



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

**MARCA COMUNITARIA: ASPECTOS PRÁCTICOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.
LA DEFENSA DE LA MARCA COMUNITARIA ANTE LOS TRIBUNALES**

*Documento preparado por el Sr. Alberto Casado Cerviño, Vicepresidente de
Asuntos Técnicos y Administrativos, Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI), Alicante, España*

1. LA OAMI

La Oficina de Armonización del Mercado Interior es una agencia comunitaria de carácter técnico, cuyos objetivos fundamentales son la recepción, tramitación, examen y, eventualmente, el registro a nivel europeo de solicitudes de marcas así como de modelos y dibujos industriales. En el desempeño de estas funciones, la OAMI coadyuva a la creación del mercado interior favoreciendo la libre circulación de mercancías y prestación de servicios.

Las marcas y los diseños registrados en la OAMI producen efecto en todo el territorio de la Unión Europea. Así, un ciudadano o una empresa de cualquier parte del mundo, que esté interesado en operar en el mercado europeo puede obtener una marca que cubra toda la Comunidad Europea mediante UNA sola solicitud, presentada en UNA sola oficina, pagando UNA sola tasa y utilizando UN solo idioma.

1.1 Otros principios

La OAMI y los sistemas comunitarios de marcas y diseño presentan algunas características especiales:

En primer lugar, es una agencia descentralizada, goza de autonomía jurídica y financiera. En segundo lugar, es un organismo autosuficiente, que cubre sus necesidades mediante las tasas que percibe por los servicios que presta. En tercer lugar, trabaja fundamentalmente en 5 idiomas (inglés, francés, español, alemán e italiano). No obstante lo anterior, los ciudadanos pueden utilizar cualquiera de los once idiomas oficiales de la UE en sus relaciones con la OAMI. Esto sucede, principalmente, en punto a las solicitudes de marcas que se pueden presentar en cualquiera de los 11 idiomas oficiales de la Unión Europea, las inscripciones del Registro, que se hacen en dichas lenguas y el Boletín de Marcas Comunitarias que también se publica en todos estos idiomas. La legalidad del sistema lingüístico de la OAMI, previsto en el artículo 115 RMC, ha sido confirmada por el TJCE en su sentencia de septiembre 2003, caso KIK.

En cuarto lugar, tiene sus propias Salas de Recurso, órganos de la Oficina ante las que se puede recurrir cualquier decisión de los otros órganos de la Oficina. Las decisiones de las Salas son directamente recurribles ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades. En quinto lugar, el sistema comunitario de marcas prevé la creación en cada Estado de Tribunales de Marcas Comunitarias, con un alto nivel de especialización, que resolverán los conflictos entre derechos y defenderán a los titulares de marcas contra los actos de usurpación y piratería. En sexto lugar, