial constituyen en nuestro sistema, por contraposición a los requisitos puramente formales, y a otros cuya ubicación sería, en mi opinión, más correcta dentro de la delimitación del propio concepto de diseño industrial, o bien dentro de los límites del propio derecho subjetivo, los verdaderos requisitos de protección del diseño industrial, esto es, la piedra angular de nuestro sistema de protección de esta subespecie de propiedad industrial”.

e interpretación que proporcionemos a los requisitos de fondo²²¹ dependerá la eficacia de todo el sistema. Advuértase que a partir de los mismos se determinará qué diseños acuden a la protección legal y cuáles no. Y esto es así, porque de la valoración de la novedad como del carácter singular²²² en la configuración del diseño es dónde se localizarán, probablemente, los conflictos privados, que por regla común se producirán entre agentes y empresas que compitan entre sí. Hemos de puntualizar aquí que la *OEPM* no examinará la concurrencia-presencia de estos requisitos ni de oficio, ni antes de la concesión tal y como se deriva del régimen prescrito por la LDI. De suerte que la evaluación de la novedad y del carácter singular en la fase administrativa del procedimiento queda postergada a una fase posterior del mismo: la de oposición. Igualmente, cabe señalar que los Juzgados de lo Mercantil serán los encargados de declarar la nulidad de un diseño por ausencia²²³ o falta de estos condicionantes de fondo.

221 *Vid.*, LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* p. 42, “la consecuencia de un acto de naturaleza creativa que lo distinga de los diseños existentes. En nuestro Derecho, esta exigencia se materializa en dos requisitos: la novedad y el carácter singular”. Precisa al respecto: OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. *Op. cit.* p. 66: “si fueron grandes las dificultades con las que se encontraron los inspiradores de los textos comunitarios al formular el concepto de diseño, todavía fueron mucho mayores las relativas a los requisitos de protección. En este punto, la disparidad de las legislaciones y de las opiniones de los autores era tan grande que se hacía muy difícil encontrar una solución que satisficiera a todos”. *Cfr.*, SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. *Op. ult. cit.* p. 382. Por su lado, sintetiza la situación: DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* p. 95: “la determinación de los requisitos que el diseño debe reunir es una de las cuestiones más delicadas y complejas de la regulación del diseño, tal y como fue expresamente puesto de relieve por los autores del Libro Verde. Quizá tal dificultad se encuentre en el dato de que, debido a que los diseños están en la encrucijada entre los derechos de autor, patentes y marcas, se pretende evitar que la fijación de unos u otros requisitos pueda suponer una aproximación o acercamiento del diseño al sector del Derecho de autor, de las creaciones industriales, o signos distintivos del que procedan los requisitos”.

222 Considera DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño*. *Op. cit.* p. 19, “la originalidad o, incluso, la novedad de un producto es frecuentemente sinónimo de éxito comercial debido a su singularidad. Esta novedad u originalidad también puede llegar a tener relevancia en el ámbito de los elementos distintivos de las empresas, que consiguen así de forma más sencilla la asociación entre signo y producto o prestación”. MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios*. *Op. cit.* p. 661, valora la singularidad en cuanto que “su apreciación es más compleja que la de la novedad, de la que no es una mera extensión...”.

223 Comenta para el Derecho comunitario de diseños: LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. *Op. cit.* pp. 1463 y 1464: “(...) la OAMI no examinará la concurrencia de estos requisitos durante el procedimiento de concesión y el Reglamento no permite ni siquiera la intervención de los terceros interesados. Así, la apreciación de la novedad y del carácter singular se deja en manos de la División de la Anulación o de los Tribunales nacionales de modelos y dibujos, que podrán declarar la nulidad de un diseño comunitario por falta de estos requisitos cuando dicha nulidad se plantee en vía de reconvencción”.

La adquisición del amparo, trámite su inscripción en el Registro de la *OEPM*, está sujeta a la presencia de las condiciones de fondo²²⁴: los diseños deben ser nuevos y ofrecer un carácter propio²²⁵, individualidad u originalidad en terminología del Derecho comunitario, mientras que en la LDI española se solicita el carácter singular o singularidad.

224 *Vid.*, SAIZ GARCÍA, C. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. *Op. cit.* pp. 375 y ss. PLAZA PENADÉS, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. *Op. cit.* pp. 177 y 178. BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, Fernando. *Manual de Derecho Mercantil. Op. ult. cit.* pp. 223 y 224.

Para el Derecho italiano: SARTI, Davide. *La tutela dell'estetica del prodotto industriale. Op. ult. cit.* pp. 97 y ss., “los requisitos buscados son la novedad, la originalidad, la industrialidad y su carácter lícito”. También SANDRI, Stefano. *La nuova disciplina della proprietà industriale. Op. ult. cit.* pp. 107 y 108: “es evidente que para ser nuevo y original - y por tanto disfrutar de la tutela prevista- los diseños deben diferenciarse de manera significativa de los diseños precedentes, esto significa que la tutela va más allá que de la simple función represiva contra la reproducción de manera idéntica. Elevar el umbral de la protección supone diferenciarlo del estado del arte precedente, implica alargar la esfera de los poderes del titular del derecho, pero no sólo en la dirección positiva de su disfrute, sino en aquella del ius escludendi, previniendo e inhibiendo también la confrontación de aquellas formas, que no siendo idénticas, producen el mismo efecto sobre el mercado y puedan llegar a confundir al consumidor”. También en AA.VV. *Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e concorrenza. Op. ult. cit.* pp. 280 y 281, “los requisitos para un válido acceso al Registro son aquellos de la novedad e individualidad. En lo que hace a la novedad está referida cuando el modelo o diseño difiere del anterior no sólo por detalles irrelevantes, mientras que el carácter individual- que sustituye a la originalidad o grado de invención- sólo va referido si el diseño o modelo que suscita en el usuario informado una impresión general que difiera de aquella suscitada en el usuario de cualquier diseño o modelo que se hace accesible al público en fecha anterior. Esta fórmula es particularmente ambigua sobre todo por la referencia al usuario informado que podría interpretar un alzamiento del umbral de acceso al registro o bien un descenso, según se considere el experto designer y destaque pequeñas diferencias de estilo o bien sea capaz de formarse una ‘impresión general’ diversa según el diseño o modelo posea una configuración particularmente inventiva respecto a las orientaciones de estilo anteriores”.

225 Reflexiona sobre dicho condicionante: PÉROT-MOREL, Marie Angèle. “La propuesta de Reglamento comunitario”. *Op. ult. cit.* pp. 266 y 267: “se ha innovado profundamente en relación a las concepciones de los Derechos nacionales. La idea ha consistido en no conceder demasiado fácilmente la protección comunitaria contentándose con una novedad estrictamente objetiva. Se ha añadido seguidamente una exigencia suplementaria, que no es la de la originalidad (que se ha considerado demasiado subjetiva y susceptible de interpretaciones demasiado divergentes en los distintos Estados Miembros), sino la que se ha denominado, tras bastantes dudas en cuanto a la terminología, ‘el carácter individual’. El dibujo o modelo comunitario, registrado o no, debe por tanto responder a una doble condición: en primer lugar la de la novedad propiamente dicha, que debe ser absoluta (última versión del texto), lo cual implica como en materia de patentes, la ausencia de otras anteriores, conocidas por el público, sin limitación ni temporal ni espacial y por otra parte, el dibujo o modelo debe demostrar un carácter individual, es decir, diferenciarse de forma significativa, por un usuario atento, de los dibujos o modelos existentes, comercializados o publicados por un registro y cuya protección no haya expirado todavía”.

En efecto, en la LDI, en su Título II, Capítulo I se contemplan los requisitos de protección y engloban desde los arts. 5 hasta el 12 inclusive. Aunque hemos de matizar que de una lectura e interpretación del contenido general de estos mandatos encuadrados dentro de los condicionantes de protección, hay algunos preceptos que no tienen nada que ver en relación al título del epígrafe: “*Diseños Registrados y Causas de Denegación del Registro*” al ordenar materias dispares que no inciden en los requisitos de protección²²⁶. A modo de ejemplo, el artículo 8 dedicado a los diseños de componentes de productos complejos, no disciplina en rigor la materia de los requisitos de protección del diseño. De similar modo, véase los párrafos 1 y 2 del art. 11 en torno a los diseños impuestos por su función técnica y diseños de interconexiones y, a su vez, el art. 12 dedicado a las prohibiciones de registro.

El tenor literal de la LDI, reconoce en su art. 5, los diseños que son susceptibles de registro en adecuación al cumplimiento de una serie de características. En efecto, el art. 5 decreta: “podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular”²²⁷.

226 OTERO LASTRES, J. M. “La Patente...”. *Op. ult. cit.* pp. 29 y 30.

227 Requisitos que proceden del Derecho comunitario que, a su vez, se han trasladado a otras diferentes normativas de los Estados Miembros: en el Derecho francés, versión de los arts. 5, 6 y 7 de la LDI, respectivamente, vertidos en el art. L. 511-2.- “Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre”. Art. L. 511-3.- “Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants”. Art.L. 511-4.- “Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle”. *Cfr.*, para el Derecho italiano: AULETTA, G. y SALANITRO, N. *Elementi di Diritto Commerciale. Op. ult. cit.* pp. 43 y 44: “para obtener el derecho al diseño industrial es necesario: a) que la idea sea nueva (es decir, aún no conocida): una invención es considerada nueva si no es conocida en el estado de la técnica; por “estado de la técnica” se entiende “todo aquello que se pone accesible al público en el Estado o en el extranjero con carácter prioritario a la fecha del depósito de la solicitud de diseño, mediante una descripción escrita y oral, una utilización o cualquier otro medio”, es así una novedad extrínseca; b) que la idea posea un mínimo de creatividad (novedad intrínseca), en el sentido que implica una actividad inventiva, siendo considerada como tal “por una persona experta en el ramo, y no resulta de modo evidente del Estado de la técnica”; c) que la idea sea apta y tenga su aplicación industrial, que su objeto pueda ser fabricado y utilizado en cualquier género de industria incluida la agrícola (es decir, el carácter de industrialidad); d) que el objeto producido mediante la idea o el proceso productivo no sea contrario al orden público o a las buenas costumbres (lícito)”. En la misma línea de opinión: BONELLI, Giacomo. “*Industrial design* e tutela del diritto di autore”. N° 4. Il Diritto di autore, octubre-diciembre, 2003. p. 517. PANUCCI. “La nuova disciplina italiana dell’industria design”. *Diritto Industriale*, 2001. pp. 318 y ss., según el cual se requiere para las obras del diseño industrial un requisito ulterior respecto a la simple originalidad introduciendo así un ‘tratamiento peyorativo respec-

Obsérvese que los requisitos de protección están enlazados con los derechos inherentes al diseño; en otros términos, no podemos dejar de subrayar que la concesión del registro comporta la atribución de una serie de derechos en exclusiva²²⁸ *erga omnes*. En consecuencia, los derechos de exclusiva en cuanto que ofrecen a su titular un derecho excluyente frente a terceros sobre el objeto tutelado por tal derecho crea un verdadero monopolio. Tal circunstancia, pese a las limitaciones o restricciones que pudiera originar en el mercado, se estima que del amparo de aquel resultan unos beneficios superiores que justifican su existencia y tutela. Ahora bien, es menester en todo caso un rígido cumplimiento de los condicionantes demandados para la concesión, justamente, de un derecho de exclusiva.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, el proceder con una simple formalidad como es el depósito de un diseño no es suficiente para beneficiarse y garantizarse de manera nítida de la tutela, sino que es conveniente que el diseño observe las condiciones de fondo de la protección: novedad y singularidad, que además han de ser acumulativas, puesto que no son disyuntivas o excluyentes entre ellas.

Por ahora y con carácter general, sin perjuicio del examen más detallado en las siguientes páginas, hay que decir que el diseño industrial para poder ser protegido no puede ser idéntico a una creación divulgada anteriormente (condición de novedad). Se trata de una condición necesaria pero no suficiente. Es preciso, además, para llevar a cabo la tutela, que este diseño suscite o provoque en el observador -experto o usuario informado-, según los casos, una impresión visual de conjunto diferente de aquella que provoca la creación que ha sido divulgada con anterioridad (singularidad). En definitiva, la consideración de estas condiciones deriva siempre en una comparación²²⁹ entre los dise-

to a otras obras protegidas por el derecho de autor””. DI CATALDO, Vincenzo y VANZETTI, Adriano. *Manuale di Diritto Industriale*. *Op. ult. cit.* p. 479: “i requisiti di accesso alla registrazione, sono la novità ed il carattere individuale. La novità è intesa come assenza di divulgazione del modello anteriormente alla data della domanda di registrazione; la nuova normativa prevede però una disciplina più unite di quella presente in materia di invenzioni (e modelli di utilità), in quanto ritiene irrilevanti (cioè, non distruttive della novità) alcune ipotesi di divulgazione”. GIUDICI. “La protezione giuridica dei disegni e dei modelli”. T. III. *Riv. Dir. Industriale*, 2001. pp. 63 y ss.

228 *Vid.*, DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* p. 96.

229 Claramente enseñan BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario*. *Op. ult. cit.* p. 44: “el conjunto de dibujos o modelos publicados con anterioridad a la fecha de referencia, es decir, el estado de la técnica respecto al cual se valora el dibujo o modelo, no es el mismo cuando se trata de determinar su novedad que cuando se trata de establecer su carácter singular. La novedad requiere que no existan

ños industriales registrados y los diseños que han sido divulgados con carácter precedente a la solicitud de registro.

Adviértase que ambos requisitos de fondo son producto de la aproximación y armonización de las legislaciones de los diversos Estados Miembros desde la perspectiva que ha de ofrecer unitariamente el Derecho comunitario, tal y como se desprende del Considerando noveno (9) de la Directiva 98/71/CE, del Parlamento europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998, de forma que estos requisitos han de ser similares en todos los países de la Unión para conseguir el buen funcionamiento del mercado interior. Esta Directiva presenta las pautas orientadoras que deberán seguirse a la hora de valorar la presencia de tales requisitos en los dibujos y modelos comunitarios cuyo registro se solicita o cuya prioridad se demanda (arts. 4 y 5). Por consiguiente, los requisitos materiales de protección han de ser idénticos -o lo más parecidos posibles- en todos los regímenes de la Unión Europea.

En el ámbito del Derecho comunitario, el art. 3. 2 de la DCE exige la presencia de dos condicionantes para auxiliar a los diseños, a saber: la novedad y el carácter singular, así se expresa: “se otorgará protección a un dibujo o modelo mediante un derecho sobre un dibujo o modelo en la medida en que sea nuevo y posea carácter singular”.

En igual tenor de pensamiento, el mandato contenido en el art. 4 del RCE contempla dos requisitos materiales que han de concurrir en la apariencia de un producto -o de una parte del mismo- para que la misma sea amparada como dibujo o modelo comunitario: ser nuevo y poseer carácter singular.

Bajo esta línea de actuación, es menester remarcar la compatibilidad de la protección otorgada al diseño industrial por el Derecho comunitario respecto a las reglas de Derecho Internacional, en concreto, en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Industrial

idénticos dibujos o modelos publicados o conocidos antes de esa fecha en la Comunidad. Pero el carácter singular extiende la exclusión a los que produzcan una impresión general en los usuarios informados igual o semejante a los publicados o conocidos en la Comunidad hasta la mencionada fecha. La novedad implica un análisis de los elementos específicos del diseño, que han de diferenciarse significativamente de las características de otros dibujos o modelos divulgados antes de la fecha establecida. Pero para determinar su singularidad es necesario evaluar las semejanzas de ese diseño tomado en su totalidad con otros dibujos o modelos, respecto a los cuales ha de producir una impresión distinta, y no necesariamente mejor, desde el punto de vista estético. Así, aun cuando el diseño tenga características objetivas similares a otros ya conocidos, nada impide que sea protegido como dibujo o modelo comunitario si su aspecto general produce una impresión diferente de los anteriores a los usuarios informados”.

relacionados con el Comercio en sus siglas ADPIC o TRIP's, -versión inglesa-, ya comentado.

El artículo 25²³⁰ del Acuerdo ADPIC delimita los requisitos que han de exigirse a las creaciones que aspiran a la protección por la vía del diseño. De conformidad con este mandato, *los Estados Miembros deben proteger los dibujos y modelos que hayan sido creados independientemente y sean nuevos u originales*. Para el Acuerdo TRIP's, los Estados Miembros pueden establecer que un dibujo no es nuevo²³¹ u original si *no difiere de forma significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos*. Se podrán excluir de la protección aquellos dibujos y modelos que estén dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

En la estructura del Derecho comunitario de amparo del dibujo y modelo industrial se agrega como requisito la singularidad, lo que puede inducir en una interpretación lite-

230 El párrafo 1 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC *obliga a los Estados Miembros a otorgar protección a los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. También podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.*

El párrafo 2 del artículo 25 contiene una disposición especial encaminada a tener en cuenta el gran número de nuevos dibujos y modelos en el sector textil y su corto período de vigencia las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de esos dibujos o modelos -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no deberán dificultar injustificadamente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

Explica SANDRI, Stefano. *La nuova disciplina della proprietà industriale*. Op. cit. pp. 95 y ss., espec. p. 98, "con ocasión de la revisión en Lisboa en el 1958, se procedió a una propuesta de definición de diseño industrial y una indicación del requisito de novedad como standard mínimo de protección, si bien esta proposición no tuvo éxito... según el art. 25.1.: 'los Estados Miembros asegurarán la protección de los diseños industriales creados independientemente, que sean nuevos u originales'".

231 Según MONTAÑA MORA, Miquel. "La aplicación del acuerdo ADPIC (TRIPS) en España". En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. pp. 735 y 736: "la sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de abril de 2003 interpretó el artículo 182.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) a la luz del artículo 25 del ADPIC, destacando que este último artículo añade que los modelos industriales 'no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos'. El mismo Tribunal se había basado en el ADPIC para negar protección a un modelo industrial carente de novedad en su sentencia de 3 de junio de 2002".

ral del artículo 25 TRIP's, que la DCE y el RCE no puedan exigir otro requisito adicional. Aunque es verdad que la singularidad viene a ser un complemento o desarrollo del concepto de novedad, -o mejor entendido- un plus añadido. De modo que podría interpretarse que las condiciones de protección establecidas en las normas comunitarias, novedad y singularidad, son en realidad dos facetas o etapas sucesivas²³² en la construcción de las condiciones de acceso; si se nos permite emplear un símil estamos ante dos caras de una misma moneda.

Otra divergencia interpretativa del Derecho comunitario en relación a los Acuerdos TRIP's se plantea en relación a la duración del derecho de exclusiva. Así, el art. 26.3 TRIP's señala la duración de la protección otorgada a los dibujos y modelos a diez años, como mínimo. Mientras que el art. 12 del RCE decreta un plazo mínimo de cinco años, renovable a iniciativa del titular del derecho, por períodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco. En honestidad la divergencia no supone un incumplimiento de los Acuerdos TRIP'S en este punto, puesto que la norma comunitaria asegura una protección de hasta veinticinco años máximo, pero facilita que sea el titular del derecho quién decida cuál deba ser la duración final de su diseño comunitario registrado²³³.

Adelantar -ahora-, sin obstáculo de su estudio pormenorizado en otros apartados de la exposición, la relevancia que se manifiesta en la divulgación como una noción clave para entender los condicionantes de acceso al registro (novedad y singularidad). Si hemos visto el empaque del juicio comparativo para entender los condicionantes de fondo; otro de los actos cruciales viene dado por lo que se entiende por divulgación. La divulgación se trasluce y engloba -en su sentido más amplio del término-, comercialización, exhibición, exposición o presentación por cualquier medio. Limitada su aplicación temporalmente a antes de una fecha prefijada y siempre que estos hechos no hayan sido conocidos dentro del tráfico comercial habitual por los círculos especializados²³⁴ del sector en que nos ubiquemos y, a su vez, operen en la Unión Europea. Antes bien, el hecho de la divulgación no siempre destruye la novedad, ni la singularidad, pese a la divulgación,

232 El Libro Verde de la Comisión en su p. 71, apunta que *“a entender de la Comisión, para obtener la protección de un diseño debe superar una prueba en dos fases. En primer lugar, no debe haber sido precedido por otro diseño considerado por los especialistas del sector como idéntico o sustancialmente similar y, en segundo lugar, ha de producir en el consumidor común una impresión que le distinga de los demás diseños conocidos”*.

233 Cfr., CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación*. Op. cit. pp. 48 y 49.

234 Al respecto, SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. Op. ult. cit. pp. 385 y 386.

cuando ésta no llega al conocimiento de los denominados círculos especializados en condiciones normales.

Resulta coherente con lo descrito que el grado o nivel de publicidad necesario para que el diseño pueda considerarse público o divulgado variará según los sectores y según la intensidad y difusión de los mismos.

Si acudimos al ámbito de actuación del RCE, nos encontramos que éste no ofrece una muestra detallada de los variados casos que caben dentro de la divulgación. Entendiéndose por divulgación cualquier forma de publicación posterior al registro del dibujo o modelo, mediante cualquier soporte de divulgación, por ejemplo, a través de Internet. De suerte tal que, para que concurra divulgación, no es suficiente la mera accesibilidad o conocimiento del dibujo o modelo por parte de terceros; sino que se requiere un añadido, esto es, resulta conveniente que la divulgación se produzca de tal manera que el diseño pueda ser normalmente conocido en el tráfico comercial ordinario por los especialistas del sector que operen en la Unión. Quiere manifestarse con ello que no existe divulgación del dibujo o modelo, -con independencia de la vía utilizada para hacerlos accesible al público-, cuando aquéllos no han sido conocidos de forma razonable²³⁵ en los ámbitos-sectores precisos y por los cauces comunes u habituales en que actúan los especialistas dentro del arco geográfico de la Unión Europea, tal y como indicábamos.

En nuestra opinión, el RCE ha querido dar un gran margen de maniobra al creador del diseño en orden a su divulgación -en sentido más lato del término- con el objetivo de no ver truncado por falta de novedad y singularidad sus expectativas; demandándose la divulgación como parámetro delimitador de estos condicionantes, pero ésta, y a tenor del RCE, se circunscribe a que los expertos en la materia tengan conocimiento de la existencia del dibujo o modelo comunitario por los mecanismos ordinarios y profesionales del

235 BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Op. ult. cit.* pp. 45 a 47, ajustándose al RCE, muestran su parecer diciendo que “el criterio finalmente adoptado por el Reglamento resulta un tanto ambiguo por lo que estimamos que no será siempre fácil precisar cuándo un dibujo o modelo ha podido ser conocido de forma razonable. Con carácter general debe entenderse que se ha producido tal hecho si los expertos del sector han tenido acceso al dibujo o modelo a través de los cauces de información habituales en el tráfico comercial normal de esa esfera. Medios que pueden ser distintos según el ámbito empresarial de que se trate. Además, estos círculos especializados han de actuar dentro de la Comunidad, cualquiera que sea su lugar de origen. Por otro lado, la expresión ‘tráfico comercial normal’ hace referencia a las relaciones comerciales regulares del sector al que pertenezca el dibujo o modelo, y no a actividades infrecuentes, impropias, o incluso ilegales, del mismo”.

tráfico comercial. Si se publicita un diseño a terceros en términos de confidencialidad “expresa o tácita”, cabe presuponer que dicha conducta no implica divulgación del dibujo o modelo en semejantes circunstancias y, por ende, no frustraría la novedad o singularidad. Luego, la divulgación se delimita en torno a su conocimiento por cauces normales por parte de los ‘círculos especializados del sector’ en cuestión, tal y como nos enseña el RCE. Sea como fuere, ahondaremos sobre este crucial parámetro la ‘divulgación’, a lo largo de las siguientes páginas para aprehender los requisitos de fondo.

Veamos -a continuación- de manera separada cada uno de estos requisitos, que constituyen uno de los pilares de atención de este trabajo.

7.1.- La Novedad

La novedad puede ser entendida de muy diversas formas en función del ámbito en que nos movamos, es sabido ya que el diseño industrial es un bien inmaterial cuya naturaleza se sitúa entre el Derecho de patentes y el Derecho de autor, respectivamente, de tal modo que la novedad²³⁶ vendrá dada con diferentes alcances y significados en función de la modalidad -bien inmaterial- al que nos refiramos.

Es verdad que en una primera aproximación a la característica de la novedad, hay que decir que ésta siempre se ha apreciado como un presupuesto sustancial para dar auxilio al bien intangible en cuestión. A tal propósito, hemos de matizar que en la propiedad industrial se plantean dos tipos o variantes de novedad, que se pueden resumir en una gráfica frase: ‘*que nadie lo haya realizado o publicitado antes en el tiempo respecto a otro tercero*’. De un lado, se presenta la novedad en las invenciones (patentes y modelos de utilidad) por cuanto que una invención es nueva si no está incluida en el estado de la técnica. Según la legislación aplicable, la invención ha de extraerse y compararse respecto a un documento/ informe del estado de la técnica con alcance nacional o mundial, -según la modalidad que queramos amparar-, al punto que será nuevo sino aparece dentro del

236 Cfr., SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. *Op. ult. cit.* p. 388. Agrega MASCAREÑAS, C.E. “La novedad del objeto en los modelos y dibujos industriales”. Nº 183. RGD, 1959. p. 1047, “expresar la duda de si la novedad, como requisito de registrabilidad, en los modelos y dibujos industriales ha de ser absoluta, es decir, novedad en todo el mundo, o bien si es suficiente la novedad en territorio del Estado español”. LOBATO GARCÍA. “De nuevo sobre la novedad de los modelos industriales”. RGD, 1991. PELLISÉ CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario”. *Op. cit.* p. 229. CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. El diseño comunitario: una aproximación. *Op. cit.* p. 40.

informe de la técnica *ex art.* 6.nº 1 y 2 de la Ley 11/1986²³⁷, de 20 de marzo, de patentes (en adelante LP). Aquí, estamos ante un requisito objetivo para la concesión de una patente o modelo de utilidad²³⁸, junto a la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial (*ex art.* 4. 1 LP)²³⁹.

En cambio, la novedad en el diseño industrial viene dada por el dato que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño anterior es idéntico, es decir, cuyas diferencias con el examinado son irrelevantes, basándose en un juicio comparativo objetivo, aunque no extraíble de un estado de la técnica. Parece razonable pensar que este juicio resultará menos severo que el dedicado a la novedad demandada para las invenciones, en particular, la patente. Si a ello añadimos el alcance de la novedad objetiva mundial de la patente respecto a la exigida al dibujo o modelo comunitario, o bien diseño nacional, podríamos concluir que la novedad de estos últimos es menos rígida respecto a la patente.

Señalados estos puntos de distinción en torno a la novedad exigida entre las denominadas invenciones de forma frente a las invenciones de utilidad, pasemos a observar la apreciación de la novedad en el devenir del tiempo.

237 BOE Nº 73, de 26 de marzo de 1986. Ordena el art. 6.1 de la LP: “*Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica*”. En el punto nº 2, se previene “*El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patentes se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio*”.

238 Establece el art. 143.1 de la LP: “*Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consiste en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulta alguna ventaja prácticamente apreciables para su uso o fabricación*”.

239 De acuerdo con el art. 4.1 de la LP: “*Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica*”.

7.1.A) Antecedentes

La novedad no aparece reconocida en el Convenio de la Unión de París (CUP) de 1883. Indagando en los textos normativos en torno a dicho condicionante, hemos de atender las reflexiones del Prof. OTERO LASTRES²⁴⁰, que ubica los antecedentes del presupuesto de la novedad de los dibujos y modelos industriales en la Ley francesa de 14 de julio de 1909²⁴¹. Nótese que “el párrafo primero del artículo 2 de la Ley de 14 de julio de 1909 sobre dibujos y modelos establece que para beneficiarse de las disposiciones de esta Ley, el modelo ha de ser nuevo”²⁴².

Como puede inferirse, -desde antiguo-, se viene empleando la novedad como criterio delimitador y cualidad de fondo de los dibujos y modelos industriales. Centrándonos en el EPI²⁴³, en concreto, en su art. 166 nos viene a decir que “*estas concesiones se expedirán sin previo examen de novedad, propiedad y utilidad; pero con llamamiento a la oposición*”. Parece deducirse que la novedad²⁴⁴ como condición previa de acceso al regis-

240 OTERO LASTRES, J.M. *El Modelo Industrial. Op. ult. cit.* pp. 243 a 245, enseña que ‘la presente Ley es aplicable a todo dibujo nuevo, a toda forma plástica nueva, a todo objeto industrial que se diferencie de sus similares, sea por una configuración distinta y reconocible que le confiere un carácter de novedad, sea por uno o varios efectos exteriores que le den un fisonomía propia y nueva’... incluso con cierta reiteración, que en el modelo concurra el requisito de la novedad”.

241 Cfr., *La Propriété Industrielle- Organization Mondiale de la Propriété Intellectuel (OMPI) y Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la propriété industrielle (BIRPI)*, Récueil Dalloz, 1909. 4.83.

242 Al respecto, OTERO LASTRES, J. M. *El Modelo Industrial. Op. cit.* pp. 247 y 248, “en resumen, el momento decisivo para juzgar la novedad del modelo es la creación, porque así se deduce de la naturaleza del depósito de la solicitud, que puede ser efectuado después de dar a conocer el modelo, y del concepto legal de novedad; concepto que, al fundarse en la diferenciación de los modelos, pone de manifiesto que el momento al que debe referirse la novedad es el de la creación”.

243 La regulación específica de los modelos y dibujos industriales en el Derecho español se encontraba en el Capítulo III del Título IV del “Estatuto de la Propiedad Industrial” (EPI) de 26 de julio de 1929, Texto Refundido de 30 de abril de 1930, arts. 182 a 195, -algunos ya comentados-, aunque también son de aplicación las normas contenidas en el Capítulo I del mismo Título, por referirse a los modelos y dibujos en general. El EPI define por separado el modelo y el dibujo industrial, así como la figura de los modelos y dibujos artísticos. Bajo la vigencia del EPI, el segundo condicionante era la aplicabilidad industrial, o en su caso, comercial. DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial. Op. cit.* pp. 86 y 87.

244 Según la STS. de 26 de enero de 2006 (RA 452), se declara que “hemos repetido en numerosas ocasiones la cita de las sentencias que así lo afirman se contiene, entre otras, en la de 3 de abril de 2001 (RA 4499), que ‘para la inscripción de un modelo industrial se requiere, en primer lugar, que el objeto en que consista, además de servir de tipo para la fabricación de un producto, pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación; y, en segundo término, que reúna la condición de novedad, de tal forma que se dife-

tro de los dibujos y modelos industriales será determinada en el procedimiento de oposición²⁴⁵ en similares términos que en la vigente LDI, si bien es cierto que poco o nada más se nos dice de la comprensión de la novedad. En el art. 170 del EPI dentro de los documentos convenientes para solicitar el registro de los modelos y dibujos se encuentra en el punto 1º, art. 170: “Instancia, en que se haga constar nombre y apellido o razón social del peticionario o representante, residencia y domicilio habitual de ambos y clase de modelos o dibujo que se solicita y declaración de novedad”. Resulta significativo saber el alcance de “declaración de novedad”, que en una interpretación literal del mandato podríamos inferir como requisito delimitador de los dibujos y modelos, y así se pone de manifiesto, pero no se desciende a mayores detalles en torno a cómo deberá ser dicha novedad. Parecería razonable, *in principio*, pensar que esta novedad no representaba la misma extensión o rigor que la novedad exigida a las patentes. Otro argumento en esta línea expositiva viene por lo disciplinado en el art. 183 del EPI, que reitera “el registro de un modelo o dibujo industrial se concederá sin examen previo de novedad ni utilidad, pero con llamamiento a las oposiciones (...)”. Y con carácter complementario, estipula el art. 188 nº 3, del EPI, “cuando se probare documentalmente, ante el Registro de la Propiedad Industrial, que carece de la condición de novedad”.

Hemos de traer a colación respecto a la novedad en el EPI, cómo viene delineada en el Fundamento Jurídico Segundo de la SAP. de Asturias núm. 168/2001, de 26 de marzo de 2001 (AC 2001/639), donde se dice: “la inscripción en el Registro no es por sí sola suficiente a este respecto ya que se requiere además el cumplimiento de los requisitos materiales exigidos, en este caso y por lo que aquí interesa el de ‘novedad’ del dibujo, a que se refiere en forma imperativa el art. 188.3º, pues no se puede olvidar, como así lo

rencie de modelo anteriormente registrado hasta el punto de no inducir a error o confusión a los compradores de los productos representados con el modelo solicitado. Recordamos también (...) que la condición de novedad, tratándose del acceso al registro de un modelo industrial, hay que referirla exclusivamente a la forma”.

245 Explicaba sobre la novedad recogida en el EPI, DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial. Op. ult. cit.* pp. 71 y 72, “(...) la exigencia de novedad aparece como un elemento secundario en la ordenación jurídica del diseño industrial, pues como regla general el registro de un modelo o dibujo industrial se concederá sin examen previo de novedad, que sólo tendrá eficacia como motivo de oposición (arts. 183 y 188.3 EPI); la adquisición, pues, de un derecho de exclusiva sobre un diseño industrial puede ser plenamente eficaz sin que se haya efectivamente probado la existencia de aquel elemento. Ello implica que en este ámbito se presuma *iuris tantum* la novedad del diseño industrial, pues su existencia sólo llegará a ser estudiada cuando su falta haya sido alegada como motivo de oposición (art. 188.3 EPI) o, incluso, como causa de nulidad (...) tiende esta solución, el interés de los operadores económicos organizados resulta más acorde con la situación actual, es decir, con un sistema de protección libre de formalidades; en este sentido, las empresas prefieren que la inscripción se verifique inmediatamente después de tramitarse la solicitud de registro, a fin de aligerar las formalidades administrativas en lo posible y reducir los gastos de inscripción”.

establece el art. 183 que el registro se concede sin examen previo de novedad. Dado que el citado art. 188 no especifica qué clase de novedad haya de poseer esta creación formal, la jurisprudencia viene aplicando el criterio del art. 49 del propio Estatuto, lo que significa la exigencia de una novedad absoluta o universal, en cuanto no conocido ni practicado en España ni en el extranjero” (el subrayado es de nuestra autoría).

En síntesis, el EPI no se pronunciaba explícitamente sobre el alcance de la novedad²⁴⁶, aunque la jurisprudencia²⁴⁷ interpretadora e integradora de aquel texto normativo, suplía esta carencia de definición entendiendo que la novedad demandada para tutelar un dibujo o modelo industrial había de representar carácter absoluto o universal, lo que supone que el dibujo y modelo no haya sido comercializado, divulgado, ni registrado ni en España ni en el extranjero, al igual de lo que sucede en materia de Derecho de Paten-

246 Señala GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada. “El requisito de la novedad”. *Op. cit.* p. 4002, “tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido reiteradamente la existencia en el EPI de dos conceptos de novedad: el concepto de novedad absoluta, contenido en el artículo 49 EPI y el de novedad relativa, en los artículos 68, 174 y 178.3 EPI. La cuestión que se suscita es cuál de ellos debe aplicarse al diseño industrial, punto en el cual se han mantenido opiniones enfrentadas”.

Jurisprudencialmente en torno al concepto de novedad, véase entre otras: STS de 24 de noviembre de 1982 (Anuario de Derecho Industrial, núm. 9, 1983, pp. 300 y ss.). STS. de 26 de marzo de 1988 (RGD 1990, nº 544-45, pp. 355 y ss.).

247 *Cfr.*, los diferentes pronunciamientos en torno a la novedad anterior a la actual Ley, desde una óptica jurisprudencial, entre otras: STS. de 7 de febrero de 1992 (RA 840); y Audiencia Provincial de Navarra de 13 de junio de 1996 (AC 1996/1125). Declaraba la STS. de 3 de marzo de 1997 (RA 1808): “no basta cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no sea parecida a otra anterior y tener aquélla por nueva, sino que las diferencias entre los modelos enfrentados tienen que ser en sus características esenciales (...)”.

De conformidad a la interpretación jurisprudencial se deducen una serie de parámetros, según OVEJERO GARCÍA, Isabel. “Los dibujos y modelos industriales”. *Op. cit.* pp. 41 y 42: “algunos criterios jurisprudenciales han decantado ciertos aspectos al apreciar la novedad del diseño: 1.- Aplicación de las reglas de la sana crítica al comparar los diseños litigiosos, esta constatación se realiza, generalmente, a través de la simple comparación visual, contemplando la representación o los gráficos de los diseños. 2.- El examen ha de ser global, pero concretado sobre las formas expresamente reivindicadas, ponderándose así la valoración sintética y analítica. 3.- Cuando la cuestión debatida es de carácter eminentemente técnico, se acude a informes periciales. Entre ellos goza de especial prevalencia el informe emitido por la Asesoría Técnica de la OEPM, al ser ésta un organismo público con unánime reconocimiento de imparcialidad y acierto, salvo prueba en contrario. 4.- Los productos en los que, por su naturaleza (formas con elementos de dominio común o estandarizados, formas simples...) y como regla general, haya gran semejanza, basta la existencia de pequeñas diferencias para afirmar la novedad: en estos supuestos, se relativiza la novedad admitiendo la compatibilidad registral de realizaciones diferentes. 5.- Se admite que la novedad es compatible con la representación de formas reales, siempre que se trate de una recreación que presente valores estéticos y confiera originalidad al diseño. 6.- Se afirma que no es permisible la reivindicación en exclusiva de figuras humanas o animales, mientras dichas figuras no se presenten con identidad absoluta en los dibujos enfrentados”.

tes. No será nuevo el dibujo y el modelo cuya forma esté anticipada en cualquier lugar, con independencia de que el solicitante del registro conozca o no la existencia del dibujo o modelo anticipado. A este respecto, la anticipación, por la cual se cercena la novedad, se concreta en la publicación o descripción relevante del diseño (es decir, la que contiene su representación gráfica), en su utilización o práctica directa o indirectamente anteriores a la solicitud de registro, esto es, por su aportación al dominio público. Esta novedad ha de apreciarse, por tanto, en el momento en que se lleva a cabo el depósito de la solicitud.

A nuestro parecer, la novedad como requisito preciso para entender la relevancia del dibujo y modelo industrial, no deriva de lo recogido en el EPI -que nada nos proporciona además de ser controvertida su interpretación jurisprudencial-, sino de otros textos legislativos más cercanos en el tiempo, tal y como examinaremos más abajo.

7.1.B) Derecho Comunitario

En lo que se refiere ya al marco comunitario, los requisitos de fondo se aplican a todos los dibujos y modelos comunitarios, aparte del respeto del orden público y de las buenas costumbres como *condictio* necesaria en la configuración del dibujo y modelo industrial, las cuáles no ofrecen mayores dudas interpretativas, será, en cambio, el requisito esencial de la novedad -que ahora se objetiviza-, el que puede plantear inconvenientes prácticos²⁴⁸.

Subráyese que la Directiva 98/71/CE condiciona y determina la regulación de una buena parte de la figura del diseño industrial, concretamente, el concepto de diseño, los requisitos de protección²⁴⁹, los motivos de denegación y nulidad del registro y el alcance y límites de la protección. Amén de lo anterior, no se desconoce que a la propia dificultad de la modalidad (naturaleza jurídica), así como por su querencia a independizarse del resto de modalidades que lo rodean, y a la diversidad de criterios existentes entre las regulaciones de los diferentes Estados Miembros, el legislador comunitario al establecer

248 GONZÁLEZ LÓPEZ, I. "El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial". *Op. ult. cit.* pp. 3997 y ss.

249 *Cfr.*, RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. "El diseño industrial no registrado". *Op. cit.* pp. 270 y ss.

el ámbito de la DCE ha resultado ser bastante ‘corto de miras’²⁵⁰. En efecto, fijémonos que el legislador comunitario dictó una DCE de ‘mínimos’ en cuanto a los temas regulados. Y muchas de las soluciones que contiene nuestra LDI vienen, pues, predeterminadas por la DCE. En consecuencia, no es extraño el planteamiento de que las críticas o lagunas interpretativas que pueden realizarse a la regulación española no deben ser imputadas tanto a nuestro legislador como al comunitario al cual se acoge el contenido y soluciones legales.

Limitándonos a prefijar la novedad, ésta se contiene en el art. 4²⁵¹ de la DCE. Este mandato pone especial acento en dos presupuestos: uno, la disposición al público entendida como divulgación o accesibilidad al público en un momento determinado como dato temporal para derivar o no la existencia de la novedad. Otro, el juicio comparativo basado en la identidad o similitud con otros dibujos y modelos divulgados con anterioridad en el tiempo. Como puede observarse, se objetiviza²⁵² la estructura en torno a la novedad, ya que ésta será efectuada, *in principio*, por expertos en la materia; además, el arco de posibilidades de identidad se estrecha al demandar la coincidencia tan “*sólo en detalles irrelevantes*”.

Se afronta, -insistimos-, el concepto de novedad²⁵³ sustentado en dos pilares. Primero,

250 Así se ha expresado el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad”. *Op. cit.* p. 22.

251 Decreta el 4 de la DCE, sobre dibujos y modelos industriales, en lo concerniente a la novedad: *Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes.*

252 Según SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. *Op. ult. cit.* p. 383: “viene definida en la Directiva la novedad, es obvio que se trata de una novedad objetiva, pues, requiere un juicio comparativo consistente en que el diseño que se solicite difiera en su aspecto externo en cierta medida de los diseños ya existentes; y relativa viene referida a un ámbito territorial muy concreto: el de la Comunidad Europea”.

253 Se precisa en la Cour de Paris (4^o. Chambre A), 21 de marzo de 2001, Sté Smoby S. A. c. Sté Groupe Berchet S. A., núm. 2, *Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire*, 2001, p. 270, “la nouveauté et l’aspect esthétique du modèle au regard des autres produits de la concurrence intervient tout autant dans le choix de la clientèle qui peut être conduite à effectuer un sacrifice financier complémentaire pour se procurer l’objet correspondant le mieux à ses désirs esthétiques et/ou à son goût de la nouveauté et de la distinctivité au regard des produits de la concurrence”.

en el dato de la divulgación y, segundo, en el supuesto de la identidad entre el diseño de que se trate y otro u otros anteriores, que viene mediatizado por un examen comparativo.

Cierto es que la novedad (no identidad con otro) puede solicitarse en función de una extensión geográfica u otra. De modo tal que si la novedad se ciñe a la Unión Europea, no tendrá la consideración de novedad mundial como la que se demanda para las patentes. Y, por ello, podemos aseverar que la novedad requerida para los dibujos y modelos comunitarios no es de carácter absoluto²⁵⁴, puesto que está supeditada a límites temporales y geográficos dentro del marco de operatividad comunitaria. No resulta desacertado pensar que cada Ley nacional pudiese marcar un ámbito territorial de actuación para la novedad más amplio que el territorio del Estado Miembro, pero menos extenso que el de la novedad atribuible al Derecho de patentes.

Precisemos, seguidamente, algunos de los ejes comentados en torno a la novedad. En cuanto a la divulgación, hemos de apuntar que se trata de un condicionante, puesto que la anticipación²⁵⁵ del dibujo y modelo industrial destruirá la novedad, independientemente de que quién busque el amparo conociera o no de la existencia de dibujos o modelos industriales similares. El proceso para determinar la novedad se traduce en llevar a cabo un juicio comparativo. Hay que comparar el dibujo o modelo que se busca tutelar con los dibujos o modelos divulgados con anterioridad a la fecha de solicitud de registro o, en su caso, a la fecha de prioridad que se reivindica. De suerte que un dibujo o modelo se estimará nuevo si antes de la fecha en la que se debe juzgar la novedad no se ha puesto a disposición del público un dibujo o modelo idéntico al que se quiere proteger o, en su caso, difiera con el comparado tan sólo en detalles irrelevantes.

254 CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación*. *Op. cit.* p. 41, entienden que “la exigencia de la novedad no tiene, pues, carácter absoluto (a nivel mundial) sino relativa (a nivel comunitario), ya que se limita el estado de la técnica al conjunto de diseños normalmente conocidos por los sectores especializados que operan dentro de la Unión Europea. Así, se evita que pueda alegarse como anterior un dibujo o modelo utilizado en otra parte del mundo, pero que no es conocido en el sector europeo”.

255 De acuerdo con CURELL AGUILÀ, Marcel·lí. “Panorama actual”. *Op. cit.* p. 311, “una dificultad añadida al tratar de perfilar los rasgos de este híbrido criterio de novedad es la derivada de la accesibilidad inmediata, global y generalizada de las nuevas creaciones difundidas a través de las modernas tecnologías de comunicaciones (...) Así, si la web donde aparece el producto es poco conocida y recibe escasas visitas, la divulgación producida a través de este medio no debería ser tenida en cuenta”.

A nadie escapa, que la variable interpretativa de mayor interés y que puede suscitar-nos mayores inconvenientes en orden a delinear la novedad viene proporcionada por la divulgación *ex art. 6* de la DCE²⁵⁶, toda vez que establece el punto de fijación de las creaciones de forma con las que debe compararse el dibujo o modelo para el que se solicita la protección. El legislador comunitario utiliza indistintamente los términos divulgación o puesta a disposición del público²⁵⁷. Si observamos el artículo 6, párrafo primero, es el dedicado a la divulgación, donde se desprende que el concepto de novedad es aplicable a todo dibujo o modelo siempre que hubiese sido divulgado *antes de la fecha de presentación de la solicitud* o, en su caso, de la fecha de prioridad, ya que no podría ser posteriormente registrado por carecer del requisito de la novedad.

El párrafo segundo del art. 6, precisa que no se considerará que el dibujo o modelo ha sido puesto a disposición del público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero, que pudiera ser, por ejemplo, en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad tal y como analizaremos en el art. 10.1º a) de la LDI. Cabe entender que sólo tiene sentido esta puntualización de la norma cuando por la divulgación al tercero el dibu-

256 Cfr., el artículo 6 de la DCE, comprende por divulgación:

1. *A efectos de la aplicación de los artículos 4 y 5 se considerará que un dibujo o modelo ha sido puesto a disposición del público si se ha publicado con posterioridad a su inscripción en el registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido puesto a disposición del público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.*

2. *La divulgación no se tendrá en consideración a efectos de la aplicación de los artículos 4 y 5 si un dibujo o modelo para el que se solicite protección en el marco de un derecho sobre un dibujo o modelo registrado de un Estado miembro ha sido puesto a disposición del público:*

a) por el autor, su causahabiente o un tercero como consecuencia de la información facilitada o la propia iniciativa del autor o su causahabiente; y

b) durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

3. *También será de aplicación en el apartado 2 si el dibujo o modelo se ha puesto a disposición del público como consecuencia de una conducta abusiva en relación con el autor o su causahabiente.*

257 PELLISÉ CAPELL, Jaume. "Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario". *Op. cit.* pp. 232 y ss.

jo o modelo, -y pese a ser divulgado bajo aquellos términos de confidencialidad-, el mismo no ha sido conocido por los círculos especializados del sector de que se trate, y que actúan en la Comunidad. Se concluye así que la novedad no ha desaparecido por el mero hecho de esta divulgación destinada a un tercero.

Pero hay más, con arreglo al contenido del art. 6, párrafo segundo, no desaparecería la novedad ni aún por el hecho de la divulgación al tercero sin estar condicionado u obligado a mantener la confidencialidad, siempre y cuando el dibujo o modelo divulgado no hubiese llegado a conocimiento del tráfico comercial normal de los círculos especializados.

Luego lo más relevante a tener en consideración como efecto derivado de la divulgación es que mediante esta, los dibujos y modelos industriales pasan a integrar el conjunto de creaciones con las que hay que comparar el dibujo o modelo solicitado. La divulgación persigue, cabalmente, que el dibujo o modelo sea razonablemente conocido en el decurso normal del tráfico jurídico en el que se mueven los círculos especializados del sector de que se trate. Claro, aquí, se introduce la valoración de los sectores especializados en cuanto que ha de llegar a su conocimiento la divulgación del modelo o dibujo industrial, incorporando en cierto modo un nivel de subjetividad en la aprehensión de la divulgación del dibujo o modelo.

En el bien entendido principio de que la divulgación, normalmente, fractura la consideración de la novedad del dibujo y modelo con anterioridad a la solicitud de su inscripción, sin embargo, -como indicábamos *ut supra*-, cabe inferir del art. 6 n° 2 y 3 de la DCE, los diversos casos en que no cabe la desaparición de la novedad pese a la divulgación, así: cuando el dibujo o modelo se pone a disposición del público por propia iniciativa del autor o su causahabiente; o un tercero en determinadas condiciones; la divulgación dentro del período de gracia de 12 meses anteriores a la solicitud en el Registro; o siendo resultado la divulgación de una coacción o comportamiento abusivo con respecto al autor o su causahabiente. En efecto, con el propósito de facilitar la solicitud ante el Registro del dibujo o modelo, el legislador comunitario crea una apariencia o simulación con arreglo al art. 6. pár. 2 letra b) de la DCE, por cuanto que el dibujo o modelo sigue siendo nuevo, inclusive, cuando haya sido divulgado por el autor, o por cualquiera de los sujetos del art. 6, apartado 2, letra a), en los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de registro o, en su caso, de la prioridad reivindicada. Prefijándose de esta manera una suerte de carencia durante 1 año antes de la solicitud de Registro sin destruir con ello la novedad. Y, ligado a ello, tampoco perjudicará a la novedad, si la divulgación se realiza bajo conductas abusivas hacía su autor o causahabiente *ex art. 6.3 DCE*.

Ni que decir tiene que estas consideraciones en torno a la DCE, se verán reflejadas en la LDI española tal y como analizaremos.

En otro tipo de consideraciones, si atendemos al RCE nos viene a decir que un dibujo o modelo puede ser protegido como dibujo o modelo comunitario cuando cumple una doble condición: ha de ser nuevo y poseer un carácter singular según el art. 4 del RCE. Ambas condiciones son acumulativas tal y como anticipábamos.

Según el art. 5²⁵⁸ del RCE, se aprecia que un dibujo y modelo industrial, con carácter general, es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad, si se reivindica prioridad. Ciertamente es que el RCE dispone también en su artículo 5 las pautas interpretativas para determinar la existencia del requisito de novedad²⁵⁹. El legislador comunitario construye el presupuesto de la novedad sobre los principios de prioridad y de diferenciación, toda vez que la protección del dibujo o modelo en cuestión dependerá de que no exista otro anterior idéntico o muy parecido.

Entonces, un dibujo o modelo es nuevo²⁶⁰ cuando no se ha hecho público ningún otro dibujo o modelo idéntico antes de una determinada fecha, si bien aquí dependerá del tipo

258 Decreta el art. 5 RCE:

“1. Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico.

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez.

b) Si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes”.

259 SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección”. *Op. ult. cit.* p. 189.

260 *Cfr.* MUSKER, David. *Community design law. Op. cit.* pp. 25 y ss. BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Op. ult. cit.* pp. 41 y 42, apuntan que “la novedad como requisito básico de protección es un criterio objetivo que no depende de si el dibujo o modelo es el resultado de una creación independiente o de una copia, sino de la no divulgación de otro igual o con pequeñas diferencias, antes de una fecha establecida”. Para el Derecho norteamericano, véase los comentarios de HUDIS, J. y SIGNORE, Ph. “Protection of Industrial Designs in the United States”. *Op. ult. cit.* p. 257, “the standard for evaluating the

de dibujo o modelo comunitario que nos encontremos. Recuérdese la distinción que el RCE realiza de los dibujos y modelos registrados o no. Así, para los dibujos y modelos no registrados, antes del día en que hayan sido hechos públicos por primera vez; y para los dibujos y modelos registrados, antes del día de presentación de su solicitud de registro, o de la fecha de prioridad cuando ésta se ha reivindicado.

Los dibujos y modelos se tienen por idénticos cuando sus características difieren tan sólo en detalles insignificantes (según expresa el art. 5 del RCE). Esto supone, por un lado, que para delimitar la novedad de un diseño es conveniente comparar sus características específicas, esto es, aquellas que le otorgan un carácter nuevo, con las de otros dibujos o modelos divulgados antes de la mencionada fecha. Y, por otro lado, que estas características han de ser manifiestamente diferentes.

Al igual que sucede en la DCE, también el RCE pone especial énfasis en delimitar la divulgación. De conformidad con el art. 7²⁶¹ del RCE, se estima que existe divulgación²⁶²

novelty of a design is the ‘average observer test’. The overall appearance of the design in the eyes of an average, or ordinary, observer must be different from the appearance of any other single prior design”.

261 Ordena el artículo 7. Divulgación:

1. *Se considerará que existe divulgación a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de la fecha mencionada en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 6 o en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 6, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.*

2. *La divulgación no se tendrá en consideración a efectos de la aplicación de los artículos 5 y 6 si un dibujo o modelo para el que se solicite protección como dibujo o modelo comunitario registrado ha sido hecho público:*

a) por el autor, su causahabiente o un tercero conforme a información facilitada por el autor o su causahabiente o de resultados de una acción de cualquiera de ellos, y

b) durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

3. *El apartado 2 también se aplicará si el dibujo o modelo ha sido hecho público como consecuencia de un acto abusivo con respecto al autor o su causahabiente.*

262 Plantean BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Op. ult. cit.* p. 42: “para que exista divulgación se requiere que concurra una triple condición. Por un lado, la divulgación debe haber podido conocerse razonablemente en el curso de operaciones comerciales normales. Por otro, estas operaciones a su vez se restringen a las efectuadas en los círculos especializados del sector. Y, por último, el sector

cuando un dibujo o modelo ha sido publicado tras su inscripción en el Registro, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otra forma antes de las fechas previstas en los arts. 5 y 6 del RCE, respectivamente; de manera que el dibujo o modelo pueda ser razonablemente conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad en similares términos que se contemplan en la DCE.

Téngase presente que el RCE del mismo modo que la DCE, dispone en su art 7 en sus diversos apartados los casos en que cabe divulgación sin menoscabar la novedad, a saber:

La divulgación llevada a cabo por su autor, su causahabiente o un tercero conforme a información facilitada por el autor o su causahabiente o de resultados de una acción de cualquier de ellos; de igual forma la falta de conocimiento por parte de los círculos especializados si es razonable, no destruirá la novedad del diseño a tratar y, por tanto, no lo introducirá en el patrimonio de formas estéticas aplicadas a la industria; o bien como consecuencia de un acto abusivo con respecto al autor o su causahabiente.

En parecido tenor, la divulgación efectuada en un plazo de gracia de un año durante el cual las publicaciones y otras divulgaciones hechas por el solicitante no se entiende que excluyan la novedad, puede inferirse que con ello se favorezca al solicitante en la realización de pruebas previas, tentativas de comercialización u otros actos preparatorios al lanzamiento del producto, sin que se quiebre así el derecho que correspondería al titular del diseño.

Estas últimas excepciones -insistimos- están supeditadas temporalmente, puesto que la divulgación del dibujo o modelo tiene que haber sido operada durante la denominada

en cuestión debe ser uno de los que operan en el ámbito de la Comunidad. Las divulgaciones efectuadas por un tercero como consecuencia de la infracción de las condiciones de confidencialidad por las que accedió al diseño tampoco se tomarán en cuenta a los efectos de establecer el ámbito de lo divulgativo. De lo expuesto se deduce que los dibujos o modelos divulgados que afectan la novedad del diseño son únicamente los que pueden ser conocidos de forma normal por los círculos especializados del sector al que pertenezca tal dibujo o modelo, dentro de la Comunidad. Se excluyen así los dibujos o modelos ignorados por esos círculos aunque existan previamente”. A su vez, con similares apreciaciones: SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección”. Op. cit. pp. 190 y 191: “es evidente que el elemento central de esta faceta de la novedad radica en el significado de la expresión ‘haber hecho público’, toda vez que del mismo va a depender la determinación del acervo de dibujos y modelos respecto de los cuales deberá establecerse la identidad con el dibujo o modelo en cuestión”.

fase de gracia, esto es, en los doce meses²⁶³ anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

A la luz de lo comentado, no parece muy certera la técnica legislativa²⁶⁴ empleada por el legislador comunitario cuando alude al concepto de divulgación en el art. 7; quizá hubiera sido más oportuno que el legislador se hubiera referido y contemplado la divulgación desde el artículo 5, cuando explica el alcance del presupuesto de novedad. No cabe duda, en todo caso, que el concepto de divulgación recogido en el art. 7, es el parámetro a considerar para entender la noción de novedad, así como el juicio comparativo a partir del momento de su conocimiento por parte del público.

Por lo que hace a las vías concretas en que se instrumentaliza la divulgación es indiferente, ya sea por su fabricación en serie, ya sea poniendo a disposición del público un único ejemplar, sea en exposiciones o ferias o nuevos catálogos informáticos.

Para terminar, cabe valorar respecto a la novedad según el contenido del RCE al igual que en la DCE, que la novedad exigida al Derecho de dibujos y modelos comunitarios es una novedad relativa a diferencia de lo que se predica del Derecho de patentes, que es una novedad absoluta. En efecto, si aterrizamos en el horizonte del Derecho de patentes, la novedad demandada es objetiva y universal²⁶⁵, esto es, la invención no debe encontrarse comprendida en el estado de la técnica, que incluye todo aquello que se hubiera hecho

263 *Cfr.*, BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Op. ult. cit.* pp. 48 y ss., “este período puede resultar de gran utilidad para aquellas industrias o particulares que deseen probar el funcionamiento de sus diseños en el mercado o buscar interesados en su comercialización que se hagan cargo de los costes que conlleva su protección jurídica, sin que estas actividades afecten a la novedad y el carácter singular del dibujo o modelo. Es necesario, sin embargo, que las mismas tengan lugar durante los doce meses anteriores a la fecha de la solicitud de registro o a la fecha de prioridad, según el caso, para obtener un dibujo o modelo comunitario registrado”.

264 *Cfr.*, los argumentos de SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitario”. *Op. cit.* pp. 191 a 193: “tal vez huyendo de la definición de divulgación que utiliza el Derecho de autor para no inducir al intérprete a confusión, el reglamento se aparta de la literal definición ofrecida en la Directiva -que habla de ‘puesta a disposición’- y se refiere al simple hecho de ‘haber sido hecho público’. Asimismo, llama la atención la complejidad léxica a la que se recurre, tal vez también, por evitar utilizar el término ‘publicar’ que recuerda a otro tipo de protección cual es la del Derecho de Autor”.

265 Dice LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial”. *Op. cit.* p. 1668: “resulta pacífico el sostener que la novedad que debe exigirse a los diseños no tiene la misma naturaleza que la novedad que las legislaciones imponen a las patentes, en la medida en que las innovaciones estéticas presentan una naturaleza esencialmente distinta de las innovaciones técnicas y, consecuentemente, el requisito de la novedad pierde sus presupuestos y su función cuando se aplica al diseño”.

accesible al público por cualquier medio antes de la fecha de solicitud de registro. Así las cosas, para obtener una patente, la invención no debe conocerse en ninguna parte del mundo, en base a que el Derecho de patentes establece una recompensa económica al inventor como contraprestación de la divulgación o publicidad de la regla técnica y, de este modo, fortalecer el progreso técnico²⁶⁶.

Sin embargo, ubicándonos en el marco operativo del modelo de utilidad, la novedad demandada es objetiva y relativa, quiere decirse que resulta suficiente el dato que el modelo no sea conocido a nivel nacional. Por el contrario, si el derecho consiste en una obra artística o del ingenio, en esta circunstancia, la novedad -si es que puede hablarse de novedad ya que el legislador requiere originalidad- es muy diferente a la que se peticiona en el Derecho de patentes.

De suerte que en el Derecho de autor la novedad es de corte subjetivo en el sentido que la obra ha de ser nueva para su autor y, por consiguiente, éste ni debía conocerla, ni debía haberla creado nunca con anterioridad. Y esto encuentra su explicación en la diferente finalidad perseguida por el Derecho de autor que busca servir de incentivo de la creatividad en orden a incrementar las arcas de la cultura de cualquier sociedad.

Según nuestra opinión, nos hallamos ante distintas escalas o grados de intensidad en la noción de novedad en función de la modalidad de propiedad industrial e intelectual en que nos situemos. Como se acaba de indicar, en el marco de actuación del diseño industrial, la novedad se refiere a una novedad objetiva en cuanto que no se haya conocido con anterioridad a su divulgación o publicidad por cualquier medio en un momento determinado, salvo los límites o simulaciones comentados con arreglo a Ley pero, además, estamos ante una novedad relativa al estar circunscrita a un determinado ámbito territorial como es la Unión Europea, es decir, no estamos ante una novedad mundial o universal.

²⁶⁶ Así, SAIZ GARCÍA, Concepción. "Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitario". *Op. cit.* p. 195.

7.1.C) La Ley 20/2003

El art. 6 de la LDI prescribe la novedad²⁶⁷ como el condicionante material del diseño, a los fines, de acceder al Registro. Establece el art. 6: “1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Se considerarán, idénticos, los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes”.

Se observa como el art. 6²⁶⁸ presenta un tenor similar al expuesto por la DCE y RCE, respectivamente. También en la LDI, la novedad se apoya en dos planteamientos²⁶⁹ de partida: de un lado, en la no identidad²⁷⁰ entre el diseño en examen con otro u otros ante-

267 Conforme al *Diccionario del uso del español*, María Moliner, Gredos, 2002, p. 463, se entiende por novedad: *calidad de nuevo. Calidad de las cosas recién aparecidas u ocurridas*. Según el *Diccionario de la Real Academia Española*, *novedad es calidad de nuevo... innovar uno en algo de lo que ya estaba en práctica*. Más en OTERO LASTRES, J. M. “Reflexiones sobre el requisito de la novedad en la nueva Ley del Diseño”. En *Estudios*. *Op. ult. cit.* pp. 757 y ss.

268 Véase PIQUERO GARCÍA, Dolores. *Legislación sobre la protección Jurídica del diseño*. Madrid: Colex, 2003, que establece las concordancias del art. 6.1 de la Ley 20/2003 con los arts.9, 21,2 letra d), 24, 25 y 26 de la Ley y, a su vez, art. 5.1, b) del RCE y art.25.1 de los Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el comercio, ADPIC.

269 *Cfr.*, en análogos términos: LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. “El nuevo régimen jurídico...”. *Op. cit.* p. 1669, opina que “el concepto de novedad descansa en dos pilares: en el hecho de la divulgación y en la identidad entre el diseño que se pretende registrar en relación con los diseños registrados anteriormente. En este sentido, dos diseños se consideran iguales si se diferencian tan sólo en detalles irrelevantes, lo que interpretado *a contrario sensu* las diferencias del diseño que se solicita comparado con los diseños ya registrados deben tener una cierta entidad, es decir, ser relevantes para poder acceder a la protección”.

270 Concuera con los arts.33.1 de la Ley, art. 5. 2 del RCE, art. 25.1 del ADPIC, y arts. 3.2 y 4 de la DCE. Declara para el Derecho comunitario en general y relacionándolo con el carácter singular: FRANZOSI, M. (Edit.). *European Design protection*. *Op. ult. cit.* p. 51: “novelty is identified with the absence of identical designs made available to the public before the date of reference (i.e., the date of filing the application for registration or the date of priority, if a priority is claimed, or the date from which the protection of a non-registered design is claimed, or the date from which the protection of a non-registered design begins to run)... The concept of novelty and the concept of individual character are interrelated, and novelty is included in individual character. Novelty requires a simple difference in comparison with previous works; individual character requires a qualified difference. As a consequence, all products having an individual character are necessarily also new. The design which has an individual character has already passed the test as to novelty, and then passes the subsequent and stricter test as to individual character”.

riores y, de otro lado, en la noción de hacer accesible al público²⁷¹, o léase, la ‘divulgación’ y sus implicaciones²⁷².

Repárese que nuestro texto legal no sigue la terminología de la DCE al no utilizar expresiones tales como ‘puesta a disposición del público’ y ‘divulgación’, sino “accesi-

271 Se diferencian los términos de la DCE con respecto a la norma española, comentado por el Prof. OTERO LASTRES, J. M. *Ibidem*. pp. 67 y 68, que “la principal diferencia reside en las distintas expresiones que se utilizan para expresar el hecho que determina la existencia de la novedad. La Directiva habla de que ‘no se haya puesto a disposición del público’ ningún otro diseño idéntico, mientras que la Ley española emplea la frase cuando ningún otro diseño ‘haya sido hecho accesible al público’... ‘hacer accesible al público’ un diseño, que es lo que dice el art. 6 de la Ley española, es ‘hacer de fácil acceso’ el diseño para el público o, lo que es lo mismo, que el público pueda ‘llegar o acercarse’ al diseño. Cosa que se puede hacer desde el momento en que el diseño se ha incorporado al soporte que lo hace sensible. Parece, pues, que, gramáticamente, hacer accesible algo al público nos sitúa en un estadio anterior al de la puesta de ese algo a disposición del público. O dicho con otras palabras: la posibilidad de acceder a algo es una fase previa a la de colocar ese algo en situación de que llegue al público... en la versión inglesa, el art. 4 de la Directiva dice ‘made available to the public’, que coincide con la traducción española de dicho artículo, que, es ‘puesto a disposición del público’, lo cual parece indicar que el criterio del legislador comunitario es tomar como referencia la ‘puesta a disposición’ y no la simple ‘accesibilidad’. Por su parte, la versión francesa emplea la expresión ‘n’a été divulgué’, ‘no haya sido divulgado’, que, si bien no coincide con las versiones inglesa y española de la Directiva, se acerca más al criterio de la ‘puesta a disposición’ que al de la ‘accesibilidad’ de la Ley española. A la vista de lo que antecede, no se puede descartar que el art. 6.1 de la Ley española haya ido más allá de lo que permitía la Directiva, al tomar como criterio para determinar la existencia de la novedad el de que ‘no se haya hecho accesible al público’ ningún otro diseño idéntico con anterioridad”.

272 Crítico con el planteamiento de novedad que recoge nuestra Ley 20/2003, se presentan las reflexiones del Prof. OTERO LASTRES, J. M. *Ibidem*. pp. 78 y 79: “la Directiva y la Ley 20/2003 han optado por un concepto de novedad que se inspira en el principio de que nuevo es lo no conocido, lo ‘no divulgado’, en un momento determinado. Pues bien, este principio, si bien tiene sentido en materia de patentes, es totalmente inadecuado para el diseño industrial. A esta conclusión se llega si nos detenemos brevemente en el fundamento de la protección de estas dos figuras. Una vez que logra su regla técnica, el inventor tiene una doble posibilidad: explotar en secreto su invención o solicitar la patentes... Nada de esto ocurre en el diseño industrial. Aquí el diseñador no puede optar entre explotar en secreto el diseño o solicitar la protección. Y, por lo tanto, el derecho de exclusiva no se le concede a cambio de que revele su creación... En este punto, el fundamento de la protección del diseño se aproxima, pero sólo en parte, al del derecho de autor, toda vez que la protección es independiente de si el autor ha mantenido, o no, en secreto su creación hasta un determinado momento: divulgación de la obra y protección son perfectamente compatibles en el derecho de autor y también deben serlo en materia de diseño industrial. Pero en éstos el fundamento de la protección coincide sólo en parte con el del derecho de autor, porque, además de este fundamento de tipo subjetivo, y para que no puedan protegerse al mismo tiempo dos creaciones idénticas creadas independientemente, hace falta un fundamento de tipo objetivo... lo más acertado habría sido exigir un solo requisito, que tuviera el contenido del requisito de carácter singular, y llamarlo así o ‘novedad’. El nombre del requisito importa poco, lo relevante es su contenido, que debería ser el del requisito que la Directiva y la Ley 20/2003 denominan ‘carácter singular”.

ble al público²⁷³ tal y como precisa el art. 6.1, que supone el hecho de hacer y que el público pueda llegar a conocer el diseño. Por su lado, el art. 9, inclusive viene a equiparar la accesibilidad a la publicidad, comercialización, exposición, publicación, en suma, divulgación de algún modo. Extremos que conllevan algo más que la simple posibilidad de que el público pueda conocer el diseño y que coinciden con el significado de la palabra ‘divulgación’. Además, no se utiliza en la terminología de la Ley de manera correcta el término accesibilidad, puesto que el art. 10 utiliza el término ‘Divulgaciones inocuas’ en lugar de “accesibilidades inocuas²⁷⁴”.

Observemos, -seguidamente-, cada una de estas pautas interpretativas en orden a entender el concepto de novedad, aunque ambas variables no pueden entenderse una separadamente de la otra, ya que la identidad tiene como referencia el momento mismo de la accesibilidad al público para comparar y evaluar esa identidad o semejanza.

Indagando en torno a la identidad o coincidencia con ‘algo’ existente que presupone la novedad, ésta comporta un juicio comparativo²⁷⁵ en el que se examina individualmente el diseño que quiere registrarse con cada uno de los demás con la pretensión de determinar si se produce o no la identidad entre tal diseño creado y cualquiera de los otros sub-

273 *Cfr.*, CURELL AGUILÀ, Marcel·lí. “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales”. *Op. ult. cit.* pp. 305 y 306. Véase la STS. de 13 de mayo de 2004 (RA 2740), donde se establece una clara distinción entre accesibilidad al público relacionado con el condicionante de la novedad requerida para las patentes españolas, en cambio la divulgación se asocia a la novedad demandada para los modelos de utilidad españoles.

274 Se interroga así el Prof. OTERO LASTRES, J. M. *Ibidem.* p. 71: “¿a qué noción nos atenemos? ¿A la de la accesibilidad, cuando es así que el propio concepto de accesibilidad que se formula es más bien el de divulgación? Como no deseo dejar simplemente planteado un problema sin ofrecer una solución voy a utilizar la noción de ‘divulgación’ en lugar de la ‘accesibilidad’. Y ello porque, además de ser la que emplea la Directiva, es la única manera de deshacer el embrollo que ha originado nuestro legislador al utilizar una expresión como la de la ‘accesibilidad’, que es más propia del Derecho de Patentes que del Derecho de diseños”.

275 *Vide* la STS. de 26 de enero de 2006 (RA 452), que se pronuncia en torno al juicio comparativo: “la comparación entre modelos antiguos y nuevos debe responder a un examen integral, no limitado a alguna o alguna de sus partes como hace la recurrente al contrastar partes específicas de unas llaves inglesas y de otras. Es posible, en efecto, que frente a coincidencias parciales existan también diferencias añadidas, no debiendo olvidarse que el objeto propio de protección del modelo industrial son las formas externas del producto comercializable, mientras que la funcionalidad o el beneficio utilitario corresponde más bien a los modelos de utilidad, esto es, aquéllos de cuya configuración, estructura o constitución resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”.

sistentes con anterioridad²⁷⁶. Identidad que existirá no sólo cuando los diseños comparados sean exactamente iguales, sino también como apunta el apartado 2 del art. 6, cuando las ‘características de los diseños difieran sólo en detalles irrelevantes’. Resulta obvio que un diseño industrial no va a resultar nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a formulaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

En este punto surge, como una cuestión capital, el hecho de que para amparar registradamente las creaciones de forma traducidas en diseño industrial, éstas han de contener elementos suficientemente diferenciadores respecto a otras, de modo y manera que se evite la convivencia registral y la convergencia²⁷⁷ en el mercado de formas tan semejantes que se confundan o puedan confundirse entre sí, originando desconcierto o error en los adquirentes, consumidores y usuarios.

No sorprende -ya lo hemos observado al comentar la novedad en el Derecho comunitario del dibujo y modelo industrial- el atisbar que el concepto de novedad adoptado por la LDI se halla entre la novedad que proporciona el Derecho de patentes y el Derecho de

276 El concepto de novedad se ilustra con anterioridad a la armonización comunitaria en Alemania, donde puede verse en la decisión del Tribunal Supremo de 8 de mayo, 1968, BGH, 1969 GRUR 90 y ss., en ENGLERT. *Grundzüge des Rechtsschutzes der industriellen Formgebung*. Cologne, 1978. pp. 50 y ss. Para el Derecho italiano: SARTI, Davide. *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*. *Op. cit.* pp. 98 y 99: “es necesaria la presencia de un carácter de novedad objetiva y absoluta concebida desde la perspectiva del carácter anterior efectivamente conocido por el creador y de todas aquellas divulgadas antes del depósito (o de su prioridad)... la falta de novedad conlleva la nulidad”.

277 Según GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada. “El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial”. *Op. cit.* pp. 4006 y 4007, “en el caso del diseño comunitario el ‘carácter distintivo’ se mide en función de la relación de un diseño con otro, mientras que en materia de marcas se mide con relación al origen de los productos y permite la identificación de las diferentes empresas que hayan elaborado o comercializado el producto en concreto”. Más en IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia M^a. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. *Op. cit.* p. 174. *Cfr.*, para el Derecho italiano, AA.VV. *Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale*. *Op. ult. cit.* p. 281: “la formula è suscettibile comunque di essere interpretata in modo conforme al principio consolidato presso la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il disegno o modello è validamente brevettabile solo quando ‘suscita la fondata sensazione di una estetica nuova nel campo’: conformità di interpretazione che, per quanto concerne l’ordinamento italiano, è auspicabile proprio in quanto il mantenimento di una soglia elevata di originalità e di creatività conseguente in passato al criterio per cui il disegno o modello ornamentale erano validamente brevettabili soltanto se fossero stati idonei a conferire al prodotto uno ‘speciale ornamento’ garantisce la perdurante applicabilità della teoria cosiddetta dei ‘diversi livelli di protezione’ in forza della quale soltanto una rilevante innovatività estetica apre la via alla registrazione mentre, al di sotto, potrebbe operare la tutela concorrenziale contro l’imitazione servile”.

autor²⁷⁸. Quiere manifestarse -otra vez más- que el legislador se ha alejado de la novedad concebida como novedad objetiva y absoluta global -propia del marco del Derecho de patentes-, así como de la novedad subjetiva -típica y propia del Derecho de autor-, optando por una novedad de carácter objetivo²⁷⁹ y, a su vez, relativo, esto es, ni tan severa como en el caso del Derecho de patentes, ni tan frágil como en el caso del Derecho de autor, aunque aquí se hable de originalidad.

Insistimos que la exigencia de la novedad no tiene, pues, carácter absoluto (a nivel mundial) sino relativo (a nivel nacional o comunitario), ya que se limita el estado de la técnica al conjunto de diseños frecuentemente conocidos por los sectores especializados que actúan dentro de los ámbitos territoriales referenciados. Con ello se pretende evitar o huir de aquel comportamiento que pueda alegar o sustentar como anterior un diseño utilizado en otra parte del mundo, pero que no es conocido en el sector nacional y europeo. Tampoco desconocemos dentro de la dificultad de fijar la identidad de los diseños que, en la práctica, se facilita el hecho que determinados diseños sean nuevos, porque se hayan “resucitado”²⁸⁰ o “recuperado” del acervo histórico.

278 DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* p. 96.

279 Apunta LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* pp. 43 y 44, “la novedad requerida es absoluta y no está sujeta a límite temporal ni geográfico alguno. Es, asimismo, un requisito objetivo”. Por su lado, manifiesta para el Derecho comunitario de los dibujos y modelos: DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* pp. 97 y 98, “novedad objetiva, de carácter relativo: para determinar si un diseño es nuevo, deberá ser comparado con los anteriores (...)”.

280 *Cfr.*, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 49/2001, de 24 de enero de 2001 (AC 2001/1275), señala que “el hecho de la recuperación o recreación histórica es legítimo, siempre que no sea imitación o copia, y no se acredite que se trate de una copia, ni pieza cerámica ni el patio de los leones, no hay identidad alguna de diseños (...)”.



Figura nº 3. Fuente: Abánicos cubanos-publicitarios de principios del siglo XX, proporcionados por Carlos Luís Brito.

En otros términos, estaríamos ante diseños conocidos en el pasado por los especialistas del sector pero olvidados en el presente. Esta oportunidad puede resultar de gran interés para determinados sectores industriales, a modo de ejemplo, el sector de la decoración de interiores, de la moda, joyas o mobiliario, que recurrentemente buscan la inspiración de sus diseños en motivos antiguos o de otras épocas no conocidos en sus relaciones comerciales.



Figura nº 4. Fuente: Abánicos cubanos-publicitarios de principios del siglo XX, proporcionados por Carlos Luís Brito.

De todo lo reseñado hasta aquí, podemos desprender que el juicio sobre la novedad del diseño consistirá en una comparación cuyos términos son, de una parte, el diseño cuya novedad se juzga y, de otra, todas las creaciones de forma existentes en el momento de la creación del diseño. Claro que a la hora de invocar anticipaciones perjudiciales para la novedad no existen límites de tiempo ni de espacio²⁸¹. De este modo, la novedad ha de ser apreciada de manera estricta y objetiva. La apreciación de la novedad no puede consistir sólo en una mera constatación por el observador u experto, sino que se ha de establecer si el diseño que es susceptible de registro es similar en su identidad al de otro diseño anteriormente registrado o no.

281 OTERO LASTRES, J. M. *El modelo...* Op. cit. p. 249.



Figura nº 5. Fuente: Abánicos cubanos-publicitarios de principios del siglo XX, proporcionados por Carlos Luís Brito.

Otro de los hitos que hemos de evaluar en la delimitación de la novedad en cuanto a su examen comparativo se fija en saber el momento sobre el cual ha de realizarse el juicio, entendiéndose que será la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, la fecha de prioridad. Así, la fecha de presentación de la solicitud viene disciplinada en el art. 23 de la LDI, donde se apunta que en tal solicitud se ha de determinar el día, la hora y el minuto de su presentación. Luego, hemos de estimar que el momento a partir del cual ha de referirse la novedad se deriva de la interpretación de las normas como el de la fecha de presentación de la solicitud, esto es, la hora, el día, el mes y el año, contemplándose igualmente de manera explícita la posibilidad de que se reivindique la ‘prioridad’ tal y como dispone el art. 4 del CUP, es decir, la fecha de solicitud del diseño ya depositado regularmente en alguno de los países firmantes del CUP, tal y como anticipábamos.

En otro orden de reflexiones, resulta de especial relieve en la estructura y la comprensión de la noción de novedad el término accesibilidad al público, traducida en el hecho que el diseño se considera divulgado²⁸² cuando ha sido hecho público con anterior-

282 OTERO LASTRES, J. M. *Ibidem*. p. 73, manifiesta “para que un diseño se haga accesible al público (divulgado) es que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, de la fecha de prioridad, tenga lugar cualquiera de los siguientes actos: que se publique el diseño, es decir, que se haga patente y manifiesto al público o que se difunda por cualquier procedimiento; que se exponga, es decir, que se presente para ser visto; que se comercialice, es decir, que se entregue para su venta; o que, y esto es una especie de cláusula general, que se divulgue de cualquier otro modo, que se ponga al alcance del público a través de cualquier vía”.

ridad a su inscripción en el Registro, o si se ha expuesto, comercializado o publicitado²⁸³ de cualquier otro modo, antes de una fecha determinada, salvo en el supuesto de que estos hechos no hayan podido ser prudentemente conocidos en el tráfico comercial habitual por los círculos especializados del sector en cuestión y que operen en el ámbito nacional y comunitario. Esto es, en igual línea de articulación que exponíamos respecto al diseño comunitario, como no podía ser de otro modo.

Legalmente, la divulgación viene reconocida en los artículos 6.1, 9 y 10, respectivamente de la LDI. Al hilo de lo expresado, parece que la novedad encuentra su límite de actuación hasta el mismo momento en que se hace accesible al público²⁸⁴, y así se declara en el art. 9 de la LDI: “1. A efectos de la aplicación de los artículos 6 y 7, se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea. 2. No se considerará que el diseño ha sido hecho accesible al público por el simple hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad”.

Luego, ha de conectarse la novedad con la divulgación entendida como accesibilidad al público y, en dicha ligazón, han de tenerse presente dos consideraciones. En primer lugar, el diseño anterior ha de haber sido hecho público con carácter previo, no bastando con que, simplemente, hubiera existido una creación idéntica en algún momento de la Historia. En segundo lugar, esta divulgación del diseño ha de ser apta para llegar o acce-

283 Entiéndase como ejemplo de accesibilidad al público y/o divulgación lo descrito por la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona núm. 50, de 26 de octubre de 2004, (AC 2004/2060): “se exhibieron en el certamen internacional ‘Lyon Mode City’... y participó también en el Salón Textil moda de la Feria de Madrid celebrados entre 3 y 5 de septiembre de 2002, en la exposición ‘Les Tissus de la Mode Enfantine-Journées Fournisseurs’ y en el Salón ‘Tissu Premier’ celebrado en Lille del 4 al 5 de septiembre de 2002. Por lo tanto, hemos de concluir que los tejidos que nos ocupan se hicieron accesibles al público entre finales de agosto de 2002 y principios de septiembre del mismo año, mediante su exhibición en varias exposiciones en países de la CE. Si bien es cierto que no se ha podido probar que efectivamente se exhibiesen justamente estos tejidos, es sabido que los participantes en esas ferias, y por los propios intereses comerciales inherentes a ella, exhiben, en las mismas Todos los géneros de que disponen para la temporada ya que en caso contrario, ellos mismo se causarían un grave perjuicio (...)”.

284 LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. “El nuevo régimen jurídico del diseño”. *Op. cit.* p. 1669. DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* p. 97.

der a los círculos especializados del sector de que se trate.

Como acabamos de apuntar, el artículo 9 de la LDI, perfila qué se comprende como “accesibilidad al público”. En función de esta noción determinada por la Ley, para que la anticipación destruya la novedad no es bastante con que acceda al público en general como sucede en el caso de la patente, sino que de acuerdo con el art. 9, es posible que a pesar de que un diseño acceda al público, no pierda la condición de novedad. Esto sucederá en los supuestos en que “estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea”²⁸⁵.

De tal modo que el mandato delimita tanto de manera cualitativa y geográfica el concepto de accesibilidad o difusión al público, esto es, la divulgación²⁸⁶. En este punto, se ilustra una nítida diferenciación con el Derecho de Patentes, donde las anticipaciones destruyen la novedad al no estar sometidas a ningún límite geográfico, temporal, ni subjetivo, puesto que en el Derecho de Patentes el público al que se destina es abstracto o genérico, es decir, cualquier persona sin necesidad de estar cualificada; en cambio, para los diseños ha de hacerse público hacia círculos especializados y no sirve cualquier medio o vía de ilustración. Esto nos muestra la línea argumental que venimos sosteniendo en torno a la novedad respecto al diseño como condicionante más ‘flexible’ o ‘dúctil’ frente a lo requerido para las patentes.

Otro extremo interpretativo que hemos de poner de relieve estriba en la dificultad de saber qué instrumento o medio de publicidad es idóneo o más pertinente para poner el diseño en conocimiento de los círculos interesados, puesto que éste variará en función del ámbito en que nos situemos. Así, por un lado, se han de apreciar las prácticas corrientes del sector en cuestión, ya que las fuentes de inspiración y posterior ilustración de los creadores no serán los mismos, por ejemplo, para las creaciones de moda que para otro tipo de objetos o productos (muebles de interior o exterior). Otro aspecto que habrá que obser-

²⁸⁵ El art. 9.1 *in fine* habla, pues, de divulgación o accesibilidad en el “curso normal de los negocios”, por ello habrá que comprender lo que se conoce por ‘tráfico económico ordinario’. Entiéndase, el conjunto de operaciones económicas que tienen lugar habitualmente en el sector del mercado de que se trate; y por ‘círculos especializados’ habrá que estimar los ‘especialistas’ o ‘expertos’, esto es, las personas particularmente familiarizadas con el mundo del ‘diseño’ del sector en cuestión. Además, hay que puntualizar que el acceso al público y divulgación tiene como ámbito de actuación el ámbito territorial más amplio que el español, si bien con menos alcance que el de la novedad mundial o universal típico del Derecho de patentes.

²⁸⁶ *Cfr.*, LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* p. 45.

var serán las prácticas vigentes en un momento concreto, ya que en nuestros tiempos el uso de Internet facilita la amplia y rápida difusión.

Remárguese en este *íter* argumentativo, otro elemento a considerar para comprender la accesibilidad al público de la forma de los objetos en que consiste un diseño, se basa en conocer a partir de qué fecha se considera publicitado el diseño. Obsérvese que se ha de realizar antes de una fecha concreta, fecha que dependerá de la categorización del diseño, esto es, resulta diferente el caso de los diseños no registrados, donde se aprecia antes del día en que hayan sido hechos públicos por primera vez. Por el contrario, para los diseños registrados, antes del día de presentación de su solicitud de registro o de la fecha de prioridad, si ésta se reivindica en coherencia con el momento de fijar el inicio del juicio comparativo que acompaña a la novedad, ya visto.

En efecto, si estamos ante un diseño no registrado habrá que tomar en consideración el diseño tal y como se ha hecho público por primera vez, *ex art.* 5.1.a) del RCE. Destáquese, pues, que el diseño no registrado se tutela en similares términos que los derechos de autor, de suerte tal que para apreciar la novedad no se tiene en cuenta la fecha de solicitud del registro, sino la fecha en que se haya hecho público. Por ello es más que conveniente y adecuado el conseguir un documento de prueba notarial, certificado de correos, o depósito legal de la primera impresión en algún catálogo que pueda probar y verificar la prioridad de la creación frente a la copia llevada a efecto por un tercero. Precisar que nuestro legislador no ha considerado pertinente referirse ni reglamentar el diseño no registrado, puesto que éste alcanza su tutela trámite la normativa comunitaria tal y como se desprende de la propia Exposición de Motivos de la LDI y Disposición Adicional 8^a.

El contenido del art. 9 ha de complementarse con lo dispuesto en el art. 10²⁸⁷ relati-

287 Prescribe el art.10.1: "(...) para la aplicación de los artículos 6 y 7 no se tendrá en cuenta la divulgación del diseño realizada: a) por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y b) durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando la divulgación del diseño sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente". Al respecto, estima el Prof. OTERO LASTRES, J. M. "La Patente. Los modelos de utilidad". *Op. cit.* pp. 76 y 77: "hay que señalar que la norma contenida en este artículo trata de conciliar el desacertado concepto de novedad en el que se inspira la Ley española (que sigue la Directiva) con la posibilidad de registrar un diseño después de haberlo divulgado (...) se establece la 'ficción legal' de que el diseño es nuevo, por una parte, cuando ha sido divulgado por el autor, o cualquiera de los sujetos a los que se refiere la letra a) del apartado 1, en los doce meses anteriores a la fecha de la solicitud de registro o, en su caso, de la prioridad (apartado 1 del art.10), y, por otra parte, cuando la divulgación del diseño, en las circunstancias reseñadas en el apartado 1, sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente (...)".

vo a las divulgaciones inocuas en relación a la nota de novedad. Es significativo el hecho que la LDI introduzca la simulación jurídica de que en determinados diseños no se ha producido la accesibilidad al público y, por ende, no se destruya la novedad requerida. Los supuestos son los contemplados en el art. 10, relativo al caso en que el diseño ha sido divulgado por el autor, su causahabiente o un tercero como consecuencia de la información facilitada o la propia iniciativa del autor o su causahabiente durante el período de doce meses, que precede a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, de la fecha de prioridad. Se recoge, pues, un período de gracia de doce meses²⁸⁸ durante los cuales se permite probar o tentar en el mercado el éxito o recepción comercial de un producto antes de registrarlo. Durante este período, la persona legitimada podrá beneficiarse de la protección que ofrece el diseño no registrado. Pasado este plazo, el registro será nulo.

En este horizonte, -otra vez más-, hemos de relacionar el Derecho de patentes con la legislación de diseños industriales. Nótese que el art. 6.3 de la LP prescribe qué entiende como estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patentes o modelos de utilidad españoles, tal y como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la nueva patente. En cambio, el art. 9 de la LDI, parece componer el patrimonio de las apariencias en las solicitudes de diseño solicitados antes de la fecha de presentación de la nueva solicitud. Y dentro del período de los 12 meses anteriores a la solicitud, inclusive, no destruye la novedad. Ello permitirá que el futuro solicitante pueda poner a prueba su creación con el fin de sondear su aceptación en el mercado, tal y como apuntábamos.

Otro de los aspectos que no elimina la novedad incluida dentro de las “divulgaciones inocuas” se halla en el uso de la cláusula de confidencialidad entre las partes, esto es, no se estimará que el diseño ha sido hecho público por el sencillo hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. El manteni-

²⁸⁸ El período de gracia se contiene también en el art. 7 párrafo 2 y 3 del RCE, no se considera que existe divulgación a efectos de determinar la novedad y el carácter singular del diseño para el que se solicita protección como dibujo o modelo registrado si ha sido hecho público en las siguientes circunstancias: bien por el autor, su causahabiente o un tercero conforme a información facilitada por el autor o su causahabiente o de resultados de una acción de cualquiera de ellos; o bien como consecuencia de un acto abusivo con respecto al autor o su causahabiente. Ambas excepciones están limitadas temporalmente, puesto que la divulgación del dibujo o modelo tiene que haber sido efectuada durante el llamado período de gracia, en otros términos, en los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, si reivindica prioridad, a la fecha de prioridad. *Cfr.*, sobre el particular, CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación*. *Op. cit.* pp. 46 y ss.

miento temporal del carácter secreto del diseño puede ser establecido de manera explícita trámite un contrato o derivarse de forma implícita de sus cláusulas, en cuyo caso el cumplimiento de esta obligación ha de observar el principio general de buena fe contractual *ex art. 1258 Código civil y art. 57 del Código de comercio de 1885*. Dentro de este contexto, hay que referirse a los asalariados o empleados, que usualmente utilizan por parte de sus empresas estas cláusulas de confidencialidad en sus contratos (*cf.*, art. 5 letra a), 20.2 y 54.2 letra d)²⁸⁹ del Estatuto de los Trabajadores de 10 de marzo de 1980, modificado por el RD 1/1995 de 24 de marzo²⁹⁰), donde se expresan como obligaciones básicas del trabajador y del empresario en cumplir y mantener estipulaciones de confidencialidad o ‘secreto profesional’ (*know-how*), en la mayoría de ocasiones como obligaciones impuestas al trabajador sobre la propiedad del diseño perteneciente a la empresa.

Finalmente, el otro supuesto de ficción que no suprime la novedad se contiene en el apartado segundo del art. 10 de la LDI, y tiene lugar cuando la divulgación del diseño es consecuencia de una conducta abusiva hacia el autor o hacia su causahabiente, por ejemplo, el espionaje industrial; esta excepción también está prevista en materia de Derecho de Patentes.

Por último, corresponde como corolario opinar -y sin ánimo de ser reiterativos-, que la novedad contemplada para el diseño industrial por la LDI española es la confirmación o validación de lo dispuesto sobre este condicionante en el Derecho comunitario. La novedad se cimenta sobre dos columnas, a saber: la no semejanza con otros anteriores y la accesibilidad al público como momento para echar la mirada atrás y evaluar si existen idénticos detalles o no en las creaciones formales aplicadas a los objetos. La divulgación podrá llevarse a cabo por cualquier medio y estará en función de su alcance o intensidad -según el sector y ante quién llegue la misma (círculos especializados o no)-. La novedad de los diseños frente a la novedad exigida a la patente es de carácter más relativo y limitado y buena prueba de ello es la apreciación de las ‘divulgaciones inocuas’, que no ‘torpedean’ a la novedad.

Adviértase, en todo caso, que el nivel de publicidad conectada con la divulgación estará en función de los sectores, extensión y difusión ante un público general o especializado, como anticipábamos en las consideraciones genéricas en torno a los requisitos de

²⁸⁹ Dice al art. 54. n° 2 letra d, se consideran incumplimientos contractuales: “*la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo*”.

²⁹⁰ BOE de 29 de marzo de 1995.

fondo. Así, de la divulgación entre dos personas al margen de los círculos de expertos no puede desprenderse que el diseño haya sido hecho público, introduciéndose de este modo una mayor flexibilidad en la noción de novedad atinente al diseño que la solicitada para las patentes.

7.2.- La Singularidad

El carácter singular es el otro de los condicionantes solicitados al diseño para acceder a su inscripción registral. La singularidad²⁹¹ aparece íntimamente vinculada al requisito de la novedad, puesto que no se entiende que si el diseño es nuevo, esto es, no es idéntico ni coincide sus características relevantes con los de otros diseños anteriores no sea o presente, a su vez, caracteres singulares que se derivan de la impresión general²⁹² distinta de la que producen los diseños anteriores preexistentes. Por todo ello, cabe afir-

291 Conforme al *Diccionario del uso del español*, María Moliner, Gredos, 2002, p. 1094, se entiende por singularidad: *cualidad de singular, distintivo, particularidad*. Según el *Diccionario de la Real Academia Española*, *singularidad es cualidad de singular, particularidad, distinción o separación de lo común*.

292 Para SAIZ GARCÍA, Concepción. "Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales". *Op. ult. cit.* p. 392: "por carácter singular debe entenderse la diferente impresión general que debe suscitar el dibujo o modelo a un usuario informado respecto de la que le produce cualquier otro dibujo o modelo puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, de la prioridad. Discrepo, no obstante, de la opinión de quienes entienden que la exigencia de diferencias entre los diseños existentes implica que ha habido un acto de creación. Si lo es, no será, al menos necesariamente, porque el diseño posea carácter singular. El acto de creación se presupone de la actividad que despliega el autor del diseño y no de las diferencias objetivas que alcanza su creación respecto de las previamente existentes. No puede olvidarse tampoco que, en todo caso, el autor del dibujo o modelo, si bien nunca dejará de ser autor del mismo, no tiene por qué coincidir con el titular del derecho sobre el diseño aplicado al producto, aunque se le reconozca el derecho a ser mencionado como autor en el registro". Entiende, por su lado: LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* p. 43, "lo esencial es que se trate de una creación independiente del autor y, por tanto, que no haya sido copiada de otra obra o, lo que es lo mismo, que sea original. El origen mismo de la distinción tiene su fundamento último en la categoría de intereses protegidos por el Derecho de Autor y el Derecho de la Técnica, el primero está dictado en interés de los autores y sólo se les pide que *sean ellos mismos*; el segundo está motivado por el interés general y se exige que el inventor aporte *algo nuevo* a la colectividad". En similar línea, STROWEL, A. *Droit d'auteur et copyright*. Bruxelles: Bruylant, 1993. pp. 407 y ss.

Véase, sobre este condicionante, la interpretación de la STS. de 12 de marzo de 1996, caso 'Botella', ADI, XVIII, 1997, pp. 412 y ss.; STS. de 18 de abril de 1996, 'Osezno', ADI, XVIII, 1997, pp. 414 y ss.; STS. de 22 de octubre de 1997, 'Botella', ADI, 1998, pp. 452 y ss.; STS. de 17 de diciembre de 1997, 'Tira de regaliz', ADI, 1998, pp. 454 y ss; SAP. de Valencia de 21 de abril de 1999, AC 1999, pp. 119 y ss.

mar que estamos ante dos requisitos cumulativos²⁹³ (novedad-singularidad), que al mismo tiempo son complementarios por el alcance de cada uno de ellos y, que no se comprende el uno sin el otro. Ahora bien, la diferencia entre ambos condicionantes de acceso a la tutela registral se sustenta desde una distinta óptica²⁹⁴, que se utiliza en su evaluación. La novedad deberá valorarse desde hechos objetivos y con las pautas que determinen los sectores especializados del ámbito en cuestión; en cambio, la singularidad se examinará desde la mirada y los parámetros de los usuarios informados.

Dando continuidad a nuestro análisis, si comparamos y valoramos el requisito de la novedad con respecto a la singularidad, hemos de inferir que la novedad implica una comparación objetiva, casi fotográfica entre los diseños confrontados. No obstante, para determinar el carácter singular hemos de comparar, de manera global, los diseños en cuanto a similitudes y diferencias entre los mismos. De forma que no basta que los diseños confrontados no difieran en detalles irrelevantes como se disciplina en el art. 6.2 de la LDI y, por tanto, cumplan con el requisito de la novedad, sino que es necesario que además difieran en cuanto a la impresión global que pueda llevar a cabo un ‘usuario informado’²⁹⁵. Parece razonable inferir que, si no se exigiera el presupuesto de la singu-

293 Así se expresa para los dibujos y modelos comunitarios: LLOBREGAT HURTADO, M^a. L. “El nuevo régimen...”. *Op. cit.* p. 1670: “debemos considerar un acierto el hecho de que el legislador comunitario haya elaborado un concepto de novedad que contribuya a unificar los criterios de protección existentes en los países miembros y lo haya complementado con el requisito del ‘carácter singular’, hubiera bastado una simple diferencia para cumplir el requisito de la novedad; por esta razón el legislador consideró oportuno añadir el del carácter singular que deja sin protección a los diseños similares que presentan diferencias con los ya existentes, pues se exige acumulativamente (...)”.

294 SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. *Op. cit.* p. 393.

295 *Cfr.*, DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* p. 98, declara “imprescindible que el diseño cumpla un segundo requisito para poder acceder a la tutela que ofrece la Ley: el diseño debe poseer ‘carácter singular’,... presenta incluso más dificultades que la ‘novedad’ por lo que respecta a su definición y delimitación, principalmente porque se trata de un elemento de marcado carácter subjetivo, puesto que para determinar si existe o no en un supuesto en particular, entrarán en juego connotaciones y valoraciones personales. Además, se ha introducido un nuevo parámetro valorativo, el ‘usuario informado’, desconocido en nuestro ordenamiento jurídico hasta estos momentos”. *Cfr.*, SARTI, Davide. *La tutela dell’estetica*. *Op. cit.* pp. 100 y 101. HUBMANN. *Gewerblicher Rechtsschutz*. *Op. cit.* pp. 196 y ss. Precisa DI CATALDO, Vincenzo y VANZETTI, Adriano. *Manuale di Diritto Industriale*. *Op. ult. cit.* p. 480: “el segundo requisito de acceso al registro del diseño es definido con la expresión ‘carattere individuale’, y representa un dato nuevo respecto a la tradición no sólo italiana, sino de toda la Unión Europea... el carácter individual parece coincidir con el carácter distintivo, referido a un usuario informado, y no al consumidor medio (que es el sujeto al cual se supedita el carácter distintivo del Derecho del mercado y de la competencia desleal). Así pues el usuario informado parece capaz de establecer diferencias que se alejan del consumidor medio, pudiéndose ofrecer carácter individual a formas que no están dotadas de carácter distintivo”.

laridad, el amparo del diseño podría eludirse o manipularse fácilmente mediante cambios que son efectuados en el marco de la actuación de los imitadores o ‘piratas’.

En nuestra opinión, la dificultad en perfilar ambos requisitos de novedad y singularidad constituyen la verdadera ‘piedra de toque’ del alcance de la nueva LDI española, hasta el punto que si queremos una evaluación rigurosa de diferenciación de unos diseños frente a otros no sólo podemos detenernos en la novedad, sino que adicionalmente se requiere de un ‘plus’ que se ciñe en torno a la singularidad²⁹⁶. En consecuencia, creemos que no podemos escindir un condicionante respecto del otro y, es más, opinamos que la singularidad complementa y cualifica en mayor medida el requisito de la novedad. Y esto es así porque de poco o nada serviría que un diseño se diferencie de otro anterior en un gran número de detalles (novedad), si la impresión de conjunto es de una gran semejanza con aquél. De hecho, -como indicábamos- resulta fácil alterar la apariencia de un diseño cambiando muchos de sus detalles, pero manteniendo la misma impresión global. Luego, la impresión global es lo que, en última instancia, confiere al diseño el valor económico o de diferenciación.

Subráyese -e insistimos- que un diseño para que tenga carácter singular ha de *diferir*²⁹⁷ en la ‘*impresión global*’ de otros diseños. Esta valoración ha de realizarla el ‘*usua-*

296 Para OTERO LASTRES, J. M. *Ibidem*. pp. 87 a 89, “debo afirmar que soy de la opinión de que éste es el único requisito que debe exigirse a los diseños, ya que es el que está en perfecta consonancia con la esencia de esta figura y con el fundamento de su protección... el diseño es, en principio, el propio acto de creación el que justifica la protección que confiere el ordenamiento jurídico. Pero el acto de creación, que es absolutamente necesario, es por sí solo insuficiente... la nueva creación, ha de enriquecer el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a los productos”. Agrega, “el requisito del carácter singular absorbe, si se permite la expresión, una gran parte del contenido de aquel requisito. En efecto, si se afirma que un determinado diseño posee carácter singular, se está diciendo que difiere en su impresión general de todos los diseños hechos públicos con anterioridad. Por lo tanto, salvo que en la comparación para determinar el carácter singular se tenga en cuenta el propio diseño solicitado, reconocer a un diseño carácter singular significa que no se ha divulgado ningún otro, ni idéntico ni que difiera en detalles irrelevantes (...)”.

297 Acierta el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”. *Op. cit.* pp. 75 y 76, al decir que “el efecto o sensación que ha de producir en el ánimo la visión global del diseño es que tal diseño ‘difiera’ de la impresión general que produzca cualquier otro diseño anterior. Ni la Directiva ni la Ley 20/2003 determinan qué se entiende por ‘diferir’. La clave del requisito del carácter singular reside, por tanto, en la interpretación que se dé al concepto de la ‘diferenciación’. Gramaticalmente, ‘diferenciar’ significa ‘diferir’, distinguirse una cosa de otra: por el diferir se entiende ‘distinguirse una cosa de otra’; por ‘diferir’ se entiende ‘distinguirse una cosa de otra o ser diferente y de distintas o contrarias cualidades’; y ‘distinguir’ quiere decir ‘manifestar, declarar la diferencia que hay entre una cosa y otra con la cual se puede confundir’. Desde la óptica de su significación gramatical, es indiscutible que tanto el legislador comunitario como el español exigen que entre los diseños comparados exista una diferencia en cuanto a la impresión general o de conjunto que producen tales diseños”.

*rio informado*²⁹⁸, como poseedor de criterios adecuados o idóneos derivados de las experiencias que éstos detentan en materia de diseño y, que en función de los casos, podrá o no alcanzar el grado o nivel propio de un especialista, experto o perito de la materia.

Sin perjuicio del examen pormenorizado *infra* desde una perspectiva legal (arts. 7 LDI, art. 5 DCE y 6 RCE), hemos de anticipar -ahora- dentro de esta visión genérica de la característica de singularidad²⁹⁹, que tres son los pilares sobre los que ésta se asienta, a saber: en primer término, la obtención de una impresión general diferente del diseño respecto a otros anteriores; en segundo término, la valoración de esa impresión que ha de diferenciarse o distinguirse de otros diseños anteriores por parte de un consumidor natural, pero informado. Y, por último, que el diseño haya sido efectuado teniendo en consideración el grado de libertad del autor en su elaboración.

Observemos -con obligada brevedad por el momento-, la mecánica de operatividad de estos tres núcleos referenciados. El diseño industrial presenta carácter singular cuando suscita una impresión general diferente en su configuración o estructura frente a otro diseño para un hombre del oficio o un consumidor en función del ámbito en que nos

298 Sobre esta nueva figura, LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* pp. 46 y 46, interpreta: “la explicación oficial de la Directiva proporciona ciertas pautas: los ‘usuarios informados’ pueden ser los destinatarios últimos del producto, aunque no siempre será así. Por ejemplo, si el diseño corresponde a una pieza mecánica que sólo se usará a efectos de reparación, el usuario informado será la persona encargada de hacer la reparación. Cuanto mayor sea la complejidad del diseño más nivel de conocimientos habrán de exigirse al ‘usuario informado’”. Explica su devenir relacionándolo con la singularidad competitiva: DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* pp. 98 y 99: “la figura del usuario informado goza de gran tradición, doctrinal y jurisprudencial en determinación del juicio de lealtad de una concreta actuación competitiva, así por ejemplo, la imitación, exige como requisito previo la concurrencia del ‘carácter singular’ en las prestaciones y/o iniciativas imitadas. En este sector jurídico, más que de ‘carácter singular’, se habla más precisamente de ‘singularidad competitiva’ (*wettbewerblicher Eigenart*), para hacer referencia a la peculiaridad concurrencial de una prestación, al poseer elementos que la diferencian de otras similares en el tráfico; de esta forma, el elemento del producto que posee singularidad competitiva, lo individualiza, distinguiéndolo de otros de su especie en el mercado. Por ello, al poseer el producto tal elemento que lo individualiza, los consumidores terminan finalmente por identificar el producto por tal elemento, asignando a todos los productos dotados de él, un mismo y único origen empresarial”.

299 *Cfr.*, la Sentencia del BGH de 19 de junio de 1974, WRP, 1976, p. 370, referida a la singularidad competitiva; al respecto: DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* p. 99, “el asunto *Oval-puderose* (Sentencia del BGH de 19 de junio de 1974, WRP, 1976), los elementos mediante los que se podrá alcanzar singularidad competitiva son muy variados: la forma de un producto, su envase o envoltorio, el efecto estético que produce el material con el que se ha confeccionado un producto, la estructura externa de un producto, el timbre de un instrumento musical, incluso las obras publicitarias, las creaciones de moda, las características técnicas de un producto, o incluso una combinación de varios elementos pueden ser medios para lograr singularidad competitiva”.

movamos. De suerte que un simple cambio, como podría ser la variación de sus dimensiones, no se apreciará como un diseño diferente y no se puede ofrecer amparo al que lo ha creado y, de este modo, se evita, a su vez, la competencia desleal, -trámite actos de imitación servil o aprovechamiento de la reputación ajena-, beneficiando, en definitiva, a los consumidores al no inducirles a confusión al comprar el producto.

La singularidad no se basa tanto en la variación o combinación de elementos concretos como en la diferente 'impresión general' que en su conjunto produce en el público informado o en terminología legal 'usuario informado'. El 'usuario informado' ha de apreciar que se halla ante un diseño diferenciado de lo hasta ahora conocido por él. Claro que el calificar al usuario conlleva que éste no sea un mero consumidor o usuario³⁰⁰; ni que decir tiene que hay determinados ámbitos y sectores de actuación en los que se requieren diseños industriales técnicos o sofisticados a los cuales el consumidor medio o estándar no llega y no podría captar las diferencias, por el contrario, de como lo haría un usuario informado o un experto en la materia. No resulta extraño que las dudas interpretativas en torno a esta figura se centrará en saber si es suficiente en el proceso de evaluación con el informe de un consumidor, que como tal conoce las formas en que se presentan esos productos en el mercado, pero sin el nivel de formación y precisión que caracteriza al especialista³⁰¹, aunque -reiteramos- que esto dependerá y estará en función de la complejidad del diseño y del sector en que nos situemos.

300 Dice en comparación con la patente: LLOBREGAT HURTADO, M^a. L. "El nuevo régimen...". *Op. cit.* p. 1671: "en el otro extremo nos hubiéramos encontrado con los expertos en diseño, que contempla el art. 8 de nuestra Ley de Patentes ('experto en la materia'); sin embargo, el legislador ha elegido un nuevo personaje acertado, a mi juicio, el 'usuario informado', teniendo en cuenta la naturaleza del objeto protegible y la posibilidad de ser valoradas por esta nueva categoría, aunque sin duda, como todo nuevo concepto, obligará a la jurisprudencia a pronunciarse sobre las personas que lo integran". Por su lado, CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación*. *Op. cit.* pp. 41 y 42, afirman que "el diseño debe producir una impresión general diferente, alejándose de forma significativa de los dibujos o modelos divulgados o hechos públicos por otros medios con efectos dentro de la Comunidad. Y su apariencia distinta ha de poder ser apreciada específicamente por los usuarios informados. La referencia a los 'usuarios informados' introduce una nueva matización. En efecto, no se trata de la impresión que produzca el diseño en cualquier consumidor, sino de lo que genere en usuarios específicos. Esto es, aquellos que poseen un cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector antes de la fecha de referencia (estado de la técnica), sin ser especialista en diseño. Según el tipo de dibujo o modelo, puede tratarse del consumidor final o bien encontrarse a un nivel intermedio entre éste y el diseñador profesional (por ejemplo, un decorador que por su profesión conozca el mobiliario existente en el mercado)". ÓTERO LASTRES, J. M. "Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003". *Op. cit.* p. 77.

301 PELLISÉ CAPELL, Jaume. "Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario". *Op. cit.* pp. 230 y 231.

A la luz de todo lo expresado y en coherencia con lo ya apuntado, somos de la creencia no sólo de que la singularidad es conveniente y complementaria de la novedad, sino además cabe afirmar que la condición de singularidad es incluso más certera³⁰² que la novedad, puesto que los diseños han de presentar unas diferencias cualificadas frente a los ya divulgados. Este requisito daría respuesta a aquellas industrias y sectores europeos que precisan de un amparo para sus diseños más amplio y completo que la sola posibilidad de defenderse ante las reproducciones idénticas y que, a su vez, les compensen sus esfuerzos creativos y sus inversiones. Esto significa que la novedad como criterio único no se consideraría suficiente para tutelar un dibujo o modelo, sino que es el carácter singular la condición adicional, pero decisiva, para obtener dicha protección³⁰³. Incluso, -yendo más allá en el análisis-, si partimos del dato de que el diseño presenta carácter singular, éste cabalmente resultara ser nuevo y puede inferirse que la singularidad sea una condición más ajustada que la novedad, ya que requiere del diseño una distinción frente a los ya divulgados³⁰⁴.

Junto a los parámetros anteriormente expuestos y enlazados a la singularidad, cabe agregar que también se plantean incertidumbres interpretativas con relación a la nota de originalidad propia de la configuración de la propiedad intelectual. Así, en algunos ordenamientos, de carácter internacional inclusive, se intenta identificar singularidad con ori-

302 Según demuestran CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación*. *Op. cit.* pp. 42 y 43, “el conjunto de dibujos o modelos publicados con anterioridad a la fecha de referencia relevantes a la hora de valorar el dibujo o modelo, no es el mismo cuando se trata de determinar su novedad que cuando se trata de establecer su carácter singular. La novedad requiere que no existan idénticos dibujos o modelos publicados o conocidos antes de esa fecha en la Comunidad. Pero el carácter singular extiende la exclusión a los que produzcan una impresión general en los usuarios informados igual o semejante a los publicados o conocidos en la Comunidad hasta la mencionada fecha. La novedad implica un análisis de los elementos específicos del diseño, que han de diferenciarse significativamente de las características de otros dibujos o modelos divulgados antes de la fecha establecida. Pero para determinar su singularidad es necesario evaluar las semejanzas de ese diseño tomado en su totalidad con otros dibujos o modelos, respecto a los cuales ha de producir una impresión distinta, y no necesariamente mejor desde el punto de vista estético. Así, aun cuando el diseño tenga características objetivas similares a otros ya conocidos, nada impide que sea protegido como dibujo o modelo comunitario si su aspecto general produce una impresión diferente de los anteriores a los usuarios informados”.

303 Más en BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario*. *Op. ult. cit.* pp. 44 y 45. BAUMBACH, A. y HEFERMHL, W. *Wettbewerbsrecht*. 13ª. Edic. Múnich: Beck, 1999. pp. 710 y ss. DE LA CUESTA RUTE, J. M. “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la regulación ajena”. En *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*. Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Madrid, 1992. pp. 35 a 50.

304 *Cfr.*, CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario*. *Op. cit.* p. 43.

ginalidad³⁰⁵. Sin embargo, somos del parecer de que el requisito de la originalidad³⁰⁶ del diseño industrial no puede ser entendido ni en su comprensión ni en su tenor semejante al carácter creativo originario de las obras de autor, donde se trasluce el concepto de originalidad en sentido subjetivo, que reposa en el esfuerzo personal del autor del diseño, por cuanto que no debe limitarse a una mera copia. En esta articulación, no pueden equipararse la singularidad del diseño con la originalidad impresa del autor en las obras de arte.

Otra cosa es que la singularidad pueda relacionarse con la originalidad del diseño, es

305 En el Derecho norteamericano se equipara singularidad a originalidad, y así dicen HUDIS, J. y SIGNORE, Ph. "Protection of Industrial Designs in the United States". *Op. ult. cit.* p. 257, "the originality requirement bars issuance of a design patent for a design derived from any source or person other than the individuals named as inventors. This excludes from patentability any simulation of known objects, persons or naturally occurring forms. On the other hand, a design can be original even if it is the result of a 'reassembling or regrouping of familiar forms and decorations'".

306 LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* p. 47, puntualiza que "el art.213 de la CDPA británica exige que sea 'original', entendiendo por originalidad que el diseño no sea 'comúnmente usado' (*not commonplace*) en el sector de que se trate. En la sentencia de 11 de noviembre de 1996, que resolvió el caso Ocular Sciences, el Juez Laddie definió *commonplace* como 'vulgar, trivial, estereotipado o que no causa especial impresión'. En otras legislaciones se observan requisitos similares. Así, la *GeschnMG* alemana exige originalidad y la jurisprudencia del BGH ha elaborado la noción de 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial' como requisito para otorgar protección a las creaciones de la moda a través de la cláusula general prevista en el art. 1 de la Ley de Competencia Desleal (UWG)". En el Derecho comunitario comenta, entre otros, SARTI, Davide. *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*. *Op. ult. cit.* pp. 98 y 99: "la jurisprudencia contempla la valoración de la originalidad de la innovación estética en términos demasiado benévolo y acuden a fórmulas tautológicas e insignificantes según el modelo ha de plantear un carácter creativo". A su vez, en AA.VV. *Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e concorrenza*. *Op. ult. cit.* p. 281: "opera nella nuova disciplina il temperamento della 'crowded art' in forza del quale, nel valutare il carattere individuale del disegno o modello occorre tener conto del margine di libertà di cui l'autore beneficia". MUSKER, David. *Community design law*. *Op. cit.* pp. 28 y ss.

Se precisa respecto a la concurrencia de la originalidad en la Cour de París (4^o. Chambre B), 15 de diciembre de 2000, *Sté GAP, France c. Mme. Agnès Troublé dite Agnès B et autres*, num. 1, *Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire*, 2001, p. 125, "le modèle invoqué présentait une originalité marquée résultant de la réunion en un ensemble d'éléments connus séparément, dont certains n'avaient jamais été associés, comme par exemple une forme simple et souple, et réalisée dans des matières habituellement utilisées pour les vêtements de sport, associée à une fermeture sur le devant par boutons pression en ligne serrée dont l'aspect couture est souligné par le revêtement de nacre... Un modèle est protégeable dans son ensemble quelle que soit l'utilisation qui en est faite, la matière ou la taille... ". Sobre el particular, véase además la Cour de Cassation (Chambre Com.), 17 de julio de 2001, *Sté Graines Gondian c. Sté Plan SPG*, núm. 3, *Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire*, 2001, pp. 375 y ss., "le modèle constituait une oeuvre originale représentant un choix arbitraire non dicté par les nécessités de la technique et représentant l'empreinte de la personnalité de son auteur".

decir, estar ante una creación original. En esta línea, existen dos tipos de originalidad, la subjetiva y la objetiva. Es subjetivamente original cualquier creación realizada en forma independiente. Se dice que una obra es original cuando tiene origen en una persona y es expresión de su personalidad, talento o inventiva³⁰⁷. Por otro lado, la originalidad objetiva de una creación es la que posibilita diferenciar esa creación de las demás. Este tipo de originalidad es la que se asimila y acerca a la noción de “carácter singular” demandada al diseño.

Téngase presente que la originalidad objetiva no es un aspecto de la configuración del concepto o la noción de diseño industrial, sino que es -como mínimo- un condicionante o presupuesto de fondo para su tutela legal.

Para terminar con otro de los pilares configuradores del alcance de la singularidad, -ilustrado en el grado de libertad del autor en la creación de su diseño-, encuentra su razón de ser en establecer la diferenciación de esa aportación teniendo en cuenta el avance y desarrollo del estado de la técnica en el ámbito o sector al que pertenezca. Hemos de considerar que cuando la creación del autor se vea limitada por los aspectos funcionales del diseño, pequeños cambios o detalles en su apariencia pueden ser suficientes para que el usuario informado³⁰⁸ obtenga del mismo una impresión general diferente³⁰⁹ o, a la inversa. En coherencia con lo precedente, el grado de libertad del autor³¹⁰ sirve como límite interpretativo y pauta de elaboración para el diseñador, a tal efecto, cuantas mayores sean

307 Cfr., RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. y BONDÍA ROMÁN, F. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Cívitas, 1997. pp. 55 y ss.

308 Entiende sobre este evaluador: DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial”. *Op. cit.* p. 102, “el usuario informado debe reunir dos circunstancias: de una parte, debe tratarse de un consumidor o usuario del producto, con independencia de la posición que ocupe en la cadena de distribución del producto. De otra parte, esa persona debe estar informada, esto es, debe disponer de información sobre diseño al estilo del experto. Así las cosas, si el usuario informado, que inicialmente se preveía como un término medio entre el consumidor medio y el experto en diseño, debe reunir las dos características mencionadas, parece difícil encontrar personas que cumplan ambas circunstancias, salvo en el supuesto de que se trate de productos muy específicos y que no sean de consumo diario (así, joyas, aparatos técnicos profesionales): en estos casos, el consumidor ya no sería ‘consumidor medio’, sino usuario informado, al ser consumidor del producto, y además poseer un nivel de conocimientos sobre diseño al estilo del experto”.

309 Explica DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* pp. 100 y 102: “la impresión general se vincula únicamente con el efecto visual, no debe reducirse, sin embargo, a la individualización lograda solamente mediante el sentido de la vista, sino que la ‘impresión general’ puede lograrse mediante otros sentidos, como el tacto o el oído (...)”.

310 *Vid.*, sobre este extremo, LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* p. 47.

las implicaciones técnicas de un diseño, menor será la libertad creativa del diseñador para concebirlo. Aunque se habrá de observar siempre la forma necesaria del producto, si bien constituye una frontera o freno más que relevante a la actividad creadora del diseñador, pero no suele ser la única, pues éste en la realidad del tráfico comercial y por imperativos del mercado debe obedecer a otras órdenes puramente comerciales, como por ejemplo, las instrucciones de la empresa para que trabaja –si las hay- o las apetencias y gustos de los consumidores, entre otras limitaciones en orden a la creación de un diseño.

Realizadas estas observaciones, con carácter genérico, en torno a la singularidad, descendamos -seguidamente- a profundizar sobre las mismas.

7.2. A) Los Antecedentes

La singularidad como presupuesto exigible para proteger los dibujos y modelos industriales no aparece expresada o recogida dentro de la propiedad industrial hasta su reconocimiento en el ámbito del Derecho comunitario. El acercamiento a dicho condicionante se deriva de equiparar singularidad a originalidad más arraigada en el Derecho de autor. El Convenio de Berna para la protección de las Obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886, con sus diferentes versiones, en su art. 2, párrafo 3º habla de “*estarán protegidas como obras originales*”, siendo la originalidad³¹¹ la noción a tener presente ligada a la singularidad.

Como puede inferirse, aquí la originalidad ha de entenderse en su acepción objetiva en cuanto que en la creación de un diseño se trasluce el quehacer del autor. Pero, sin olvidar que la originalidad se relaciona más con el Derecho de autor que con el Derecho de la propiedad industrial.

311 La jurisprudencia francesa en aplicación de la Ley de 1909, reiteraba de modo constante que para beneficiarse de las disposiciones de la Ley sobre dibujos y modelos, el correspondiente dibujo o modelo debía ser, además de nuevo, original. La originalidad es, pues, un requisito de carácter jurisprudencial que debía concurrir en un dibujo o modelo para que pueda ser protegido por la Ley. Así la jurisprudencia venía a entender que un dibujo o modelo era original si era el resultado del trabajo y del esfuerzo personal de su autor. *Cfr.*, sobre este particular, la ilustración del Prof. OTERO LASTRES. *Op. cit.* pp. 261 y 264, que explica que “el concepto de originalidad formulado por la jurisprudencia francesa en materia de dibujos y modelos coincide sustancialmente con el concepto de originalidad vigente en el Derecho de autor, como los dibujos o modelos industriales han de ser fruto de un esfuerzo intelectual de su autor, han de consistir en la expresión personal de una visión o -más simplemente- han de ser originales”.

En nuestro EPI³¹² no se consideraba la nota de singularidad como requisito atribuible a los dibujos y modelos industriales, recordemos aquí que el art. 166 sólo alude a la *novedad, propiedad y utilidad* como condicionantes, sin más añadidos. De ahí que para una comprensión más acabada de que sea ‘singularidad’ hemos de acercarnos a lo decretado en textos normativos más recientes en el tiempo y a su interpretación. Téngase presente, sin embargo, el pronunciamiento de la SAP. de Asturias núm. 168/2001, de 26 de marzo de 2001 (AC 2001/639)³¹³, en su Fundamento Jurídico Tercero, decreta: “en cuanto a la forma en que ha de efectuarse esa valoración del dibujo y su comparación con el que al mismo se enfrenta (...) tiene declarado la jurisprudencia del TS [sentencias de 14 de abril de 1986 (RJ 1986/1850); 2 de abril de 1990 (RJ 1990/2685), y 20 de noviembre de 1994] que la misma ha de hacerse atendiendo no a las semejanzas e identidades entre elemen-

312 Podemos encontrar antecedentes de la singularidad bajo el EPI al requerir la concurrencia de expertos que identifiquen o particularicen el dibujo o modelo industrial, véase, STS. de 26 de enero de 2006 (RA 452), al precisar que “no obsta a ella la eventual aplicación del art. 6 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad que utiliza el factor “estado de la técnica” como elemento de juicio a partir del cual decidir si una invención es nueva o no, pues para resolver acerca de la concurrencia de tal factor son imprescindibles los informes técnicos inexistentes en este caso”. Otro precedente de la utilización de la evaluación de expertos equiparable al juicio comparativo que conforma la singularidad lo hallamos en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 1459, de 20 de diciembre de 2003 (JUR 2003/145099), en su Fundamento Jurídico Segundo al relatar “(...) de forma reiterada ha venido recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo al abordar la cuestión relativa a la protección registral de los modelos industriales, que cabe sintetizar en la necesidad de evitar que puedan acceder al Registro aquellos que, sin ser en todo idénticos a los ya registrados, tengan un grado de semejanza o similitud tal que puedan inducir a error o confusión en el mercado, al no diferenciarse sus estructuras básicas, teniendo presente que el hecho de existir en el modelo solicitado elementos integrantes de otros preferentes no impide su inscripción siempre que se advierta en efecto alguna innovación, con el fin de impedir el anquilosamiento y la falta de estímulo al diseño industrial, con el consiguiente estancamiento del progreso técnico. Tomando estas pautas generales, se hace patente por tanto la trascendencia que en esta materia tiene la valoración técnica de las características de los modelos enfrentados, destacándose así la importancia de los dictámenes periciales que, pronunciándose sobre los puntos controvertidos, permitan una resolución que con dicha base aplique adecuadamente las normas de Propiedad Industrial y la doctrina desarrollada por la jurisprudencia en torno a ellas (...) En dicho dictamen se concluye que los modelos enfrentados presentan una estructura y una configuración semejantes. Y dicha conclusión está precedida de un análisis comparativo de las características estructurales de ambos modelos: planta elíptica; tramo central con áreas laterales de igual configuración y ubicados en la misma posición (...) Este análisis realizado zona por zona evidencia que el diseño solicitado se encuentra anticipado en sus rasgos fundamentales por el modelo oponente, sin que tal anticipación pueda obviarse con base en los argumentos esgrimidos en la demanda (...)”.

313 Se viene a añadir en dicho pronunciamiento que “el art. 182 del Estatuto, este concepto de novedad ha de venir referido a la originalidad, esto es que además de no ser copia o imitación de creaciones formales previamente existentes suponga la aportación de elementos que individualicen y definan el modelo; en definitiva, el requisito de novedad lleva consigo la nota de lo que no es conocido ni existía antes. No en vano el dibujo industrial lo que pretende es facilitar la penetración en el mercado de los productos a los que se incorpora gracias a que produce un efecto estético, que se basa en la apreciación de la forma por el potencial consumidor”.

tos gráficos aislados, sino en función de todos los datos, con visión de conjunto, esto es desde la totalidad de los elementos del dibujo confrontado, sin descomponer su unidad gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, debiendo seguirse las pautas del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, con arreglo a la sana crítica, o al buen sentido, como sentido común y no técnico (...) existe una sustancial identidad entre ambos dibujos que hace que las diferencias no sean perceptibles por el consumidor medio, lo que lleva a concluir que son de identidad ya que inducen a una absoluta confusión en el mercado impidiendo su convivencia al constituir un aprovechamiento del crédito ajeno”(el subrayado es de nuestra autoría); pudiendo deducirse del pronunciamiento que ya se consideraba la singularidad, en la práctica, aunque dicho condicionante no estuviese positivizado legalmente.

7.2.B) Derecho Comunitario

Hemos de iniciar este punto con lo disciplinado en los apartados 1 y 2, del art. 5 de la DCE, donde se conceptúa la singularidad de la siguiente manera: “1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo”.

Matizar aquí que en la versión definitiva del art. 5 se ha eliminado el término “notablemente” que seguía al verbo “difiera”. La explicación de esta modificación se encuentra en querer ampliar el horizonte de defensa de los dibujos y modelos industriales. Lo cual significa que al mitigarse el requisito de ‘carácter singular’, aumentará el número de diseños que tengan acceso a la tutela. Aunque esto plantea la duda de si es mejor una figura jurídica frágil a cuya protección se puede acceder fácilmente, o un dibujo o modelo riguroso que no permita a tantos acogerse a su protección.

En líneas generales, podemos decir que en la Directiva 98/71/CE, la valoración de la singularidad³¹⁴ se basa en si la impresión general producida a un usuario informado que

314 Opina PÉROT-MOREL, Marie Angèle. “La propuesta de Reglamento comunitario sobre dibujos y modelos industriales”. *Op. cit.* p. 267: “si bien se comprende la filosofía, es de temer que esta noción bastante sutil, sea en definitiva, un tanto molesta en la práctica”.

examine el dibujo o modelo difiere o se distingue claramente de la producida por el acervo o ‘*corpus*’ existente de dibujos o modelos, habida cuenta de la naturaleza del producto al que se aplica o incorpora el dibujo o modelo y, concretamente, del sector industrial al que éste pertenezca y del grado de libertad del autor a la hora de desarrollarlo.

Lo relevante de este condicionante de contenido o fondo del diseño viene proporcionado por el papel asignado a la figura del “usuario informado”. Su tarea es semejante al del “experto en la materia” de patentes y de modelos de utilidad. Pero no desconocemos que su contorno es muy distinto, puesto que no se está hablando de un experto o profesional, sino de un usuario, esto es, de un consumidor o usuario final, tal y como ya hemos anticipado en las consideraciones genéricas.

Es más, por ser un usuario tampoco puede equipararse a los sujetos integrantes de los círculos especializados a los que alude el art. 6.1³¹⁵ de la DCE para delimitar la novedad, por cuanto que a los círculos especializados no tiene por qué pertenecer un usuario. Debe puntualizarse, a su vez, que no se refiere a cualquier usuario final, sino a un “usuario informado”, lo cual implica que se trata de un usuario con un elevado nivel de conocimientos en lo que concierne a los dibujos y modelos puestos a disposición del público en un determinado sector económico.

Sea como fuere, la DCE no alcanza a perfilar ni el alcance ni tampoco el ámbito territorial al que debe referirse la información que posee ese “usuario informado”³¹⁶. En esta

315 El art. 6 de la DCE es el encargado de establecer qué se entiende por divulgación. “1. A efectos de la aplicación de los artículos 4 y 5 se considerará que un dibujo o modelo ha sido puesto a disposición del público si se ha publicado con posterioridad a su inscripción en el registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido puesto a disposición del público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. 2. La divulgación no se tendrá en consideración a efectos de la aplicación de los artículos 4 y 5 si un dibujo o modelo para el que se solicite protección en el marco de un derecho sobre un dibujo o modelo registrado de un Estado Miembro ha sido puesto a disposición del público: a) por el autor, su causahabiente o un tercero como consecuencia de la información facilitada o la propia iniciativa del autor o su causahabiente; y b) durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad. 3. También será de aplicación en el apartado 2 si el dibujo o modelo se ha puesto a disposición del público como consecuencia de una conducta abusiva en relación con el autor o su causahabiente”.

316 Tampoco se delimita para el RCE al decir de BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario*. Op. ult. cit. pp. 43 y 44: “el Reglamento no especifica el ámbito territorial al que debe refe-

cuestión, cabría optar por un “usuario informado” sobre el conjunto de dibujos o modelos del sector de que se trate puestos a disposición del público en el territorio de cada Estado Miembro o por la figura de un usuario informado sobre el conjunto de dibujos o modelos pertenecientes al sector de que se trate pero en toda la Comunidad. Cualquiera de las dos alternativas podría defenderse, pero teniendo en cuenta el apartado 1 del art. 6, tal vez sería más conveniente abogar por la opción del usuario informado a nivel comunitario.

Hay que tener en cuenta que un dibujo o modelo reúne este requisito cuando origina en ese usuario informado una *impresión general* distinta de la que produce cualquier otro dibujo o modelo puesto a disposición del público con anterioridad. La disciplina que ofrece la DCE sobre este requisito ofrece dos reglas importantes para apreciar si el mismo concurre o no en un dibujo o modelo. Por un lado, hay que valorar la impresión general que origina el dibujo o modelo, lo cual parece comportar que no deben efectuarse análisis comparativos de detalle. De otro lado, hay que estimar y retener el grado de libertad del autor a la hora de crear el dibujo o modelo, lo cual suscita el ponderar el grado de imparcialidad o desapejo que ha logrado el autor con respecto al conjunto de las creaciones existentes en el correspondiente sector de actividad.

Es remarcable que al exigir como requisito de defensa que el dibujo o modelo difiera en su impresión general de cualquier otro hecho público con anterioridad, es evidente que se está condicionando la protección a la existencia de un acto de “creación”. Quiere decirse con ello que ha de existir una creación porque el diseño solicitado tiene que ser diferente en su impresión general a los anteriormente conocidos y la propia condición de ser distinto supone que ha existido creación.

Adicionalmente, se ha de considerar que con las nuevas y diferentes formas se pretende aportar o enriquecer el patrimonio de las creaciones estéticas aplicadas a los productos, siendo así que si dicho diseño tiene “carácter singular” supone el ingreso de una nueva forma en dicho patrimonio.

rirse la información que posee el usuario, cabe entender que su conocimiento ha de comprender el conjunto de dibujos o modelos existentes, o con efectos, a nivel comunitario en el sector de que se trate”. SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección”. *Op. ult. cit.* p. 395: “desde una perspectiva teleológica de la protección específica del diseño, resultaría menos criticable la elección del consumidor medio como punto de referencia para apreciar este requisito de protección”.

Por último, y en interpretación de la DCE sobre el carácter singular del dibujo o modelo, cabe puntualizar que la exigencia de la singularidad atrae hacia sí una gran parte del contenido del requisito de la novedad, tal y como adelantábamos. En efecto, si se afirma que un determinado dibujo o modelo posee carácter singular, se está diciendo que difiere en su impresión general de todos los dibujos o modelos hechos públicos con anterioridad. Por lo tanto, reconocer a un dibujo o modelo carácter singular significa que no se ha hecho público ningún otro ni idéntico ni que difiera en detalles irrelevantes. Insistimos -otra vez aquí- que el requisito de carácter singular supone un 'plus' cualificado a la novedad y, por ende, somos de la opinión que han de concurrir ambos requisitos tanto la novedad como la singularidad para proporcionar una mayor solidez de constitución y facilitar de esta manera su registro.

Desde otra vertiente legislativa, el carácter singular viene disciplinado por el art. 6³¹⁷ del RCE. Aquí, el carácter singular se dará cuando la impresión general que produzca en un usuario informado³¹⁸ difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad en caso del dibujo o modelo registrado. Por el contrario, si se trata de un dibujo o modelo no registrado, antes de su publicación por primera vez.

El RCE no viene a darnos unos criterios nuevos o agregados en torno a la concepción de la singularidad, sino que se basa en los ya comentados por la DCE y que, con pos-

317 Prescribe el art. 6: “1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público.

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez.

b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiera reivindicado prioridad, la fecha de prioridad.

2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo”. Cfr., al respecto: PLAZA PENADÉS, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. *Op. cit.* p. 178.

318 Este usuario podría ser el consumidor en lugar del especialista, así se pronuncia SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección”. *Op. cit.* p. 199, explica que debiera ser el consumidor el examinador: “si uno de los propósitos perseguidos mediante la introducción del carácter singular dentro de los presupuestos generales de protección del diseño industrial es evitar que el público elija por error otros productos de la misma naturaleza, lo lógico sería que el criterio que sirviera de referencia para determinar si se confunden unos y otros, fuera el del consumidor medio, toda vez que el especialista difícilmente incurrirá en este tipo de equivocaciones dado su amplio conocimiento de la estética de ese tipo de productos”.

terioridad, acogerá nuestra LDI. Y esto es así porque del tenor tanto del RCE como de la DCE ofrecen como referente a los usuarios informados para poder determinar el requisito de la singularidad del diseño, trámite la impresión general que se deriva del dibujo o modelo comunitario, que ha de ponderar no el consumidor medio, sino un sujeto cualificado, el usuario informado.

Hemos de entender por usuario informado, -reiterando reflexiones ya expuestas- aquel sujeto que variará en función del sector económico o de mercado en que ubiquemos el dibujo o modelo industrial. Dentro de su arco de actuación podemos encontrarnos desde el ama de casa hasta el operador económico o técnico³¹⁹. Sea como fuere, el usuario ha de cumplir una doble cualidad, a saber: primera, que el usuario sea un consumidor³²⁰ del producto y valore no sólo la óptica del dibujo o modelo desde la perspectiva que ofrece la estética, sino también el valor añadido desde un punto de vista de mercado. La segunda condición, viene otorgada y añadida a que el usuario ha de ser informado, esto es, se piensa en un consumidor/usuario que disponga de toda la información y la posible experiencia y conocimientos que detenta el experto.

Otro de los elementos de reflexión en torno a la singularidad aparte de la impresión global³²¹ en el usuario informado que ha de diferir de otros dibujos y modelos industriales existentes con anterioridad, es el traducido en el grado de libertad del autor al momento de la creación de forma. Se puede afirmar que cuanto más limitados y restringidos sean estos márgenes de actuación, más deberá el usuario³²² fijarse en los pequeños detalles en

319 *Cfr.*, SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección”. *Op. ult. cit.* pp. 200 y 201.

320 En contra de la equiparación con un experto o especialista y sí a su asimilación con el consumidor nos encontramos con: MAGELLI, S. “La tutela del design: prospettive comunitarie”. N° 7. *Il Diritto Industriale*, 1997. pp. 566 y ss. SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección”. *Op. ult. cit.* p. 396: “tomar como referencia el criterio de un especialista en diseño para apreciar el carácter singular presentaba, por su parte, el inconveniente de que, desde su posición, el análisis de esa impresión ‘general’ podría devenir demasiado meticuloso y, con ello, se cerrarían las puertas a muchos diseños que, desde el punto de vista del destinatario final, no producirían riesgo de confusión”.

321 Según LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. *Op. cit.* p. 1465: “este requisito dificulta el acceso a la protección, pues ésta sólo se otorgará a los diseños que produzcan un especial *impacto* en el mercado, incluso si este impacto es consecuencia de detalles que, *a priori*, pueden parecer insignificantes. En definitiva, sólo los diseños verdaderamente competitivos podrán beneficiarse de la protección”.

322 FRANZOSI, M. (Edit.). *European Design protection*. *Op. ult. cit.* pp. 55 y ss. SARTI, Davide. *La tutela dell'estetica*. *Op. cit.* pp. 108 y 109: “la noción de técnico medio aparece en la jurisprudencia alemana referida no tanto a la singularidad sino a la novedad”.

su conjunto a la hora de determinar el carácter singular³²³.

No olvidemos que con la singularidad³²⁴ el objeto buscado es que los dibujos y modelos industriales ofrezcan la suficiente aptitud para distinguir en el mercado el producto en el que se aplica, de otros que sirvan al mismo fin. Y, para ello, resulta imprescindible tener presente el grado de libertad del autor a la hora de desarrollarlo.

Esta facultad es derivación del dato de que todo creador a la hora de concebir un producto ha de respetar y supeditarse a la denominada forma necesaria, que es aquella sin la cual el producto pierde su carácter funcional. La conveniencia de atender esta forma necesaria no es siempre la misma y depende del tipo de producto al que se aplique un dibujo y modelo industrial. De suerte que las fronteras creativas en las que opera el creador no son siempre las mismas y, por ende, el presupuesto de la singularidad no ha de valorarse con la misma severidad.

En honestidad, no se escapa que el carácter singular va a plantear más de un problema interpretativo, puesto que no basta que un dibujo o modelo se distinga de otro anterior en un gran número de detalles si la impresión de conjunto de ambos es prácticamente idéntica. Parece razonable entender que la impresión global es lo que confiere al dibujo o modelo el valor comercial o de mercado *marketing value*³²⁵, que también se ha de

323 Como acertadamente señala SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección”. *Op. cit.* p. 201, “esta valoración, que no es más que una operación previa a la apreciación del carácter singular propiamente, es idéntica que la que debe realizarse en materia de Derecho de autor a la hora de apreciar la concurrencia del requisito de la originalidad en las obras de carácter funcional: es justamente esa parte que necesariamente debe respetar el autor para que el producto -*corpus mechanicum* (o soporte)- que incorpora la obra -*corpus mysticum* (creación de ingenio)- sea operante, la que permanece en el dominio público y, en consecuencia, es libremente apropiable, pudiendo eventualmente las demás revestir carácter original”.

324 Interpretado para el Derecho comunitario por PÉROT-MOREL, Marie Angèle. “La propuesta de Reglamento comunitario”. *Op. ult. cit.* p. 267: “la apreciación de este carácter individual no se hace por tanto más que en consideración de ciertos dibujos o modelos, que deben ser concretamente comercializados. Se ha querido así permitir la validez de los modelos de resurrección (por ejemplo, imitaciones de formas antiguas que duermen en los museos o de modelos que no son ya explotados en el mercado)... el interés de ‘este carácter individual’, que hace de la novedad objetiva una ‘novedad cualificada’ con el fin de aumentar el valor intrínseco del modelo comunitario: se quiere que los dibujos y modelos protegidos se diferencien claramente de los dibujos y modelos existentes; en el fondo la idea se aproxima a la de la actividad inventiva: hace falta que la creación se aleje suficientemente de lo que se conoce para que merezca la protección”.

325 *Cfr.*, SCORDAMAIGLIA. “La nozione di ‘disegno e modello’ ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di Regolamentazione Comunitaria”. *Riv. Dir. Industriale*, 1995. pp. 129 y ss., explica que “la finalidad prioritaria de este tipo específico de protección radica en el valor comercial (*marketing value*) de la forma aplicada al producto”. En igual sintonía: SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección”. *Op. cit.* p. 198.

estimar como derivado de la singularidad.

Finalmente, cabe agregar a nuestra exposición que los condicionantes requeridos para el dibujo y modelo comunitario registrado se extienden y prolongan sobre cualquier otro dibujo o modelo aunque no haya sido registrado de acuerdo con lo prescrito en el art. 10³²⁶ del RCE.

7.2.C) La Ley 20/2003

La mayoría de las observaciones hasta ahora realizadas en torno a la singularidad han de trasladarse aquí para su comprensión y entendimiento bajo el abánico tuitivo que ofrece la LDI. Tal y como declara la Exposición de Motivos de la LDI: “hay que señalar la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección. En ambos casos se toma como referente al usuario informado y el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño”. Desde este preámbulo y en diversos preceptos de la LDI, se pone el acento en el carácter singular como cualidad que ha de mostrar y reflejar el diseño. De especial trascendencia, en sede de contenido de la protección jurídica del diseño industrial, Título VI, art. 47, se otorga a la singularidad. Prescribe el art. 47, que determina el alcance de la protección: “1. La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente. 2. Para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseño”.

Ni decir tiene que ni en la Exposición de Motivos ni en el cuerpo legal se define el concepto de usuario informado y cuál será el margen de actuación del creador. Sea como fuere, a nadie escapa que será más que crucial la figura del usuario informado, sobre el cual la Exposición de Motivos de la LDI, nos dice que “habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto”. La Ley no descende ni precisa que ha de entenderse por “informado”³²⁷ a

326 *Vid.*, BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Op. ult. cit.* p. 45.

327 Dilucida el Prof. OTERO LASTRES, J. M. *Ibidem.* pp. 84 y 85: “el papel del usuario informado es semejante al del experto en la materia del requisito de la actividad inventiva en materia de patentes y de modelos de utilidad. Pero su perfil es muy diferente: aquí no se está hablando de un ‘experto’, sino de un ‘usuario’;

los propósitos de poder caracterizar al sujeto evaluador. Ante esta carencia pueden suscitarse problemas interpretativos o incluso dispares en la práctica, sobre todo, cuando estamos ante productos muy complejos de sectores muy especializados en orden a determinar quién es el usuario más idóneo para su evaluación. Es el consumidor final del producto, o por el contrario, es un especialista que conoce los ‘entresijos’ del diseño en cuestión.

Por otra parte, el parámetro y la referencia al grado de libertad del diseñador no supone, cabalmente, que la extensión de la protección sea inversamente proporcional a la funcionalidad del diseño³²⁸, puesto que un diseño puede ser simultáneamente creativo y operativo. Quiere manifestarse que el alcance y virtualidad en orden a configurar la singularidad es una labor de carácter casuístico y donde la jurisprudencia ocupará un papel predominante.

Descendiendo al texto normativo, la LDI en su art. 7 contempla qué entiende por carácter singular, a los fines, de poder acceder al Registro el diseño cuando observe tal condicionamiento. Establece el art. 7³²⁹: “1. Se considerará que un diseño posee carácter

es decir, de un consumidor o usuario final, como aquel al que se refiere el apartado 2 del art. 8 cuando determina lo que se entiende por ‘utilización normal’ de un diseño incorporado a un componente de un producto complejo. Precisamente por ser un ‘usuario’ tampoco puede equipararse a los sujetos que integran los ‘círculos especializados’ a los que se refiere el apartado 1 del art. 9. A los ‘círculos especializados’ pertenecen todos los que forman parte del correspondiente sector, como, por ejemplo, los diseñadores, los expertos, los colegios y agrupaciones profesionales, los distribuidores y los consumidores y usuarios”.

328 *Vid.*, Auto de la Audiencia Provincial de Soria núm. 261/2005, de 31 de octubre de 2005 (JUR 2006/19001).

329 En correlación con los arts.3.3 y 5 de la DCE, art. 6.2 del RCE, art.33.1 de la LDI y 25.1 de los ADPIC. Para OTERO LASTRES, J. M. “La Patente. Los modelos de utilidad”. *Op. cit.* pp. 81 y ss., dice “el art. 7 toma como referencia el dato de la ‘impresión general’. Lo cual significa que hay que determinar, en primer término, la impresión o, lo que es lo mismo, buscar el efecto o la sensación que produce en el ánimo el diseño de que se trate. Pero no se busca la impresión que produce uno o varios elementos del diseño por separado: la protección no depende de la simple comparación de elementos individuales, sino que la que sirve de referencia es la impresión general o de conjunto; es decir, la que resulta de una visión global del diseño, sin especificar ni individualizar la que se produce uno o más elementos determinados... La exigencia de atenerse a la impresión general resulta, además, no sólo del art. 7.1, sino también del art. 47.1 de la Ley 20/2003”.

En igual línea de exposición, en el Derecho francés la Ley 511-4: “Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée... “. Explica COHEN, Denis. *Le nouveau Droit des dessins*. *Op. cit.* pp. 64 y ss., la exigencia del carácter propio -singularidad- en la legislación francesa es una de las innovaciones de la Ordenanza de 25

singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño”.

Apuntemos -con carácter recapitulativo- los ejes³³⁰ sobre los cuales gravita la singularidad todos ellos comentados e interpretados en las anteriores páginas. Ahora, cabe añadir en aras a establecer una mayor claridad en torno a la noción del carácter singular, basada en: (1) noción de diferenciación, esto es, trámite un diseño pueda distinguirse una cosa respecto de otra. El alcance de esta noción reposa en saber el grado de distinción³³¹

de julio de 2001 y constituye un aspecto capital del nuevo Derecho de diseños y modelos. El carácter propio está fundamentado en tres puntos básicos, a saber: “ 1) d’abord, la notion ‘d’observateur averti’ puisque c’est au regard de ce personnage de référence que doit s’apprécier le caractère propre; 2) ensuite, ‘l’impression visuelle d’ensemble’ que suscite chez l’observateur averti les dessins ou modèles en cause; 3) enfin, la prise en compte de ‘la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle’”. Por su lado, FRANZOSI, M. (Edit.). *European Design. Op. cit.* p. 59: “a middle course would be to require that the design give the sensation of an aesthetic contribution (not so ‘well-grounded’) to consumers (and experts). The solution offered by the Community proposal is to assess a certain degree of distance between prior art and the design work. It requires a qualified difference, an appreciable difference. Here, it is important to stress a point. What is required is not an aesthetic contribution (which was typical of designs in most EC states)... in Germany, for instance, the originality or individuality of a design refers to the ‘level of creativity’ criterion which has been transposed from the German Copyright Law”.

330 *Cfr.*, RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. *Op. cit.* p. 273, sintetiza las bases en torno a la singularidad del siguiente modo: “a) impresión general significa impresión global o de conjunto, sin atender a semejanzas y diferencias particulares; b) usuario informado equivale a consumidor o usuario final conocedor de la clase de artículos de que se trate porque habitualmente los consume o utiliza; c) el grado de libertad del autor hay que ponerlo en relación el tipo de producto y el sector industrial implicado. Existen industrias cuya fabricación está marcada por la moda o por otra clase de exigencias, de manera que la demanda es la que determina lo que se elabora, el diseñador cuenta con unos márgenes muy estrechos para la creación, es decir, unos productos se diferenciarán de otros en pequeños detalles...d) por último, el diseño ha de diferenciarse ‘claramente’ de otros que ya se hayan hecho públicos, lo cual significa que han de ser distintos, pero atendiendo a la naturaleza del producto, al sector industrial al que pertenece y al grado de libertad del autor...”.

331 De acuerdo con DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* p. 102, “es un concepto relativo, cuya intensidad dependerá, entre otros factores, en los elementos del producto u ornamentación que, necesariamente, vienen impuestos siempre a todo producto de esa especie... es consciente de que los límites creativos no son siempre los mismos, sino que dependen del sector en el que se incluyan los productos u ornamentaciones en particular. Por ello, la intensidad o nivel de ‘carácter singular’ exigido no es el mismo en todo supuesto, sino que está condicionado por las exigencias que vienen impuestas por un producto u ornamentación en particular”. También SCORDAMAGLIA. “La nozione di ‘Disegno e modello’ de i requisiti per la sua tutela nelle proposte di Regolamentazione Comunitaria”. *Op. ult. cit.* pp. 144 y ss.

o diferenciación que ha de realizarse de un diseño sobre otro, extremo que no se establece por la Ley, que sólo se limita a indicar que esta diferenciación ha de ser lo suficientemente clara. Aunque la Exposición de Motivos de la LDI sí revela que hay diferentes grados de creatividad y, consiguientemente, matiza al decir que “ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual...”. Puede inferirse que la LDI plantea diferentes grados en función de la ‘creatividad y originalidad’ y, por ello, las denominadas “obras de arte aplicado” deben poseer una impresión general que las haga, inclusive, más diferentes y distintas frente a los demás diseños no poseedores de estos niveles de estética u originalidad.

Adicionalmente: (2) la impresión visual³³² global, que permita caracterizar la singularidad se refiere a una apreciación subjetiva a diferencia de lo que sucede con la novedad que tiene carácter objetivo. El parámetro se circunscribe a estimar con una visión general de conjunto los diferentes elementos que componen el diseño. Este carácter singular siempre se ha de referir a otro diseño anterior³³³, en su razón de ser existe un juicio comparativo con las formas ya existentes en el mercado en cuestión.

Luego, el concretar el carácter singular de un diseño viene derivado de un juicio comparativo en similares términos que hemos observado para la novedad. De suerte que si estamos ante un diseño que pretende ser registrado, habrá que apreciar ‘la representación gráfica del diseño apta para ser reproducida’, que se acompaña con la solicitud. En cambio, si se refiere a un diseño no registrado, el diseño a considerar será tal y como se ha hecho público por primera vez dentro de la Unión Europea. El momento del juicio de diferenciación vendrá dado a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, la fecha de prioridad.

Matizar que la diferencia vista desde la impresión general para delinear el carácter singular es llevada a cabo por la figura incorporada por la LDI, el usuario informado. El calificativo de informado³³⁴ añadido a la de usuario viene a exigir un ‘plus’, por ende, no

332 COHEN, Denis. *Le nouveau Droit. Op. cit.* p. 66, según el art. L. 511-4 francés, la apreciación del carácter propio consiste en determinar si, por el observador o usuario informado ‘l’impression visuelle d’ensemble’ que suscita el diseño susceptible de registro difiere o no de aquel diseño divulgado con anterioridad.

333 Para el Derecho francés, véase CA Paris, 10 de enero 2001, PIBD, 2001, III, p. 324.

334 Manifiesta OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”. *Op. cit.* p. 79, “el problema que cabe plantear es si el propio juzgador puede comprobar personalmente el ‘carácter singular’ del diseño o si, por el contrario, ha de buscar el criterio del ‘usuario informado’ del correspondiente sector. El juzgador puede ocupar él mismo el lugar del usuario informado cuando se trate de

podrá ser el consumidor medio o estándar a quién se dirijan los diseños, sino a específicos consumidores entre el creador-diseñador y el consumidor final, tal y como hemos comentado en diversas oportunidades. En definitiva y pese a las dificultades e inconvenientes interpretativos que pudieran rodear a esta figura, somos de la creencia que el usuario informado bien pudiera encontrar su parangón con el *bonus paterfamilias* del Derecho civil, el hombre de negocios que ejerce sus competencias en materia de invenciones y, después, evolucionada en la noción que ha derivado en “*le consommateur d’attention moyenne*”³³⁵.

Otro elemento del análisis de la singularidad viene dado por lo que ordena el art. 7 apartado 2 al decir que “para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño”. Y, por su lado, el párrafo 2 del art. 47, expresa “para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseño”. Como se infiere (3) el grado de libertad del autor será determinante³³⁶ para poder comprender la singularidad. Reiteramos que esta libertad del autor vendrá dada en función del sector en el cual nos encontremos, debido a la existencia de sectores más dados a mayor margen de libertad que otros tal y como hemos venido argumentando.

diseños de productos de gran consumo que van dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, ya que puede representar, perfectamente el papel de usuario final informado. Pero en aquellos supuestos en los que se trate de productos sofisticados de sectores muy especiales y elitistas, el juez no es el que debe decidir personalmente y con su propio criterio por muy valioso que sea, sino que, como ordena la Ley, ha de atender a la que resulte ser la opinión de ese usuario final informado de dicho sector”. Reflejo de la actuación y presencia de un usuario informado se ilustraría en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria núm. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 2006/41720): “el perito designado judicialmente concluyó en su informe, tras el examen comparativo de los muebles comercializados y distribuidos por la demandada de la colección (...) el referido perito aclaró su informe señalando que la parte esencial, fundamental, en esencia, es el espíritu de la forma. Que son semejantes porque son confundibles en estructura y composición, entre otros elementos, siendo las diferencias en los elementos accesorios, esto es, patas y tiradores, razón por la que si bien los muebles no son idénticos, son semejantes en la esencia, siendo las características semejantes en cuanto a color y dimensiones, compartiendo los elementos característicos que dotan de originalidad al mueble, siendo muebles confundibles si no se conoce exactamente el modelo, pudiendo llegar a parecer que son dos versiones del mismo mueble (...) puede concluirse que al ser las diferencias meramente accesorias, pueden resultar confundibles para una persona que no tenga un conocimiento exacto de la colección”.

335 Vid., COHEN, Denis. *Le nouveau Droit. Op. cit.* p. 64.

336 CURELL SUÑOL, Marcel·lí. “Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la propiedad industrial”. *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. pp. 319 y ss.

TERCERA PARTE

***EL REGISTRO Y LOS DERECHOS INHERENTES DEL DISEÑO
INDUSTRIAL***

VIII.- El Procedimiento de Registro

Bajo este apartado sólo proporcionaremos algunas notas genéricas en torno al procedimiento de registro y el registro en sí considerado, como requisito de forma que comporta el amparo del diseño, sin olvidar -como hemos explicado-, que también el diseño no registrado es tutelado mediante el RCE. De ahí que las referencias y anotaciones en torno al Registro se harán respecto al diseño nacional como a los dibujos y modelos industriales comunitarios.



Este es el signo utilizado y conocido universalmente para identificar el diseño y el producto registrado.

Usando la cronología legal, hemos de acudir dentro del cuadro sinpótico del registro del diseño y antes de incidir en el procedimiento, al punto de partida de la tutela registral³³⁷ contemplado en el art. 2 de la LDI al decir que “todo diseño que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley podrá ser protegido como diseño registrado mediante su inscripción, válidamente efectuada, en el Registro de Diseños”. Este mandato se complementa con lo dispuesto en el art. 3 de la LDI al declarar el reconocimiento del Registro de Diseños: “la solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten al derecho sobre el diseño solicitado o registrado se inscribirán en el Registro de Diseños, según lo previsto en esta Ley y en su reglamento”. Añade, el art. 3.2: “el Registro de Diseños tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponderán a las Comunidades Autónomas, según se establece en esta Ley”.

337 DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. “1650. Sentencia de 17 de octubre de 2002: la protección de exclusiva de un modelo industrial sólo procede a partir de la inscripción en el Registro”. Nº 61. Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia civil, 2003. pp. 197 a 212. A nivel internacional, *cfr.*, COHEN, Denis. *Le nouveau Droit des des-sins et modèles*. *Op. cit.* pp. 28 y ss.

Véase las directrices y orientaciones proporcionadas por la OAMI en torno al registro del diseño industrial comunitario a las cuáles nos remitimos por ser ilustrativas y precisas, estimando de mayor interés detenernos en nuestra Ley nacional:

<<http://oami.eu.int/es/office/aspects/pdf/ExamGuidelines.pdf>>;

<http://oami.eu.int/es/design/pdf/guidelines_inv.pdf>

En la articulación del registro del diseño, específicamente, hemos de estimar en primer orden el art. 12 de la LDI, donde se estipula como prohibiciones de registro el hecho de que los diseños sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres³³⁸. Recuérdese que los diseños fuera de las consideraciones recogidas en el art. 1.2 de la LDI no son conceptuados como tales.

El art. 12 de la LDI se complementa con lo ordenado por el art. 13³³⁹, que enumera las diferentes causas de denegación del acceso al Registro del diseño, íntimamente vinculadas a la inobservancia de las formalidades de fondo, que favorecen el acceso al

338 Cfr., COHEN, Denis. *Le nouveau Droit des dessins et modèles*. Op. cit. p. 27, el legislador francés en su artículo L. 511-7, “contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs”; la sentencia Cour D’appel de Paris (CA Paris, 3 de abril 1998, PIBD 99, III, p. 389), considera que un modelo de billete de banco de 100 francos sobre la cual se contempla una figura de Delacroix ha sido reemplazada por un retrato de Coluche y con ello se atenta al orden público porque “de nature à provoquer un risque de confusion avec un billet authentique de la part d’une personne normalement attentive”. Matiza, sobre este particular: LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. Op. cit. pp. 1462 y 1463: “la puesta en práctica de esta exclusión tropieza con las dificultades inherentes a la inexistencia de una noción comunitaria de orden público. En este sentido, pueden ser de utilidad las directrices de la OAMI para el examen de marcas de 26 de marzo de 1996, donde parece que la prohibición no se examina con excesivo rigor. Así las directrices señalan que esta prohibición no incluye las marcas de escaso gusto sino sólo aquellas que resulten ofensivas. A título ejemplificativo se mencionan las palabras o imágenes de carácter racista o las que constituyan blasfemias”.

339 Establece el artículo 13. Causas de denegación. De oficio, cuando así lo disponga esta ley, o mediando oposición, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su título IV, el registro del diseño será denegado, o si hubiere sido concedido será cancelado cuando:

- a) *Lo solicitado como diseño no se ajuste a lo definido como tal en esta ley.*
- b) *El diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de esta ley.*
- c) *El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los artículos 14 y 15 de esta ley y así se haya declarado mediante resolución judicial firme.*
- d) *El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.*
- e) *El diseño suponga un 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, 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.*
- f) *El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.*
- g) *El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual.*

Registro: novedad y singularidad.

Sintetizando, pues, las diversas razones³⁴⁰ según las cuales no podrán registrarse los diseños, nos encontramos con las siguientes, a saber:

En primer lugar, que el diseño presentado para acceder al Registro no se elabore como tal en adecuación a lo establecido en el art. 1 de la LDI, o bien esté construido en subordinación a sus características funcionales o técnicas, a modo de ejemplo, consista solamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea elaborado o montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forma parte *ex* art. 11 de la LDI.

En segundo lugar, que el diseño no sea ni nuevo ni comporte carácter singular o diferenciado según los arts. 5 a 10 de la LDI.

En tercer lugar, que el peticionario de la tutela del diseño no posea derechos dominicales sobre dicha modalidad de acuerdo con los arts. 14 y 15, respectivamente de la LDI.

En cuarto lugar, que la solicitud de un determinado registro no pueda efectuarse por vulnerar un derecho de prioridad anterior en el tiempo con arreglo a lo establecido en el art. 4 del CUP.

En quinto lugar, que el diseño industrial que pretende ampararse no pueda ir contra las buenas costumbres, el orden o la moral pública del país en que se explote según el art. 12 LDI; en particular, contra aquellas indicaciones o emblemas nacionales del país (bandera, escudos, entre otros), como indicábamos.

Por último, no podrá defenderse ni registrarse un diseño que atente contra un derecho de marca u otro signo distintivo tutelado con anterioridad en España, así como una obra protegida por el Derecho de autor-propiedad intelectual.

Si el diseño incurre en cualquiera de las causas anteriormente relatadas no podrá ser registrado. Dicho lo cual, y por lo que hace a la legitimidad que permite instar la solicitud de tutela registral del diseño, cabe decir que el Título III, en sus arts. 14 a 19 vienen

³⁴⁰ Atiéndase a lo decretado por el art. 15 del Real Decreto 1937/2004 (*BOE* N° 250, de 16 de octubre de 2004), Reglamento de ejecución de la LDI en lo concerniente a los motivos de denegación de registro.

a disciplinar la titularidad³⁴¹ del diseño. El derecho a registrar el diseño corresponde al autor o a su causahabiente tal y como se contempla en el art. 14.1³⁴² de la LDI. A diferencia de lo que se reglamenta en otros ordenamientos en los que se alude a la denominación de ‘diseñador’, ‘creador’ u otros términos equivalentes, la LDI emplea la palabra ‘autor’ similar al utilizado en el marco del derecho de autor y, por ende, una noción que creemos pone su acento en la impronta del diseñador.

En lo que hace al procedimiento de registro, la Exposición de Motivos de la LDI explica de manera genérica y sintética el procedimiento a seguir en el acceso al Registro³⁴³ del diseño industrial, señalando que realizado un examen sumario de la soli-

341 GÓMEZ SEGADE, J. A. “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”. *Op. cit.* p. 39, puntualiza: “el artículo 14. 1 de la LDI coincide esencialmente con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Reglamento comunitario, hay una pequeña diferencia entre ambos. El art. 14.1 del Reglamento, dado que, el Reglamento reconoce y regula el diseño no registrado, habla genéricamente del ‘derecho al dibujo o modelo comunitario’, mientras que el artículo 14.1 de la LDI, en concordancia con el artículo 3.1 de la Directiva que sólo regula el diseño registrado, se refiere simplemente a ‘el derecho a registrar el diseño’”. Por su lado, expone MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. *En Estudios. Op. cit.* p. 665, “La LDI distingue entre legitimación y derecho al registro (...) el derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente (art.14 LDI), y en caso de realización conjunta, a los coautores en la proporción que ellos determinen. En defecto de pacto contractual, el régimen de cotitularidad se registrará por lo establecido en el artículo 58 de la LDI y en último término por las normas del Código civil sobre comunidad de bienes”.

342 *Cfr.*, el artículo 14. Derecho al registro.

1. *El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente.*

2. *Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la proporción que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley, se aplicarán las normas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes.*

3. *Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá a aquel cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicho registro llegue a ser concedido.*

4. *En los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño.*

343 Para el diseño nacional, apunta MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. *En Estudios. Op. cit.* pp. 671 y 672, “admitida a trámite la solicitud, asignada fecha de presentación y superado el examen de admisibilidad y de forma realizado por el órgano competente para recibir la solicitud se pasa al examen de oficio que realiza siempre la OEPM. En el examen de oficio en cuanto al fondo, únicamente se comprueba si el objeto de la solicitud es un diseño tal como se define legalmente en el artículo 1.2 LDI (ni siquiera se examina si se trata de formas excluidas como las interconexiones) y si no es contrario al orden público o a las buenas costumbres. También se revisan posibles defectos no advertidos antes cuya subsanación fuera necesaria para la publicación de la solicitud (a la que se vincu-

ciudad³⁴⁴ de registro, que es de carácter formal³⁴⁵, -con asignación de fecha de presentación-, se determina el objeto de la solicitud, que se limita exclusivamente a concretar si es un diseño en sentido legal, es decir, no contrario al orden público o las buenas costumbres³⁴⁶, sin entrar en otro tipo de matizaciones.

Siguiendo -en genérico- con el procedimiento de registro, cabe precisar que superado este examen sumario, en el que no se verifica ni la novedad, ni el carácter singular del diseño solicitado, ni hay búsqueda de posibles anticipaciones basadas en derechos ante-

lan los plenos efectos del derecho registrado, artículo 29 LDI)". Para el dibujo y modelo industrial comunitario, póngase de manifiesto que a través de la *OAMI* y su sistema "e-filing", puede llevarse a efecto la solicitud en línea de una marca comunitaria o de un dibujo o modelo comunitario registrado, así en <<http://oami.europa.eu/es/efiling.htm>>.

344 Sirva como ejemplo de la descripción de la solicitud del registro lo contenido en la SAP de Asturias núm. 168/2001, de 26 de marzo de 2001 (AC 2001/639), indica "el dibujo industrial núm... aplicable a la 'ornamentación de artículos de loza, cerámica, porcelana, vidrio, hierro esmaltado y bone china, consiste en una franja situada horizontalmente, dotada en su zona superior e inferior de una doble banda, ribeteada en zonas reticulares de planta cuadrangular, de cuya zona inferior emergen pronunciaciones en la zona superior y en cuya zona interna aparece una zona central reticulada en configuración romboidal, provista en los vértices de resaltes circulares, incorporándose interiormente la representación gráfica de cuerpos flotantes dotados de una pluralidad de representación (...)". Por lo que hace al dibujo y modelo comunitario el contenido de la solicitud y su desarrollo se regula con detalle en el art. 1 del Reglamento (CE) N° 2245/2002, de la Comisión de 21 de octubre de 2002, de ejecución del RCE.

345 Para los dibujos y modelos comunitarios y según el Reglamento CE n° 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) n°6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios, relativo al procedimiento de registro en su art. 4, prescribe cómo se ha de efectuar la representación de los dibujos y modelos, así se dice en su n° 1: "la representación de los dibujos y modelos consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica en blanco y negro o en color". Señalan, sobre este extremo, BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Op. ult. cit.* pp. 130 y ss., "la solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado debe contener necesariamente los elementos que estipula el artículo 36.1 del Reglamento. Estos elementos constituyen el mínimo indispensable para obtener una fecha de presentación (art.38.1 del Reglamento), a saber: a) una solicitud de registro como dibujos o modelos comunitarios registrados (art.1.1. a); b) los datos de identificación del solicitante, esto es, la mención del nombre, dirección y nacionalidad del solicitante, así como el Estado en el cual tenga su domicilio, sede o establecimiento... c) una representación del dibujo o modelo, susceptible de reproducción que sea conforme a las condiciones del art. 4.1 letras d) y e) del Reglamento".

346 Conforme al Reglamento CE n° 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) n°6/2002, señala el examen de los motivos de la denegación del registro, se expresan en el art.11: "1. Cuando, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento n°6/2002, la Oficina verifique al efectuar el examen previsto en el artículo 10 del presente Reglamento que los dibujos y modelos cuya protección se solicita no corresponden a la definición de la letra a) del artículo 3 del Reglamento n°6/2002, o que son contrarios al orden público o los principios morales comúnmente aceptados, notificará al solicitante el motivo de la denegación del registro de dicho dibujo y modelo".

riores, el diseño se registra y se publica, produciendo desde entonces plenos efectos.

El Título IV de la LDI, arts. 20 a 42 viene a recoger el procedimiento de registro y de oposición. Descendamos -a continuación- con el *íter* del procedimiento de registro en sus grandes trazos, el diseño industrial a nivel nacional se registra y surte efectos si se sigue la siguiente mecánica de actuación: se presenta la solicitud de registro ante el correspondiente organismo (*ex art. 20 LDI*)³⁴⁷, sea ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (*OEPM*)³⁴⁸ encargada del registro del diseño, como ante otros órganos habilitados

347 Repárese que el art. 20 LDI ordena todo lo concerniente a la presentación de la solicitud, y cual es el órgano ante quién se ha de presentar la misma. Prescribe el artículo 20. Presentación de la solicitud.

1. *La solicitud de registro de diseño se presentará en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.*

2. *Los solicitantes domiciliados en las ciudades de Ceuta y Melilla presentarán su solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

3. *Los solicitantes no domiciliados en España presentarán la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

4. *También podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva.*

5. *Podrán también presentarse las solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el solicitante o su representante lo solicitaran a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviera carácter territorial.*

6. *El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación, en la forma que reglamentariamente se determine.*

7. *El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes al de su recepción, los datos de la solicitud en la forma y con el contenido que reglamentariamente se determinen.*

8. *La solicitud de registro del diseño también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al órgano que, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la solicitud.*

9. *Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua.*

348 Destacan para el dibujo y el modelo comunitario: BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Op. ult. cit.* pp. 129 y ss.: “la solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado puede presentarse, a elección del solicitante, en los lugares que establece el artículo 35.1 del Reglamento comunitario, inspirado en el artículo 25 del Reglamento de la marca comunitaria, a saber, ante la *OAMI*; ante el órgano central de la Propiedad Industrial de cualquier Estado Miembro de la UE (en nuestro país *OEPM*); y en los países del Benelux, ante la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux... Cuando la solicitud se deposita en un órgano distinto de la *OAMI*, el organismo debe transmitirla a la Oficina en el plazo de dos semanas desde su presentación”.

al efecto. Las formalidades que ha de contener toda solicitud se recogen en el art. 21 de la LDI³⁴⁹, entre estas, cabe destacar: una instancia en la que se peticiona el registro del diseño; la identificación del peticionario; *una representación gráfica del diseño apta para ser reproducida*³⁵⁰; la determinación de los productos sobre los que se va a proyectar el diseño; la especificación del agente o representante, si procede. Junto a ello, también se permite con carácter potestativo el peticionar el aplazamiento de la publicación del diseño *ex art. 32 LDI*; determinar la clasificación de los productos sobre los que se aplica el diseño de conformidad con la Clasificación -última versión- de los dibujos y modelos que aparecen enumerados en los Apéndices del Arreglo de Locarno³⁵¹, de 8 de octubre de 1968, que prefija dicha clasificación³⁵². Las posibles reivindicaciones de prioridad, así como la referencia del autor o autores, si se ha creado el diseño en equipo, en la solicitud se adjuntarán el pago de las tasas³⁵³ administrativas correspondientes contempladas en los anejos de la LDI. La solicitud en su forma y requerimientos se ajustará a la reglamentación de cariz administrativo que se impone, particularmente, por el Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, de ejecución de la LDI, ya anotado.

Sumado a lo anterior, cabe añadir que la LDI en su art. 22 favorece que se insten solicitudes múltiples con un límite máximo de 50, y respetando que se encuadren sobre productos pertenecientes a la misma categoría de la clasificación internacional de dibujos y modelos del Arreglo de Locarno³⁵⁴.

349 Véase, además, el art. 1 del 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; obsérvese, a su vez, los anejos de este trabajo.

350 El art. 4 del Real Decreto 1937/2004, ordena que “consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica, en blanco y negro o en color, y deberá cumplir los requisitos establecidos en el anexo”.

351 *Vide* Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales, firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968, y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (BOE N° 275, de 16 de noviembre de 1973).

352 Hemos de atender al art. 3 del Real Decreto 1937/2004.

353 El art. 5 del Real Decreto 1937/2004, facilita dicho pago por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. El justificante del pago de haber cumplido con la tasa o tasas de solicitud se adjuntará a la solicitud. *Cfr.*, asimismo, las tasas correspondientes del diseño comunitario en los adjuntos de las páginas finales de este trabajo.

354 Téngase en cuenta que el 1 de enero de 2004, entró en vigor la 8ª Edición de la Clasificación Internacional para los dibujos y modelos industriales (Clasificación de Locarno). Mas información puede hallarse en Comunicación n° 03/04 del Presidente de la Oficina del 1 de marzo de 2004 relativa a la 8ª edición de la Clasificación de Locarno.

<<http://oami.europa.eu/es/design/eurolocarno.htm>>;
también en <<http://www.wipo.org/classifications/en/>>

Precisar, a su vez, el hecho que recoge la LDI en orden a posibilitar al solicitante del diseño industrial la elección de registrar el diseño del producto complejo como un todo, sin perjuicio de amparar también el diseño de los componentes por separado, si observan las condiciones requeridas en su artículo 8, y de hacerlo bien en distintas solicitudes, bien en una solicitud múltiple.

El art. 23 de la LDI es el destinado a establecer *la fecha de presentación de la solicitud* tan crucial por sus efectos derivados en la mecánica de actuación del diseño industrial. Se dice que el momento de la presentación de solicitud se determina cuando el órgano competente recibe la documentación, que incorpora los extremos demandados por el art. 21 de la LDI. El momento³⁵⁵, por tanto, viene dado por la recepción de la documentación por parte del órgano competente (*OEPM*, Oficina de Correos, órganos o unidades administrativas facultadas). A partir de la recepción de la documentación completa, según las formalidades dispuesta *ex lege*, será cuando surta efecto dicho diseño. Efecto que se traduce en poder argumentar un derecho de prioridad³⁵⁶ con fecha o desde la fecha de presentación de la solicitud basándose en el amparo que proporciona el art. 24 de la LDI y, a su vez, en manifestar prioridad de exposición (*ex art.* 25). Los efectos del derecho de prioridad se enuncian en el art. 26 LDI³⁵⁷. Tanto el art. 24 y 25 de la LDI, respectivamente, aluden *al solicitante del registro o quiénes hayan presentado regularmente una primera solicitud de registro del diseño o el solicitante del registro de un diseño* gozarán de un derecho de prioridad en adecuación a lo previsto en el art. 4 del CUP durante un plazo de 6 meses.

Cierto que el proceso de registro³⁵⁸ comienza según nos enseña la LDI por la solicitud instada ante el órgano habilitado por la Comunidad Autónoma donde el peticionario

355 Hemos de ajustarnos a lo dispuesto en el art. 9 del Real Decreto 1937/2004, referido a la asignación de fecha de presentación.

356 *Cfr.*, el artículo 26. Efectos del derecho de prioridad. En virtud del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación en España de la solicitud de registro, a los efectos de lo dispuesto en los *artículos 6, 7, 9; párrafo d) del artículo 13, apartado 3 del artículo 14 y del apartado 1 del artículo 50*, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad haya sido válidamente reivindicada. En este punto, se ha de apreciar al igual que lo hace el RCE, el hecho que el solicitante pueda reivindicar la prioridad de un registro previo en un país miembro del CUP o de la OMC, art. 24 LDI, o la prioridad de exhibición previa en una demostración o exposición (art. 25 LDI).

357 *Cfr.*, los arts. 7 y 8, respectivamente, del Real Decreto 1937/2004.

358 Más en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho Mercantil. Op. ult. cit.* pp. 425 y ss.

reside o bien su representante posee su domicilio o establecimiento industrial o comercial. El órgano facultado para recepcionar la solicitud, sea el de la CCAA o la OEPM, debe llevar a efecto un primer examen para verificar si la solicitud observa todos los requisitos y, a tal fin, se conceda una fecha de presentación; asimismo habrá de atender a si se han pagado las tasas o tributos requeridos por la solicitud. De igual modo, se considera si concurre la legitimidad idónea para acceder al registro del diseño y, a su vez, si dicha solicitud reúne todos los condicionantes formales que requiere la Ley, *ex art. 27. 1 LDI*, tal y como venimos reiterando.

Llevado a cabo el examen de admisibilidad del diseño, -que como se aprecia es de corte formal-, por cuanto que no se entra a valorar el fondo, esto es, los requisitos que han de concurrir y configurar el diseño industrial (novedad y singularidad). Con posterioridad en el tiempo, debe enviarse la solicitud (art. 28), si procede, a la OEPM. De suerte que la OEPM evalúe de oficio si el contenido de la solicitud configura un diseño industrial -desde una perspectiva legal, art. 1 LDI- o, si por el contrario, no es tal o bien concurren algunas de las prohibiciones de configuración, a modo de ejemplo: esté elaborado por su función técnica; sea contrario al orden público o a las buenas costumbres *ex art. 29 LDI*³⁵⁹.

Una vez pasada esta fase del proceso inicial de entrada del diseño industrial en la OEPM, y regularizados los posibles vicios o defectos (*cfr.*, art. 30 LDI) que pudieran haber concurrido; la OEPM ha de emitir su resolución en orden al registro del diseño y, a tal fin, decretará el título de registro y, consiguientemente, su publicación³⁶⁰ en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* con la expresa mención de su autorización

359 El examen de oficio en esta primera fase que ejecuta la OEPM, consiste en lo estipulado en el art. 29.

1. Superado el examen de forma y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará de oficio:

a) Si el objeto de la solicitud constituye un diseño conforme a lo dispuesto en el apartado 2. a) del artículo 1 de esta ley.

b) Si el diseño cuyo registro se solicita es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará también si la solicitud presenta algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilitara la publicación del diseño, clasificará los productos a los que vaya a aplicarse, o revisará en su caso la clasificación realizada por el solicitante, y verificará si las solicitudes múltiples se ajustan a lo dispuesto en esta ley.

360 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho Mercantil. Op. ult. cit.* p. 426, nos indica que “es importante tener en cuenta que al presentar la solicitud de Registro el solicitante puede pedir que se aplazce la publicación del diseño durante un plazo de 30 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, desde la fecha de prioridad. Este aplazamiento de la publicación ofrece al solicitante la ventaja de evitar la publicidad en el diseño que puede facilitar su copia a terceros, teniendo sin embargo el dere-

según lo estipulado por el art. 31 LDI.

Valoramos que el procedimiento de registro es sencillo con arreglo a lo referenciado, la *OEPM* no tiene que llevar a efecto búsquedas, ni comparaciones, ni en definitiva, un examen exhaustivo, sino que tan sólo su tarea se concreta en verificar si el propósito de la solicitud se refleja en un diseño de acuerdo con el concepto disciplinado en el art. 1.2.a) de LDI, o si dicho diseño es contrario al orden público o a las buenas costumbres (*cfr.* arts. 12 y 29 LDI).

Siguiendo con el devenir del registro de Diseño, hemos de llamar la atención sobre el trámite de oposición por parte de los terceros llevado a cabo con posterioridad a la concesión del registro. El procedimiento de oposición³⁶¹ viene articulado con detenimiento en el Título III del Real Decreto 1937/2004 (arts. 24 a 31). Se compone de diversas fases ilustradas en la presentación y fundamento de las oposiciones que se llevan a cabo durante el plazo de 2 meses, contadas desde el momento en que se publica en el *BOPI*, el diseño registrado. Las razones en que puede fundarse dicha oposición son únicamente las recogidas en el art. 33³⁶² de la LDI. El contenido del escrito de oposición y su alcance atiende a lo señalado en el art. 25. El examen y la resolución de las oposiciones pertenecen a las atribuciones concedidas a la *OEPM*. Dicho procedimiento ha de recibir la publicidad debida a través del *BOPI* en los términos prefijados por el art. 30. Se faculta a la *OEPM* para que acumule los procedimientos concernientes a un mismo diseño de acuerdo con el art. 31 LDI.

Dicho trámite resulta, entonces, más que relevante por cuanto que en esta fase se entra en el fondo de la configuración del diseño y en la concurrencia de la novedad y singularidad como argumentos a utilizar en contra o a favor en función de quién alegue la

cho exclusivo. El aplazamiento no impide que se publique la mención de la concesión y del aplazamiento, pero no incluye la publicación del diseño”.

361 Para GÓMEZ SEGADE, J. A. “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”. *Op. cit.* p. 47, “la introducción del procedimiento de oposición postconcesión, que ni siquiera se había reconocido en una Ley tan reciente e innovadora como la Ley de Marcas de 2001. Esta innovación debe ser valorada muy positivamente porque proporciona una respuesta segura, barata y rápida a la reclamación del tercero, sin perjudicar los intereses generales ni el interés individual del titular del diseño”. Los formularios oficiales para llevar a efecto la oposición pueden encontrarse en la página *web* de la *OEPM*, así como en:
<http://www.infomar.es/internet/ventanilla/formularios/mod3203_06.pdf>

362 Tiene su correspondencia para el dibujo y modelo comunitario con lo estipulado en el art.11 del Reglamento (CE) nº 2245/2002, de ejecución del RCE, concerniente al examen de los motivos de la denegación del registro.

protección o pretenda destruirla. Están legitimados cualquier persona a instar la presentación de oposición durante el plazo de los dos meses sucesivos a la publicación del diseño registrado, fundamentada dicha oposición en varios motivos tales como que el diseño registrado no cumple los condicionantes que demanda la Ley, en particular, la novedad y la singularidad tal y como han sido explicados en las precedentes páginas. Ciertamente que a las anteriores causas de oposición, también puede argumentarse otras razones tales como la ausencia de legitimación del solicitante para conseguir tal derecho; el diseño incorpore una marca u otro signo distintivo con carácter previo amparado en España o, incluso, el uso no autorizado de una obra artística tutelada por la propiedad intelectual tal y como se precisa en el art. 33³⁶³ LDI.

Sin ir más allá en el análisis, téngase presente como lo hace GÓMEZ SEGADE³⁶⁴, que “la LDI al no imponer a la OEPM ni un examen previo en profundidad ni una búsqueda traspasa esta responsabilidad a los terceros interesados que pueden invocar la carencia de los requisitos sustantivos para la protección del diseño mediante el procedimiento de oposición o mediante el ejercicio de una acción ante los tribunales de justicia”.

No obstante lo anterior, la LDI es dúctil en esta instancia de oposición puesto que el

363 *Id.*, artículo 33. Motivos de oposición y legitimación para oponerse.

1. *En los dos meses siguientes a la publicación del diseño registrado según lo previsto en los artículos 31 y en el apartado 4 del artículo 32, cualquier persona podrá formular oposición a la concesión del registro, alegando que el diseño registrado incumple alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 11 de esta ley.*

2. *Podrá alegarse también como motivo de oposición por quienes sean titulares legítimos de los signos o derechos anteriores:*

a) *Que el titular del registro de diseño no tiene derecho a obtenerlo según los artículos 14 y 15 de esta ley cuando así se haya declarado mediante resolución judicial firme.*

b) *Que el diseño registrado es incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro con fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que sólo ha sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.*

c) *Que el diseño registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.*

d) *Que el diseño registrado supone un uso no autorizado de una obra protegida en España por la propiedad intelectual.*

e) *Que el diseño registrado supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta ley.*

En este caso estará legitimada para oponerse la persona o entidad afectada por el uso indebido.

364 *Cfr.*, GÓMEZ SEGADE, J. A. “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”. *Op. cit.* pp. 40 y 41.

solicitante y pese a la oposición aludida precedentemente, tiene la opción de alterar o cambiar el diseño siempre que conserve su esencia básica³⁶⁵, suprimiendo aquellos aspectos u elementos que hayan dado origen a la oposición³⁶⁶, tal y como se desprende de la Disposición Adicional 4ª de la LDI, que se remite a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Finalmente, cabe apuntar que en el parco contenido del Título V, destinado a la duración y renovación, se recoge la prolongación en el tiempo del registro al precisar en su art. 43 en correlación con el art. 12 del RCE, que el diseño perdura hasta cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, y que esta duración podrá ampliarse mediante renovación por uno o más períodos de cinco años con el límite máximo de 25 años en total. El art. 44³⁶⁷ contempla cómo se han de efectuar dichas renovaciones de los plazos de cinco años.

IX.- Los Derechos inherentes al Registro

El examen de los derechos derivados del diseño industrial se encuadran dentro del genérico de los derechos de propiedad industrial, toda vez que de estos se derivan un monopolio³⁶⁸: derechos exclusivos de explotación *erga omnes*. La existencia y reconocimiento³⁶⁹ de la cualidad de los derechos refleja el alcance de la protección otorgada a la modalidad del diseño industrial.

365 Véase art. 18 Reglamento (CE) n° 2245/2002, de ejecución del RCE, relativo al mantenimiento del dibujo o modelo en forma modificada.

366 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho*. *Op. cit.* p. 427.

367 Téngase en consideración que para el dibujo y modelo comunitario se contempla en el Capítulo III, arts. 21 y 22 destinados a reglamentar la renovación del registro, *cf.*, Reglamento (CE) n°. 2245/2002, de desarrollo del RCE.

368 Con contundencia expone DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial*. *Op. ult. cit.* pp. 26 y 27, “la existencia de aquellos derechos de monopolio constituye la tutela más importante, desde un punto de vista cualitativo, de aquel tipo de interés y, por tanto, del propio diseño como tal. En este sentido, los demás criterios de protección (elemento competitivo) del diseño tienen un diferente objeto directamente tutelable (fundamentalmente el orden concurrencial en su conjunto), por lo que la protección de aquél presenta un cierto carácter reflejo”.

369 Manifiesta MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de pro-

Remárquese que la propiedad de los derechos derivados del diseño industrial están ligados al diseño registrado y hemos de acudir, *ab initio*, a la Exposición de Motivos de la LDI, donde se decreta la duración del registro del diseño industrial y, con ello, los derechos inherentes durante un período de cinco años contados desde la fecha de presentación, renovables por períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25. En el caso del diseño no registrado³⁷⁰, la cobertura legal es de tres años sin posibilidad de renovación, contados desde la primera divulgación de éste en la Unión Europea³⁷¹. Adviértase que si bien el diseño no registrado no se articula en la LDI, nos encontramos con un mandato digno de consideración como es la Disposición Adicional Octava³⁷², que nos habilita en esta materia a aplicar el Reglamento (CE) n°6/2002.

En efecto, los derechos sobre el diseño se hallan circunscritos a una dimensión temporal. El nacimiento de la protección se origina desde el mismo momento de la publicación; será a partir de esta fecha cuando el titular podrá ejercitar las acciones legales. Claro que puede haber una excepción a esta regla en el supuesto recogido en el art. 32, cuando

tección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios. Op. cit.* p. 657, “una protección fuerte y fácil de obtener, se traduce en la regulación del procedimiento de registro, de la extensión y contenido de los derechos y de los medios de defensa del diseño registrado, como son las acciones y medidas cautelares”. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho. Op. ult. cit.*, nos destaca el diseño como objeto de derechos en p. 433, “no puede ignorarse que lo dispuesto en los artículos 59 a 62 LDI coincide con la normativa establecida en los arts. 28 a 34 del Reglamento Comunitario de Marcas”. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. *Lecciones de Derecho Mercantil*. 10ª. Edic. Madrid: Técnicos, 2005. p. 130, “(...) el titular del diseño posee un conjunto de derechos y obligaciones muy similares al del titular de la patente o la marca, si bien existen algunas diferencias significativas, por ejemplo, no parece la obligación de explotar el diseño ni de por tanto de acreditar dicha explotación con fines de protección cautelar (Disposición Adicional 1ª)”. SOL MUNTAÑOLA, Marío A. “¿Qué se debe hacer para proteger un diseño?”. En AA.VV. (Dirs. CAPELLA, J. y ÚBEDA, R.). *Cocos. Copias y Coincidencias*. Barcelona: Electra, 2005. p. 106.

370 Hemos de puntualizar que el contenido de la tutela de los diseños no registrados se aproxima al de las creaciones protegidas por el Derecho de autor. De suerte que en el contexto del diseño no registrado, éste es el fruto de una creación independiente. Los criterios para valorar si ha existido o no copia del diseño serán los mismos que en materia de Derecho de Autor, esto es, las reglas de la sana crítica. La duración de la tutela es de tres años desde la fecha de su primera divulgación.

371 PLAZA PENADÉS, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. *Op. cit.* p. 179. SARTI, Davide. *La tutela dell'estetica. Op. cit.* pp. 167 y ss.

372 Regula la Disposición adicional octava. Diseño no registrado. “La Oficina Española de Patentes y Marcas adoptará las medidas necesarias para la difusión y conocimiento de los medios legales de protección del diseño no registrado, reconocida en nuestro país en virtud del régimen comunitario previsto en el Reglamento (CE) 6/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios”. GARAYALDE, Mª. Dolores. “El diseño industrial”, *Op. ult. cit.*: “(...) constituye una novedad de la Ley..., -como indica la Disposición Adicional Octava-“.

el solicitante demande el aplazamiento de la publicación.

Transcurrido el período máximo de 25 años que se otorga al diseño registrado, el derecho caducará y la creación protegida pasará a formar parte del dominio público y podrá ser explotado por cualquier persona. En cambio, fíjese que los diseños que se aprecien como obras de arte aplicado continuarán gozando de la tutela que otorga el Derecho de Autor durante un período máximo de setenta años contados desde la muerte del creador³⁷³.

El legitimado para disfrutar los derechos conferidos por el registro al diseño se reconocen al titular del diseño³⁷⁴ a partir de la publicación del diseño registrado. La titularidad del diseño puede clasificarse en función de quién haya sido el creador del diseño, así podemos encontrarnos en el supuesto de la autoría individual (art. 14 LDI); el diseño llevado a cabo por varias personas, esto es, un diseño conjunto (art. 14.2 LDI); el diseño en que han participado diversas personas, si bien de manera independiente cada unas de ellas, bajo este punto, la titularidad se concede a aquel que primero haya solicitado su registro en España (art. 14.3 LDI); y, por último, la ley se refiere también a la creación de un diseño dentro del ámbito de una relación laboral o de servicio y como tal se posibilita su reconocimiento a obtener la titularidad *ex* art. 15 LDI³⁷⁵.

Obsérvese que el autor del diseño tendrá derecho al igual que el solicitante y el titu-

373 *Vid.*, LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* pp. 82 y 83.

374 Así sucedía con el viejo sistema: Cámara de Comercio e Industria de Madrid: *La Propiedad Industrial*. *Op. ult. cit.* pp. 42 y 43: “el registro de un modelo o dibujo industrial, confiere a su titular el derecho exclusivo de ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar el objeto sobre que recaiga (art.165 EPI)”. Tras la LDI, expone LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. *Op. cit.* p. 1466. “(...) La atribución del derecho al autor es coherente con los principios que inspiran el Derecho de patentes, que atribuye la titularidad de la invención al inventor, y con el Derecho de autor, que concede al autor el ejercicio de los derechos sobre su obra”. En el Derecho comunitario: BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario*. *Op. cit.* pp. 57 y ss. MUSKER, David. *Community design law*. *Op. cit.* pp. 206 y ss.

375 Manifiesta sobre este particular: MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios*. *Op. cit.* p. 666, donde llama la atención por cuanto que “la atribución de la titularidad en el caso de los diseños creados en el marco de una relación de empleo o de servicios, que se regula en el artículo 15 LDI, a cuyo tenor cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador o por encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa. (...) El régimen previsto en la Ley de Patentes para las invenciones laborales, y el desarrollo en el RD 55/2002 de 18 de enero, sobre Explotación y Cesión de Invenciones Realizadas en los Entes Públicos de Investigación, se refieren exclusivamente a las invenciones, y no es trasladable al mundo del diseño”.

lar de un diseño registrado a ser mencionado como tal ante la Oficina y en el Registro. Si el diseño es el fruto de un trabajo en equipo, la mención del equipo podrá sustituir a la de los autores individuales³⁷⁶.

El Título VI de la LDI, en concreto, en su Capítulo I, arts. 45 a 51 vienen a delinear el contenido, extensión y límites de la protección del diseño industrial.

Sin lugar a dudas, el artículo 45 LDI precisa en consonancia con el art. 12 de la DCE y 19 del RCE respectivamente, que “el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento”. En esta cuestión, puntualiza MACÍAS³⁷⁷: “en su naturaleza, el derecho conferido por el registro del diseño tras su publicación es exclusivo y absoluto frente a cualquier utilización de un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado (artículo 45) y no sólo contra las copias, como ocurre con el diseño no registrado comunitario, o con la propiedad intelectual. Además, a diferencia de las marcas, la indicación de los productos a los que vaya a aplicarse el diseño no condicionará el alcance de la protección reconocida”.

El art. 45 de la LDI contempla el contenido³⁷⁸ de la protección registral de acuerdo con una estructura ya clásica en materia de propiedad industrial tanto en su versante positivo como negativo. Una y otra manifestación tiene distinto alcance, aunque es la perspectiva negativa donde el derecho adquiere su verdadera dimensión de exclusividad³⁷⁹.

376 CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario*. *Op. cit.* pp. 59 y ss.

377 MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios*. *Op. cit.* pp. 674 y 675, agrega, “la efectividad plena del derecho se vincula, como es lógico, no a la concesión misma, sino a la publicación del diseño, que es siempre posterior”. Explica GARAYALDE, M^a. Dolores. “El diseño industrial”, *Op. ult. cit.*: “como sucede en otras formas de propiedad industrial, el comienzo de la protección se vincula al momento del registro del diseño industrial y su protección plena al hecho de su publicación. A partir de ese momento el titular del registro posee el derecho exclusivo a su utilización y a prohibirla a terceros sin su consentimiento (art. 45)”.

378 *Cfr.*, LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* pp. 80 y 81.

379 Dice DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial*. *Op. ult. cit.* p. 56, y espec., pp. 250 y ss., “la atribución del carácter de derecho de exclusiva sobre el diseño en un ámbito de mercado debe ser calificada como situación excepcional o especial respecto de la libertad e igualdad que deben presidir las relaciones de mercado (...) la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley (art. 11.1 de la Ley de Defensa de la competencia); se pone, pues, de manifiesto el carácter excepcional de las situaciones monopolistas que derivan de los derechos sobre bienes inmateriales en el marco de la ordenación jurídica de la actividad concurrencial. Estimamos que el derecho de exclusiva relevante debe ser el derecho de propiedad industrial (...)”.

Prescribe el art. 45, que se entenderá por utilización del diseño en su vertiente positiva: “la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados”.

En cambio, la perspectiva negativa tiene un alcance más amplio al incorporar todas las atribuciones y facultades dadas al titular del derecho, pero a la sazón de poder impedir su goce a terceros. En otros términos, el aspecto negativo se articula en la facultad de prohibir a los terceros el uso de su diseño. Se trata, en definitiva, de un derecho de naturaleza impeditiva o prohibitiva, esto es, de un *ius prohibendi*, cuyo ejercicio confiere una serie de acciones legales tal y como veremos más abajo, en orden a defender su creación frente a todos.

Junto al art. 45, no olvidemos la trascendencia derivada del art. 46 de la LDI, que atribuye al solicitante, aun antes de la publicación de la concesión, una protección provisoria frente a la persona a quien se hubiere notificado la configuración del diseño con anterioridad a la efectividad de la presentación de la solicitud y el contenido de ésta (publicidad). La protección cautelar o provisoria comporta el reconocimiento de un derecho a percibir una indemnización razonable por actos de utilización del diseño, que después de la publicación del otorgamiento quedarían prohibidos.

Entonces, se favorece el hecho de que antes del nacimiento de la protección registral sea posible invocar la llamada tutela provisional, prevista en el art. 46, que consiste en el derecho a exigir una indemnización razonable de cualquier tercero que entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de publicación del diseño registrado hubiere llevado a cabo un empleo abusivo o prohibido del diseño.

Para comprender los fundamentos del amparo provisional se han de observar las siguientes reflexiones, a saber: primera, nótese que se ha de notificar de manera fehaciente al infractor el contenido y la fecha de la solicitud. Con esta exigencia la LDI persigue satisfacer dos intereses en conflicto: el interés del solicitante en alcanzar una protección lo más rápida posible, y la seguridad jurídica derivada de un sistema registral que demanda una idónea publicidad de los derechos de exclusiva, si bien sólo podrá reclamarse después del registro del diseño, aunque tenga por objeto conseguir una compensación o indemnización por los actos realizados con anterioridad.

Segunda reflexión, una vez concedido el registro y su posterior publicación, la tutela es completa y confiere derecho a su titular para impedir y obstaculizar cualquier acto de explotación del diseño como la fabricación, la oferta, la comercialización, la importa-

ción³⁸⁰ o la exportación, uso o almacenamiento para estos fines del producto que aplique un diseño encuadrado dentro del ámbito de amparo registral.

Como ya apuntáramos y ahora venimos a subrayar la óptica negativa del diseño industrial, esto es, el *ius prohibendi* alcanza según el art. 47 a los diseños que no produzcan en el usuario informado una impresión general distinta de las formas ya conocidas. El artículo 47 es de gran relevancia en la mecánica operativa de la LDI para entender el amparo que se concede al diseño registrado. Dice el art. 47 de la LDI, respecto al alcance de la protección: “1. La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente. 2. Para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseño”.

Se infiere de dicho mandato que la extensión de la tutela del diseño está íntimamente vinculada con uno de los requisitos de fondo del diseño industrial como es la singularidad (art. 7 LDI), que recordemos es cumulativo con la novedad y distingue en mayor medida el diseño y lo diferencia respecto a otros, si se cumple dicha caracterización y, además, sí está registrado tendrá una mayor tutela que aquél que no observe dichos condicionantes.

Pensamos que la razón de ser de este mandato obedece a la conveniencia de evitar en todo lo posible las imitaciones serviles³⁸¹ o uso indebido del talento ajeno. Repárese que en el marco del diseño industrial las imitaciones serviles prohibidas serán aquellas que, sin llegar a constituir una reproducción exacta, presentan suficientes semejanzas con el original hasta el punto de producir una impresión general sustancialmente idéntica en

380 Nadie pone en duda que el titular de un derecho nacional de propiedad industrial en genérico, puede impedir la importación desde otro Estado comunitario de productos que violan su derecho. Esta es la doctrina establecida básicamente en la Sentencia de 22 de julio de 1976 (Caso Terrapin/Terranova), y reiterada en otras Sentencias como las de 31 de octubre 1974 (Caso Centrpharm/Winthrop), de 17 de octubre 1990 (Caso Hag II), y de 30 de noviembre 1993 (Caso Renault/Audi). También puede impedirse la importación desde otro Estado Miembro de determinados productos al amparo de normas sobre competencia desleal. Esta es la doctrina que puede encontrarse en la Sentencia de 30 de noviembre de 1993 (Caso Renault/Audi). Al respecto, véase a BERCOVITZ, A. “Las marcas y los derechos de propiedad industrial”. *Op. ult. cit.* pp. 35 a 37. PÉROT-MOREL, Marie Angèle. “La propuesta de Reglamento comunitario”. *Op. ult. cit.* pp. 267 y ss. Para el Derecho norteamericano, *cfr.*, HUDIS, J. y SIGNORE, Ph. “Protection of Industrial Designs in the United States”. *Op. ult. cit.* pp. 258 y ss.

381 *Cfr.*, OTERO LASTRES, J. M. “Aproximación a la figura de la imitación servil”. Anuario de Derecho Industrial, 1984-1985. pp. 61 a 78.

cualquier usuario informado³⁸². Sobre este particular, resulta insignificante el mayor o menor número de coincidencias y lo único que cuenta es la impresión general, que ya hemos analizado y comprendido su alcance en sede de singularidad como condicionante de fondo.

Al hilo de lo precedente, también hemos de apreciar lo disciplinado en el párrafo 2º del art. 47, en orden a determinar el alcance de la protección, por cuanto que se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al confeccionar el diseño, en concordancia con el requisito de la singularidad demandada *ex art. 7 LDI*. Se desprende, pues, que el margen de libertad del autor no sólo constituye un presupuesto para la existencia de singularidad, sino que también lo es para perfilar si concurre o no infracción de los derechos inherentes. Y esto es así porque la ausencia de libertad creativa originará la exoneración de toda responsabilidad para el infractor. Por consiguiente, sólo será responsable el que reproduzca libremente, lo cual puede valorarse como una manifestación del principio *nemo ad impossibilia tenetur*.

La libertad resulta ser condición indispensable por cuanto que en la infracción se aprecia la circunstancia de que en materia de diseños existen configuraciones formales que el diseñador no selecciona sino que le vienen impuestas. Esta imposición se deberá, normalmente, a circunstancias de naturaleza técnica y sin descuidar tampoco las exigencias del mercado, que establece la estética de cada momento, condicionantes laborales, entre otros extremos. Ante estos condicionantes el creador-diseñador se verá libre de responsabilidad o sospecha de copiar o reproducir otros diseños subsistentes.

Como indicábamos, los derechos se conforman alrededor de un monopolio, es decir, la atribución de derechos exclusivos, aun cuando éstos también plantean una serie de

382 Interpreta la figura del usuario informado y los diferentes parámetros a usar en la apreciación del art. 47 de la LDI, el Auto de la Audiencia Provincial de Soria núm. 261/2005, de 31 de octubre de 2005 (JUR 2006/19001), “la Ley no define el concepto de usuario informado, porque este habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto. Por otra parte, la referencia al grado de libertad del diseñador no implica necesariamente que la extensión de la protección sea inversamente proporcional a la funcionalidad del diseño, ya que un diseño puede ser altamente creativo y funcional a la vez. Hay que tener en cuenta que la industria del diseño incluye sectores muy diversos y que no pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el seno de tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la época. La preocupación por garantizar una protección efectiva pero sin bloquear la creación independiente de nuevos diseños estuvo muy presente en la elaboración de la norma comunitaria que ha inspirado la presente regulación”.

límites³⁸³ traducidos en el agotamiento del derecho *ex art.* 49 de la LDI y el art. 51³⁸⁴ ordenador de los límites al ejercicio de los derechos reflejados en el uso y observancia de los principios informadores del Ordenamiento jurídico.

El diseño se traduce en la posesión de un haz de derechos³⁸⁵ -ya reseñados- y la posibilidad de negociar con los mismos. Al igual que otros bienes inmateriales, el diseño industrial puede ser objeto de diversos negocios jurídicos. El RCE disciplina esta materia en el Título III bajo la denominación '*Del dibujo o modelo comunitario como objeto de propiedad*', en términos muy parecidos al Reglamento 40/1994³⁸⁶, sobre la marca comunitaria³⁸⁷.

A nivel nacional, también el diseño industrial puede ser objeto de los más variados negocios jurídicos³⁸⁸ tal y como anticipábamos a nivel comunitario. De modo que el titu-

383 Expresa sobre el tema: MACÍAS MARTÍN, José. "Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial". En *Estudios. Op. cit.* p. 675, "los límites al derecho exclusivo vienen dados por el agotamiento comunitario (artículo 49), común a todas las modalidades de propiedad industrial, y por los derechos derivados de la utilización anterior de buena fe (artículo 50), que es una excepción también generalizada en otras modalidades, prevista también en el Reglamento de la Marca Comunitaria. (...) también limitan el derecho exclusivo del titular las llamadas zonas de inmunidad, como son los actos realizados con fines no comerciales en un ámbito privado y actos realizados con fines experimentales ilustrativos o docentes bajo ciertas condiciones (art. 48)".

384 *Cfr.*, artículo 51. Límites al ejercicio del derecho.

1. *La explotación del diseño registrado no podrá llevarse a cabo de forma contraria a la ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones temporales o indefinidas establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.*

2. *El derecho sobre el diseño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior.*

385 Para CURELL AGUILÀ, Marcel·lí. "Panorama actual". *Op. cit.* p. 317, "en cualquier caso, entiende que el titular de un diseño registrado con indicación de un producto determinado deberá poder perseguir al tercero que utilice sin su consentimiento el mismo diseño (y en determinadas circunstancias un diseño próximo) aplicado a un producto distinto, y podrá argüir paralelamente que ello contraviene las disposiciones reguladoras previstas en la Ley española sobre Competencia Desleal, en particular las referidas a los actos de imitación".

386 DO L 011 de 14 de enero de 1994, modificado por el Reglamento (CE) 422/2004, DOUE L 70, de 9 de marzo de 2004.

387 Así, LENCE REIJA, Carmen. "El Nuevo Reglamento comunitario". *Op. cit.* pp. 1466 a 1468.

388 Apunta MACÍAS MARTÍN, José. "Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial". En *Estudios. Op. cit.* p. 678, "el Título VII de la Ley se ocupa del diseño como el objeto de propiedad, limitándose a los aspectos puramente contractuales, en defecto de autorregulación de las partes. La Ley condiciona la validez de los actos de disposición *inter vivos* a la forma escrita, y subordina su

lar o el solicitante de un diseño que no esté en condiciones económicas de explotarlo por sí mismo podrá ceder la facultad de explotación a cambio de una remuneración económica.

Descendamos un poco más en torno al contenido que contempla la Ley en base al Título VII: *La solicitud y el Registro de Diseño como objeto de derechos* según los arts. 58 a 64 de la LDI. Las disposiciones que reglamentan esta materia están basadas en la normativa tradicional en materia de propiedad industrial. Con carácter sintético hemos de enunciar lo siguiente:

Respecto a la cotitularidad, la Ley preceptúa que el diseño puede pertenecer a una o varias personas y establece unas reglas en el art. 58³⁸⁹ de la LDI, para ordenar la situación de cotitularidad, esto es, cuando la titularidad del diseño recae sobre más de una persona. El origen de la cotitularidad puede hallarse en una autoría colectiva del diseño, así como también en una adquisición colectiva del mismo.

En lo que hace a la transmisión y constitución de derechos reales, el art. 59 de la LDI disciplina la posibilidad de que el diseño pueda ser objeto de los más diversos negocios jurídicos y, a tal fin, perfilar los principios generales que han de informar aquellos negocios. Sobre este particular, se señala que podrá transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otros negocios jurídicos o medidas que resulten de cualquier procedimiento ejecutivo. Respecto a la transmisión, la LDI no aporta una definición de la misma, pero si podemos comprender que aquí se incluye la subrogación del adquirente en la posición jurídica que posea el

oponibilidad frente a terceros de buena fe a su inscripción en el Registro de diseños (art. 59.2 LDI). El procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos, se regula en el Capítulo III del Título VII de la Ley”.

389 Disciplina el artículo 58. Régimen de cotitularidad. “1. Cuando la solicitud de registro o el diseño registrado pertenezcan proindiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes. 2. Cada uno de los cotitulares por sí solo podrá: a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros, que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto en el plazo de un mes a contar desde la notificación en el caso del derecho de tanteo o desde la inscripción de la cesión en el registro de diseños, en el caso del derecho de retracto. b) Explotar por sí mismo el diseño, previa notificación a los demás cotitulares. c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o del registro. d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra quienes infrinjan los derechos derivados del diseño registrado, notificándolo a los demás cotitulares a fin de que éstos puedan sumarse a la acción y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. 3. La concesión de licencias a terceros para explotar el diseño requerirá el acuerdo de la mayoría de los partícipes en los términos previstos en el artículo 398 del Código Civil”.

transmitente. Al igual que acaece en el Derecho común o general, esta subrogación implica la transmisión del diseño con todas sus cargas y gravámenes. Luego, la cesión de derechos es predicable a los derechos que se encuadran en la modalidad del diseño.

La transmisión se vendrá a realizar a título gratuito u oneroso, *intervivos* o *mortis causa*. La LDI acoge, del mismo modo, las transmisiones forzosas al disponer que el diseño podrá ser objeto de embargos y medidas que resulten del procedimiento de ejecución, como reseñábamos.

Llama la atención que sea el art. 59, n° 5 de la LDI, el encargado de fijar las funciones y naturaleza del Registro de Diseños, esto es, dentro del Capítulo dedicado a las *transferencias, Licencias y gravámenes*. Sistemáticamente no parece lo más adecuado, aunque es verdad que este tipo de negocios jurídicos relatados en el art. 59 LDI encuentra en el Registro de Diseños la pieza de engranaje perfecta mediante su publicidad para poder dar efectividad a aquéllos. Y de hecho uno de los principios que se contienen en el art. 59 viene dado por la prioridad temporal y la buena fe que se derivan de la inscripción registral (*cf.*, arts. 59, n°s. 2 y 4, respectivamente).

Siguiendo con la interpretación del art. 59³⁹⁰, cabe apuntar que los actos recogidos bajo este mandato, cuando se realicen *inter vivos* deberán constar por escrito para que sean válidos, y sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Diseños. En el marco de actuación de las patentes, la doctrina ha justificado la exigencia de forma escrita por la importancia que tiene como instrumento para la transferencia de tecnología.

También se infiere del art. 59, ordenador de los principios generales que orientan las transferencias, licencias y gravámenes sobre el diseño, que el principio de publicidad consiste en la posibilidad que tienen todos los interesados de acceder al contenido de los datos que publica el Registro. En virtud de lo dispuesto en el art. 59 de la Ley, la publicidad se hará efectiva mediante el acceso individualizado a las bases de datos, suminis-

390 El mandato señala, además, que la inscripción es un condicionante para que el acto derive en efectos frente a terceros. Ese mandato reproduce el art. 32 de la Ley Hipotecaria, y el art. 606 del Código civil, en cuanto que el art. 32 de la Ley Hipotecaria y su correlativo art. 79.2 de la Ley de Patentes, es la muestra de la 'presunción de integridad registral'. Además, la prioridad que se desprende de la Ley no es sino la traslación del art. 17 de la Ley Hipotecaria, así hemos de puntualizar que la fecha en que el documento accede al Registro es importante a los fines de saber qué órgano es el competente para conocer de la solicitud de inscripción que, a su vez, gozará de preferencia sobre las que accedan con posterioridad. Al respecto, FERNÁNDEZ-NOVOA y GÓMEZ SEGADÉ. *La modernización del Derecho de Patentes español*. Madrid, 1984. pp. 243 y 244.

tro de listados informáticos, consulta autorizada de los expedientes, obtención de copias de los mismos y certificaciones. Todo ello de forma gratuita al igual que sucede en la Ley de marcas *ex* Disposición Adicional Undécima de dicha norma.

En lo tocante al sistema de licencias, la regulación de las licencias en la LDI es equiparable a la prevista en las leyes de Patentes y de Marcas. En este sentido, la LDI resulta poco intervencionista o rígida al permitir un amplio margen de actuación de la libre autonomía de la voluntad, pero con las garantías y seguridad jurídica que han de contemplarse *ex lege*, que se aplicarán en ausencia de convenio o de pacto.

El art. 60³⁹¹ de la LDI admite una variada tipología de licencias, cuyo contenido puede variar en función de ciertas variables. En función del alcance geográfico se posibilita al titular del diseño que conceda su licencia para todo o parte del territorio español. A falta de pacto expreso, se entenderá que la licencia se extiende a todo el territorio español³⁹². Igualmente pueden concederse licencias en exclusiva o no, así como prefijadas para un tiempo determinado o para toda la duración de la vida del diseño.

Ni que decir tiene que la seguridad jurídica vendrá proporcionada por el dato de que los actos realizados sobre el diseño han de ser registrados e informados por lo establecido en los arts. 59 -ya comentado-, 63 y 64, respectivamente, de la LDI, que contemplan los principios registrales, así como las distintas formalidades comunes y el procedimiento de inscripción³⁹³.

Luego, el Capítulo III del Título VII, conformado por los arts.63 y 64, aborda la cues-

391 Prescribe el artículo 60. Licencias. “1. Tanto el diseño solicitado como el registrado podrán ser objeto de licencias, para todo o parte del territorio español, en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho exclusivo, para todas o parte de sus posibles aplicaciones. 2. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el otorgante podrá conceder otras licencias y explotar por sí mismo el diseño. 3. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el otorgante de la licencia sólo podrá explotar el diseño si en el contrato se hubiere reservado expresamente ese derecho. 4. Los derechos conferidos por diseño registrado podrán ser ejercitados frente a cualquier titular de la licencia que viole alguna de las limitaciones establecidas en el contrato relativas a la duración, la forma del diseño, la modalidad de explotación o la naturaleza y calidad de los productos a que se aplique el diseño.5. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a explotar el diseño durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio español y para todas sus aplicaciones.6. El titular de una licencia no podrá cederla a terceros ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario”.

392 Véase más en LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. Op. cit. pp. 103 y ss.

393 Para el dibujo y modelo comunitario hemos de estar lo disciplinado en los arts. 23 a 26 del Reglamento (CE) nº. 2245/2002, de desarrollo del RCE.

tión de la solicitud y procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos (por ejemplo, cambio de titularidad). Como novedad más sobresaliente en esta temática introducida por la LDI quizá sea la proporcionada por la eliminación o supresión de la exigencia de un documento público en las inscripciones que sean consecuencia de un contrato. Quiere manifestarse que es suficiente para acreditar la transmisión de *la titularidad con una copia auténtica del contrato, o bien copia simple con legitimación de firmas efectuada por notario* o por otra autoridad pública competente en consonancia con lo establecido por la Ley de Marcas³⁹⁴.

Fijémonos que las consideraciones hasta aquí vertidas son en su mayoría referidas al diseño registrado, pero ello no implica desconocer que también el diseño no registrado auxilia y comporta derechos, aunque hay que matizar puesto que la titularidad sobre diseños registrados otorga un derecho de exclusiva en el cual se pueden distinguir dos vertientes: una positiva que permite la utilización en exclusiva de éste; y, otra negativa, también denominada *ius prohibendi*, que faculta a oponerse a la utilización del mismo por un tercero no autorizado, tal y como hemos visto. Ahora bien, el contenido integrador de los derechos que disfruta el titular de un diseño no registrado³⁹⁵ consiste únicamente en la vertiente negativa o *ius prohibendi*³⁹⁶, disfrutando de unos derechos similares a los atribuibles y predicables al derecho de autor³⁹⁷.

394 En este punto, LENCE REIJA, C. *La protección*. *Op. cit.* p. 110, opina que “la supresión de documento público en las transferencias de propiedad industrial no parece casar bien con una tradición jurídica como la nuestra, en que la inscripción registral cumple una finalidad protectora de los agentes que actúan en el tráfico jurídico y, sobre todo, de aquellos que confían en lo que el Registro publica”.

395 RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. *Op. cit.* p. 277.

396 *Cfr.*, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 229/2005, de 30 de septiembre de 2005 (AC 2005/2114): “el derecho de exclusiva que otorga el diseño comunitario no registrado, de acuerdo con el Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre, sobre dibujos y modelos comunitarios de acuerdo con el Considerando 7 de la Directiva 98/71/CEE del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos industriales, que prevé que el Derecho comunitario o el nacional de los Estados Miembros puedan otorgar protección, limitada y supeditada a ciertas condiciones, al diseño no registrado, que establece una protección legal, directamente aplicable en nuestro país, para todos los diseños industriales no registrados que cumplan las condiciones fijadas por dicha norma (*vid.*, arts. 1.2.a, 11 y 19.2, así como Considerandos 16, 17, 21 y 25), durante un plazo de tres años. No negaremos, ahora, la posibilidad de esa protección a los diseños de la actora en cuanto amparados por un derecho de exclusiva, con su vertiente prohibitiva, pues hay mobiliario que aparece divulgado por primera vez -y no se ha cuestionado por la demandada- en el año 2001. Aunque, por la duración limitada de la protección, quedaría fuera de ella el mobiliario que se dice plagado y cuya divulgación se produjo en 1999 y 2000” (el subrayado es de nuestra autoría).

397 Traducido en impedir las copias o plagios de sus diseños durante un período de tres años. Pero, a su vez, estimése que bajo la LDI al permitir la tutela acumulada, se aprecia que si la obra es objeto de propiedad inte-

9.1.- Las acciones tuitivas del diseño industrial

El diseño comporta en su integridad el ejercicio de una serie de acciones³⁹⁸ que el Ordenamiento jurídico y la propia LDI otorga para defender al diseño. A tal propósito, la LDI recoge un abanico amplio de acciones judiciales en consosancia con el resto de modalidades de la propiedad industrial.

Parece certero el distinguir tres niveles de acciones que se derivan del diseño: las acciones concedidas al diseñador por un diseño industrial no registrado; las acciones otorgadas al titular de un diseño registrado y, por último, acciones atribuidas a otras personas-terceros con interés legítimo. Esta clasificación nos aproxima a otras llevadas a efecto en otras legislaciones de la propiedad industrial tales como la Ley de patentes, de 20 de marzo de 1986, modificada por la Ley de 29 de abril de 2002; la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001.

La pregunta es quiénes pueden ejercer las acciones: los titulares propietarios del diseño. En este sentido, hemos de remontarnos al art. 14 de la LDI, que fija los diversos matices en torno a la titularidad. Así, cualquiera de los sujetos enumerados en el art. 14, pueden instar a una acción de carácter civil en virtud del artículo 16³⁹⁹ LDI, con el fin de que

lectual, el autor tiene en todo caso los derechos de explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de impedir a terceros la explotación comercial de las copias, ya que ésta implica necesariamente su reproducción y distribución, derecho que podría extenderse a las variantes de la misma a través de la facultad, que también le concede el derecho de autor, de prohibir la transformación de la obra sin su consentimiento. Ello no le impedirá registrarla además como diseño si se dan las condiciones previstas en la LDI, y en ese caso su protección sería absoluta, incluso frente al creador posterior independiente.

398 *Cfr.*, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria núm. 10 (JUR 2006/41720), de 28 de diciembre de 2005, “así, la violación de ese derecho de exclusiva mediante la realización de cualesquiera de los actos que lo infringen tiene como respuesta las acciones otorgadas al titular del diseño industrial”.

399 Reglamenta el artículo 16. Reivindicación de la titularidad del diseño solicitado o registrado. “1. Si el diseño hubiere sido solicitado o registrado por quien no tenía derecho a su registro según los artículos 14 o 15, la persona legitimada conforme a dichos artículos podrá reivindicar que le sea reconocida y transferida la titularidad registral, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que pudieran corresponderle. También podrá quien tuviere derecho a la cotitularidad del diseño reivindicar su reconocimiento e inscripción como cotitular en el Registro de Diseños. 2. Las acciones encaminadas al reconocimiento de los derechos mencionados en el apartado anterior deberán ejercitarse antes de que transcurran tres años contados desde la fecha de publicación del registro del diseño en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”. Este plazo no será aplicable cuando la persona no legitimada haya actuado de mala fe al solicitar el registro o al adquirir los derechos reivindicados”.

sea *reconocida y transferida la titularidad registral* en el caso que se realice la solicitud de registro por cualquiera que no tuviera derecho a solicitarlo. Quiere manifestarse que estamos ante una acción reivindicatoria de titularidad, así el art. 16.2, dispone como plazo para requerir la titularidad los tres años a contar desde la fecha de publicación del registro del diseño en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (*BOPI*).

Junto a la acción reivindicatoria, especial trascendencia posee el contenido del art. 19 de la LDI, donde se viene a establecer el reconocimiento del derecho del autor⁴⁰⁰: “a ser mencionado como tal en la solicitud, en el Registro y en la publicación del diseño registrado”, por cuanto que la creación corresponde a una titularidad individual; si, en cambio, la titularidad es compartida, añade el art. 19: “el diseño ha sido creado en equipo la mención del equipo podrá sustituir a la de los autores”.

Además de las diversas acciones comentadas, indagando nos encontramos con otras acciones dispersas a lo largo del articulado, -más en particular y a nuestro interés-, las acciones⁴⁰¹ procesales en auxilio del diseño industrial, que vienen recogidas en los arts. 52 a 57⁴⁰² de la LDI. Las acciones serán de carácter civil, las reconocidas en la propia

400 Igual sucede para la propiedad intelectual, LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M^a. del R. “Las acciones judiciales concernientes al diseño industrial en la Ley española”. *Op. cit.* p. 93, recuerdan “el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) establece el derecho moral a exigir el reconocimiento de la condición de autor. Así pues, los autores de aquellos diseños que constituyan obras de arte aplicado, tendrán el derecho a ser reconocidos como autores también desde la perspectiva de este precepto, pudiendo ejercitar las facultades reconocidas en el mismo”.

401 Téngase en cuenta como bien referencia: MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios. Op. cit.* p. 677, “en cuanto a la competencia la DA Primera de la LDI reenvía a las normas contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986 de Patentes ‘de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares en todo aquello que no sea incompatible con lo dispuesto en la misma”.

402 *Cfr.*, respecto a la exégesis de estos mandatos lo que declara la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria núm. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 2006/41720): “las recogidas en los artículos 52 y siguientes de la Ley de Protección Jurídica de los Diseños Industriales, aplicables en virtud de la Disposición Transitoria 2^a a los modelos y dibujos industriales concedidos al amparo de la legislación anterior (...) Tales acciones son de cesación, indemnización de daños y perjuicios, la adopción de medidas necesarias para evitar la prosecución de la infracción, la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos en que se haya materializado la infracción del derecho, la entrega de dichos productos a precio de coste y a cuenta de la indemnización de daños y perjuicios, la publicación de la sentencia y la indemnización de daños y perjuicios, además de cualesquiera otras acciones penales y civiles que correspondan al titular. En realidad, el artículo 53 no regula solamente acciones sino que algunos de los hechos que determina son el contenido propio de las acciones a ejercitar, tal como es el caso de la publicación de la sentencia”.

LDI, y también de carácter penal⁴⁰³, tal y como se desprende del contenido del art. 52 de la LDI.

El artículo 52⁴⁰⁴ de la LDI viene a reconocer que el titular del diseño y, por tanto, de los derechos a él conferidos puede ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones

403 Fijémonos que los delitos contra la propiedad industrial e intelectual han venido a ordenarse por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (BOE N° 283, de 26 de noviembre de 2003), que modifica el Código penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (BOE N° 281, de 24 de noviembre). En concreto, los arts. 273, 274, 276 y 287 del Código penal son los destinados a regular dichos delitos. Tras la reforma, los delitos contra la propiedad industrial serán perseguibles de oficio, desaparece el condicionante de denuncia previa, igualmente, se incrementan las penas y se tipifican como delito 'de las importaciones paralelas', este tipo tiene especial relieve en el ámbito de la Unión Europea en sectores como el textil, farmacéutico, automovilístico, entre otros, y sobre ellos hay vertida amplia jurisprudencia. En este ámbito, hay que destacar la Circular 1/2006, 5 de mayo de 2006, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, puede consultarse en <<http://www.fiscal.es>>

404 Singular relevancia interpretadora de este mandato es lo contenido en el Auto de la Audiencia Provincial de Soria núm. 261/2005, de 31 de octubre de 2005 (JUR 2006/19001), al señalar "el artículo 52 de la misma Ley 20/2003 de 7 de julio de 2003, de Diseño Industrial, establece la posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales para la protección de los derechos objeto de dicha Ley: "el titular de los derechos reconocidos en esta Ley podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". Pero el problema surge a la hora de deslindar entre lo que constituye ilícito civil y conducta punible, puesto que la Ley no lo distingue expresamente, sin que ello pueda llevarnos a la conclusión de que todo aquello que está amparado por las distintas leyes relativas a la Propiedad Industrial (entre ellas la Ley de Diseño Industrial, antes citada) tiene trascendencia penal, ya que resulta excesivamente amplia su definición. Para resolver el citado problema veremos qué requisitos exige el artículo 273 del C. p., para comprobar si de lo instruido existen indicios suficientes que justifiquen la continuación del procedimiento, tal y como se solicita en el recurso. De la lectura de dicho precepto se deducen los siguientes elementos: a) acción típica, que consiste en fabricar, importar, poseer, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio objetos amparados por tales derechos; b) finalidad industrial o comercial en el autor; c) ausencia de consentimiento del titular de la patente, o modelo de utilidad, o diseño en este caso, y d) conocimiento de que se ha registrado el diseño, lo que impide la posibilidad de comisión culposa (...)".

405 La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria núm. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 2006/41720), expresa en su Fundamento Jurídico sexto, que "procede en primer término acceder a la petición de que se declare la existencia de una infracción de los derechos de propiedad intelectual en dichos términos por comercializar la demandada muebles confundibles con los amparados por dichos derechos (...)". Se infiere la acción declarativa.

406 Hemos de precisar por cuanto hace a los delitos contra la propiedad industrial, que éstos se encuadran dentro de los delitos contra el orden socioeconómico, ya que el amparo perseguido se ilustra, de un lado, en el particular de los empresarios competidores y, de otro, en el colectivo de los consumidores y el Estado. Ahora bien, en la jurisprudencia no existe un criterio unificado en torno a esta cuestión, además de existir escasas sentencias sobre el particular. Al no tener en la LDI una normativa expresa sobre este extremo nos hemos de remitir a la legislación de las otras modalidades de la propiedad industrial y, por ello, *mutatis mutandi*, podría ser de aplicación lo disciplinado en materia de patentes y modelos de utilidad recogido en el art. 273 del Código penal; o bien respecto a las marcas, art. 274 del Código penal. Previene el artículo 273. 1. *Será castigado con la pena*

civiles⁴⁰⁵ o penales⁴⁰⁶ en contra de aquellos que vulneren su derecho y, a su vez, a demandar los mecanismos pertinentes para su defensa.

de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos. Apartado 1 modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. 2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. 3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor. Por su parte, decreta el artículo 274. Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento. Apartado 1 modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre 2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero. 3. Será castigado con la misma pena quien, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales. 4. Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad. Apartados 3 y 4 añadidos por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Señala como complemento de lo dicho el Informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, proporcionado por Silvia Gema Navares González, sobre “Medidas adoptadas por el Gobierno español relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual”, de 4 de mayo de 2006 (WIPO/ ACE/3/11), p. 3, “la última reforma del Código Penal, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de octubre de 2004, ha tenido especial trascendencia en tanto que configuró estos delitos como públicos (es decir, como perseguibles de oficio sin necesidad de denuncia). Este régimen es sustancialmente diferente del anterior al 1 de octubre, que dificultaba enormemente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al exigir denuncia para poder iniciar el procedimiento penal contra los infractores. La reforma penal introduce importantes cambios como el establecimiento de una armonización de las penas en los delitos contra la propiedad industrial e intelectual y la introducción de circunstancias agravantes específicas como la utilización de menores para los actos delictivos o la participación en redes de delincuencia organizada. También, la modificación del Código Penal ha introducido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de destruir las mercancías incautadas bajo determinadas circunstancias y siempre que se cumplan ciertas garantías, lo cual será de aplicación a los procesos en materia de propiedad intelectual e industrial”.

Por su parte, el art. 53⁴⁰⁷ enumera cuáles serían dichas acciones de carácter civil, ya que las penales no las perfila la LDI, así: acción de cesación, remoción y la acción para peticionar la publicación de la sentencia, sin perjuicio de las acciones anteriormente referenciadas.

Brevemente, podemos anotar que la acción de cesación es referida a “*los actos que violen su derecho*” ex art. 53 LDI, ilustrado en el hecho de que el tercero deje de vulnerar por mediación de sus actos el alcance tutelar del diseño registrado. Avanzando con el recorrido normativo en torno a las acciones judiciales habidas, hemos de subrayar que el art. 53 apartado b) de la LDI, recoge la acción de indemnización de daños y perjuicios. Por su lado, el art. 53.1 letra c) prescribe la facultad de solicitar medidas cautelares⁴⁰⁸ des-

407 Téngase presente que la Ley 19/2006, de 5 de junio, en su artículo quinto, modifica la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial y, en concreto, se altera en los siguientes términos:

1. Se modifican los párrafos c y e del apartado 1 del artículo 53 y se añade el apartado 3 con la siguiente redacción:

c. La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

e. Alternativamente, la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los párrafos c y d del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso.

3. Las medidas contempladas en los párrafos a y c del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias. Vid., además, SAP. de Valencia núm. 43/2005, de 1 de febrero de 2005, (AC 2005/893); Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria núm. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 2006/41720), al indicar que “respecto a la petición de retirada del mercado y destrucción, resulta pertinente de conformidad con el art. 53 LDI (...) Tampoco cabe condena a destruir los moldes y las máquinas específicamente destinados a su fabricación puesto que de la prueba practicada se extrae que el demandado comercializa los productos pero no que los fabrique ni que, en consecuencia, posea dichos moldes y maquinaria, no habiéndose alegado siquiera por la actora, con lo que se estaría condenando por un acto de violación que no se ha acreditado que realice”.

408 Así se establece en el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 26 de octubre de 2004, (AC 2004/2126), donde se explica algo más, al relatar que “con arreglo a lo dispuesto en los artículos 81, 88, y 90 del Reglamento CE Núm. 6/2002 el tribunal de dibujos y modelos comunitarios es competente para acordar medidas provisionales y cautelares respecto de los dibujos y modelos comunitarios, que serán las previstas por

tinadas a paralizar la actividad infractora o bien se retiren del mercado los productos que provocan la infracción. Sumado a lo anterior, el art. 53 en su párrafo 1º, letra f) posibilita al titular del diseño registrado vulnerado la oportunidad de publicar la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Cierto que el mandato no aclara⁴⁰⁹ qué instrumentos son los idóneos para llevar a buen fin la publicación, o si la publicación ha de ser de todo la sentencia condenatoria o parcialmente, entre otros extremos.

Remarcar que los artículos 54, concerniente a los presupuestos que han de concurrir en la indemnización de daños y perjuicios, y el art. 55⁴¹⁰, destinado a delimitar el cómpu-

la legislación nacional respecto de los diseños nacionales, con aplicación de las normas procesales españolas que rigen el mismo tipo de acciones en materia de diseño nacional, siempre que no contradigan las disposiciones del Reglamento, La Disposición Adicional Primera de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 7 de julio de 2003 se remite a la Ley 11/1986, de Patentes, que establece el régimen aplicable en su Título XIII, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma y en particular no será aplicable la exigencia de justificar la explotación del objeto protegido para solicitar la adopción de medidas cautelares en los términos del art. 133 LP, normativa contemplada, en lo que no resulte contrario, por las reglas generales previstas en los artículos 721 y siguientes de la Lecivil (...) con arreglo al art. 728 Lecivil sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica: a) el *periculum in mora*... b) el *fumus bonis iuris*...". Por su lado y respecto a la adopción de medidas cautelares destinadas al cese provisional en la comercialización del mobiliario de hogar que resulta idéntico al de la actora: ventaja competitiva que le permite ofertarlos a menor precio: dato indiciario de un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, véase, Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 229/2005, de 30 de septiembre de 2005 (AC 2005/2124).

409 Más en LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M^º. del R. "Las acciones judiciales...". *Op. cit.* p. 101.

410 Ordena el artículo 55. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.
 "1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño a causa de la violación de su derecho. El titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
 2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico. b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho. c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho.

to de dichos daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas ocasionados, son los encargados de la mecánica operativa de concretizar la indemnización aludida en el art. 53 b) de la LDI; de suerte tal que se reconoce al titular de un diseño registrado y cuyo derecho haya sido lesionado la ocasión de solicitar '*la indemnización de los daños y perjuicios sufridos*'. Pero además el art. 55 va más allá respecto al alcance de la indemnización al poder recibir el titular una indemnización mínima sin que se adicione más pruebas de dicha vulneración, siempre y cuando haya sido declarada judicialmente la violación del diseño. La cifra de tal indemnización se ha constituido en torno al uno por ciento (1%)⁴¹¹

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores.

4. Para fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del diseño podrá exigir, de conformidad con lo previsto en el artículo 256.1.9º y en el artículo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil la exhibición de los documentos del presunto responsable de la vulneración del derecho, que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores.

6. Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, el tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia". (Apartados 1, 2 y 4 redactados de conformidad con la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios)."

411 Según la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria núm. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 2006/41720), establece que "ha de entenderse que la infracción de los derechos de propiedad industrial implican necesariamente unos daños y perjuicios para su titular que ve infringido su derecho de exclusiva, lo que especialmente ocurre en los supuestos como el que nos ocupa en los que se han desarrollado actos de comercialización que han generado ingresos en el infractor (...) la indemnización comprenderá el 1% de la cifra de negocios que haya realizado el actor con los productos señalados, concretándose esa cifra con la facturación oportuna y, de no ser posible acceder a ella, conforme a la documentación contable y relativa al devengo de impuestos, considerándose que toda cantidad que forme parte de la base imponible de estos (especialmente de las declaraciones de IVA) que exceda de las facturas aportadas, se corresponden con la facturación de los productos con los que se han infringido los derechos del actor. Ello, aplicando el artículo 329 Lec, ante la negativa del demandado a aportar dichas facturas cuya presencia resulta clara a la vista de la comunicación (...)". Por su lado, LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M^º. del R. "Las acciones judiciales...". *Op. cit.* pp. 99 y 100, puntualizan e interpretan el artículo 55 *in fine* al decir que "el daño al prestigio del diseño podrá

del montante global de los negocios llevado a cabo por el infractor con los productos que contemplan el diseño registrado, cierto que este mínimo no es obstáculo para que el titular pueda alcanzar la obtención de una indemnización mayor, si procede.

Baste como ejemplo, lo que se decreta en la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona núm. 50, de 26 de octubre de 2004, (AC 2004/2060), en su Fundamento Jurídico Sexto: “la prueba practicada desmostró la utilización de un diseño no registrado ajeno por el demandado...violentarse sus titularidades dominicales y sus derechos de explotación, de manera que habrá de ser resarcido, como solicita en su demanda, en la pérdida sufrida y en la ganancia dejada de obtener, sirviendo de soporte, a estos fines, el art. 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Es evidente que los daños y perjuicios quedaron acreditados en los autos ...se pide por la demandante que la indemnización se cuantifique en base a las ganancias dejadas de obtener, a las ganancias obtenidas por las codemandadas y que se aplique el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor en aplicación del art. 55.5 de la Ley 20/2003 (...) No estima este Juzgador que haya sufrido más pérdidas que éstas puesto que ha quedado acreditado en el juicio que las codemandadas son empresas que realizan confecciones de alto nivel y que trabajan con géneros de alta calidad, con lo cual, la imitación que se realizó en su momento no fue burda ni desprestigió en modo alguno en cuanto a calidad a la demandada, ni pudo producir confusión o descrédito alguno. Así pues, no produciéndose ninguna otra lesión que la que se deduce de la adquisición de géneros a un tercero que los imita totalmente en lugar de adquirirlos a su verdadero creador, debemos cifrar la indemnización en el importe de este género adquirido a tercero al que debe añadirse el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con dichos modelos (...)”.

Igualmente, la acción de remoción⁴¹² se contiene en el art. 55 de la LDI. Los artícu-

originarse debido a tres motivos: la calidad inferior de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones, o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización. Bastará que concurra una de estas circunstancias para que se estime dañado el prestigio del diseño; sin embargo, cuantos más motivos concurran, más grave será el daño al prestigio del diseño registrado y, en consecuencia, mayor será la indemnización que corresponda al titular del mismo”.

412 LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M^a. del R. “Las acciones judiciales...”. *Op. cit.* p. 97, expresan “el artículo 55 LDI contempla dos medidas destinadas a remover los efectos producidos por la infracción del diseño: de una parte, la medida consistente en la retirada del mercado de los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho (art. 55.1.c *in fine*). De otra parte, la medida consistente en la destrucción o la cesión con fines humanitarios de tales productos (art. 55.1.d). (...) esta última posibilidad (la de cesión con fines humanitarios) fue introducida en el artículo 41.1. d) de la LM y fue positivamente acogida por la doctrina”.

los 56 y 57 de la LDI son los encargados de establecer dos límites a la realización de aquellas acciones comentadas. De un lado, art. 56, decreta que “el titular del diseño no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados”. Y, de otro, el art. 57 fija el plazo de prescripción al concretarlo en cinco años.

También la LDI disciplina la nulidad y la caducidad del diseño registrado en sus arts. 65 a 74. El artículo 65 de la LDI viene a reconocer la acción de nulidad⁴¹³ en correspondencia con el artículo 13 de la LDI. Por su parte, el artículo 66⁴¹⁴ de la LDI, prescribe los

413 Comenta MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios. Op. cit.* p. 666 y ss., en particular, p. 668, “dado que el artículo 65 LDI al referirse a las causas de nulidad, se remite al artículo 13 LDI, en el que se habla de resolución judicial firme, el verdadero titular que ha obtenido una sentencia declarativa a su favor podrá optar entre la OEPM por hacer valer esa sentencia en fase de oposición para conseguir la revocatoria del diseño o si lo prefiere, podrá optar por pedir que le sea transferida la titularidad registral como se prevé en el artículo 16 LDI. En cualquiera de los dos casos hace falta una sentencia firme que se hace valer ante la Administración”. En otro orden y por lo que hace a la nulidad del dibujo y modelo comunitario, resultan de interés atender a las resoluciones que declaran la nulidad o la situación en que se hallan los expedientes recogidos de manera esquemática y cronológica por la OAMI, en su dirección <<http://oami.europa.eu/es/design/invalid.htm>> Basten algunos ejemplos, entre ellos, la desestimación de declaración de nulidad de dibujo o modelo comunitario registrado n.º. 000208335-0001, sobre lámparas, pantallas y plafones, véase la resolución en <[http://oami.europa.eu/pdf/design/ICD%20000000875%20decision%20\(ES\).pdf](http://oami.europa.eu/pdf/design/ICD%20000000875%20decision%20(ES).pdf)>; en igual línea, desestimar la solicitud de declaración de nulidad de dibujo o modelo comunitario registrado n.º. 000294145-0001, sobre chase longue, hamacas y tumbonas, véase la resolución en <<http://oami.europa.eu/pdf/design/invalid/000294145-0001.pdf>>.

414 Manda el artículo 66. Legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad.

“1. Podrá solicitar la declaración de nulidad cualquier persona física o jurídica, así como cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. No obstante, la acción de nulidad basada en los motivos de denegación de registro previstos en los párrafos c), d), e), f) o g) del artículo 13 sólo podrá ser ejercitada por los titulares de los derechos en que se funde la acción.

2. La acción se dirigirá contra quien sea titular registral del diseño en el momento de la interposición de la demanda y deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos inscritos sobre el diseño con el fin de que puedan personarse e intervenir en el procedimiento.

3. Cualquier persona legitimada según el apartado 1 que pruebe que el titular del diseño registrado ha ejercitado frente a ella las acciones derivadas del diseño registrado podrá intervenir como parte en el procedimiento de nulidad en tanto no haya recaído resolución firme y lo solicite antes de que transcurran tres meses desde la presentación de la demanda en su contra. Igual derecho tendrá quien demuestre que el titular del diseño registrado le ha requerido para que cese en su actividad infractora y pruebe haber iniciado un procedimiento para obtener una declaración judicial negatoria de la infracción del dicho diseño”.

diversos sujetos legitimados para ejercitar dicha acción, diferenciándose en función de las causas alegadas, siendo en unos casos las recogidas en el artículo 13 letras c, d, e, f y g, donde sólo el titular del diseño registrado es el legitimado y, en otras cuando aparezca cualquier otra causa, donde las personas físicas o jurídicas, agrupación constituida conforme a Derecho para representar los intereses de los comerciantes, fabricantes, prestadores de servicios, productores y usuarios, que puedan probar que resultan lesionados por el derecho de diseño, podrán solicitar la nulidad o bien demostrar que detentan un derecho o interés legítimo. Ajustándose este planteamiento a la clasificación de los diversos tipos de acciones referenciadas al inicio de este epígrafe.

Más adelante, en el cuerpo del articulado de la LDI, podemos extraer como el artículo 71⁴¹⁵ disciplina las posibles causas de caducidad del diseño, a saber: la ausencia de renovación, la renuncia de su titular y la falta de legitimación sobrevenida para alcanzar el registro del diseño. Claro que la caducidad en los dos primeros casos es de índole administrativa ya que será la *OEPM* la que se encuentra facultada para declarar y reconocer dicha caducidad, por el contrario, en el último supuesto vendrá declarado por resolución de los tribunales, esto es, caducidad de carácter judicial.

Ni que decir tiene que el diseño no registrado⁴¹⁶ al igual que el registrado también detenta las acciones relatadas hasta aquí en sus diversas variantes. Sea como fuere, si observamos atentamente las diversas acciones -contenidas a lo largo de la LDI no recogidas sistemáticamente en una única sede-, echamos en falta algunas que sí se discipli-

415 Ex artículo 71. Causas de caducidad. “1. Caducará el registro del diseño, procediéndose a su cancelación: a) Cuando no haya sido renovado al término de alguno de los períodos quinquenales previstos en el artículo 43 de esta ley. b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular. c) Cuando su titular deje de cumplir las condiciones de legitimación establecidas en el artículo 4 de esta ley. 2. En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el tercero por los tribunales”.

416 Se establecen así medidas cautelares para el diseño no registrado: dice el Auto Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 26 de octubre de 2004 (AC 2004/2126): “respecto de los dibujos y modelos comunitarios no registrados, por aplicación del art. 85.2 al que se remite el art. 90 RCE tal presunción de validez no rige, y corresponde al titular acreditar, y en sede de medidas cautelares, aportar indicios fundados o apariencia de buen derecho de que su dibujo o modelo: -reúne los requisitos y notas que definen el dibujo o modelos comunitarios (art. 3); -es nuevo y posee carácter singular (arts. 4, 5 y 6); . -no incurre en ninguna de las prohibiciones previstas en el art. 8 y 9 del RCE.; -no han transcurrido tres años a partir de la fecha en que dicho modelo o dibujo sea hecho público por primera vez dentro de la comunidad; -el tercero no autorizado ha copiado de mala fe y no fruto de la actividad creativa independiente, ya que el art. 19 RCE confiere al titular del dibujo y modelo no registrado solo el derecho a impedir que se realicen copias de estos o que las utilicen, sin que pueda impedir su utilización por el tercero que lo hubiere creado de forma independiente del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular”.

nan en otras modalidades de la propiedad industrial. En efecto, no se contempla en el texto normativo la acción de enriquecimiento injusto, si bien esto no es obstáculo para que pueda fundamentarse dicha acción por analogía respecto a otras legislaciones de la propiedad industrial⁴¹⁷. Lo mismo sucedería con la acción declaratoria judicial negatoria de infracción de diseño, aunque se menciona en el art. 66. 3 *in fine* de la LDI, dentro de la acción de nulidad. Nótese además que la cobertura de la acción negatoria encontraría su habilitación legal por el cauce que proporciona la Disposición Adicional Primera de la LDI, al ordenar como cláusula general que “*las normas contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma*”.

Añadido a lo precedente, ha de considerarse el hecho de que el diseño también pudiera protegerse por la vía de la defensa de la competencia desleal⁴¹⁸, como medida acumulable -si procede-, pero como acción independiente de las que proporcionan la propiedad industrial, tal y como ya hemos explicado.

Para terminar con el itinerario legal -aunque no sea propiamente objeto de acciones tuitivas, pero si de alcance protector-, no podemos dejar de mencionar otro aspecto en torno al diseño como es su registro internacional contemplado en los arts. 75 y 76, respectivamente de la LDI. Sea como fuere, sobre estas materias cabe señalar que la LDI ha seguido muy de cerca, -a veces incluso literalmente-, el régimen dispuesto para otras modalidades de la propiedad industrial, en particular, la legislación de patentes y marcas,

417 *Cfr.*, LEMA DEVESA, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M^a. del R. “Las acciones judiciales concernientes al diseño industrial en la Ley española”. *Op. ult. cit.* p. 102, “la acción de enriquecimiento injusto no se recoge, a diferencia de la Ley de Patentes en la LDI”. *In totum*, sobre la figura, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*. Madrid: Marcial Pons, 1997. p. 19.

418 En la práctica, IBÁÑEZ ROMÁN, M^a. Gracia. “La imitación desleal de diseños industriales”. *Op. ult. cit.*, comenta tres pronunciamientos jurisprudenciales sustentados en el contenido del artículo 11 de la Ley de Defensa de la Competencia Desleal, en concreto, STS. de 25 de mayo de 2004 (RA 3971); SAP. de Valencia (Sección 7^a), de 28 de enero de 2004 (AC 880); SAP. de Madrid (Sección 11^a), de 25 de junio de 2004 (AC 1138), que resulta recurrente, y así se manifiesta que la competencia desleal sea alegada como motivo complementario o subsidiario en las pretensiones de violación o imitación del diseño, así la SAP. de Granada de 18 de enero de 1994 (AC 77); SAP. de Vizcaya de 3 de diciembre de 1996 (AC 2598) o SAP. de Valencia de 27 de marzo de 2000 (AC 1206). Concluye la autora en sus comentarios en p. 298, diciendo que “la LCD se alega de manera subsidiaria en las demandas judiciales y resulta útil, sobre todo porque existen casos en los que el derecho de exclusiva no es válido, no ha sido registrado, o el diseño efectivamente fabricado no se corresponde con el registrado. En estos casos, de no alegarse la vulneración del art. 11 LCD, la presunta imitación desleal podría quedar impune”.

además de lo ordenado en el RCE, arts. 27 y siguientes del mismo.

Adviértase que en materia de diseños internacionales, España ha ratificado el Acta de Ginebra de 1999 del Arreglo de la Haya, el 4 de septiembre de 2003⁴¹⁹, ya comentado, relativo al depósito internacional de los diseños industriales. Igualmente, hemos de tener presente la regulación del diseño internacional disciplinada en el RCE y los trabajos preparatorios actuales en orden a su adecuación al Acta de Ginebra de 1999⁴²⁰.

419 A favor de dicha ratificación se ha pronunciado enérgicamente MACÍAS MARTIN, José. “La futura ley española de protección jurídica del diseño industrial: algunas clave de la reforma”. En *Novedades y Aspectos actuales de la propiedad industrial*, grupo español de la IPPI. Barcelona, 2002. pp. 45 y ss.

420 En esta materia hemos de observar los trabajos preparatorios y la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 6/2002 y (CE) n° 40/94, COM (2005) 689, 2005/0274/CNS, de 22 de diciembre de 2005 [SEC (2005) 1749], para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales. Se viene a perfilar el estado de la cuestión es su introducción, así como el objetivo perseguido con relación a los dibujos y modelos industriales. Se relata: “*el Reglamento de dibujos y modelos comunitarios establece el sistema de dibujos y modelos comunitarios, que permite obtener una protección unitaria de los dibujos y modelos para todo el territorio de la Comunidad. Con arreglo al Reglamento, un dibujo o modelo puede ser protegido en tanto que dibujo o modelo comunitario no registrado, si se hace público conforme al procedimiento previsto en el Reglamento, o como dibujo o modelo comunitario registrado, si se registra según el procedimiento previsto en el Reglamento. Con arreglo al Reglamento de dibujos y modelos comunitarios, la gestión de los dibujos y modelos comunitarios es competencia de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) – OAMI –, denominada en lo sucesivo «la Oficina». La Oficina empezó a aceptar solicitudes de dibujos y modelos comunitarios registrados el 1 de enero de 2003, y la concesión de registros empezó el 1 de abril de 2003. El 23 de diciembre de 2003 entró en vigor el Acta del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, adoptada en Ginebra el 2 de julio de 1999 (en lo sucesivo, «el Acta de Ginebra»). El Acta de Ginebra permite a los autores de dibujos o modelos obtener la protección de los mismos en diversos países mediante un único depósito internacional. Por tanto, con arreglo al Acta de Ginebra, la presentación de una única solicitud internacional ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sustituye a todo el conjunto de solicitudes que deberían presentarse en las diferentes Oficinas nacionales o regionales. Una de las principales innovaciones del Acta de Ginebra es que pueden adherirse las organizaciones intergubernamentales que tienen una Oficina regional para registrar dibujos o modelos con efecto en el territorio en el que es aplicable el tratado constitutivo de la organización. Esta innovación se introdujo en la ley de Ginebra con la intención específica de que la Comunidad pudiera adherirse al sistema de registro internacional cuando entrara en vigor del sistema de dibujos y modelos comunitarios. Con objeto de prepararse para la adhesión de la Comunidad al Acta de Ginebra, la Comisión ha elaborado dos propuestas, que se presentan conjuntamente. (...) Se propone que las medidas que hacen efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra se incorporen al Reglamento de dibujos y modelos comunitarios mediante una modificación de las disposiciones vigentes y la adición de un nuevo título XI bis sobre el «registro internacional de dibujos y modelos»”.*

CUARTA PARTE

***EL DISEÑO INDUSTRIAL: LA LIGAZÓN ENTRE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL***

X.- El Diseño industrial y su relación con las diferentes modalidades de Propiedad Industrial e Intelectual

Hemos puesto de manifiesto al inicio de este estudio que la creatividad y la innovación se trasladan perfectamente al diseño industrial, que se ilustra al exterior de una manera ‘pluriforme’ en cuanto a su comprensión integral. El diseño forma parte al igual que otras modalidades de la propiedad industrial de aquellos bienes o medios no tangibles que configuran y construyen parte más que relevante de los *activos de las empresas, de sus recursos y capacidades, y pueden ser empleados como fuerzas de adecuación a las presiones del entorno*⁴²¹. Entre estos activos intangibles, se ha subrayado en este trabajo la creatividad o actitud creativa, por estimar que supone una de las materias primas de la innovación: el diseño. Pero esta aseveración también se hace predicable a la patente o inclusive en orden a la creatividad respecto a la propiedad intelectual. Esto nos viene a demostrar que la creatividad e innovación del diseño industrial se apoya y se entiende mirada desde un enfoque multidisciplinar y, -por lo que a nuestro objetivo hace-, en relación con el resto de figuras que están limitrofes al diseño.

Si analizamos las diferentes modalidades de la propiedad industrial, éstas presentan divergencias y similitudes⁴²² cuya puesta de relieve nos sirve para perfilar el alcance y las fronteras del diseño industrial. Resulta denominador común de todas las variantes de la propiedad industrial⁴²³ su acceso al Registro si contemplan una serie de requisitos para esa inscripción y, consiguientemente, se derive la protección registral en todos los sentidos que brinda el Registro de la propiedad industrial, en particular, el de diseños. A tal fin, la Exposición de Motivos de la LDI decreta claramente que “la concesión de un derecho exclusivo con efectos ‘erga omnes’ se vincula al registro al igual que ocurre con otras modalidades de propiedad industrial, con las ventajas derivadas de la seguridad jurídica que ello conlleva. No obstante, el diseño no registrado goza de una protección comunitaria específica... frente a los actos de explotación no autorizada de las copias del diseño, que dura tres años contados desde la fecha en la que por primera vez haya sido hecho

421 Más en <<http://www.cotec.es/index.jsp?seccion=17&id=200602230001>>, documento de estudio nº 30 intitulado *Creatividad e innovación en la práctica empresarial* (2005).

422 CANDELARIO MACÍAS, I. “El diseño industrial y su relación con las diferentes modalidades de Propiedad industrial e intelectual”, en *Suplemento de Derecho Internacional Privado y de la Integración*, Sara Feldsteins de Cárdenas (dir.), Ed. Albremática, Buenos Aires, 29 de julio de 2005, en <<http://www.eldial.com/suplementos/privado/privado.asp>>

423 Véase, DE LA VEGA GARCÍA, F. *Protección del diseño en el Derecho Industrial*. Op. cit. pp. 109 y ss.

accesible al público en la Comunidad Europea y se extiende automáticamente a todos los diseños que cumplan las condiciones establecidas directamente en la norma comunitaria”.

Como ya hemos indicado, no podemos olvidar que derivado de la especial naturaleza⁴²⁴ del diseño industrial puede afirmarse que el diseño es auxiliado tanto en el Derecho español como en el Derecho comparado trámite el Derecho de patentes siempre que forme parte de la invención objeto de la patente, invención que deberá cumplir los requisitos exigidos por la legislación de patentes; pero también por el Derecho de marcas en la medida que se trate de una forma que posea fuerza distintiva o sea idónea para distinguir y, simultáneamente, si cumple los requisitos exigidos para ello en virtud del Derecho de autor⁴²⁵ por la elevada estética u originalidad manifestada. En consecuencia, en el primer caso, la tutela del diseño⁴²⁶ al ser éste una creación funcional u operativa se aproximaría al ámbito del Derecho de patentes (*patent approach*), mientras que en el segundo y tercer supuesto, al primar en el diseño el carácter distintivo o componente estético nos aproximaríamos al ámbito del Derecho de marcas (*trademark approach*) y del Derecho de autor (*copyright approach*), respectivamente.

A la vista de lo descrito, -a continuación- debemos establecer los matices diferenciadores -si procede- del diseño industrial respecto a las otras modalidades de la propiedad industrial e intelectual.

424 DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular”. *Op. cit.* p. 90.

425 Pone de relieve -y compartimos las reflexiones ajustadas y certeras con los tiempos actuales- la Prof^a. LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español”. *Op. cit.* p. 1664: “al estudiar la figura de la forma estéticas se debe poner en relación para proceder a su adecuada caracterización con las formas artísticas (modelos artísticos), con las formas funcionales (modelos de utilidad), con las formas tridimensionales (marcas tridimensionales) y, finalmente, con las formas no registradas que se protegen por las leyes de competencia desleal... el examen del régimen jurídico del diseño industrial debe relacionarse con el derecho de patentes y modelos de utilidad, el derecho de autor y en ciertos aspectos con el derecho de marcas y de la competencia, siendo necesario afrontar estas relaciones en la evolución del mercado, con la estrategia empresarial, con los intereses de los consumidores y con el nuevo equilibrio concurrencial a nivel internacional, todo ello desde una óptica muy diversa de la tradicional”.

426 LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. *Op. cit.* pp. 1463 y 1464, plantea que “(...) la tradicional falta de autonomía jurídica del diseño industrial se evidencia en los requisitos para la protección. Así, en los sistemas basados en el Derecho de autor (*copyright approach*) suele exigirse la originalidad, mientras que en los sistemas de protección inspirados en el Derecho de patente (*patents approach*) se exige la novedad”.

10.1.- Diseño Industrial y Diseños Artísticos (Propiedad Intelectual)

En la legislación de cada país se suelen fijar criterios que permitan separar⁴²⁷ justificadamente entre las obras plásticas⁴²⁸, que deben ser protegidas por la propiedad intelectual de aquéllas que deben ser objeto de la tutela otorgada por la propiedad industrial.

Repárese que es antigua la preocupación doctrinal de saber a cuál de los dos sistemas⁴²⁹ han de acogerse las creaciones plásticas (diseños): si al de la propiedad intelectual

427 Conforme a MERYNO BAYLOS, Pedro. "Diseño industrial. Una aproximación al régimen protector". *Op. cit.* pp. 111 y 112: "el régimen de la propiedad intelectual y el que dedica la propiedad industrial específicamente a los modelos y dibujos industriales. La distinción entre uno y otro régimen protector es evidente. Mientras que la propiedad intelectual no exige formalidad alguna y el derecho nace por el mero hecho de la creación, la propiedad industrial es esencialmente formalista y la inscripción previa es preceptiva para el nacimiento del derecho".

428 Nótese que también en el contexto de la propiedad intelectual se contemplan similares requisitos en el art.10 de la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (*BOE* de 22 de abril de 1996), que delimita la esencia de los presupuestos materiales para recibir el amparo por el Derecho de la Propiedad Intelectual. Los presupuestos materiales de la Propiedad Intelectual son: la originalidad y el carácter artístico que se pueden definir del siguiente modo, originalidad, derivado del contenido de diversas sentencias del Tribunal Supremo se considera que serán aquellos objetos que son el resultado de un esfuerzo intelectual del autor, debiendo consistir en una expresión o impronta personal en función del margen dispensado a la libre creatividad del autor. Por su lado, cabe decir respecto al carácter artístico, que el dibujo o modelo debe reunir un grado de creatividad o de individualidad configurativa que lo haga acreedor de la condición de obra de arte, que podría equipararse a la nota de singularidad o carácter diferenciador propio de la propiedad industrial. Más al respecto: OVEJERO GARCÍA, Isabel. "Los dibujos y modelos industriales". *Op. cit.* p. 17. DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. M^a. "La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular". *Op. cit.* p. 91. En general, véase AA.VV. *La tutela de la obra plástica en la sociedad tecnológica*. Madrid: Trama Editorial, 2005.

429 Se ha intentado determinar la distinción entre diseños artísticos de los diseños industriales proporcionada, de una parte, porque los diseños artísticos (obras de arte puro) se entienden como creaciones exclusivamente destinadas a decorar-ornamentar y su vocación funcional es solamente para ser objeto de contemplación (pinturas, esculturas, etc.). De otro lado, los diseños industriales se conciben como creaciones útiles, es decir, como creaciones destinadas a ser utilizadas de manera pragmática (por ejemplo, muebles, vajillas, etc.). Estas creaciones formales tienen un propósito de ser empleadas, -aspecto práctico-, y además un aspecto estético como valor añadido al objeto. *Vid.*, en tal línea: COHEN, Denis. *Le nouveau Droit des dessins*. *Op. cit.* p. 10. Véase las opiniones aclaratorias vertidas en el Derecho italiano: SENA. "Note critiche al decreto legislativo 12 aprile 2001". N^o 164. *Riv. Diritto Industriale*, 2001. pp. 66 y ss. DI SANTO. "Il Diritto industriale 10 anni dopo. Il punto sui modelli". *Dir. Industriale*, 2002. pp. 335 y ss. Puntualiza BONELLI, Giacomo. "*Industrial design* e tutela del diritto di autore". N^o 4. *Il Diritto di autore*, octubre-diciembre, 2003. pp. 497 y ss., "la necessità di rispettare

tual⁴³⁰ o al de la propiedad industrial⁴³¹. Esta preocupación ha llevado a los regímenes legislativos tanto español como europeos a un propósito de amparar estas creaciones estéticas a fin de salvaguardar los derechos de sus autores frente a reproducciones abusivas o in consentidas, o aprovechamiento de la reputación y el esfuerzo ajeno. Las innovaciones formales con cierto grado estético aplicado a los productos pueden encontrar su tutela por vía acumulativa tanto por el Derecho autor como por el Derecho de diseños⁴³², tal

determinate caratteristiche tecnico/funzionali non esclude la creatività, rendendola piuttosto più difficoltosa da realizzare... nell'industria design sia distinguibile un aspetto estetico/ artistico da uno funzionale è dimostrato dalla comune affermazione secondo la quale nell'opera del designer convivono insieme esigenze funzionali e di utilità accanto ad esigenze estetiche e di ornamento". Añade en pp. 514 y 515: "la avvenuta estensione della tutela del diritto d'autore all'industria design non solo non debba scandalizzare nessuno, ma appaia viceversa in armonia con le tendenze evolutive di questa branca del diritto almeno dell'ultimo quindicennio, tanto addirittura da legittimare la domanda del perché tale estensione non sia avvenuta prima".

430 Apunta FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. "El encuadramiento sistemático del diseño comunitario". En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. p. 411: "las afinidades existentes entre el Derecho del Diseño y el Derecho de Autor son innegables porque el objeto de ambos es el mismo: la creación consistente en la forma o apariencia de un producto". Sustentándose en un pronunciamiento jurisprudencial, declara respecto a la delimitación de la propiedad intelectual, MERYNO BAYLOS, Pedro. "Diseño industrial. Una aproximación". *Op. ult. cit.* p. 114: "la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1992 (RA 8286), panacea de demandados por infracción de derechos de propiedad intelectual sobre diseños industriales que oponen como defensa esta resolución, que considera que sólo el modelo original puede tener la consideración de obra de arte perdiendo tal entidad cada una de las múltiples copias realizadas sobre el mismo". Expresa la Sentencia referida lo que sigue: "... la obra literaria, artística o científica objeto de protección es una obra individualizada, la creada por el autor y no los posteriores ejemplares o reproducciones realizados por aquél o por sus causahabientes en uso del derecho de explotación que les reconoce el artículo 17 de la Ley... en casos como el presente en que nos encontramos ante piezas producidas en serie por medios mecánicos para su explotación industrial, el objeto de la propiedad intelectual no lo son las obras así producidas,... sino la obra originaria o primigenia que sirvió de modelo para las posteriores copias o reproducciones mecánicas...".

431 FELLNER, Cristine. *Industrial Design Law. Op. cit.* pp. 81 y ss., párrafo 2162. Puntualizan para el Derecho italiano, DI CATALDO, Vincenzo y VANZETTI, Adriano. *Manuale di Diritto Industriale. Op. cit.* pp. 481 y 482: "rimane difficile individuare lo standard che condiziona l'accesso delle opere di design alla tutela d'autore. Probabilmente si dovrà fare riferimento ad una sorta di riconoscimento collettivo, deducibile da mostre, esposizioni, recensioni, valutazioni di esperti... la legge 12 dicembre 2002, n° 273 delega il governo a rivedere le regole della tutela d'autore sui disegni e modello, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione ed alle procedure per il riconoscimento della sussistenza de requisiti". También manifiesta la dificultad en fijar los criterios distintivos: PEROT-MOREL, M. A. "Le système français de la double protection des dessins et modèles industriels". En AA.VV. *Disegno industriale. Op. cit.* pp. 40 y ss.

432 Sobre esta temática y bajo la vigencia del EPI, IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia M^a. "El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario". *Op. cit.* pp. 179, al decir que "las obras de arte son concebidas como tales por su autor en el momento de su creación. Sin embargo, la mayoría de los modelos y dibujos industria-

y como hemos venido explicando de manera repetitiva.

En efecto, -en el Derecho comunitario- sí parece posible -y continuando en línea con el planteamiento anteriormente expuesto- que los diseños sean patrocinados a través del derecho de autor, puesto que tanto el RCE como la DCE contemplan el principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre la protección específica de los dibujos y modelos registrados, y al amparo de la legislación sobre derechos de autor⁴³³, aunque hay que matizar el dato de que los Estados Miembros están facultados para fijar libremente el alcance de la tutela de los derechos de autor y las condiciones en que se otorga dicha protección⁴³⁴. Recuérdese que si observamos el contenido del RCE no regula los modelos y dibujos artísticos. La única referencia que se realiza entre la relación del Derecho de propiedad industrial con el Derecho de la propiedad intelectual es el reconocimiento de la posibilidad de una protección acumulada de los diseños industriales por estos dos regímenes jurídicos.

Trasladándonos al Derecho nacional, el legislador español también ha adoptado el criterio de acumulación. Piénsese, además, que en la LDI se atiende al nivel artístico para diferenciar la obra de arte del diseño industrial. La Disposición Adicional Décima del texto legal previene que *“la protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda corresponderle en virtud de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”*. Se extrae de este mandato que para que el diseño industrial pueda acceder a la protección de la Propiedad Intelectual ha de manifestar un *“grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”*.

les se crean para hacer más atractivos los productos industriales. No se conciben *a priori* como arte, aunque pueda intentar dárseles un carácter artístico. En este sentido, en el estudio de las relaciones entre derecho de diseños y derecho de autor, tenemos que hacer referencia a dos cuestiones diferentes. Por un lado, el tratamiento de las obras de arte aplicadas que ofrece el Reglamento 6/2002; y por el otro, la posibilidad de protección de cualquier diseño como una obra de propiedad intelectual. En relación a la primera cuestión, puede ocurrir que el diseño consista en la incorporación de obras de arte preexistentes como obras autónomas a productos que se comercializan en masa. Sería el caso, por ejemplo, de la plasmación de una obra de Miguel Ángel en la superficie de camisetas, carpetas o paraguas. En España, el EPI llama a estos diseños ‘modelos y dibujos artísticos’”.

433 GÓMEZ SEGADÉ, J. A. “Desafíos de futuro para el Derecho de Autor de la UE”. Tomo XXII. ADI, 2001. pp. 275 a 284.

434 *Cfr.*, PLAZA PENADÉS, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. *Op. ult. cit.* p. 182.

Cierto que en el texto legal no se desciende de manera específica a delinear cuáles son los grados de creatividad y originalidad que han de presentar cada una de las figuras, esto es, de un lado, el diseño industrial y, de otro, la obra artística⁴³⁵ para poder distinguirse de aquél. Considerando -como es obvio- que las obras artísticas también son beneficiadoras de tutela si observan los condicionantes impuestos por la Ley de Propiedad Intelectual.

A decir verdad, no obstante, podemos encontrar en la LDI determinadas orientaciones o pautas interpretativas destinadas a que el diseño industrial, para poder ser tutelado como tal, ha de plantear un cierto *grado de creatividad y de originalidad*⁴³⁶ conveniente

435 Cfr., OTERO LASTRES, J. M. “La Patente...”. *Ibidem*. p. 46: “la importancia de deslindar esta figura respecto del diseño en sentido estricto es evidente, ya que el diseño propiamente dicho sólo puede ser protegido por la Propiedad Industrial, mientras que la obra artística aplicada a la industria puede recibir la protección de la Ley del Diseño y la de la Propiedad Intelectual. En efecto, como dispone el art.10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: ‘son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: ... e) las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos y bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas’”. Para MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios*. *Op. cit.* p. 670, “en cuanto a la prueba del derecho, que incumbe como es natural a quien lo invoca, habrá de demostrarse la creación, a la que la Ley vincula el nacimiento del derecho (artículo 1 TRLPI) expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, haya sido no o no publicada. (...) Naturalmente, la forma más sencilla de prueba de un derecho de propiedad intelectual es la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, cuyo reglamento fue aprobado por RD 281/2003 de 7 de marzo. Pero como es lógico cabe cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, del hecho y de la fecha de la creación de la obra”. MANGINI, Vito. “La innovación estética de la producción industrial: una reforma controvertida y los miedos del legislador”. Tomo XXIV. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2003. pp. 271 a 282. ROMANÍ LLUCH, Antoni. “La protección del diseño y su relación y delimitación con los derechos de propiedad intelectual y la normativa sobre competencia desleal”. En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. p. 899: “como es de sobra conocido, los derechos de propiedad intelectual sólo pueden pertenecer *ab initio* (con unas pocas excepciones especialmente reguladas en la propia Ley) al autor, persona física, que ha creado la obra en cuestión, distinguiéndose entre aquellos derechos de carácter personal o moral (que son irrenunciables e inalienables) y que aparecen relacionados en el art. 14 de la citada Ley; y aquellos otros derechos de carácter patrimonial o también llamados de explotación (que sí pueden cederse a terceras personas físicas o jurídicas, y tanto espacial como temporalmente) y que son los contemplados en los arts. 17 a 20 de la referida Ley”. Para el Derecho italiano: FLORIDIA, Giorgio. “Il riordino della proprietà industriale”. N° 1. *Il Diritto Industriale*, 2003. pp. 22 y ss.

436 Entiende la relación entre novedad y singularidad identificando ésta con la originalidad: DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial*. *Op. ult. cit.* p. 79: “la novedad de un diseño desde el prisma de la originalidad; así, el modelo o dibujo industrial es nuevo si, a pesar de que su contenido

para ser apreciado como nuevo y poseer, a su vez, carácter singular⁴³⁷. Bajo este tenor, quedan excluidos del ámbito del diseño creaciones banales⁴³⁸, es decir, aquellas que no se distinguen del resto por ser meras similitudes o reproducciones (*ex art. 6.2 LDI*) y, asimismo, para poder ser defendida la creación ha de ser, cabalmente, diferente de las formas existentes con anterioridad, evaluando en cada caso el grado de libertad del autor en su creación (*ex art. 7 LDI*). En otros términos, el diseño habrá de cumplir con los condicionantes de fondo ampliamente examinados en las páginas precedentes.

intrínseco es comúnmente utilizado, deriva de su presentación la nota de originalidad, lo que nos acercaría a situaciones que han existido en otros Ordenamientos Jurídicos, tales como el alemán (en el que se exige *Eigentümlichkeit*), el italiano (*ornato especial*) o el francés (*physionomie propre*); esta interpretación de la novedad desde la originalidad reduce en cierto grado la intensidad de aquella, toda vez que no se requiere que el diseño sea nuevo en el sentido de desconocido, sino que también será considerado como *diseño nuevo* aquel que, aunque conocido, sea original respecto de los demás diseños de sus características”.

437 Sobre este requisito, piensa MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios. Op. cit.* p. 657, “este modelo de protección ‘sui generis’ se aleja también del criterio de originalidad, propio de la propiedad intelectual, entendida en sentido subjetivo (origen propio: lo no copiado), y en su lugar maneja otro concepto más objetivo: el del carácter singular del diseño para el usuario informado, teniendo en cuenta el margen de libertad del diseñador. No es por tanto un mero cambio semántico. Es un requisito objetivo que, salvando todas las distancias conceptuales que se quiera, recuerda al de la actividad inventiva de las patentes”.

438 Se considera que no es diseño industrial según la Cour de París (4ª. Chambre, B), 7 de junio de 2002, Sté Georgia Pacific France, anciennement Fort James France c. Sté Strepp GmbH&Co, núm. 3, Annales de la Propriété Industrielle, artistique et littéraire, 2002, pp. 499 y ss., “ne constitue par la contrefaçon d’un modèle d’essuie-tout présentant des alignements de trois cercles concentriques légèrement espacés, l’espace laissé libre par chaque ensemble de quatre cercles étant occupé par une forme curviligne sensiblement carrée posée sur la pointe, un modèle d’essuie-tout présentant des alignements de quatre grosses gouttes concentriques qui se touchent... ces formes étant en outre parfaitement banales et appartenant à un genre ne peuvent faire l’objet en elles-mêmes d’une appropriation, la protection conférée par le modèle invoqué est limitée à la combinaison particulière de ces formes”.



Figura nº 6. Diseño Artístico. Fuente: Botella realizada en Sipán-Perú.

Ahora bien, distinto de lo anterior a nuestro juicio, es el dato de que cuando en la creación aparece y se refleja la personalidad de su autor hasta el punto de representar esta impronta el nivel de diferenciación respecto de lo anteriormente existente hasta ese momento; esta creación puede alcanzar *per se* un margen de creatividad y originalidad necesario, que bien podría ilustrarse en una obra de arte aplicado⁴³⁹; siendo esta originalidad⁴⁴⁰ o ‘sello’ personal del creador lo que vendría a identificar la obra de arte aplicado.

439 Compartimos así los argumentos vertidos por el Prof. OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”. *Op. cit.* pp. 62 a 64, espec. p. 64, donde se pregunta “qué grado de creatividad y originalidad se exige al diseño y cuál es la obra de arte aplicado. Así, si se conecta la figura del diseño con los aspectos de los requisitos de protección que se refieren a la creatividad, se puede afirmar que para que una creación sea protegible como diseño ha de poseer el grado de creatividad y originalidad necesario para ser nueva y poseer ‘carácter singular’. (...) Por el contrario, si la creación expresa la personalidad de su autor, hasta el punto de presentar un elevado grado de diferencia respecto de lo anterior, tal creación alcanza un nivel de ‘creatividad y originalidad’ que la convierte en una obra de arte aplicado (...) De tal suerte que el ‘mayor grado de diferenciación’ o, lo que es lo mismo, la ‘mayor singularidad’ acaba por convertirse en el principal indicio para determinar si una creación alcanza el grado de obra de arte aplicado”.

440 Véase a ROCHA, M^a. Victoria. “A originalidade como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor: Algumas reflexoes”. Tomo XXII. ADI, 2001. pp. 339 a 368.

Utilizándose aquí la originalidad en un grado más intenso que el demandado para el diseño (novedad y singularidad), pese a proyectarse dicha creación sobre un artículo u objeto de uso cotidiano (diseño).

Podemos concluir que las obras de arte aplicadas a los objetos nos siguen planteando similares problemas interpretativos de carácter fronterizo que en un pasado, pero ahora se reconoce legalmente y se permite una tutela acumulada y, además, en caso de conflicto, podemos recurrir a lo disciplinado en el art. 13 de la LDI, apartado g), al establecer como causa de denegación o rechazo, el diseño que suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual. Sin que ello suponga desconocer -tal y como venimos apuntando- que el diseño puede al mismo tiempo ser una obra artística protegida por el Derecho de autor⁴⁴¹. En el caso que ambas creaciones ilustradas en un objeto pertenezcan al mismo titular, la LDI favorece mediante su Disposición Adicional Décima, -reiteramos por su importancia por servir como pauta de entendimiento y de referencia- el acopio de ambas protecciones a condición de que el diseño de que se trate presente en sí mismo el acento de creatividad y de originalidad conveniente para ser amparado como obra artística según las normas que ordenan la propiedad intelectual. En la circunstancia de que la persona que solicita el registro no coincida con el titular de la obra artística, la propia Ley trata de minimizar los conflictos mediante la inclusión de esta causa de denegación.

En definitiva, las dudas ante situaciones fronterizas vienen a ser resueltas por parte de la LDI por el camino de auxiliar -con amplitud- todo aquello que sea defendible si se cumplen los condicionantes previstos *ex lege*.

10.2.- Diseño Industrial y Patente

A nadie escapa que tanto el diseño como la patente son invenciones, una formal y la otra técnica encuadradas dentro del arco de actuación de la propiedad industrial. Esta aseveración lógica, además, encuentra su punto de acercamiento y reflexión en uno de los presupuestos demandados a ambas modalidades: la novedad.

441 LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. Op. cit. p. 52.

En efecto, la base de aproximación entre diseño y patente reposa en la novedad⁴⁴², esto es, en el ingenio de “ser el primero” en presentar la innovación. Es sabido que en el Derecho de Patentes, para que se conceda la exclusividad o el monopolio sobre la invención se exige que el inventor aporte a la sociedad los conocimientos necesarios para ejecutar la regla técnica en que ésta consiste. Se comprende que el requisito de la novedad en las invenciones técnicas sea un “algo” que se aporta el estado de la tecnología y, por ende, se pueda beneficiar de la exclusividad en su explotación.

En cambio, la novedad peticionada para el amparo del diseño industrial presenta varios elementos que no concuerdan con la novedad propia del Derecho de patentes, a saber: en primer lugar, el diseño refleja una novedad relativa puesto que está subordinada a un límite temporal y geográfico frente a la novedad de la patente⁴⁴³ traducida en una novedad mundial. En segundo lugar, la novedad en el diseño no se destruye con anticipaciones del mismo en determinadas circunstancias, independientemente de que el que pretende la protección conociera o no la existencia del diseño anterior⁴⁴⁴. Mientras que en la patente el estado de la técnica como referente es riguroso en cuanto a las anticipaciones, que sí destruyen la novedad.

Es claro que la novedad de una modalidad respecto a la otra no son equiparables por su extensión o intensidad. Por ello, la correlación entre patente y diseño industrial no puede ser similar a la relación entre derecho de autor y diseño donde pueden acumularse

442 *Cfr.*, SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. *Op. ult. cit.* p. 389.

443 Relaciona la patente con el diseño: LLOBREGAT HURTADO, M^a. Luisa. “El nuevo régimen jurídico”. *Op. cit.* pp. 1669 y 1670: “la Directiva, con el fin de diferenciar el concepto de novedad del diseño del establecido en la legislación de patentes, ha establecido unas excepciones a la regla general en relación con el eje central que es la divulgación... En síntesis, podemos afirmar, en primer lugar, que la novedad exigida a los diseños se diferencian del concepto de novedad exigida a las patentes y a los modelos de utilidad, en la medida en que en éstos se valora el estado de la técnica y en los diseños industriales se valora que la apariencia externa de un producto enriquezca el patrimonio de las apariencias totales o parciales de los productos a los que se incorpora el diseño. En este sentido, en el ámbito de las invenciones patentables, el art. 6.1 de la Ley de Patentes de 1986 dispone que se considerará que una invención es nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica. Por tanto, en las patentes hay que comparar la regla técnica mientras que en los modelos se tendrá en cuenta el estado del patrimonio de las apariencias de la totalidad o de una parte de los productos en el momento en que se presenta la solicitud, cuya novedad debe ser valorada no por un experto sino por el ‘usuario informado’, lo que sin duda suaviza el concepto de novedad”.

444 LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario”. *Op. cit.* p. 1464. SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. *Op. ult. cit.* p. 389.

dichas tutelas, sin embargo, no es el caso dable con el derecho de patentes⁴⁴⁵.

Los problemas de asimilación o acercamiento más que de confusión entre el derecho de patentes y el derecho del diseño industrial podrían venir dados cuando una invención susceptible de ser patentada se incorpora a la apariencia externa o forma de un objeto. Pero dicha controversia ya ha sido resuelta de manera certera y contundente tanto por la jurisprudencia como legalmente. A nivel comunitario, si acudimos al RCE, hay que referirse a lo que se estipula en el art. 8 al establecer que cuando un efecto técnico sólo pueda conseguirse a través de una forma determinada, dicha forma no podrá ser protegida como diseño⁴⁴⁶. Habría que acudir a las diferentes especialidades y modalidades de patente o modelo de utilidad, cumpliendo los requisitos establecidos en cada ordenamiento jurídico sobre el particular. En otros términos, la función técnica del diseño se excluye de su ámbito tuitivo y no sería protegida como diseño industrial sino como patente o modelo de utilidad dependiendo de las condiciones exigidas por su Ley reguladora. Recuérdese -ahora- que se excluye de la noción de diseño aquellas formas dictadas exclusivamente por su función técnica (arts. 11 y 13 LDI), atajando y resolviendo así cualquier duda que pudiera suscitarse en torno a la hipotética confluencia de ambas modalidades de propiedad industrial.

445 *In totum*, GÓMEZ SEGADÉ. *La Ley de patentes y Modelos de Utilidad*. Madrid, 1988. Como acertadamente señala MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios*. *Op. cit.* pp. 656 y 657: “no hay en cambio posibilidad alguna de acumulación entre diseños y patentes o modelos de utilidad. Teóricamente, un producto o dispositivo puede incorporar una solución nueva a un problema técnico, y al mismo tiempo presentar una forma externa nueva y singular. En ese caso un mismo producto puede incorporar elementos susceptibles de protección mediante patente o modelo de utilidad y una forma externa constitutiva de un diseño industrial. Pero la aparente acumulación es engañosa, porque el diseño jamás protege la función técnica. No se trata sólo de derechos distintos (en sus condiciones de adquisición y contenido) que recaigan sobre el mismo objeto, sino de derechos distintos que además recaen sobre elementos también distintos de un mismo producto. No hay acumulación (...) la protección del diseño se vincula a su novedad, como en las patentes, pero entendida en sentido muy distinto, ya que nuevo es aquí lo no conocido profesionalmente y a nivel comunitario. No hace falta un innovación formal que enriquezca el ‘estado del arte’ o ‘patrimonio de las formas estéticas’ conocido en el mundo, sino que basta una aportación formal desconocida para los círculos especializados del sector de que se trate que operan en la Comunidad”.

446 IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia M^a. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. *Op. ult. cit.* p. 182, explica que “lo que el Reglamento establece es que no podrá concederse un derecho sobre modelos o dibujos comunitarios si la función técnica del producto y su forma externa están ligadas de manera tal que no puede concebirse el objeto sin ambas conjuntamente, pues su funcionalidad vendría alterada en ese caso”.

10.3.- Diseño y Modelo de Utilidad

Bajo este punto pueden traerse a colación algunas de las observaciones llevadas a cabo en el anterior epígrafe. Con todo, la distinción entre el diseño y el modelo de utilidad⁴⁴⁷ no manifiesta problemas cuando el diseño se estructura solamente por la apariencia ornamental de un producto o de una parte del mismo, más dificultades interpretativas se plantearían cuando se confecciona por consideraciones meramente técnicas, si bien estas últimas -como hemos explicado-, quedan fuera de la configuración del diseño industrial⁴⁴⁸. Entonces, la creación funcional o utilitaria no puede tutelarse como diseño industrial, sino como modelo de utilidad⁴⁴⁹. Repárese que el art. 4. 4, b) de la LP, esta-

447 Cfr. la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 1335/2005, de 10 de octubre de 2005 (JUR 2006/98992), respecto al modelo de utilidad señala: “para que un objeto pueda ser patentable como modelo de utilidad es preciso que al mismo tiempo concorra: a) una modificación formal en el aspecto externo sobre objetos anteriores, y b) que tal alteración incida en el funcionamiento y sea capaz de producir una utilidad, considerándose que ésta se da cuando la modificación formal aporta a la función a la que es destinado bien un beneficio o efecto nuevo, bien una economía de tiempo, energía o mano de obra, o bien un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo”.

448 Entre los autores que han venido ocupándose en establecer las diferencias entre el diseño y el modelo de utilidad, véase a: OTERO LASTRES, J. M. *Op. cit.* pp. 48 y ss. GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada. “El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial”. *Op. cit.* p. 3999: “no es infrecuente que en un mismo objeto concurren una innovación de la función técnica y una configuración externa del producto que resulta innovadora y estéticamente atractiva”. AULETTA, G. y SALANITRO, N. *Elementi di Diritto Commerciale. Op. cit.* p. 42, “modelli industriali si distinguono in modelli di utilità, che consistono in idee inventive che conferiscono a beni già conosciuti particolare efficacia e comodità di applicazione e di impiego (ad es., ad una poltrona per dentista si dà una forma particolarmente efficace per l’uso a cui deve servire)”. Por su lado: DI CATALDO, Vincenzo y VANZETTI, Adriano. *Manuale di Diritto Industriale. Op. cit.* pp. 476 y 477: “los modelos de utilidad protegen una innovación tecnológica, mientras que los modelos y diseños tutelan una invención puramente formal, luego no tienen nada en común, sobre el plano sustancial; con las invenciones, puede acercarse al terreno del derecho de autor o de las marcas... en abstracto entre los modelos de utilidad y los modelos y diseños se contraponen el dato que, en concreto, una misma forma puede presentarse en grado de acceder a ambas tutelas, en cuanto desarrollan una función útil y al mismo tiempo se consideran los aspectos externos del producto”. A su vez, en AA.VV. *Diritto Industriale. Op. cit.* pp. 277 y ss.

449 Comenta la relación existente entre el diseño funcional con respecto al diseño industrial en genérico y el modelo de utilidad: DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en el Derecho Industrial. Op. cit.* pp. 97 a 99, “el modelo de utilidad (ventaja técnica) se podría diferenciar esta figura jurídica aplicable al diseño respecto del denominado diseño industrial (...) la innovación formal introducidos en ellos no modifica las cualidades que poseen desde el punto de vista de su utilidad; no la hace servir mejor al fin que normalmente están destinados, sino que únicamente les presta un aspecto más original, atrayente o agradable, halagando el sentido del gusto (...) ahora bien lo que caracteriza al diseño de utilidad, y que lo diferencia tanto del diseño industrial como, incluso, de los modelos de utilidad en general (...) la utilidad nueva que reporta deriva necesariamente del diseño empleado, que, además, debe ser nuevo. La nueva configuración estética (por tanto fundamentalmente externa) de un objeto hace que reporte por ello una utilidad adicional, la cual no existiría sin el concreto diseño o forma externa del mismo”.

blece con carácter genérico, el hecho que las creaciones estéticas no se aprecien como invenciones susceptibles de ser patentadas, que encuentran su correlativo, *a sensu contrario*, en los arts. 11 y 13 de la LDI, respectivamente.

Ahondemos más en torno a las anteriores afirmaciones. El modelo de utilidad se regula en el artículo 143 de la LP, con el siguiente tenor: “1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. 2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior”.

Si atendemos al texto literal del concepto legal de modelo utilidad proporcionado por la norma nos pueden asaltar las dudas de su deslinde con el diseño industrial⁴⁵⁰. Ciertamente, primero, el diseño es una creación de forma; el modelo de utilidad, por su parte, es una creación funcional. *Ítem* más, el artículo 143 de la LP, -ya referenciado-, declara que el modelo de utilidad es una invención hasta el punto que el art. 154 reenvía para su ordenación a la materia de patentes, por ello hay que considerar que las creaciones que sean puramente estéticas u ornamentales no han de estimarse como invenciones tutelables por el modelo de utilidad, tal y como referenciábamos *ex art.* 4.4. b), LP.

Segundo, el diseño pone su acento en el valor artístico-estético que se incorpora al objeto o producto, en cambio, el modelo de utilidad se sustenta en “la ventaja práctica-

⁴⁵⁰ Observemos lo que se recoge en el Fundamento Jurídico Quinto de la SAP. de Barcelona núm. 540/2004, de 15 de diciembre de 2005 (AC 2005/1093), al establecer las diferencias entre el modelo de utilidad y el diseño: “la protección del modelo industrial se limitaba al aspecto externo de los objetos de modo que si el mismo adquiría una caracterización funcional, es decir, que otorgaba alguna utilidad o ventaja práctica, aquella protección deja de tener sentido y la tutela precisa debe buscarse, no en el ámbito del diseño, sino en los arts. 143 y ss. de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. En definitiva las soluciones a los problemas técnicos, si son nuevas (y presentan actividad inventiva) podrán protegerse mediante patentes o modelos de utilidad y, si no lo son, no podrán monopolizarse. Sin embargo debe ponerse de relieve esa diferenciación que se sustentaba con claridad en la antigua regulación se ha venido desvaneciendo en su rotundidad al afirmarse la idea de la tutela del denominado diseño funcional. El criterio para la distinción de la diferente tutela lo será el que la función sólo pueda conseguirse con una forma determinada y por tanto, aquel criterio habrá de averiguar si forma y función son o no separables. Además cuando más funcional sea el objeto diseñado menor será (más condicionada estará) la libertad de su creador (parámetro éste que sigue tanto la Directiva como nuestra vigente Ley)”.

mente apreciable”, esto es, en que su funcionalidad técnica, -su utilidad-, lo incorporado al objeto mejore o suponga una ventaja al uso o al empleo de dicho producto. Aunque aquí cabría una invención de forma y, de este modo, la forma se vincularía a ambas modalidades (el diseño y el modelo de utilidad).

Así las cosas, una creación formal de carácter ornamental⁴⁵¹ también puede conllevar una mejora en la funcionalidad y es aquí dónde pueden plantearse problemas de interpretación. Dudas que -con anterioridad a la LDI-, se resolvían acudiendo a diversos criterios de distinción de la función con respecto a la forma del producto. Sin embargo, la Exposición de Motivos de la LDI nos viene a clarificar los límites⁴⁵² entre ambas modalidades de la propiedad industrial. Declara la Exposición de Motivos: “(...) se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de aquellos cuyas características vengán exclusivamente impuestas por su función técnica. La separabilidad de la forma y la función es que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegido como diseño cuando las características de apariencia revis-ten además novedad y singularidad”.

No está de más recordar y ubicar la problemática en cuestión, por cuanto que los inconvenientes surgen cuando el diseño es la apariencia o forma funcional de un producto y, por ello, es difícilmente distinguible entre el ornamento y la funcionalidad del producto⁴⁵³. En efecto, los inconvenientes emergen cuando el diseño es la apariencia funcional de un producto y, a la vez, es la apariencia ornamental. En estos supuestos no esta-

451 FITTANTE, Aldo. “Note sulla nuova disciplina legislativa del disegno industriale”. N° 4. Il Diritto di autore, octubre-diciembre, 2003. p. 527: “la estética del objeto del diseño no es escindible de su funcionalidad, es una compenetración. La forma de tal objeto no es algo autónomo de su valor estético”.

452 Así lo entienden: BROSETA PONT y MARTÍNEZ SANZ. *Manual de Derecho Mercantil. Op. ult. cit.* p. 220, al decir “en ocasiones resulta difícil distinguir el modelo de utilidad (que es una invención) de los modelos industriales (que son simples creaciones estéticas incardinables en el sector del diseño industrial pero sin una utilidad, adicional), precisamente porque unos y otros son creación de forma en sentido amplio. Por ello, se suele acudir al criterio de la ‘inseparabilidad de la forma’ respecto de la función o resultado técnico producido (sólo si variando la forma externa se anula el resultado técnico será posible protegerlo por la vía del modelo de utilidad). Es también el criterio por el que opta abiertamente la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección jurídica del Diseño Industrial (véase la Exposición de Motivos)”.

453 El Prof. OTERO LASTRES, J. M. “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”. *Op. cit.* p. 66, entiende sobre este particular que “para delimitar el diseño y el modelo de utilidad, es necesario determinar, en primer término, si en una creación de forma que cumple una función técnica -o en la terminología de la Ley, una ‘apariencia funcional’-, la forma y la función técnica producida por la misma son o no separables, para lo cual son de gran utilidad los criterios de la multiplicidad de las formas o el criterio de la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado por éste producido (...)”.

mos ya ante creaciones puramente estéticas, sino ante formas funcionales. Aquí sí hay que diferenciar si la creación de forma ha de protegerse como diseño o, por el contrario, como modelo de utilidad.

Bajo esta situación, hemos de distinguir el modelo de utilidad que es diferente al diseño industrial⁴⁵⁴, ya que aquel es esencialmente una invención y, por tanto, no se ampara la apariencia externa del objeto en sí, sino la fórmula o regla inventiva⁴⁵⁵ que sí se manifiesta a través de la correspondiente creación de forma. La invención traducida en el

454 Ya el art. 169 del EPI, venía a concretizar las diferencias señalando que “*con objeto de establecer las reglas para diferenciar lo que puede ser objeto de modelo industrial y modelo de utilidad habrá de servir de norma lo que es objeto de protección; esto es, que el modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial, y el modelo industrial protege únicamente la forma*”. A este respecto, señala OTERO LASTRES. *El modelo. Op. cit.* p. 349: “la diferencia estriba en que el modelo de utilidad protege las creaciones de forma que dan origen a un resultado industrial, en tanto que el modelo industrial protege únicamente las creaciones de forma. Sin embargo, la cuestión no es tan simple como parece dar a entender el artículo 169. La distinción establecida por esta norma debe ser cuidadosamente matizada, toda vez que los supuestos que pueden presentarse en la realidad son más complejos de lo que se deduce del art. 169”.

Para el Derecho italiano, ADALGISA CARUSO, María. *Tem di Diritto industriale. Op. cit.* p. 263. También GARGALE, Eugenia y SALAZAR, Paola. “Fattispecie-Modelli di utilità e disegni industriali”. Fascículo 2. *Diritto e pratica del lavoro*, 2001. pp. 22 a 26.

455 *Id.*, SAP. de Barcelona núm. 553/2004, de 21 de diciembre de 2005 (JUR 2005/33873), previene en su Fundamento Jurídico Segundo: “en el modelo industrial, como señaló la STS de 18 de febrero de 1972, no hay solución técnica, ni propiamente idea inventiva y sí sólo la producción de una nueva forma, sin que represente un beneficio o mejora su uso (en igual sentido se expresan las SSTS de 14 de julio de 1989 y de 26 de mayo de 1997). De ahí que, a efectos de deslindarlo del modelo de utilidad, el artículo 169 del EPI acudiera a lo que constituye objeto de protección de cada una de tales modalidades de propiedad industrial: el modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y da origen a un resultado industrial y el modelo industrial protege únicamente la forma. Siguiendo el mismo criterio, la Directiva 98/71/CE, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (cuyos principios son incorporados por la vigente Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, dispone en su artículo 7.1 que no podrá reconocerse un derecho sobre un dibujo o modelo a las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. Se concibe, en suma, como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación (tal como expresa la Exposición de Motivos de la vigente Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial). Por su parte, el modelo de utilidad es definido por el art. 143 de la Ley 11/1986, de Patentes, como aquellas invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Su nulidad, una vez obtenido el registro y téngase en cuenta aquí que el procedimiento de su registro no contempla un examen previo de la novedad ni de la actividad inventiva, *ex art.* 148.1 LP, podrá obtenerse por los terceros que se consideren perjudicados cuando el mismo, entre otros, no reúna los requisitos descritos de (a) novedad, que es un concepto normativo, constituido por todo aquello que antes de la fecha de la solicitud no haya sido divulgado en España por una descripción escrita u oral, y (b) la actividad inventiva, que se apreciará si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia”.

modelo de utilidad es una regla para el obrar humano, encaminada a resolver un problema técnico⁴⁵⁶.

Parece razonable pensar que pueden ser tuteladas como modelos de utilidad las formas técnicamente necesarias y, por el contrario, como diseños industriales las creaciones de forma estéticas aunque sean útiles⁴⁵⁷. Sea como fuere, para diferenciar cuando una forma es técnicamente necesaria se puede recurrir a dos sistemas de distinción⁴⁵⁸. El primero de ellos es el criterio de la multiplicidad de las formas, esto es, la posibilidad de llegar al mismo resultado técnico a través de una variedad de formas. El segundo sistema vendría dado por la incidencia de la variación de la forma en el resultado técnico que se pretende proteger, de tal suerte que si cambiando la forma varía el resultado técnico y no existe separabilidad, no se podría registrar como un diseño, sino como un modelo de utilidad al primar la regla técnica respecto a la forma.

En todo caso, repárese -otra vez más- que la LDI parece haber solucionado los anteriores inconvenientes interpretativos en torno a las apariencias funcionales. Expresamente, el art. 11, apartado 1 de la LDI, apunta “el registro del diseño no conferi-

456 OTERO LASTRES. *El modelo*. *Op. cit.* pp. 346 y 347.

457 Claro en este punto resulta el comentario de la Profa. LLOBREGAT HURTADO, M^a. L. “El nuevo régimen...”. *Op. ult. cit.* p. 1668, “en una primera aproximación conceptual podemos afirmar que entre los modelos de utilidad y los diseños industriales desde el punto de vista sustancial sólo existe una característica común, que consiste en que en ambas figuras la protección que les otorga el ordenamiento se proyecta sobre la forma. Sin embargo ambas figuras presentan caracteres diferentes de protección. En efecto, los modelos de utilidad protegen una innovación tecnológica. Por ello el legislador los protege en la Ley de patentes, y se les exige que presenten una novedad en la forma que afecte a su función técnica. Por su parte, los diseños industriales sólo protegen las creaciones de forma que supongan una novedad en el patrimonio de las formas estéticas y pueden ser formas útiles que no sean necesarias para cumplir una determinada regla técnica”.

458 En la práctica pueden plantearse diversas variantes, así, podemos encontrarnos con un supuesto trámite el cual una creación de forma cumpla una función técnica; la forma y la función técnica sean separables, la creación de forma podrá ser protegida como diseño industrial. En cambio, en el caso contrario, esto es, cuando la forma y la función técnica están unidas inseparablemente, en este caso, la regla técnica se encuentra indisolublemente unida a la forma del objeto en que aquella se ha materializado, de suerte que el efecto técnico no puede producirse con independencia de la forma. En este punto, surge el interrogante de qué protección ha de ofrecerse a esta creación de forma y tendríamos que atender a una serie de criterios para diferenciar tales como: que la forma sea nueva y que el efecto técnico producido por la misma sea también nuevo se protegería como modelo de utilidad: forma nueva, función técnica nueva e inseparabilidad entre la forma y la función técnica. Otro supuesto es si la forma carece de novedad, pero el efecto técnico producido es nuevo, en este sentido, no se protegería ni como diseño ni como modelo por carecer del requisito de la novedad. Por último, si la forma es nueva y el efecto técnico no lo es, esta creación de forma no se protegería como modelo de utilidad, pero sí como diseño industrial al aportar valor añadido al producto que es novedoso.

rá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”. En este mandato se realiza una exclusión del ámbito del diseño respecto de *las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica*⁴⁵⁹. Parece obvio que no puede recibir el auxilio del diseño la apariencia exterior de un producto configurado y supeditado por su función técnica. En otros términos, los aspectos puramente ornamentales no pueden protegerse como modelos de utilidad, sino que, por el contrario se protegerán como diseños⁴⁶⁰.

Para terminar, podemos aseverar que el diseño industrial debe constituir según lo dicho hasta ahora una aportación creativa a las arcas culturales, de ahí que presente un carácter singular, esto es, un distinguo en el campo de la estética, además, de no haber sido previamente divulgado, es decir, nuevo y, a su vez, ser susceptible de aplicación en la esfera industrial y no ser contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Esta innovación creativa y formal no depende de su utilidad ni funcionalidad -pero puede aportarla-, aunque sea un atributo o característica más apropiado de los modelos de utilidad.

10.4.- Diseño y Marcas

En este apartado, cabe anotar que el diseño cumple con bastante frecuencia una función distintiva de los productos sobre los que se proyecta cumpliendo una función típica atribuible al Derecho de Marcas⁴⁶¹. Así, baste observar aquellos diseños cuyo éxito comercial desencadena una demanda constante y, por ende, una continuidad en el mercado que se extiende más allá de la efímera vida comercial que caracteriza al resto de los

459 Para el Derecho italiano dice BONELLI, Giacomo. “*Industrial design e tutela del diritto di autore*”. *Op. cit.* p. 511: “i modelli di utilità proteggono quelle innovazioni che attribuiscono al prodotto una specifica efficacia o comodità *funzionale*, i modelli e disegni attengono unicamente all’aspetto esterno del prodotto, sono privi di valore funzionale ed hanno quindi un rilievo puramente *estetico*; gli uni ineriscono quindi alla innovazione tecnologica, gli altri alla innovazione puramente formale”.

460 Véase para el Derecho italiano el caso del Tribunal de Torino, 19 de mayo 2000 (distinción entre invención industrial, modelos de utilidad y modelos y diseños industriales). Vol. 153, Rev. Giurisprudenza italiana, 2001, pp. 985 y ss.

461 CURELL AGUILÀ, Marcel·lí. “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales”. En *Estudios. Op. ult. cit.* p. 298.

diseños. En estos supuestos, los diseños se asocian a la imagen de una empresa concreta, e incluso, pueden llegar a adquirir carácter distintivo y realizar en el tráfico empresarial una función cercana o próxima a la marca.

El significado y la extensión de la ‘marca’⁴⁶² como objeto de propiedad industrial y los diversos tipos de signos que pueden emplearse y reconocerse como marcas han evolucionado notablemente con el devenir del tiempo. Hoy disfruta de aceptación generalizada el planteamiento de que todo signo capaz e idóneo para diferenciar los bienes o servicios en el mercado puede constituir una marca de fábrica o de comercio⁴⁶³. En algunas leyes se estipula la exigencia de que el signo pueda representarse por medios gráficos. En otras normativas más limitadas se establece que el signo debe ser perceptible visualmente⁴⁶⁴. En una amplia configuración de la marca también se vendrían a apreciar como marcas los signos tridimensionales, con dependencia y observancia de los requisitos aplicables para la protección. Por otro lado, los signos tridimensionales, en concreto, la forma de un producto (o partes del mismo), o su envase o recipiente, se referencian explícitamente en un gran número de normas sobre marcas entre los signos susceptibles de registro como marcas⁴⁶⁵. El reconocimiento y la protección de un signo como marca están sujetos al requisito fundamental de que dicho signo sea distintivo, es decir, capaz de diferenciar los bienes y servicios a los que se aplique.

Para que una marca sea ‘distintiva’, debe transmitir al menos a los consumidores a los que se destina, la idea de que los productos o servicios que llevan esa marca se han incorporado en el mercado bajo la autoridad o registro habilitado de una entidad comercial particular. Con la marca se indica al público que todos los productos a los que se aplica tienen el mismo origen comercial o han sido financiados por la misma entidad. Para beneficiarse de protección a título de marcas, los signos tridimensionales deben cumplir o satisfacer también esa condición.

⁴⁶² *In totum*, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2ª. Edic. Madrid: Marcial Pons, 2004.

⁴⁶³ En el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que “*podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas*”.

⁴⁶⁴ Esa es quizás la norma más restrictiva que contempla el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 15.1).

⁴⁶⁵ Véase, por ejemplo, la Directiva Europea sobre las marcas (artículo 2), el Reglamento Europeo sobre la marca comunitaria (artículo 4).

La oportunidad de registrar la forma de los productos, el envase y el recipiente como marcas plantea el problema de diferenciar las marcas tridimensionales⁴⁶⁶ de los diseños industriales normales, que también pueden estar incorporados en productos, envases y recipientes⁴⁶⁷. Ante esta situación, se nos plantean los siguientes interrogantes: ¿puede la forma o configuración de un producto gozar al mismo tiempo de protección como diseño industrial y de protección como marca?; ¿se autoriza ese tipo de protección como acumulativa? Parece ser que la respuesta a ambos interrogantes es negativa, si bien matizaremos ambos supuestos, toda vez que se ha de diferenciar entre lo que es diseño y marca, puesto que ambas figuras tienen identidad propia con finalidad bien establecida o prefijada e, incluso, se excluyen ambas modalidades al constituirse en prohibiciones una respecto al otro.

Luego, cabe recordar otra vez más, en este arco de actuación, que el diseño industrial puede ser bidimensional o tridimensional; aquí, los conflictos pueden suscitarse con relación a las denominadas marcas gráficas o tridimensionales, así como las marcas denominativas. En este último supuesto, la colisión se producirá en el caso de que el diseño incluya o incorpore una marca denominativa.

Se atisba que el conflicto entre el diseño y la marca presenta diversas alternativas de solución, a saber: primero, nos encontramos ante un diseño que incorpore una marca no protegida, pero digna de recibir amparo. En este caso se podría tutelar de manera acumulativa, por un lado, como diseño y, por otro, como marca en adecuación a sus respectivas legislaciones.

Segundo, se habrá de prohibir el registro de los diseños, que acoplen o introduzcan estos signos ya protegidos, en el caso de que tal incorporación sea susceptible de generar

466 Véase la resolución de la AIPPI, celebrada del 8 al 15 de abril de 2000, a la Cuestión Q.148, titulada “Marcas Tridimensionales: la frontera entre marcas y diseños industriales”, donde se considera que “las formas tridimensionales pueden protegerse tanto por medio de diseños industriales como por medio de marcas, siempre y cuando satisfagan los requisitos usuales para cada modalidad de protección. La protección del diseño industrial, por lo general, es limitada en el tiempo, pero la protección por marca puede continuar indefinidamente, mientras se cumplan los requisitos legales aplicables relativos a su uso y/o registro (...)”.

En <http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q148_ES.pdf>

467 *Cfr.*, sobre estos extremos el Informe del Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, 9ª sesión, Ginebra de 11 a 15 de noviembre de 2002, sobre los “Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”. Documento preparado por la Secretaría, Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI, SCT/9/6, de 1 de octubre de 2002).

un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor o en el público en general. De ahí que estará vetado el registro del diseño por ser susceptible de provocar en el público un riesgo o peligro de confusión o de asociación con la marca anteriormente registrada y tutelada.

Es menester subrayar que en base al art. 3 letra b) del RCE, la *OAMI* viene a posibilitar el registro de diseños que constituyen símbolos gráficos aunque puedan ser considerados como marcas⁴⁶⁸. En cambio, nótese que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (*BOE* N° 294, de 8 de diciembre de 2001), Ley de marcas, prescribe dentro de las prohibiciones absolutas, en su artículo 5, letra e)⁴⁶⁹: “los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto”. Se extrae del contenido legal que el diseño viene a ser prohibido su registro como marca, catalogándose como prohibición absoluta. En similar línea argumentativa, la LDI en su art. 13 al determinar las causas de denegación, en su apartado f) decreta que “el diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado”. Esto se pone en relación con el art. 65 de la LDI, que precisa las causas de nulidad, entre estas, la referenciada en el art. 13, letra f) de la LDI. Pero, además, el art. 33 de la LDI, es el encargado de delinear los motivos de oposición y legitimación para oponerse a la inscripción del diseño, particularmente, entre dichas causas en su apartado 2, letra c) se ordena -en igual tenor que el art. 13 y 65 LDI- que “el diseño registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado”.

468 Así, CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación*. *Op. cit.* p. 36, a modo de ejemplo, los diseños registrados núm. 000015029-0001 (Símbolos Gráficos) y núm. 000026638-0001 (Logotipos, intel inside o Konami).

469 Según MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios*. *Op. cit.* pp. 655 y 669, “pese a la prohibición de registrar como marcas los signos ‘constituidos exclusivamente (...) por la forma que da un valor sustancial al producto’ (artículo 5.1.e) Ley de Marcas, cuya finalidad consiste en que ‘la marca no se convierta de manera generalizada en una protección alternativa al diseño industrial y a la propiedad intelectual’, lo cierto es que esta norma no impide con carácter general la acumulación, sino que en opinión de algunos autores ‘representa tan sólo el límite a partir del cual no es posible tal acumulación desde la perspectiva del derecho de marcas’. Cuándo ese valor es sustancial habrá de decidirse en cada caso (...) incompatibilidad con signos distintivos anteriormente protegidos en España (arts. 13 f y 33.2 c) LDI”.

En verdad hemos de señalar que las consideraciones generales anteriormente vertidas habrán de matizarse casuísticamente siempre que no atenten contra la finalidad y los principios de las Leyes de la propiedad industrial.

Atiéndase, en definitiva, que el diseño como variante de la propiedad industrial se aproxima más al modelo de utilidad que al derecho marcario⁴⁷⁰. Sin desconocer la trascendencia que el diseño demuestra en la imagen de la empresa -que proyecta sus diseños en sus productos- capaz de diferenciarse respecto a otras, pero no por vía de su marca sino por sus diseños aplicados. Esta última cualidad es cabalmente relevante en la concepción y virtualidad actual del diseño y su puesta a punto en cumplimiento, especialmente, de su carácter singular. Con todo, -reiteramos- habrá que estar a las tutelas y los cuerpos normativos diferenciados para la marca y para el diseño.

470 Mayores dificultades pueden suscitarse respecto a la relación con los rótulos de establecimiento, ya que éstos siempre han gozado de una protección similar a la concedida a las marcas, aunque limitada a uno o varios términos municipales. La Ley de Marcas 17/2001 suprimió el carácter registral a los rótulos de establecimiento (véase la Exposición de Motivos de dicha ley), dejando la protección de esta variante de propiedad industrial a la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero, concretamente a través de los arts. 6 a 12. Parece que la mejor solución sea la de no reconocer al titular de un rótulo cancelado la facultad de oponerse al registro de un diseño, y así se deriva de la Ley de Marcas en cuanto que no posibilita a los titulares de rótulos de establecimiento caducados la facultad de oponerse al registro de las marcas. Piensa así LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño*. *Op. cit.* pp. 51 y 52.

CONCLUSIONES GENERALES

Llegados hasta aquí corresponde -a continuación- exponer las principales inferencias obtenidas del recorrido llevado a cabo a lo largo de las precedentes páginas.

PRIMERA: Examinado el diseño industrial hemos podido deducir que tres, especialmente, son los factores que circundan al diseño como modalidad de la propiedad industrial: la creatividad, la innovación y el comercio (o mercado) como atmósfera sobre la cuál se actúa. **La creatividad y la innovación son dos elementos** en la gran mayoría de ocasiones interconectados y **complementarios**, aunque es cierto que ambos dependen muchas de las veces de precisas circunstancias vitales, económicas y sociales del consumidor, que son los destinatarios finales a quienes se dirigen los productos diseñados. El diseño como canalizador de la creatividad e innovación está fuertemente supeditado a las épocas, a la moda, tendencias, y últimamente influido por el alcance y avance de las nuevas tecnologías, entre otros extremos. Convirtiéndose aquellos, muchas de las veces, en límites insalvables en la configuración del diseño. Pese a estas limitaciones, siempre hay que amparar el esfuerzo creativo -derecho de autor-propiedad intelectual-, pero, a su vez, al aplicarse esta creatividad al comercio y a la industria, ésta ha de recibir su tutela cauce la propiedad industrial.

Entonces, **los límites de la creatividad y de la innovación se delinean en torno a diversos marcos de actuación como son el económico, el tecnológico y el sociocultural**, estos tres aspectos vienen a moldear la creatividad y la innovación que pertenece a la esfera del autor-creador, pero que como tal **tienen que poseer su tutela proporcionada por el Ordenamiento jurídico**. La cuestión residía en saber si las diversas legislaciones que concurren en el patrocinio de la creación e innovación aplicadas a los objetos-productos de uso cotidiano o no, -ilustrados en su forma exterior- denominada diseño, son eficientes y satisfactorias, tarea que hemos intentado responder a lo largo de la investigación. Y podemos concluir que existe suficiente legislación tuitiva, aunque hemos podido comprobar que el problema de auxiliar y promocionar el diseño con sus diversas aristas depende no sólo de apreciar la óptica jurídica, sino también de ponderar si los diversos agentes u operadores tienen la mínima cultura y formación en orden a convencerse de la valía que se deriva de la protección del diseño industrial.

Según lo expresado y observando los diferentes datos económicos anotados a lo largo del trabajo, podemos inferir y señalar que existe una **ausencia de cultura y mentalidad empresarial proclive a la creatividad y la innovación**, al considerar estos planteamientos

más como costes⁴⁷¹ o gastos, que inversiones que puedan rentabilizar la situación a largo plazo y, con ello, dar a conocer los productos a través de un diseño diferenciado y de calidad, que permita competir y obtener mayores beneficios, además de proporcionar mayor diversidad de elementos y, en suma, mayor solvencia de elección a los consumidores.

Luego, no estamos sólo ante un problema de mayor o menor desconocimiento legal de protección del **diseño**, -que es nuestro objeto central en esta investigación-, sino de parámetros más hondos en orden a la concienciación en torno al diseño como elemento imprescindible en cualquier cultura empresarial: observada desde diversas perspectivas de actuación tales como la gestión empresarial, como herramienta de marketing y de facilitador de mayor producción por detentar un elemento -el diseño- que **transmite diferenciación, calidad e imagen corporativa asociada a los productos que se elaboran por una empresa frente a otras que no poseen dicho valor agregado.**

SEGUNDA: El diseño industrial como modalidad de la propiedad industrial se sustenta en su capacidad y potencialidad de **servir de herramienta estratégica, de gestión y de marketing**⁴⁷² de cualquier producto **mediante la apariencia externa en que se proyecta.**

Explicuemos lo anterior ciñéndonos a nuestra situación real. Podemos decir que, en genérico, en España la inversión en I+D+i⁴⁷³ se ha de perfilar en torno a sectores estraté-

471 Según el *Estudio del impacto económico del Diseño en España 2005*, *Op. ult. cit.*, acceso en <<http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del.Diseño.pdf>>, p. 19, se concluye que “Las empresas no conceden suficiente importancia a la protección del diseño y la innovación. Menos de un tercio de las empresas protege legalmente sus diseños y un elevado porcentaje (15, 8%) dice desconocer esta cuestión. El sistema más usado es la marca registrada (43%), seguido de la patente y del registro del diseño”. Y a este dato práctico se asocia con arreglo a lo señalado en la p. 20, el escaso conocimiento del empresariado sobre los programas e iniciativas de apoyo al diseño, “sólo un 13,7% de empresas afirma conocer algún tipo de ayuda o programa de apoyo a la incorporación del diseño”.

472 Esta aseveración se confirma además en el *Estudio del impacto económico del Diseño en España 2005*, elaborado por el DDI, *Op. ult. cit.*, donde se concluye que el diseño cumple una función de canalizador de inversiones futuras, *el diseño, correctamente gestionado, constituye una fuente de ventajas competitivas, una eficaz metodología para la innovación de productos y procesos y un factor de rentabilidad económica en cualquier sector (...) el diseño es también un factor de mejora para el conjunto de la sociedad, que contribuye a elevar el progreso, la calidad de vida y el bienestar de las personas, y todo ello de manera sostenible.*

473 *Vid.*, gráficamente las reflexiones de PRADA Y NOGUEIRA, Isaac. “El ingenioso hidalgo...don Cristóbal Colón”, en Cinco Días, en: <<http://www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?id=25704>>, consultado el 12 de mayo de 2006, viene a concluir después de una análisis DAFO de la situación de I+D en España: *la falta de mentalidad investigadora en muchas empresas.*

gicos que suponen un valor añadido de nuestros productos frente al resto de nuestros competidores, por ello no debe llamar la atención el que las ayudas e incentivos al I+D potencien políticas destinadas a obtener mayor productividad en sectores como la agricultura, moda en sus diversas variantes, turismo o servicios. En este punto resulta de especial relieve el marco regulador que fomente la innovación y, -en particular a nuestro interés-, **la tutela del diseño como ilustración de creatividad e innovación aplicada a los productos que adquieren los consumidores y usuarios**. De ahí que se tenga que tener claro el arco legislativo del diseño en que nos movemos, no sólo para saber qué se entiende por diseño, cuáles sean los requisitos necesarios para su protección, sino también los diversos derechos que se confieren mediante las acciones tuitivas de defensa de su lesión o vulneración.

TERCERA: En el diseño se refleja la confluencia de la propiedad industrial e intelectual. La particular **naturaleza híbrida de esta modalidad la hace estar abierta a ser tutelada por ambos ordenamientos jurídicos (industrial e intelectual)** y pese a que en diversas ocasiones ello puede plantear inconvenientes interpretativos, también es real el hecho de que se ha de aprovechar del auxilio y ventajas que ambos le proporcionan, cuyo ejemplo paradigmático son las obras de arte aplicado o el diseño no registrado.

No podemos desconocer y así lo hemos puesto de relieve a lo largo del recorrido del trabajo de investigación (mediante el estudio de diversos pronunciamientos jurisprudenciales): cómo **el diseño industrial es, a su vez, benefactor de una tutela acumulativa de otras legislaciones** aparte de las referidas, **mediante la competencia desleal**, en la aplicación del art. 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, concerniente a los actos de imitación, que se alegan subsidiariamente en las pretensiones de apropiación indebida. Por otro lado, también tenemos que estimar los diversos proyectos de Ley, así como recientes **reglas de “antipiratería”, Ley 19/2006**, que concurren en el arco tuitivo del diseño industrial.

Pero es más, el diseño industrial no sólo se protege por estas vías referenciadas, que **se acumulan a nivel nacional, sino también con la superposición de normas de cariz internacional**.

Cabalmente este dato de acumulación legislativa nos tiene que hacer reflexionar en torno a la magnitud y alcance de la trascendencia -hoy día- del **diseño como “cualidad”, “valor” o “ventaja” incorporada a los productos** que ofrece una empresa, que no sólo se basa en su marca o publicidad, sino también en la proyección externa-forma de sus productos.

CUARTA: Derivado de lo anterior y desde una perspectiva normativa, observamos como en los últimos tiempos el diseño industrial viene a ser amparado específicamente a nivel comunitario y, como consecuencia, su transposición y reflejo a nivel nacional. Y esto es así por el objetivo de alcanzar el tan querido mercado interior; piénsese que éste no sería posible si no se llevase a efecto la supresión de las restricciones a la libre circulación y eliminación de las distorsiones de la competencia, al tiempo que se instaurase un ambiente adecuado e idóneo a la potenciación de la innovación y la inversión.

En efecto, en la Ley 20/2003, se ha considerado que la normativa sobre la protección nacional del diseño industrial coexistirá con la comunitaria dispuesta en el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios con efectos uniformes en toda la Unión Europea; así como la Directiva 98/71/CE. Con este marco legal, el sector del diseño industrial dispondrá de una reglamentación más ajustada a la sociedad actual, apreciando los beneficios *ut supra* relatados.

Junto a estos mecanismos también hemos de considerar la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. La precitada Directiva se había de trasladar al Derecho nacional y, para ello, se ha promulgado recientemente la Ley 19/2006, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

Por su parte, hemos de estimar, asimismo, la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo del Consejo, de 14 de diciembre de 2004, -por la que se modifica la Directiva 98/71/CE, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, en cuanto hace a la pretendida armonización y defensa de las piezas de recambio del sector automovilístico- en la Unión Europea.

Con el vigente sistema normativo de defensa del diseño industrial, aunque resten aspectos sin normar como las piezas de recambio; ahora, podemos solicitar y registrar bien un diseño industrial nacional, bien uno comunitario con efectos en toda la Unión Europea bajo unos parámetros similares de solicitud, admisión de requisitos, registrabilidad y concesión de derechos. Esto, en principio, permite garantizar que los derechos inherentes al diseño gocen de un nivel de protección equivalente o similar en toda la Unión Europea. Esta situación facilita la libre circulación dentro del mercado interior y se conforma un ambiente o entorno favorable a una libre competencia.

QUINTA: Se ha puesto de manifiesto a lo largo del trayecto del trabajo que la tutela de la propiedad industrial y, en particular, nuestro objeto de atención los diseños industriales -aunque es trasladable a las otras modalidades de bienes inmateriales (patentes y marcas)- constituyen un elemento crucial para el éxito del mercado interior. El amparo del **diseño industrial es relevante no sólo por el incentivo de la creación y de la innovación incorporada el estado de la técnica y del acervo cultural, sino también para el desarrollo y la dinámica del empleo y la mejora de la competitividad.** Aseveraciones recurrentemente empleadas en los preámbulos de las diversas normativas aludidas. Ahora bien, para hacer factibles las anteriores afirmaciones de consecución de mayor empleo y competitividad dentro del mercado interior, es preciso instaurar mecanismos y medios eficaces de amparo de los derechos de la propiedad industrial, por cuanto que la creatividad y la innovación se desincentivan y la inversiones se reducen si los remedios no funcionan o lo hacen deficientemente. Sobre este particular, los mecanismos de auxilio de los derechos de propiedad industrial tienen una importancia capital para el eficaz funcionamiento del mercado interior. A tal propósito, **se está consiguiendo vía normativa a través de la armonización comunitaria solventar un pilar de defensa, pero no resultará suficiente si por parte de los ejecutivos no se dedican los esfuerzos necesarios ilustrados en conceder los fondos precisos para fomentar la cultura del diseño** dentro de la mecánica de actuación de los agentes, empresas, operadores y usuarios potenciales de esta modalidad de la propiedad industrial.

En coherencia con lo anterior, nos hemos preguntado el por qué los Estados⁴⁷⁴ no destinan más recursos⁴⁷⁵ a potenciar dicha modalidad mediante sistemas de informa-

474 En igual línea de reflexión, BUIL, I., MARTÍNEZ, E. y MONTANER, T. "Importancia del diseño industrial en la gestión estratégica de la empresa". *Op. cit.* p. 54, se plantean "por qué un gran número de empresas no integran entonces el diseño industrial dentro de su estrategia empresarial como una variable más. Esto puede ser debido, entre otras razones, al hecho de que muchas empresas actualmente consideran el diseño industrial como un coste y no como una inversión que se traducirá en unos beneficios en el futuro. Además, la dificultad de cuantificar los resultados derivados de las inversiones en diseño industrial, hace que sean pocas las empresas, y menos todavía si nos centramos en las pymes, que lo apliquen. Con el objetivo de fomentar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las empresas, mediante el uso del diseño industrial, en muchos países existen centros y organizaciones dedicadas a la promoción de esta actividad". Añaden en las pp. 55 y 56, las posibles razones de integración y apoyo al diseño, así explican que "el diseño industrial constituye para las empresas una fuente esencial de ventajas competitivas sostenibles a medio y largo plazo. No obstante, muchas de las empresas en la actualidad no son conscientes de este hecho (...) la falta de conocimiento en torno a lo que es el diseño y sus contribuciones. El diseño es un concepto amplio y multidimensional cuya definición varía en función de las situaciones de uso (...)".

475 Declara el estado de la situación, en genérico, referido al I+D, donde se incorpora el diseño: ORTEGA CHOCOMELI, M. A. "Perspectivas para la I+D+i en la Unión Europea para el período 2007-2013". *Op. cit.* pp. 12 y 13: "las empresas españolas gastan en I+D un 45% menos que le media comunitaria y la ratio de paten-

ción⁴⁷⁶ y ayudas públicas, préstamos preferenciales y posibles deducciones fiscales.

Con independencia de lo señalado, somos conscientes de que **el diseño atrae hacia sí múltiples agentes que intervienen en su conformación y puesta final en el consumidor y usuario**, pero somos de la opinión, a su vez, de que en esta cadena de valor añadido a los objetos también, -y de manera más que especial-, **la Universidad y sus profesionales tienen un papel más que significativo no sólo en su configuración sino, a su vez, en su transmisión**. Quiere decirse que **la cultura ausente hacia el estímulo del diseño industrial no se soluciona y sustenta sólo en reclamar el ejercicio de sus tareas a los poderes públicos en orden a conceder mayores fondos o de información**⁴⁷⁷,

tenes está un 20% por debajo (...) los datos resultan muy inquietantes, sobre todo si tenemos en cuenta que la economía española acumula más de una década de crecimiento continuado y que, además, está mostrando mucho más vigor que la media europea en los últimos ejercicios (...) es preciso aumentar el porcentaje de pequeñas y medianas empresas implicadas en la innovación, que actualmente es de un 38% en comparación con la media de la UE, e incrementar el gasto total, que el del 69% en comparación con la media. La UE estima que el mayor desafío para fomentar la innovación creativa radica en los bajos niveles de I+D privada, la cual se sitúa en España en un 45% de la media comunitaria. Con datos de esta índole, se torna complicado cumplir el objetivo de la estrategia de Lisboa (2002), el cual pretende, con el horizonte del 2010, transformar a la Unión Europea en la primera economía del mundo basada en el conocimiento". El autor concluye con el planteamiento de reclamar: "pese a que la situación actual es crítica, exista un consenso general en la UE respecto a la necesidad vital de mejorar nuestros ratios en I+D, lo cual se ve reflejado en mejoras concretas como la del VII Programa Marco, con el objetivo de fomentar la I+D+i como elemento fundamental en la dinamización de la economía europea".

476 Vid., el ilustrativo *Estudio del impacto económico del Diseño en España 2005*, Op. cit., en <<http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del.Diseño.pdf>>, en pp. 26 y 27, precisan las conclusiones extraídas del Estudio empírico, señalando al respecto: "en las economías más dinámicas de nuestro entorno, el diseño ocupa una posición cada vez más relevante por su capacidad para atender a la creciente complejidad de los usuarios y de sus demandas, como para integrar simultáneamente los avances tecnológicos, los requisitos de los sistemas productivos y los condicionantes del mercado. Esta capacidad del diseño resulta especialmente importante en los procesos de internacionalización y en aquellos mercados y sectores donde la competencia por precio dejó hace tiempo de ser una opción para las empresas españolas (...) las principales acciones que hay que emprender son: fomentar en el tejido empresarial un conocimiento más formal del diseño y de su valor estratégico. Difundir los apoyos y servicios de información que ofrecen los centros de promoción del diseño a las empresas, así como la existencia de una red de agentes para guiarlas y ayudarlas. Poner en valor los logros del diseño español, dando a conocer casos de éxito para sensibilizar al público y favorecer así el retorno sobre la inversión de las empresas (...)".

477 Se ha de destacar en tal propósito la relevante tarea desempeñada por algunos centros, entre otros: <<http://www.weissdesign.com/INTEC/ESPANA.html>>, en esta dirección se reflejan los diversos centros de promoción del diseño agrupados bajo el amparo de la *Federación Española de Entidades de Promoción del Diseño*. Hay que destacar, sin duda, la labor realizada desde diversos organismos, así véase <<http://www.bai-bizkaia.net>>, donde se contienen diversos programas de ayudas y apoyos a las empresas de Bizkaia, así son subvencionables, la innovación en producto (diseño), configurándose proyectos de diseño o desarrollo de nuevos

sino que **nos encontramos ante una labor de corresponsabilidad** y, por ende, aquellos deberán trasladar la valía del diseño sea trámite su tutela jurídica, sea por otros medios integrales, ya que en definitiva la ventaja obtenida repercutirá en toda la sociedad.

SEXTA: La forma o apariencia exterior de los productos se configura con múltiples características o perfiles que vienen a delimitar la noción de diseño. Cabalmente, el diseño constituye aquella fórmula basada en una combinación de elementos: líneas, colores, texturas que viene a diferenciar un producto de otro. Esta singularidad lo identifica y distingue de otro de similares o parecida configuración. De suerte que sólo **los diseños nuevos y con carácter identificativo propio -o léase singular- son los que pueden acceder a la tutela.** No sólo se auxilia al diseño como fórmula exterior, sino también al producto y al producto complejo al cual se atribuye esa peculiar forma diferenciadora de otras anteriores.

No obstante, se encuentra en el análisis de las legislaciones que **existe una cierta dificultad en definir el diseño industrial derivado del hecho de que su concepto engloba los diversos matices que componen el mismo, de ahí que las leyes tengan que enumerar dichas características y no puedan englobar en un concepto unívoco la modalidad del diseño industrial.** Ciertamente que al concebir con amplitud el diseño industrial se está favoreciendo su posible accesibilidad al Registro y, por ende, la tutela derivada del mismo.

SÉPTIMA: Repárese, en definitiva, que el diseño desempeña su tarea de atraer hacia sí la elección del producto -con un diseño nuevo y singular- por parte de cualquier consumidor o usuario. Siendo, por tanto, la novedad y la singularidad los dos requisitos de fondo que permiten su amparo por las normas. Novedad y Singularidad que, si bien se conceptúan genéricamente en las leyes, su contenido vendrá dado -a mi modo de ver- vía interpretación jurisprudencial partiendo de las cláusulas genéricas disciplinadas *ex lege*.

Nótese que respecto a la novedad no se plantean tantos problemas interpretativos en base a su carácter más objetivo en relación a lo divulgado o publicitado con anterioridad en el tiempo y las características más o menos semejantes. Pero, más inconvenientes

productos y/o la mejora de otros existentes. De similar importancia es la labor llevada a cabo por *Castilla-La Mancha Innovación*, al respecto, las diversas ayudas para la promoción del diseño dentro de la línea de la mejora de la competitividad para Cooperativas y Sociedades Laborales, en <<http://www.clminnovacion.com/apoyosyfinanciación/subvenciones/>>

interpretativos se hallan en la singularidad sujeta a criterios de un usuario informado, que pese a ser informado (entiéndase perito en la materia) se actúa en diferentes sectores y no hay una serie de reglas o códigos de criterios en cada uno de aquellos para saber y entender cuál pudiera ser el alcance de la noción de singular; estimándose sólo como referencia la cláusula general de la Ley, que no siempre es igualmente trasladable a un determinado sector.

En síntesis, hemos de tener presente que un diseño es nuevo si se distingue de sus similares; diferencia que, según la Ley, puede resultar bien de la creación de forma por poseer una configuración y existencia diferente, bien que la misma posea uno o más efectos exteriores que le den una impronta propia (carácter singular). De tal forma que un diseño es nuevo si se puede distinguir de los ya existentes en un preciso momento, cierto que esta diferencia se ha de fundamentar en un criterio objetivo para determinar si en un diseño concurre o no el requisito de la novedad. La comparación o el juicio de valor de un determinado diseño frente a otro, establecerá si es o no nuevo y con ello si presenta un carácter peculiar (singular) respecto a otros.

Finalmente, cabe decir que el Registro viene a cumplir su función garantizadora en orden a proporcionar una tutela más integral respecto a aquellos diseños que no se registran, aunque se haya alcanzado un importante acuerdo a nivel europeo en orden a salvaguardar al diseño no comunitario hasta ahora no cubierto por la propiedad industrial y poder facilitar a sectores repletos de dinamismo el que prueben con dichos diseños. Por cuanto hace a los derechos derivados del diseño no vienen a existir peculiaridades dignas de mención respecto al resto de bienes inmateriales y lo mismo cabría predicar respecto a las acciones auxiliadoras del diseño industrial, que en aspectos controvertidos se suele remitir la LDI a la legislación del Derecho de patentes y Derecho marcario.

En efecto, siguiendo con el hilo argumental de lo referenciado hemos de insistir en el dato de que el diseño industrial no plantea diferencias relevantes en dos temas que sí son capitales en su tutela y consecuencias. Uno, es el atinente a los derechos derivados del diseño industrial disciplinado en el art. 45 de la LDI, que recogiendo una articulación tradicional de los derechos de la propiedad industrial reconoce la óptica positiva de los derechos (explotación, comercialización, negociación) y, a su vez, la negativa, la facultad de impedir el disfrute de sus derechos a terceros. En esta vertiente negativa toma especial hincapie la mecánica operativa del diseño no registrado al cual se le reconoce exclusivamente esta alternativa hasta que consiga la inscripción registral del diseño. En este punto, se pone de manifiesto la especial importancia que trasciende del Registro como mecanismo asegurativo de los derechos otorgados al diseño. Reflejo de esto último se infiere del singular contenido del art. 59 de la LDI al regular el Registro de Diseño.

Otro de los aspectos ligados a lo anteriormente señalado, viene dado por seguir vinculado o dependiente el diseño con el resto de modalidades de la propiedad industrial (patentes y marcas). En especial, por lo que hace a la publicidad del registro y, a su vez, la Disposición Adicional Segunda de la LDI en lo que hace a la aplicación de determinados preceptos de la Ley de Marcas, así como el reenvío a la tramitación de los procedimientos en las distintas modalidades de la propiedad industrial contenidas en el Capítulo III del Título III de la Ley de Marcas. Amén de lo dicho, también hemos de remitirnos a la Ley de Patentes según nos dice la Disposición Adicional Primera de la LDI en torno a la jurisdicción y normas procesales en materia de acciones y cautelares.

Quiere manifestarse con todo lo descrito, que si bien resulta evidente la coordinación entre la LDI con el resto de reglas que ordenan las diversas modalidades de la propiedad industrial, también resulta manifiesto y puede pensarse que la ‘emancipación’ del diseño -según lo expuesto- aún no se ha alcanzado del todo pese a los grandes logros conseguidos alrededor del concepto, requisitos de protección, procedimientos de registro y oposición privativo, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*. Vols. 3 y 6. Madrid: Aguilar SA ediciones, 1974.

AA.VV. *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, Andema, 1995.

AA.VV. (Dir. BERCOVITZ, A). *Marca y Diseño Comunitario*. Pamplona: Aranzadi, 1996.

AA.VV. *El Diseño comunitario*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.

AA.VV. (Dir. CAPELLA, J. y ÚBEDA, R.). *Cocos. Copias y Coincidencias*. Barcelona: Electra, 2005.

AA.VV. *La tutela de la obra plástica en la sociedad tecnológica*. Madrid: Trama Editorial, 2005.

AA.VV. *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005.

ADALGISA CARUSO, María. *Temi di Diritto industriale*. Milano: Giuffrè, 2000.

ARMATI, S. “La protection de dessins et modèles et libre circulation des pièces de rechange”. N° 1. *Revue du Droit de l’Union Européenne*, 2005. pp. 166 y 167.

AUTERI, P. “La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d’autore e repressione della concorrenza sleale”. N° 1. *Contratto e Impresa/ Europa*, 1998. pp. 229 a 259.

BAUMBACH, A. y HEFERMHL, W. *Wettbewerbsrecht*. 13ª. Edic. München: Beck, 1999.

BAYLOS, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*. Madrid: Civitas, 1993.

BECQUET, S. *Le bien industriel*. París: Montchrestien, 2005.

BERCOVITZ, Germán. *Los derechos del artista plástico en la historia*. Madrid: Tecnos, 1997.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. “*Merchandising* de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual”. N° 11. *Actualidad Civil*, 2000. pp. 15 y ss.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. “Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único”. En AA.VV. *Marca y Diseño Comunitario*. Pamplona: Aranzadi, 1996. pp. 31 y ss.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho Mercantil*. 5ª. Edic. Pamplona: Thomson-Aranzadi, 2004.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R (Coord.). *Manual de Propiedad Intelectual*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.

BLAICH, R. y BLAICH, J. *Product design and Corporate Strategy*. London: MacGraw-Hill, 1993.

BLANCO JIMÉNEZ, A. y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*. Pamplona: Aranzadi, 2003.

BONASI BENUCCI. *Tutela della forma nel diritto industriale*. Milano, 1963.

BONELLI, Giacomo. “*Industrial design e tutela del diritto di autore*”. Nº 4. *Il Diritto di autore*, octubre-diciembre, 2003. pp. 497 a 522.

BOTANA AGRA, M. “Hacia la armonización comunitaria del régimen de protección de los dibujos y modelos industriales”. T. I. En AA.VV. *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1995. pp. 493 a 515.

BOTANA AGRA, M. “Los diseños de componentes de un producto complejo y su protección jurídica por modelo industrial (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala de lo Civil- de 3 de octubre de 2002. Rec. de Casación nº 559/1997)”. Tomo XXIII. ADI, 2002. pp. 291 y ss.

BOTANA AGRA, M. “El Registro Internacional de Diseños Industriales y sus efectos en España”. Tomo XXIV. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2004. pp. 107 y ss.

BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F. *Manual de Derecho Mercantil*. 12ª. Edic. Madrid: Técnos, 2005.

BUIL, I., MARTÍNEZ, E. y MONTANER, T. “Importancia del diseño industrial en la gestión estratégica de la empresa”. *Universia Business Review-Actualidad Económica*, 4º. Trimestre 2005. pp. 52 a 67.

CANDELARIO MACÍAS, I. “El diseño industrial y su relación con las diferentes modalidades de Propiedad industrial e intelectual”, en *Suplemento de Derecho Internacional Privado y de la Integración*, Sara Feldsteins de Cárdenas (dir.), Ed. Albremática, Buenos Aires, 29 de julio de 2005, en <<http://www.eldial.com/suplementos/privado/privado.asp>>

Cámara de Comercio e Industria de Madrid: *La Propiedad Industrial y el Mercado Único*, 1991.

CARRASCO PRADAS, D.A. “Repercusión del acuerdo sobre los ADPIC en el Derecho español de la propiedad industrial”. En *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio*. T.I. Madrid, 1997. pp. 395 y ss.

CASABURI, Geremia. “Le sezioni distrettuali della proprietà intellettuale ed industriale. Perché poi non si dica “peccato;”. N° 3. *Il Diritto Industriale*, mayo-junio, 2003. pp. 207 y ss.

CASADO CERVIÑO, A. *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, Andema, 1995.

CASADO CERVIÑO, A. “La defensa de la marca y el Diseño comunitario”. N° 247. *RDM*, 2003. pp. 263 a 277.

CASADO CERVIÑO, A. y BLANCO JIMÉNEZ, A. *El diseño comunitario: una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*. 2ª. Edic. Pamplona: Thomson-Aranzadi, 2005.

CASADO, A. y COS CODINA, J. “Modelos y Dibujos industriales”. En AA.VV. *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*. Madrid, 2001. pp. 338 y ss.

CERDÁ ALBERO. “Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea”. *Revista General de Derecho*, 1994. pp. 3669 a 3716.

CERRO PRADA, B. “La protección Nacional e Internacional de los Modelos y Dibujos Industriales”. *RGD*, 1992. pp. 181 y ss.

CHAVANE, A. y JACQUES BURST, J. *Droit de la propriété Industrielle*. París: Dalloz, 1993.

CHIMIANTI. “Opere del disegno industriale e diritto di autore”. N° 4. *Rivista il Diritto di autore*, giuffrè, 1997. pp. 462 y ss.

CLARKE. *Copyright in industrial designs*. 5ª. Edic. London, 1974.

COHEN, Denis. *Le nouveau Droit des dessins et modèles*. París: Economica, 2002.

COHEN JEHORAM, Herman. “Obras híbridas ubicadas entre el derecho de autor y el derecho sobre la propiedad industrial”. N° 153. *Revue Internationale du Droit d’auteur*, julio, 1992. pp. 76 y ss.

CORNELLA, A. y FLORES, A. *La Alquimia de la Innovación. 10 palabras para innovar*. Barcelona: Infonomía, 2006.

CURELL AGUILÀ, M. “La situación legal de las marcas, diseños, patentes y nombres de dominio y los tribunales de lo mercantil”. N° 35. Grupo español de la AIPPI, 2003.

CURELL AGUILÀ, M. “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales”. En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005.

CURELL SUÑOL, Marcel-lí. “Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la propiedad industrial”. *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. pp. 319 y ss.

DE LA CUESTA RUTE, J.M. “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la regulación ajena”. En *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*. Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Madrid, 1992. pp. 35 a 50.

DE LA VEGA GARCÍA, F.L. *Protección del diseño en Derecho Industrial y de la Competencia*. Madrid: Edersa, 2001.

DI CATALDO, V. *L’imitazione servile*. Milano, 1979.

DI CATALDO, V. “La Direttiva CE n° 98/71 ed i pezzi di ricambio”. *Contratto e Impresa Europea*, 1999. pp. 720 y ss.

DI CATALDO, Vicenzo y VANZETTI, Adriano. *Manuale di Diritto Industriale*. Milano: Giuffré Editore, 2003.

DI SANTO. “Il Diritto industriale 10 anni dopo. Il punto sui modelli”. *Dir. Industriale*, 2002. pp. 335 y ss.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. “La confusión y la asociación en la imitación de creaciones: especial referencia al valor estético de la creación”. N° 645. *Revista general de derecho*, 1998. pp. 7707-7726.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial”. Tomo XXIII. Actas de Derecho Industrial, 2002. pp. 87 a 111.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. “1650. Sentencia de 17 de octubre de 2002: la protección de exclusiva de un modelo industrial sólo procede a partir de la inscripción en el Registro”. Nº 61. Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia civil, 2003. pp. 197 a 212.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*. Navarra: Aranzadi, 2003.

ENGLERT. *Grundzüge des Rechtsschutzes der industriellen Formgebung*. Cologne, 1978.

ESTEVE DE DIEGO, M^a. Elisa. “Buenas perspectivas para subirse al barco del I+D+i”. Nº 143. Boletín Informativo, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, diciembre, 2005. pp. 12 y 13.

FELLNER, Cristine. *Industrial Design Law*. Londres: Sweet&Maxwell, 1995.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C. “La protección jurídica del diseño industrial”. Nº 10. Revista de Gestión Pública y Privada, 2005. pp. 131 a 150.

FERNÁNDEZ-NOVOA y GÓMEZ SEGADE. *La modernización del Derecho de Patentes español*. Madrid, 1984.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*. Madrid: Marcial Pons, 1997.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “El diseño no registrado”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. pp. 81 y ss.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2^a. Edic. Madrid: Marcial Pons, 2004.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. “El encuadramiento sistemático del diseño comunitario”. En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. pp. 409 y ss.

FITTANTE, Aldo. “Note sulla nuova disciplina legislativa del disegno industriale”. Nº 4. Il Diritto di autore, octubre-diciembre, 2003. pp. 523 a 531.

FLORIDIA, Giorgio. “Il riordino della proprietà industriale”. Nº 1. Il Diritto Industriale, 2003. pp. 22 y ss.

FRANZOSI/HIRSCH et Alii. *European Design Protection*. Editorial Franzosi, Kluwer Law International, 1996.

GAMM, V. *Geschmacksmuster-Gesetz Kommentar*. München: Verlag CH. Beck, 1989.

GARAYALDE, M^a. Dolores. “El diseño industrial”, septiembre, 2003, en <http://www.noticiasjuridicas.com>

GARGALE, Eugenia y SALAZAR, Paola. “Fattispecie-Modelli di utilità e disegni industriali”. Facísulo 2. Diritto e pratica del lavoro-oro, 2001. pp. 22 a 26.

GESTENBERG/BUDDEBERG. *Geschmackmustergesetz*. Heidelberg, 1996.

GIUDICI. “La protezione giuridica dei disegni e dei modelli”. T. III. Riv. Dir. Industriale, 2001. pp. 63 y ss.

GÓMEZ MONTERO, J. “El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial”. ADI, 1991-1992. pp. 819 a 826.

GÓMEZ SEGADE, J. A. *La Ley de patentes y Modelos de Utilidad*. Madrid, 1988.

GÓMEZ SEGADE, J. A. *Tecnología y Derecho. Estudios Jurídicos del Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade* recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de Cátedra. Madrid: Marcial Pons, 2001. Capítulo V, punto 2. *Dibujos y Modelos industriales*, pp. 819 a 824.

GÓMEZ SEGADE, J. A. “Desafíos de futuro para el Derecho de Autor de la UE”. Tomo XXII. ADI, 2001. pp. 275 a 284.

GÓMEZ SEGADE, J. A. “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. pp. 29 y ss.

GONZÁLEZ LÓPEZ, I. “El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial: criterios jurisprudenciales para su apreciación (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3^a. Sección 3^a) de 19 de febrero de 1993)”. N^o 595. RGD, 1994. pp. 3989 a 4011.

GREFFE, F. “Point sur la Directive europeene sur les dessins et modeles”. N^o 97. RIPIA, 1999. pp. 4 y ss.

GREFFE, F. *Traité des dessins et modèles*. 2^a. Edic. París: Litec, 1974.

GREFFE, F. *Traité des dessins et des modeles*. 6^a. Edic. París: Litec, 2000.

GUGLIELMETTI, Giovanni. “Le nuove norme sull’applicazione del diritto d’autore alle opere del design (art. 17 legge 273/2002). Profili di incostituzionalità”. N° 3. Vol.52. *Rivista di Diritto Industriale*, 2003. pp. 182 a 190.

HEADDON, Toby. “Can the Unregistered Community Design Right Apply Retroactively?”. Vol. 27. N° 1. *European Intellectual Property Review*, 2005. pp. 1 a 3.

HUBMANN. *Gewerblicher Rechtsschutz*. München, 1988.

HUDIS, J. y SIGNORE, Ph. “Protection of Industrial Designs in the United States”. Vol. 27. N° 7. *European Intellectual Property Review*, 2005. pp. 256 a 264.

IBÁÑEZ ROMÁN, M^a. Gracia. “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento comunitario”. En AA.VV. *El Diseño comunitario*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. pp. 155 y ss.

IBÁÑEZ ROMÁN, M^a. Gracia. “La imitación desleal de diseños industriales registrados en la jurisprudencia reciente”. N° 43. *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 2005. pp. 267 a 298.

ISERN, Albert. *Guía Creativity 2002. El Diseño y la comunicación en la gestión empresarial*. Barcelona, 2002.

IZORCHE, M.L. “Concurrence déloyale et parasitisme économique”. En AA.VV. *La concurrence déloyale*. París: Dalloz, 2001. pp. 26 y ss.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. *Lecciones de Derecho Mercantil*. 10^a. Edic. Madrid: Técno, 2005.

LEHMAN, M. “La teoría de los ‘Property Rights’ y la protección intelectual e industrial”. N° 544-45. *RGD*, enero-febrero, 1990. pp. 269 y ss.

LEMA DEvesa, Carlos y FERNANDO MAGARZO, M^a. del R. “Las acciones judiciales concernientes al diseño industrial en la Ley española”. Tomo XXIV. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2004. pp. 91 y ss.

LENCE REIJA, Carmen. “La propuesta de Directiva sobre protección del diseño: el freno de la cláusula de reparación”. Tomo XVIII. *Actas de Derecho Industrial*, 1997. pp. 1013 y ss.

LENCE REIJA, Carmen. “El Nuevo Reglamento comunitario para la protección del diseño industrial”. T. XXII. *Actas de Derecho Industrial*, 2001. pp. 1457 a 1472.

LENCE REIJA, Carmen. *La protección del diseño en el Derecho español*. Madrid: Marcial Pons, 2004.

LENCE REIJA, Carmen. “Desarrollo del diseño: el Reglamento de la Ley española y la propuesta de 2004 de modificación de la directiva”. T. XXV. Actas de Derecho Industrial, 2004-2005, 2005. pp. 443 a 454.

LLOBREGAT HURTADO, M^a. L. “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”. N.235. RDM, 2000. pp. 204 y ss.

LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. “La protección de las creaciones de forma”. N^o 240. RDM, abril-junio, 2001. pp. 543 y ss.

LLOBREGAT HURTADO, M^a.L. “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español”. D-235. Diario la Ley núm. 5877 y 5878, octubre, 2003. pp. 1664 a 1683.

LOBATO GARCÍA. “De nuevo sobre la novedad de los modelos industriales”. RGD, 1991.

MACÍAS MARTIN, José. “La futura ley española de protección jurídica del diseño industrial: algunas clave de la reforma”. En *Novedades y Aspectos actuales de la propiedad industrial*, grupo español de la IPPI. Barcelona, 2002. pp. 29 y ss.

MACÍAS MARTÍN, José. “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”. En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. pp. 653 y ss.

MAGELLI, S. “La tutela del design: prospettive comunitarie”. N^o 7. Il Diritto Industriale, 1997. pp. 566 y ss.

MAGELLI, S. “Il diritto d’autore sulle opere del disegno industriale”. Anno XIII. N^o 2. En *Contratto e impresa*, mayo-agosto, 1997. pp. 765 y ss.

MAGELLI, S. *L'estetica nel diritto della proprietà intellettuale*. Padova: Cedam, 1998.

MANGINI, Vito. “La innovación estética de la producción industrial: una reforma controvertida y los miedos del legislador”. Tomo XXIV. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2004. pp. 271 a 282.

MANGINI, Vito. *Manuale breve di diritto industriale*. 2^a Edic. Padova: Cedam, 2005.

MAIER/SCHLÖTELBURG. *Manual on the European Industrial Design*. Edit. Carl Heymanns, 2003.

MARTÍNEZ GARCÍA, Elena. “Vaivenes ante la configuración del sistema jurisdiccional europeo para la protección del diseño industrial”. N° 5215. *La Ley*, diciembre 2000. pp. 1387 a 1395.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ana. “Viabilidad de las marcas de empresa de carácter sonoro. Un nuevo ámbito de conflictividad (Comentario de la Sentencia de TJCE de 23 de noviembre de 2003, asunto C-283/01)”. Tomo XXIV. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2003. pp. 527 a 540.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. “En torno a la validez de las marcas sonoras y olfativas en Derecho comunitario”. N° 249. *Noticias de la Unión Europea*, octubre 2005. pp. 119 a 128.

MASCAREÑAS, C.E. “La novedad del objeto en los modelos y dibujos industriales”. N° 183. *RGD*, 1959. pp. 1047 y 1048.

MASSAGUER FUENTES, J. “Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”. *RGD*, 1990. pp. 257 y 258.

MASSAGUER, J. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid, 1999.

MAYÁN SANTOS, M^a. Encarnación. “Cambio en la propiedad intelectual e Industrial. En especial, el Proyecto de Ley que modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, diciembre 2005 (consultado el 7 de abril de 2006), en <<http://www.juridicas.com/areas/50-Derecho%20Mercantil/>>

MERYNO BAYLOS, Pedro. “Diseño industrial. Una aproximación al régimen protector que establecen la propiedad industrial y el derecho de autor sobre los dibujos y modelos industriales”. N° 205. *Gaceta Jurídica de la Unión Europea*, enero-febrero, 2000. pp. 108 a 119.

MONTAÑA MORA, Miquel. “La aplicación del acuerdo ADPIC (TRIPS) en España”. En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. pp. 711 y ss.

MUSKER, David. *Community design law*. London: Sweet&Maxwell, 2002.

ORTEGA CHOCOMELI, M. A. “Perspectivas para la I+D+i en la Unión Europea para el período 2007-2013”. N° 146. *Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros*, marzo, 2006. pp. 12 y 13.

- OTERO LASTRES, J. M. *El Modelo Industrial*. Madrid: Montecorvo, 1977.
- OTERO LASTRES, J. M. “Aproximación a la figura de la imitación servil”. *Anuario de Derecho Industrial*, 1984-1985. pp. 61 a 78.
- OTERO LASTRES. *Protección del diseño: modelos y dibujos industriales*. Madrid: Dykinson, 1993.
- OTERO LASTRES. “Dibujos y modelos industriales” en *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio*. T.I . Madrid, 1997. pp. 235 y ss.
- OTERO LASTRES. “En torno a la Directiva 98/71/CE, sobre la protección jurídica de los Dibujos y modelos”. T. XIX. *Anuario de Derecho Industrial*, 1999. pp. 21 y ss.
- OTERO LASTRES. “La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales”. Vol. 2. *El diseño industrial según la Ley 7 de julio de 2003. En Tratado de Derecho Mercantil* (Dir. OLIVENCIA, FERNÁNDEZ-NOVOA, JIMÉNEZ DE PARGA). Madrid: Marcial Pons, 2003.
- OTERO LASTRES. “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”. Tomo XXIV. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2004. pp. 53 y ss.
- OTERO LASTRES. ”Reflexiones sobre el requisito de la novedad en la nueva Ley del Diseño”. En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. pp. 757 y ss.
- OVEJERO GARCÍA, Isabel. “Los dibujos y modelos industriales”. Trabajo de investigación, Centro de Documentación europea, Universidad Carlos III de Madrid, 2002.
- PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDABA, A. “La protección internacional de los dibujos y modelos industriales”. En AA.VV. *El Diseño comunitario*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.
- PANUCCI. “La nuova disciplina italiana dell’industria design”. *Diritto Industriale*, 2001. pp. 318 y ss.
- PATRICIO SAIZ, J. “A modo de conclusión: protegerse ¿para qué?”.(Dirs. CAPELLA, J. y ÚBEDA, R.). *Cocos. Copias y Coincidencias*. Barcelona: Electra, 2005. p.102.

PELLISÉ CAPELL, Jaume. “Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario”. N° 247. RDM, 2003. pp. 201 a 243.

PEROT- MOREL, M. A. *Les perspectives de protection des dessins et modèles*. París, 1968.

PEROT-MOREL, M. A.”. “Le systeme français de la double protection des dessins et modèles industriels”. En AA.VV. *Disegno industriale e protezione europea*. Milano: Giuffrè, 1989. pp. 40 y ss.

PÉROT-MOREL, M. A. “La propuesta de Reglamento comunitario sobre dibujos y modelos industriales”. En AA.VV. *Marca y Diseño Comunitario*. Pamplona: Aranzadi, 1996. pp. 261 y ss.

PÉROT-MOREL, M. A. “La difficile conciliation du nouveau Droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du Droit D’auteur”. En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. pp. 823 y ss.

PILLA, Markus. *Der Schutz von Ersatzteilen zwischen Geschmacksmuster-und Kartellrecht*. Berlin, 2000. pp. 223 y ss.

PIQUERO GARCÍA, Dolores. *Legislación sobre la protección Jurídica del diseño*. Madrid: Colex, 2003.

PLAZA PENADÉS, Javier. “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”. N° 8. *Revista de Derecho Patrimonial*, 2002. pp. 173 a 183.

PRADA Y NOGUEIRA, Isaac. “El ingenioso hidalgo...don Cristóbal Colón”, en Cinco Días, en <<http://www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?id=25704>>, consultado el 12 de mayo de 2006

PORTELLANO DÍEZ, P. *La imitación en el Derecho de la Competencia*. Madrid: Civitas, 1995.

POUILLET. *Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabrique*. París, 1912.

POZO GÓMEZ, J. M. “La reforma fiscal: últimas novedades respecto al tratamiento de las deducciones fiscales por I+D”. N° 147. *Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros*, abril 2006. pp. 12 y 13.

QUIRING. *Die Sklavische Nachahmung im italienischen Wettbewerbsrecht*. Köln-Berlín-Bonn-München, 1989.

REICHMAN, J.H. “Design Protection and the new Technologies. The United Status Experience”. En *Disegno industriale e protezione europea*. Milano, 1989. pp. 163 y ss.

RIVERO GONZÁLEZ, M^a. Dolores. “Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas”. N^o 238. RDM, octubre-diciembre, 2000. pp. 1687 y ss.

ROCHA, M^a. Victoria. “A originalidade como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor: Algumas reflexoes”. Tomo XXII. ADI, 2001. pp. 339 a 368.

RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. “El diseño industrial no registrado”. N^o 255. RDM, 2005. pp. 257 a 298.

RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. y BONDÍA ROMÁN, F. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Cívitas, 1997.

ROMANÍ LLUCH, Antoni. “La protección del diseño y su relación y delimitación con los derechos de propiedad intelectual y la normativa sobre competencia desleal”. En *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*. Barcelona: Grupo español de la AIPPI, 2005. pp. 895 y ss.

SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Víctor. “La protección comunitaria de los dibujos y modelos industriales”. En AA.VV. *El Diseño comunitario*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. pp. 51 y ss.

SAINT-GAL, Y. “Importance des droits de propriété industrielle pour les firmes exportatrices plus spécialement dans le cadre de la CEE”. *Revue Trimestrelle de Droit Européenne*, 1967. pp. 799 a 816.

SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”. T. XXII. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2001. pp. 369 y ss.

SAIZ GARCÍA, Concepción. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitario”. En AA.VV. *El Diseño comunitario*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. pp. 185 y ss.

SANDRI, Stefano. *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*. Padova: Cedam, 1999.

SARTI, Davide. *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*. Milano: Giuffrè editore, 1990.

SCHENNEN, D. “La protección de los dibujos y modelos en España y en Europa”. N° 324. *Economía Industrial*, diciembre, 1999. pp. 69 y ss.

SCORDAMAIGLIA. “La nozione di ‘disegno e modello’ ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di Regolamentazione Comunitaria”. *Riv. Dir. Industriale*, 1995. pp. 129 y ss.

SENA. “Note critiche al decreto legislativo 12 aprile 2001”. N° 164. *Riv. Diritto Industriale*, 2001. pp. 66 y ss.

SENA. “La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela nella forma del prodotto”. N° 1. *Riv. Diritto Industriale*, 2002. pp. 588 y ss.

SOL MUNTAÑOLA, Marío A. “¿Qué se debe hacer para proteger un diseño?”. En AA.VV. (Dirs. CAPELLA, J. y ÚBEDA, R.). *Cocos. Copias y Coincidencias*. Barcelona: Electra, 2005. p. 106.

STROWEL, A. *Droit d’auteur et copyright*. Bruxelles: Bruylant, 1993.

SUTHERSANEN, U. *Design Law in Europe*. London: Sweet&Maxwell Limited, 2000.

TORRENT, Rosalía y MARÍN, Joan M. *Historia del Diseño Industrial*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2005.

VAN KAAM, Matthieu. “EC Council reached common position on Design Directive”. N° 32. *ECTA Newsletter*, mayo, 1997.

VANZETTI. “Il problema dei marchi di forma”. T. I. *Riv. Dir. Comm.*, 1964. pp. 413 y ss.

VANZETTI, A. “Apologia del brevetto (non comunitario)”. N° 3. Vol.52. *Rivista di Diritto Industriale*, 2003. pp. 173 y ss.

VEGA PINDADO, Eugenio. “El mejor de los mundos: diseño, comunicación y consumo en la sociedad industrial”, 2006.

VIDAL, Anna. “El Diseño comunitario”, junio 2005, en <http://www.juridicas.com/areas/10-Derecho%20Comunitario/10-Art%EDculos/200506-5561327410551461.html>

VILADAS, X. “El Centro de Diseño como Motor de la Promoción y su Función de Apoyo a la Empresa”. N° 324. *Economía Industrial*, 1998. pp. 49 a 54.

LEGISLACIÓN / MATERIALES

LEGISLACIÓN/ MATERIALES

LEGISLACIÓN:

- Acta de Ginebra de 1999 del Arreglo de la Haya, instrumento de ratificación del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales y Reglamento del Acta de Ginebra, hecha en Ginebra el 2 de julio de 1999 (*BOE* N° 297/2003, de 12 de diciembre de 2003).
- Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales, firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968, y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (*BOE* N° 275, de 16 de noviembre de 1973).
- Circular 1/2006, 5 de mayo de 2006, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003.
- Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (*BOE* N° 128, de 1 de febrero de 1974).
- Decisión de la Comisión de 10 de junio de 2005, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil (*DOUE* L 152/19, de 15 de junio de 2005).
- Dictamen del Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños.
- Dictamen del Comité Económico y Social, de 22 de febrero de 1995, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario y la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños.
- Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos comunitarios (*DOCE* L 289, de 28 de octubre de 1998).

- Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (*DOUE* L 157, 30 de abril de 2004).
- Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n°. 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo ('Directiva sobre las prácticas comerciales desleales') (*DOUE* L 149, 11 de junio de 2005).
- Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley, de 26 de julio de 1929 (Gaceta n°. 127, de 7 de mayo de 1930).
- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (*BOE* N° 73, de 26 de marzo de 1986).
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (*BOE* N° 10, de 11 de enero).
- Ley 5/1998, de 6 de mayo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1995, sobre la protección jurídica de las bases de datos (*BOE* N° 57, de 7 de marzo de 1998, p.7935).
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (*BOE* N° 294, de 8 de diciembre de 2001).
- Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (*BOE* N° 103, de 30 de abril de 2002).
- Ley 20/2003, de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial (*BOE* N° 162, 8 de julio 2003).
- Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios (*BOE* N° 134 de 6 de junio de 2006).
- Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (*BOE* N° 162 de 8 de julio de 2006).
- Ley francesa de 14 de julio de 1909, La Propriété Industrielle- Organization Mondiale de la Propriété Intellectuel (OMPI) y Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de

la protection de la propriété industrielle (*BIRPI*), *Récueil Dalloz*, 1909. 4.83.

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (*BOE* N° 281, de 24 de noviembre).
- Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (*BOE* N° 283, de 26 de noviembre de 2003), que modifica el Código penal en lo relativo a los delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
- Orden ITC 915/2005 de 4 de abril, que ha configurado un Registro Telemático en la Oficina Española de Patentes y Marcas (*BOE* de 12 de abril).
- Orden ITC/352/2006, de 14 de febrero de 2006, por la que se aprueban medidas para la transparencia, innovación y gestión telemática de las ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (*BOE* N° 39, de 15 de febrero 2006).
- Ordonnance n°. 2001-670 de 25 de julio 2001, de adaptación al Derecho Comunitario del Código de la propiedad industrial, en núm. 4, *Annales de la Propriété Industrielle, artistique et littéraire* (*JO* n° 173 de 28 de julio 2001, p.12132).
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la Comisión el 3 de diciembre de 1993, sobre el diseño comunitario.
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo del Consejo por la que se modifica la Directiva 98/71/CE, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, 14 de septiembre de 2004, COM (2004) 582 Final. Acompañada del Documento (2004)/ 0203 (COD).
- Propuesta original de la Comisión COM 2005, 119 Final de 6 de abril de 2005, Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo para acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2010). Propuesta modificatoria, DOC 15602/05, de 28 de noviembre de 2005, relativa a los cambios a la Propuesta original.
- Proyecto de Ley, 15 de noviembre de 2005, n°. 57-2, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 121/000057, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Popularmente denominado “Anteproyecto Antipiratería”.
- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 6/2002 y (CE) n° 40/94, COM (2005) 689, 2005/0274/CNS, de 22 de diciembre de 2005 [SEC (2005) 1749], para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de

Ginebra del Arreglo de la Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.

- Real Decreto de 21 de agosto de 1884 (Real Decreto de 21 de agosto de 1884, Gaceta de Madrid, jueves, 28 de agosto de 1884, t. III, número 241, pp. 685 y 699).

- Real Decreto de 16 de agosto de 1888, se promulgó para cumplir lo dispuesto en el artículo 11 del Convenio de la Unión de París, para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (*BOE* de 22 de abril de 1996).

- 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 (*BOE* N° 250, 16 de octubre de 2004).

- Reglamento CE n°. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, *DO* L 011, de 14 de enero de 1994, modificado por el Reglamento (CE) 422/2004 (*DOUE* L 70, de 9 de marzo de 2004).

- Reglamento CE n°. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento CE n°. 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria.

- Reglamento CE n°. 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).

- Reglamento CE n°. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (*DOCE* L 3, de 5 de enero de 2002).

- Reglamento CE n°. 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento CE n°. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (*DOCE* L 341, de 17 de diciembre de 2002).

- Reglamento CE n°. 2246/2002, de la Comisión de 16 de diciembre de 2002, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios (*DOCE* L 341, de 17 de diciembre de 2002).

- Resolución de la Dirección General de Tributos núm. 728/2005 (JT 2005/613), de 29 de abril de 2005.
- TRIPs Agreement.- Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Right, including trade in Counterfeit Goods. (Decisión 94/800/CE, DO L 336 de 23 de diciembre de 1994, pp. 1 y ss.).

INFORMES:

- Comunicación nº 03/04 del Presidente de la Oficina -OAMI- del 1 de marzo de 2004 relativa a la 8ª edición de la Clasificación de Locarno. En <<http://oami.europa.eu/es/design/eurolocarno.htm>>
- Documento de estudio nº 30 intitulado *Creatividad e innovación en la práctica empresarial* (2005), <<http://www.cotec.es/index.jsp?seccion=17&id=200602230001>>
- *Estudio del impacto económico del Diseño en España 2005*, mayo 2006, elaborado por el DDI (Sociedad Estatal para el desarrollo del diseño y la innovación), acceso en <<http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del.Diseño.pdf>>
- *Green Paper on the legal Protection o Industrial Design*, documento III/F/5131/91-EN.
- Informe: Actividades en I+D de 2004 presentados por el INE (Instituto nacional de Estadística), en <<http://www.ine.es>>
- Informe: *Avance de Estadísticas de Propiedad Industrial, 2004*, documento informe, abril 2005, <<http://www.oepm.es>> en estadísticas.
- Informe del Comité permanente sobre el derecho de marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, 9ª sesión, Ginebra de 11 a 15 de noviembre de 2002, sobre los “Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”. Documento preparado por la Secretaría, Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI, SCT/9/6, de 1 de octubre de 2002).
- Informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, proporcionado por Silvia Gema Navares González, sobre “Medidas adoptadas por el Gobierno español relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual”, de 4 de mayo de 2006 (WIPO/ ACE/3/11).

- Informes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En <<http://www.unctad.org>>

- Resolución de la AIPPI, celebrada del 8 al 15 de abril de 2000, a la Cuestión Q.148, titulada “Marcas Tridimensionales: la frontera entre marcas y diseños industriales”. En <http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q148_ES.pdf>

JURISPRUDENCIA NACIONAL:

STS. de 24 de noviembre de 1982 (Anuario de Derecho Industrial, núm. 9, 1983, pp. 300 y ss.).

STS. de 14 de abril de 1986 (RA 1850).

STS. de 26 de marzo de 1988 (RGD 1990, n° 544-45, pp. 355 y ss.).

STS. de 20 de diciembre de 1988 (RGD 1990, n° 544-545, pp. 361-362, sobre ornamentación de pantallas para máquinas de juego de salón).

STS. de 2 de abril de 1990 (RA 2685).

STS. de 7 de febrero de 1992 (RA 840).

STS. de 19 de febrero de 1993 (RA 1276).

STS. de 25 de mayo de 1995 (RA 3873).

STS. de 7 de julio de 1995 (RA 5651).

STS. de 12 de marzo de 1996, caso ‘Botella’, ADI, XVIII, 1997, pp. 412 y ss.

STS. de 18 de abril de 1996, ‘Osezno’, ADI, XVIII, 1997, pp. 414 y ss.

STS. de 3 de marzo de 1997 (RA 1808).

STS. de 5 de junio de 1997 (RA 4608).

STS. de 24 de septiembre de 1997 (RA 6768).

STS. de 22 de octubre de 1997, ‘Botella’, ADI, 1998, pp. 452 y ss.

- STS. de 17 de diciembre de 1997, 'Tira de regaliz', ADI, 1998, pp. 454 y ss.
- STS. de 27 de julio de 1998 (RA 5852).
- STS. 3 de abril de 2001 (RA 4499).
- STS. Sala 1ª, de 19 de junio de 2003 (RA 4246).
- STS. Sala 1ª, de 11 de mayo de 2004 (RA 2731).
- STS. de 13 de mayo de 2004 (RA 2740).
- STS. de 25 de mayo de 2004 (RA 3971).
- STS. de 26 de enero de 2006 (RA 452).
- SAP. de Granada de 18 de enero de 1994 (AC 77).
- SAP. de Vizcaya de 3 de diciembre de 1996 (AC 2598).
- SAP. de Navarra de 13 de junio de 1996 (AC 1996/1125).
- SAP. de Vizcaya de 23 de diciembre de 1996 (AC 1995, 2598).
- SAP. de Barcelona de 25 de marzo de 1998 (AC 1998/567).
- SAP. de Barcelona de 12 de febrero de 1999 (AC 1999/8795).
- SAP. de Valencia de 21 de abril de 1999 (AC 1999, pp. 119 y ss.).
- SAP. de Valencia de 27 de marzo de 2000 (AC 1206).
- SAP. de Valencia núm. 49/2001, de 24 de enero de 2001 (AC 2001/1275).
- SAP. de Asturias núm. 168/2001, de 26 de marzo de 2001 (AC 2001/639).
- SAP. de Vizcaya núm. 460/2001, de 4 de mayo de 2001.
- SAP. de Barcelona de 14 de enero de 2003 (AC 2004/202).
- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 1459, de 20 de diciembre de 2003 (JUR 2003/145099).
- SAP. de Valencia (Sección 7ª), de 28 de enero de 2004 (AC 880).

Auto Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 26 de octubre de 2004 (AC 2004/2126).

SAP. de Madrid (Sección 11ª), de 25 de junio de 2004 (AC 1138).

Auto Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 26 de octubre de 2004 (AC 2004/2126).

Sentencia Juzgado de Primera Instancia de Barcelona núm. 50, de 26 de octubre de 2004 (AC 2004/2060).

SAP. de Valencia núm. 43/2005, de 1 de febrero de 2005 (AC 2005/893).

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 229/2005, de 30 de septiembre de 2005 (AC 2005/2114).

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 1335/2005, de 10 de octubre de 2005 (JUR 2005/98992).

Auto de la Audiencia Provincial de Soria núm. 261/2005, de 31 de octubre de 2005 (JUR 2006/19001).

SAP. de Barcelona núm. 540/2004, de 15 de diciembre de 2005 (AC 2005/1093).

SAP. de Barcelona núm. 553/2004, de 21 de diciembre de 2005 (JUR 2006/33873).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cantabria núm. 10, de 28 de diciembre de 2005 (JUR 2006/41720).

JURISPRUDENCIA DE DERECHO COMPARADO:

CA Versailles, 7 de septiembre 2000 (PIBD 2000, III, p.598).

CA Lyon, 12 de septiembre de 1996 (PIBD 96, III, p.601).

Causa C 23/99, se plantea el derecho a la tutela de los dibujos y modelos industriales, éstos no pueden bloquear el tránsito comunitario (Vol. 10, Rev. Guida Normativa, 2000, p. 51).

CA Paris, 10 de enero 2001, PIBD, 2001, III, p.324.

Cour d'appel de Paris (CA Paris, 3 de abril 1998, PIBD 99, III, p.389).

Cour d'appel de Montpellier, 3^a. Chambre Correctionnelle, 15 de mayo de 2003, Société Auto Pièces du Polygone SARL contre la Société Anonyme Renault, núm. 212, Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (Ripia), 2003, pp. 51 y ss.

Cour d'appel de Paris, 4^a. Chambre, section A, 8 de octubre de 2003, Société Vallsfrance-Société Industrias Valls contre Société Odda Finance Internationale-Société Compagnie des Castors, núm. 214, Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (Ripia), 2003, pp. 48 y ss.

Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 septiembre de 2003, Société HWS et ses dirigeants contre Société Renault, núm. 214, Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (Ripia), 2003, pp. 42 y ss.

Cour de Paris, 4^a. Chambre A, 23 de enero de 2002, Sté Jeux éducatifs Ravensburger, aux droits de Sté Jeux éducatifs de France S. A., aux droits de la S. A. Jeux Nathan c. M. Georges-Philippe Neto, M. Jérôme Bourgon, núm. 1, Annales de la Propriété Industrielle, artistique et littéraire, 2002, pp. 133 y ss.

Cour de Cassation, Chambre Commercial, 19 de octubre de 1999, Sté Jean Pironin c. Sté Thiers Viroles, núm. 3, Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire, 2001, pp. 377 y ss.

Cour de Cassation, Chambre Commercial, 17 de julio de 2001, Sté Graines Gondian c. Sté Plan SPG, núm. 3, Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire, 2001, pp. 375 y ss.

Cour de París, 4^a. Chambre B, 15 de diciembre de 2000, Sté GAP, France c. Mme. Agnès Troublé dite Agnès B et autres, num. 1, Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire, 2001, p. 125.

Cour de París, 4^a. Chambre A, 21 de marzo de 2001, Sté Smoby S. A. c. Sté Groupe Berchet S. A., núm. 2, Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire, 2001, p. 270.

Cour de París, 4^a. Chambre B, 7 de junio de 2002, Sté Georgia Pacific France, anciennement Fort James France c. Sté Strepp GmbH&Co, núm. 3, Annales de la Propriété Industrielle, artistique et littéraire, 2002, pp. 499 y ss.

Sentencia del BGH de 19 de junio de 1974, WRP, 1976, p.370.

Sentencia de 22 de julio de 1976 (Caso Terrapin/Terranova).

Sentencia de 31 de octubre 1974 (Caso Centrpharm/Winthrop).

Sentencia de 17 de octubre 1990 (Caso Hag II).

Sentencia de 30 de noviembre 1993 (Caso Renault/Audi).

Tribunal Torino, 19 de mayo 2000, vol. 153, Rev. Giurisprudenza italiana, 2001, pp. 985 y ss.

RECURSOS EN INTERNET:

<http://www.060.es/empresa/creacion_de_empresas/propiedad_industrial/disenos_<industriales-ides-idweb.jsp>

<<http://www.adcv.com>>

<<http://www.adg-fad.org/home.php>>

<<http://www.aeat.es/aduanas/ctrlextra/procedim.htm>>

<<http://www.aippi.es/home.htm>>

<http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q148_ES.pdf>

<<http://www.baibizkaia.net>>

<<http://www.bcd.es>>

<<http://www.bopi.es/internet/noticias/noticias20052s.htm>>

<<http://www.cdti.es>>

<<http://www.ceditec.etsit.upm.es>>

<<http://www.cedro.org>>

<<http://www.ceipi.edu>>

<<http://www.cidem.com>>

<<http://www.clminnovacion.com/apoyosyfinanciacion/subvenciones/>>

<<http://www.coapi.org>>

<<http://www.cotec.es/index.jsp?seccion=17&id=200602230001>>

<<http://www.curia.eu.int>>
<<http://www.ddi.es>>
<<http://www.dpi.bioetica.org/>>
<<http://www.designcouncil.org.uk>>
<<http://www.dzdesign.com>>
<<http://www.eracareers.es/fecyt/guia/guiahtml10.jsp>>
<<http://www.europa.eu.int>>
<<http://www.european-patent-office.org/index>>
<<http://www.fiscal.es>>
<<http://www.fundecyt.es>>
<<http://www.graphikus.com>>
<<http://www.icex.es>>
<<http://www.ictnet.es/ICTnet/home/>>
<<http://www.idepa.es/asp/documentos.asp?>>>
<<http://www.industrialgraficaonline.com>>
<<http://www.ine.es>>
<<http://www.infonomia.com>>
<<http://www.invenio.es>>
<<http://www.inpi.fr/front/>>
<<http://www.ipr-helpdesk.org/index.html>>
<<http://www.juridicas.com/>>
<<http://www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?>>>
<<http://www.newpatent.es>>
<<http://www.noticiasjuridicas.com>>
<<http://www.oami.eu.int>>
<<http://oami.eu.int/es/office/aspects/pdf/ExamGuidelines.pdf>>

<<http://oami.europa.eu/es/design/eurolocarno.htm>>

<http://oami.eu.int/es/design/pdf/guidelines_inv.pdf>

<<http://www.oepm.es>>

<<http://www.opti.org>>

<<http://www.pymesonline.com/web/index.php>>

<<http://www.ua.es/es/servicios/juridico/propindust.htm>>

<<http://www.unctad.org>>

<<http://www.weissdesign.com/INTEC/ESPANA.html>>

<<http://www.wipo.org>>

<<http://www.wipo.int/hague/en/index.html>>

<<http://www.wto.org>>

ANEJOS
GUÍA LEGISLATIVA
GUÍA INFORMATIVA

ANEJO I°

GUÍA⁴⁷⁸ LEGISLATIVA:

TERMINOLOGÍA

Se emplea el término diseño por ser el referente en nuestra legislación (Ley 20/2003), si bien bajo el diseño se engloban los dibujos en sus diversas variantes (formas bidimensionales), así como los modelos (formas tridimensionales) realizados ambos de manera industrial o mecánica. La terminología en el Derecho comunitario es dibujo y modelo industrial, que nosotros encuadramos bajo la noción de diseño industrial.

¿QUÉ ES UN DISEÑO?

Legalmente: Artículo 1. n° 2 LDI. A los efectos de esta ley se entenderá por:

- a) *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.*
- b) *Producto: 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.*
- c) *Producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.*

Uso coloquial: la apariencia-forma externa de los objetos de uso habitual.

⁴⁷⁸ *Vide*, <<http://www.iprhelphdesk.org/guias/imprimible/cuerpo.jsp?guia=guia9&len=es&tipo=html>>. En esta dirección *web* puede encontrarse otra guía útil sobre el diseño industrial, aunque se pone mayor énfasis en el diseño comunitario; nótese que la guía es elaborada por *IPR-Helphdesk*, proyecto financiado por la Comisión Europea, Dirección General de Empresa e Industria en el Sexto Programa Marco sobre IDT de la Unión Europea.

¿QUÉ APORTA EL DISEÑO A LA EMPRESA?

- ❖ El diseño industrial como modalidad de la propiedad industrial se sustenta en su capacidad y potencialidad de servir de herramienta estratégica, de gestión y de marketing de cualquier producto según la apariencia externa en que se proyecta.
- ❖ Transmite diferenciación, calidad e imagen corporativa asociada a los productos que se elaboran por una empresa frente a otras que no poseen dicho valor agregado.
- ❖ El diseño supone competencia en el mercado: mediante el diseño se aporta “calidad”, “valor” o “ventaja” incorporada a los productos, puesto que no sólo se basa en su marca o publicidad, añade otros valores agregados.

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ DEFENDER EL DISEÑO INDUSTRIAL?

- ❖ La tutela del diseño como ilustración de creatividad e innovación aplicada a los productos que adquieren los consumidores y usuarios.
- ❖ Se evitan falsificaciones, imitaciones y competir deslealmente.
- ❖ Mayor inversión en innovación, investigación y desarrollo sostenible.
- ❖ Mayores beneficios para la sociedad civil capaz de tener un suficiente abanico de productos donde elegir, en definitiva, mayor bienestar.

¿CÓMO AMPARAR UN DISEÑO?

Requisitos:

1.- Observar los condicionantes de **configuración conceptual** recogidos en el art. 1 de la LDI, ya mencionado. Téngase en cuenta el **ámbito excluyente**: No se puede amparar el diseño configurado sólo por su función técnica; tampoco los programas de ordenador, así como las interconexiones y aquellos diseños que sean contrarios al orden, la moral pública o las buenas costumbres. Tampoco las ideas, el color *per se*, el material de elaboración y los métodos de construcción.

2.- Cumplir con los **presupuestos de fondo**:

- **Novedad**: Artículo 6 LDI: 1. *Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de*

prioridad. 2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

- **Singularidad:** Artículo 7. Carácter singular. 1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

3.- Inscripción en el Registro (**Diseño Registrado**). Artículo 2. Protección registral. Todo diseño que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podrá ser protegido como diseño registrado mediante su inscripción, válidamente efectuada, en el Registro de Diseños. Y Artículo 3. Registro de Diseños. 1. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten al derecho sobre el diseño solicitado o registrado se inscribirán en el Registro de Diseños, según lo previsto en esta ley y en su reglamento. 2. El Registro de Diseños tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas, según se establece en esta ley.

Cabe la posibilidad de un **Diseño No registrado** que recibe el amparo del Derecho de autor durante tres años a prohibir la realización de copias o reproducciones desde su primera puesta al público o divulgación. Se regula en el RCE tal y como se disciplina en la **Disposición adicional octava**. La Oficina Española de Patentes y Marcas adoptará las medidas necesarias para la difusión y conocimiento de los medios legales de protección del diseño no registrado, reconocidos en nuestro país en virtud del régimen comunitario previsto en el Reglamento (CE) 6/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

4.- No incurrir en las prohibiciones de Registro (art. 13 LDI). Artículo 13. Causas de denegación. De oficio, cuando así lo disponga esta ley, o mediando oposición, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su título IV, el registro del diseño será denegado, o si hubiere sido concedido será cancelado cuando:

a) Lo solicitado como diseño no se ajuste a lo definido como tal en esta ley.

b) El diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de esta ley.

c) El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los artículos 14 y 15 de esta ley y así se haya declarado mediante resolución judicial firme.

d) El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.

e) El diseño suponga un 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, 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.

f) El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.

g) El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual.

Cauces de Amparo:

- ❖ La Propiedad Intelectual
- ❖ La Propiedad Industrial
- ❖ La Competencia Desleal (actos de confusión e imitación, y aprovechamiento del esfuerzo y reputación ajena)

Alcance del Amparo:

- ❖ Nacional
- ❖ Comunitario
- ❖ Internacional

Tipos de Diseño:

- ❖ Diseño Registrado
- ❖ Diseño No registrado

- ❖ Diseño nacional, comunitario o internacional según ámbito geográfico que se quiera abarcar en la protección

Duración del amparo:

- ❖ Diseño Registrado (máximo 25 años). Artículo 43 LDI. Duración de la protección. *El registro del diseño se otorgará por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha.*
- ❖ Diseño No registrado (3 años máximo)
- ❖ Diseño Internacional (10 años mínimo)

MARCO NORMATIVO

1.- En el Derecho Internacional:

- ❖ Convencional: Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1886, está completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en París el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. *Cfr.*, para más información en <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html>
- ❖ Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, (*BOE* N° 128, de 1 de febrero de 1974).
- ❖ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, firmado en Marrakech en 1994 (Acuerdos ADPIC o TRIP's), aprobado en las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay y celebrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio, en <<http://www.wto.org>> (aprobado en el ámbito de la Comunidad Europea por la Decisión 94/800/CE del Consejo, *DO* L 336, de 23 de diciembre de 1994, pp. 1 y ss.).

- ❖ Acta de Ginebra de 1999 del Arreglo de la Haya, ratificado por España el 4 de septiembre de 2003 (*BOE* N° 297 de 12 de septiembre de 2003), sobre depósito internacional de diseño industrial.
- ❖ Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 6/2002 y (CE) n° 40/94, COM (2005) 689, 2005/0274/CNS, de 22 de diciembre de 2005 [SEC (2005) 1749], para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.

2.- En el Derecho comunitario del Diseño, nos encontramos:

- ❖ Directiva 98/71/ CE, de 13 de octubre de 1998, (*DOCE* L 289, de 28 de octubre, en adelante DCE), sobre dibujos y modelos comunitarios, cuyo objetivo es armonizar los extremos de las diferentes normativas nacionales con mayor repercusión en el Mercado Interior.
- ❖ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo del Consejo, por la que se modifica la Directiva 98/71/CE, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, 14 de septiembre de 2004, COM (2004) 582 Final.
- ❖ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, (*DOUE* L 157, 30 de abril de 2004) relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
- ❖ Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 (*DOCE* L 3, de 5 de enero de 2002, en adelante RCE), sobre los dibujos y modelos comunitarios. La pretensión del RCE es la configuración de un diseño comunitario, de suerte tal que trámite la solicitud depositada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (*OAMI*), es posible conseguir la tutela en el territorio de todos los Estados Miembros. De igual modo, a través de este RCE se constituyó una nueva modalidad de diseño: el diseño no registrado, que otorga un derecho contra la copia a los titulares de los diseños no registrados durante un período de tres años desde la primera divulgación.
- ❖ Reglamento (CE) núm. 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002, (*DOCE* L 341 de 17 de diciembre de 2002), Reglamento de Ejecución del Reglamento Comunitario (RRC).
- ❖ Reglamento (CE) núm. 2246/2002 de la Comisión de 16 de diciembre de 2002 (*DOCE* L 341, de 17 de diciembre de 2002), relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios.

3.- En el Derecho doméstico o local, tenemos:

- ❖ Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, Ley 20/2003, de 7 de julio (*BOE* N° 162, de 8 de julio de 2003, en adelante LDI). La finalidad de esta norma es establecer el sistema jurídico del diseño industrial en el Derecho español incorporando la DCE y el RCE.
- ❖ Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre de 2004 (*BOE* N° 250, de 16 de octubre de 2004), mediante el cual se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley de Diseño Industrial (RDI).
- ❖ Proyecto de Ley, 15 de noviembre de 2005, núm. 57-2, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 121/000057; por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, popularmente denominado “Anteproyecto Antipiratería”.
- ❖ Ley 19/2006, de 5 de junio (*BOE* N° 134 de 6 de junio de 2006), por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.
- ❖ Ley 23/2006, de 7 de julio (*BOE* N° 162 de 8 de julio de 2006), por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
- ❖ Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (*BOE* N° 283, de 26 de noviembre de 2003), que modifica el Código penal en lo relativo a los delitos contra la propiedad industrial e intelectual (arts.273, 274, 276 y 287).

¿CÓMO REGISTRAR UN DISEÑO?

¿Quién?:

- ❖ Autor- Creador del Diseño, Diseñador
- ❖ Causahabiente
- ❖ Cotitularidad: varios o uno en representación de la comunidad

Artículo 14 LDI. Derecho al registro. *1. El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente. 2. Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la*

proporción que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley, se aplicarán las normas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes. 3. Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá a aquel cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicho registro llegue a ser concedido. 4. En los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño.

Solicitud (véase impresos oficiales *infra*):

- ❖ **A nivel comunitario:** Para amparar un diseño comunitario se ha de atender al Reglamento CE núm. 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento CE núm. 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios.
- ❖ **A nivel nacional:** el Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre de 2004 (*BOE* núm. 250, de 16 de octubre de 2004), mediante el cual se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley de Diseño Industrial (RDI), determina el contenido de la solicitud en su artículo 1, al estipular una serie de extremos de carácter obligatorio y otras de corte voluntario.

Las obligatorias se han de contemplar en el contenido de la solicitud de registro de diseño:

- ✓ la identificación del solicitante,
- ✓ domicilio y, en el supuesto que el solicitante resida fuera del territorio español, una dirección en España a efecto de notificaciones,
- ✓ la reproducción gráfica del diseño (importante),
- ✓ la indicación de los productos a los que se vaya a aplicar el diseño,
- ✓ la identificación y firma del representante si actúa por medio de éste y,
- ✓ finalmente, en el supuesto de que el solicitante reivindique la prioridad de una solicitud anterior, la fecha y el país de la solicitud anterior.

Aquí resulta singular el hecho de que no se contenga como mención obligatoria el nombre del diseñador o diseñadores.

- ✓ Las voluntarias se podrán disponer en la solicitud,

- ✓ una descripción escrita del diseño,
- ✓ la indicación de la clase o subclase a que corresponda el diseño en virtud de la Clasificación Internacional prevista en el Arreglo de Locarno y,
- ✓ la mención del diseñador o del equipo de diseñadores.

¿Dónde? Órgano Competente:

- ❖ La solicitud tiene que presentarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio o un establecimiento comercial el solicitante o su representante.
- ❖ En cualquiera de los lugares establecidos en la Ley 30/1992, artículo 38.4. Estos lugares se concretan en los Registros de cualquier órgano administrativo tanto de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas, o los órganos de la Administración Local que hubieren suscrito el oportuno convenio.
- ❖ Las representaciones diplomáticas o consulares de España en el extranjero y las oficinas de correos, con sujeción a ciertas formalidades.
- ❖ La solicitud podrá presentarse vía telemática si nos atenemos a la Orden ITC 915/2005 de 4 de abril (*BOE* de 12 de abril), que ha configurado un Registro Telemático en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y ha introducido la posibilidad de presentar electrónicamente los recursos y las solicitudes de revisión en vía administrativa.
- ❖ El Diseño Comunitario ante la *OAMI*.

Procedimiento (Fases) de Registro de diseño nacional:

Disciplinado en el Título IV de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI). La intervención administrativa en esta fase del procedimiento es fundamental y se compone de tres momentos diferenciados, a saber:

- 1.- Un examen puramente administrativo, que se ciñe a la verificación de si la solicitud cumple las diversas formalidades requeridas.
- 2.- El examen de los requisitos para la tutela del diseño.
Dicha intervención se concede en cada uno de los diversos momentos o fases referidas a un órgano administrativo diferenciado. En virtud del artículo 20 de la LDI, al órgano de la Comunidad Autónoma competente para recibir la solicitud correspondiente. Igualmente, la tarea de realizar el examen formal. En los supuestos en que la solicitud supera este examen, el órgano competente le remitirá a la *OEPM*.

- 3.- **Publicación:** una vez llevado a cabo el examen y éste se ha solventado con éxito, bien porque la solicitud cumplía ya la condicionantes desde el preciso instante de su presentación, o bien porque éstos fueron subsanados, la *OEPM* decretará una resolución motivada por la que se otorga o deniega el registro a la vez que se publicará una mención de concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Ciertamente que según el art. 17 del Reglamento de Ejecución, antes de dictar resolución de concesión de Registro, la *OEPM* comprobará que se han observado todos los condicionantes formales para publicitar la reproducción gráfica del diseño y, a su vez, ofrecerá una oportunidad al solicitante de subsanar, en el plazo de un mes, aquellos defectos o lagunas no percibidos en trámites anteriores que imposibilitaran la referida publicación conforme a Ley.

Procedimiento de Oposición:

- ❖ La intervención administrativa en esta fase se halla bastante restringida. Mediante el procedimiento de oposición, los terceros interesados pueden solicitar la denegación del diseño alegando algunas de las razones que coinciden con las causas de nulidad (arts. 33 y 65 LDI), que no han sido valoradas durante la fase de examen.
- ❖ En el supuesto de que la oposición se sustente en alguna de las razones disciplinadas en los artículos 5 a 11 de la LDI. La legitimación se concede a cualquier persona. Estas razones son la falta de novedad o de singularidad, la inobservancia del requisito de la visibilidad en los diseños de componentes de productos complejos, el carácter exclusivamente técnico o el dato de que estamos ante un diseño de interconexiones.
- ❖ En otros casos, las razones de oposición se sustentarán en que el diseño ha sido otorgado contraviniendo algún derecho de terceros y, en estos supuestos, la legitimación se circunscribe a la persona afectada, esto es, al titular del derecho anterior o previo.
- ❖ El artículo 25 del Reglamento de Ejecución, prescribe que el escrito de oposición deberá ir firmado y estará supeditado al pago de una tasa, igualmente, habrá de caracterizarse el número de registro, la persona que conforma la oposición o su representante si actúa por medio de éste, los motivos y, si procede, el título en que sustenta su legitimación y la prueba de éste. El escrito de oposición podrá ir adjuntado de los documentos oportunos para verificar los hechos o los derechos previos en que se justifique la oposición.
- ❖ Cuando el escrito de oposición ha sido aceptado en la *OEPM*, ésta dará traslado al titular del diseño, para que en el plazo de doce meses, presente sus alegaciones. Durante este período, el titular podrá contestar y alegar las causas mediante las

cuales puede rechazarse la oposición y, en los hipotéticos casos de conflicto con alguna marca o con una obra de propiedad intelectual anterior, así como en el caso de que incorpore emblemas, blasones, banderas o algún otro símbolo o gráfico de los recogidos en el art. 13.3) LDI podrá alterar el diseño. Las alteraciones tendrán como fin eliminar los elementos que hayan originado la oposición y sólo será admisible cuando la forma resultante cumpla los condicionantes de protección y el diseño, -pese a la alteración-, perdure en su identidad sustancial.

DERECHOS CONFERIDOS POR EL DISEÑO

- ❖ Se concede un derecho de propiedad en exclusiva (monopolio) frente a todos con un versante positivo: comercializar, exportar, exponer, así como la oportunidad de ser cedido, licenciar, gravar o hipotecar. De igual manera, se plantea una versión negativa de prohibir el realizar determinados actos en el uso del derecho conferido por el Registro (arts. 45 y sus límites en los arts. 47 y 49 LDI).

ACCIONES DE DEFENSA:

- ❖ En genérico: Acciones por violación del diseño registrado (arts. 52 a 57 LDI)
- ❖ Adopción de Medidas Cautelares y Provisionales.
- ❖ Acción de declaración o reivindicatoria de autoría.
- ❖ Acción de cesación.
- ❖ Acción de indemnización de daños y perjuicios sufridos, así como indemnizaciones coercitivas.
- ❖ Acción de remoción de efectos.
- ❖ Acción de publicación de la sentencia condenatoria.
- ❖ En definitiva, acciones civiles (acción de enriquecimiento) y penales (modificados por la LO 15/2003).

MEDIOS PARA ATAJAR LA PIRATERÍA DEL DISEÑO:

- ❖ Se ha de prestar atención y acudir a la página *web* de la *OEPM*, que ofrece toda la información posible para cercenar la piratería. Véase <<http://www.opem.es/internet/infgral/pirateria/pirateria.htm>>, en ésta se da buena cuenta de instituciones, enlaces y de teléfonos de información, así <<http://www.aeat.es/aduanas/ctrlextra/procedim.htm>>; <<http://www.guardiacivil.org>>;

<<http://www.policia.es>>;

<<http://www.mir.es>>.

Además se concede una dirección electrónica para solventar dudas:
<pirateria@oepm.es>

ANEJO IIº
GUÍA INFORMATIVA:

INCENTIVOS PÚBLICOS PARA POTENCIAR EL DISEÑO INDUSTRIAL

Justificación: El diseño industrial es un bien jurídicamente protegible por la cantidad de intereses presentes a su alrededor, entre ellos, porque se requiere de fuertes inversiones tanto en medios humanos como materiales.

Considérese que tanto desde el Gobierno Central como desde las distintas Comunidades Autónomas se potencian diversas actividades y operaciones dirigidas a fomentar la industria en nuestro entorno, así como a incrementar la competitividad de las empresas y dirigir la economía hacia un desarrollo sostenible y globalizado. Estos planteamientos se plasman en el incentivo de proyectos de I+D+i ilustrado en la tutela del diseño industrial de nuestros objetos frente al resto de competidores. Éste es un elemento más que rodea al cuadro genérico de I+D+i.

En este contexto, la Unión Europea mediante la Comisión Europea, está trabajando en la Propuesta del *Séptimo Programa Marco*, que busca contribuir de forma básica al fomento de la innovación empresarial con el propósito de hacer de la economía europea “*la economía basada en el conocimiento más competitivo y dinámico del mundo*” para el año 2010. El diseño industrial es una herramienta básica incrustada cabalmente en las políticas de la sociedad del conocimiento, la innovación, la investigación y el desarrollo.

Y por ello, aquellos empresarios que inviertan en sus diseños, invertirán igualmente en la idea de la consecución del planteamiento presentado por la Comisión Europea, y como tal podrá beneficiarse de aquellos incentivos. Véase la Propuesta original de la Comisión COM 2005, 119 Final de 6 de abril de 2005, Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo para acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2010). Propuesta modificatoria, DOC 15602/05, de 28 de noviembre de 2005, relativa a los cambios a la Propuesta original.

INFORMACIÓN Y FOMENTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL

- ❖ En este punto hay que traer a colación y tener por reproducidas las diversas direcciones url, recursos en Internet *ut supra* enunciados, reflejo de muchos centros de asesoramiento, información de concesión de ayudas y de promoción del diseño industrial.

Para obtener toda la información relativa al Registro y los derechos inherentes al diseño industrial el organismo idóneo para ofrecer dicha información es la *OEPM*, página web: <<http://www.oepm.es>>; correo electrónico: <informacion@oepm.es> También pueden realizarse preguntas de carácter general sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios, así se ofrece la dirección general: <information@oami.europa.eu>

Orden ITC/352/2006, de 14 de febrero de 2006, por la que se aprueban medidas para la transparencia, innovación y gestión telemática de las ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (*BOE* N° 39, de 15 de febrero 2006). En dicha Orden se publica para el presente ejercicio 2006, el calendario de las convocatorias de ayudas públicas del MITYC en el anexo I y la relación de otros programas de apoyo estratégico con contenido económico en su Anexo II.

Orden ITC/930/2006, de 29 de marzo, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (*BOE* N° 77, de 31 de marzo de 2006), por la que se regulan las bases y la convocatoria para el año 2006, de la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes en el exterior. Las ayudas se dirigen a cubrir una parte de los costes de una solicitud de patente en el extranjero, utilizando la vía nacional de los distintos países, la vía europea a través de lo previsto en el Convenio de la Patente Europea (en adelante CPE) o la vía del Tratado de Cooperación en materia de patentes (en adelante, PCT).

Por su parte, remárquese que, en este punto, hay que estar a lo recogido por el Plan INGENIO 2010, concebido como un estímulo para desarrollar los ámbitos científicos y tecnológicos en España. Aquí se incluiría la promoción del diseño como elemento para dar efectividad a lo buscado por dicho plan, se declara “El programa Ingenio 2010 supone una mejor gestión de las políticas existentes y focalizar los recursos adicionales en actuaciones estratégicas para alcanzar objetivos más ambiciosos. (...) Instrumentos: más recursos públicos destinados a I+D+i se incrementarán en un mínimo de un 25% anual a lo largo de la presente legislatura. Nuevas actuaciones estratégicas (programa CENIT, CONSOLIDER, PLAN AVANZ@...). El presupuesto total para los próximos 4 años rondará los 8000 millones de euros”. Más información en <<http://www.cdti.es>>

A nivel de Comunidades Autónomas, hay que destacar, entre otras:

*<<http://www.baibizkaia.net>>, dónde se contienen diversos programas de ayudas y apoyos a las empresas de Bizkaia, así son subvencionables, la innovación en producto (diseño), configurándose proyectos de diseño o desarrollo de nuevos productos y/o la mejora de otros existentes.

*<<http://www.clminnovacion.com/apoyosyfinanciacion/subvenciones/>>, *Castilla-La Mancha Innovación*.

*<<http://www.idepa.es/asp/documentos.asp?>>, *Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias*.

*<<http://www.fundecyt.es>>, *Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología en Extremadura (FUNDECYT)*

*<<http://www.pymesonline.com/web/index.php>>

*<<http://www.weissdesign.com/INTEC/ESPANA.html>>, en esta dirección se reflejan los diversos centros de promoción del diseño agrupados bajo el amparo de la Federación Española de Entidades de Promoción del Diseño.

ANEJO IIIº

Solicitud de registro de diseño industrial



MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



Oficina Española de Patentes y Marcas

SOLICITUD DE REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL		NÚMERO SOLICITUD:
(1) TIPO DE SOLICITUD		FECHA, HORA Y MINUTO DE PRESENTACIÓN EN O.E.P.M.:
<input checked="" type="checkbox"/> SOLICITUD DISEÑO MÚLTIPLE <input type="checkbox"/> SOLICITUD DIVISIONAL DE <input type="checkbox"/> CAMBIO DE MODALIDAD DE	NÚMERO DE DISEÑOS 3 FECHA FECHA	LUGAR, FECHA, HORA Y MINUTO DE PRESENTACIÓN EN LUGAR DISTINTO O.E.P.M.:
(2) PUBLICACIÓN		
APLAZAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> TODOS <input type="checkbox"/> NÚMERO DE DISEÑOS		

1. DATOS DEL SOLICITANTE

(3) SOLICITANTE: APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL		NOMBRE	N.I.F.
BURGUES ARPA		FERNANDO	5X0X453
<input type="checkbox"/> SIGUE EN PÁGINA ANEXA			
(4) LEGITIMACIÓN: ESTADO NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE	ESTADO DE RESIDENCIA DEL SOLICITANTE	ESTADO DE ESTABLECIMIENTO DEL SOLICITANTE	
ES	ES		
(5) DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.	CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA	PAÍS
AVDA. BISBE IGLESIAS S/N	25620 TREMP	LLEIDA	ES
(6) DIRECCIÓN NOTIFICACIONES: CALLE, PLAZA, NÚMERO, P ISO, ETC.	CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA	PAÍS
(7) DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE	Nº FAX	Nº TELÉFONO	INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
		9352842XX	<input checked="" type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> FAX
(8) INDICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL SOLICITANTE: SITO EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL LUGAR DE PRESENTACIÓN:			

2. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN Y FIRMAS

(9) ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:		FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE	(10) NÚMERO DE PÁGINAS DE SOLICITUD:
<input checked="" type="checkbox"/> PODER DEL REPRESENTANTE	<input type="checkbox"/> CERTIFICADO PRIORIDAD UNIONISTA		
<input checked="" type="checkbox"/> JUSTIFICANTE PAGO TASA SOLICITUD	<input type="checkbox"/> TRADUCCIÓN CERTIFICADO DE PRIORIDAD		
<input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE PAGO TASA PRIORIDAD	<input type="checkbox"/> CERTIFICADO PRIORIDAD EXPOSICIÓN		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TRADUCCIÓN CERTIFICADO P. EXPOSICIÓN		
<input type="checkbox"/>		FIRMA DEL FUNCIONARIO	CONFIRMACIÓN Nº PÁGINAS FUNCIONARIO
<input type="checkbox"/>			

ADVERTENCIA: POR DISPOSICIÓN LEGAL LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD, SALVO N.I.F., DIRECCIÓN ELECTRÓNICA, Nº DE FAX Y TELÉFONO, SERÁN PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INSCRITOS EN EL REGISTRO DE DISEÑOS DE LA OEPM, SIENDO AMBAS BASES DE DATOS DE CARÁCTER PÚBLICO Y ACCESIBLES VÍA REDES MUNDIALES DE INFORMÁTICA

ILMA. SRA. DIRECTORA DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
 informacion@oeprm.es www.oeprm.es

C/ PANAMÁ, 1 28011 MADRID

Nº de página
1 de **6**



3. DATOS DEL REPRESENTANTE

(11) REPRESENTACIÓN:			
<input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE NO ESTÁ REPRESENTADO	<input checked="" type="checkbox"/> EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR:	<input checked="" type="checkbox"/> AGENTE PROPIEDAD INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/> EMPLEADO DE LA EMPRESA <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE
(12) APELLIDOS DEL REPRESENTANTE (Y N° DE COLEGIADO, SI FUERA AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)		NOMBRE	COD. AGENTE P.I./N.I.F.
SANTIAGO FERRÁN		OLIVER	00XX
(13) DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.		CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA PAÍS
C/ MANDRÁGORA 25		28085 MADRID	MADRID ES
(14) DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE	N° DE FAX	N° TELÉFONO	POSEE BUZÓN (CARPETA) OEPM
santfer@terren.es		91XX28584	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
(15) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE			
<input type="checkbox"/> CORREO	<input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> FAX	<input checked="" type="checkbox"/> BUZÓN (CARPETA) OEPM <input type="checkbox"/> BOPI
(16) INDICACIÓN DE LA SUCURSAL DEL REPRESENTANTE SITA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL LUGAR DE PRESENTACIÓN			
(17) ACREDITACIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN:			
<input checked="" type="checkbox"/> EL PODER SE APORTA CON ESTA SOLICITUD	<input type="checkbox"/> EL PODER SE APORTARÁ EN SU MOMENTO	<input type="checkbox"/> EL PODER OBRA EN EL EXPEDIENTE N°:	<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE CON PODER GENERAL N°:



Mod. 32011



MINISTERIO
DE INDUSTRIA TURISMO
Y COMERCIO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

IMPORTANTE: UTILICE UNA HOJA PARA CADA DISEÑO

TODOS LOS DATOS SON LOS MISMOS PARA TODOS LOS DISEÑOS

NÚMERO DEL DISEÑO

DEL TOTAL

4. DATOS DEL DISEÑO

(18) INDICACIÓN DE LOS PRODUCTOS A LOS QUE SE INCORPORA O APLICA EL DISEÑO		
RELACIÓN DE PRODUCTOS	<input checked="" type="checkbox"/> MISMA RELACIÓN PARA TODOS LOS DISEÑOS	CLASIFICACIÓN DE LOCARNO
SILLONES		06-01
<input type="checkbox"/> MARQUE ESTA CASILLA EN CASO DE ORNAMENTACIÓN		
(19) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD UNIONISTA		
<input type="checkbox"/> PRIORIDAD IDÉNTICA PARA TODOS LOS DISEÑOS		
PAÍS U OFICINA PRESENTACIÓN 1ª SOLICITUD	FECHA DE LA 1ª SOLICITUD	NÚMERO DE LA 1ª SOLICITUD
(20) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD DE EXPOSICIÓN		
<input type="checkbox"/> PRIORIDAD IDÉNTICA PARA TODOS LOS DISEÑOS		
NOMBRE DE LA EXPOSICIÓN	FECHA DE LA 1ª PRESENTACIÓN	CIUDAD Y PAÍS DE LA EXPOSICIÓN
(21) MENCIÓN DEL DISEÑADOR O EQUIPO DE DISEÑADORES		
<input checked="" type="checkbox"/> MISMO DISEÑADOR PARA TODOS LOS DISEÑOS		<input type="checkbox"/> RENUNCIA MENCIÓN
NOMBRE DEL DISEÑADOR O EQUIPO DE DISEÑADORES		
FEDERICO OLIVENZA CAPIVELLA		
(22) PUBLICACIÓN DEL DISEÑO		
<input checked="" type="checkbox"/> PETICIÓN DE PLAZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN		
(23) DESCRIPCIÓN (FACULTATIVA)		
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL DISEÑO (MÁXIMO 100 PALABRAS)		



Mod. 32011



MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



Oficina Española de Patentes y Marcas

5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DISEÑO

Nº DISEÑO	DEL TOTAL	Nº PERSPECTIVAS	NOMBRE DEL SOLICITANTE Y DIRECCIÓN
1	3	1	FERNANDO BURGUES ARPA, AVDA BISBE IGLESIAS S/N, TREMP, LLEIDA



1.1



Mod. 3/2011

Nº de página
4 de 6



MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
TURISMO
Y COMERCIO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DISEÑO

Nº DISEÑO	DEL TOTAL	Nº PERSPECTIVAS	NOMBRE DEL SOLICITANTE Y DIRECCIÓN
2	3	1	FERNANDO BURGUES ARPA, AVDA BISBE IGLESIAS S/N, TREMP, LLEIDA



2.1



Mod. 32011

Nº de página
5 de 6



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DISEÑO

Nº DISEÑO	DEL TOTAL	Nº PERSPECTIVAS	NOMBRE DEL SOLICITANTE Y DIRECCIÓN
3	3	1	FERNANDO BURGUES ARPA, AVDA BISBE IGLESIAS S/N, TREMP, LLEIDA



3.1

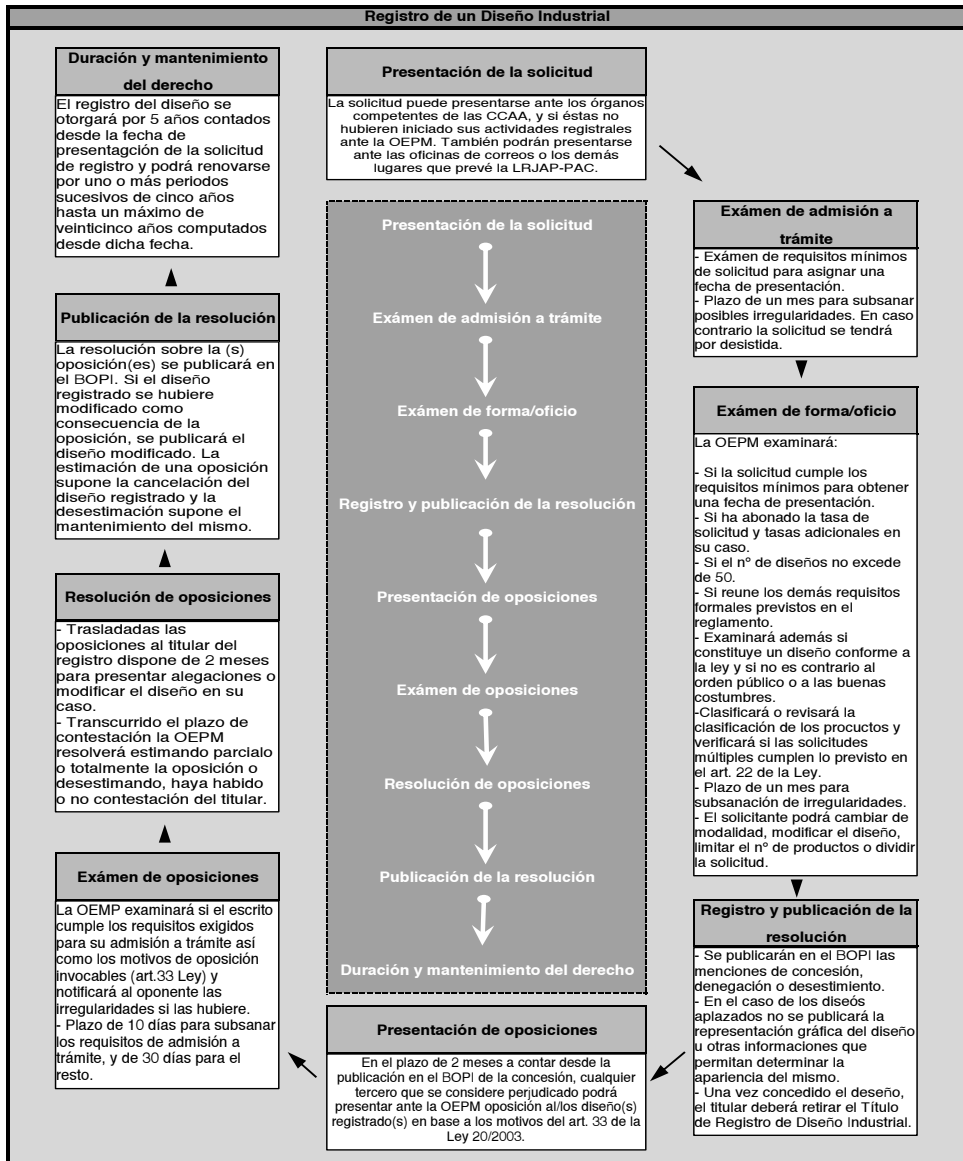


Mod. 32011

Nº de página
6 de 6

ANEJO IVº

Cuadro procedimiento de registro



ANEJO Vº

Tasas

*Concepto	Tasas	Tasa adicional por diseño (de 2 a 10)	Tasa adicional por diseño (de 11 en adelante)
Registro	230 euros	115 euros	50 euros
Publicación	120 euros	60 euros	30 euros
Aplazamiento de la publicación	40 euros	20 euros	10 euros
Recargo por pago fuera de plazo de la tasa de registro	60 euros		
Recargo por pago fuera de plazo de la tasa de publicación	30 euros		
Recargo por pago fuera de plazo de la tasa de aplazamiento de la publicación	10 euros		
Recargo por pago fuera de plazo de la tasas por diseños adicionales	25% de la tasa correspondiente		
Renovación (primera)	90 euros		
Renovación (segunda)	120 euros		
Renovación (tercera)	150 euros		
Renovación (cuarta)	180 euros		
Recargo por pago fuera de plazo de la tasa de renovación	25% de la tasa correspondiente		
Solicitud de Nulidad	350 euros		
Apelación	800 euros		
Restitutio in integrum	200 euros		
Solicitud de Transferencia	200 euros(máx. 1000 euros)		

Transferencia del Diseño	
Registro de Licencia	
Cancelación de Licencia	
Expedición de una copia de la solicitud, del certificado de registro o de un extracto del registro (no certificada)	10 euros
Expedición de una copia de la solicitud, del certificado de registro o de un extracto del registro (certificada)	30 euros
Tasa de consulta pública de los expedientes	30 euros
Expedición de copia de los documentos del expediente (no certificada)	10 euros + 1 euro por cada página que exceda de 10
Expedición de copia de los documentos del expediente (certificada)	30 euros + 1 euro por cada página que exceda de 10
Tasa de comunicación de datos contenidos en un expediente	10 euros + 1 euro por cada página que exceda de 10
Tasa de revisión de la fijación de los gastos procesales que deben reembolsarse	100 euros

*Fuente: <<http://www.iprhelphdesk.org/guias/imprimible/cuerpo.jsp?guia=guia9&len=es&tipo=html#N1016A>>

Se establece una Guía básica en torno al diseño. Nótese que las tasas se refieren para el diseño comunitario y se contienen en el Reglamento CE nº. 2246/2002, de la Comisión de 16 de diciembre de 2002, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios (DOCE L 341, de 17 de diciembre de 2002).

ANEJO VI°

<u>PATENTES</u>	<u>MODELOS DE UTILIDAD</u>	<u>MARCAS</u>	<u>DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES</u>	<u>DERECHOS DE AUTOR</u>	<u>SECRETOS INDUSTRIALES</u>
<p>Inventiones técnicas:</p> <p>Novedad</p> <p>Actividad inventiva</p> <p>Aplicabilidad industrial</p>	<p>Inventiones técnicas:</p> <p>Novedad</p> <p>Menor nivel de actividad inventiva</p> <p>Aplicabilidad industrial</p> <p>(El objeto susceptible de protección puede estar limitado)</p>	<p>Marcas para productos y servicios:</p> <p>Dibujos y formas tridimensionales, palabras, nombres, colores y sonidos.</p>	<p>Dibujos y modelos industriales:</p> <p>Apariencia estética de un objeto o de una forma específica</p>	<p>Obras literarias, gráficas o musicales, programas informáticos y bases de datos.</p>	<p>Conocimientos técnicos</p>
<p>Duración de la protección:</p> <p>20 años</p>	<p>Duración de la protección (en la mayoría de los Estados Miembros de la UE):</p> <p>10 años</p>	<p>Duración de la protección:</p> <p>10 años, renovables indefinidamente.</p>	<p>Duración de la protección:</p> <p>5 años, renovables hasta 25 años (en virtud de la Directiva 98/71 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos industriales).</p>	<p>Duración de la protección:</p> <p>La vida del autor y 70 años más</p>	<p>Duración de la protección:</p> <p>Indefinida hasta que pase al dominio público.</p>
<p>Instrumentos:</p> <p>Patentes nacionales</p> <p>Solicitudes de patentes europeas</p> <p>Solicitud internacional (PCT)</p>	<p>Instrumentos:</p> <p>- Modelos de utilidad nacionales (no disponibles en toda la UE).</p> <p>- Solicitud internacional (PCT)</p>	<p>Instrumentos:</p> <p>Marcas nacionales</p> <p>Marcas comunitarias</p> <p>Registro internacional de marcas</p>	<p>Instrumentos:</p> <p>Dibujos y modelos industriales nacionales (Diseño en el caso de España)</p> <p>Depósito internacional de dibujos y modelos industriales;</p> <p>Dibujos y modelos comunitarios.</p>	<p>Instrumentos:</p> <p>No es necesario el registro</p> <p>La protección surge por el mero hecho de la creación.</p>	<p>Instrumentos:</p> <p>No hay registro</p>
<p>Autoridades competentes:</p> <p>Oficinas nacionales de patentes</p>	<p>Autoridades competentes:</p> <p>Oficinas nacionales de</p>	<p>Autoridades competentes:</p> <p>Oficinas nacionales de marcas y patentes</p>	<p>Autoridades competentes:</p> <p>Oficinas nacionales de patentes</p>		

OEP OMPI	patentes	OAMI: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) OMPI	OAMI OMPI		
-------------	----------	--	--------------	--	--

Fuente:<http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_TablaTutorial%5B0000001747_03%5D.html>

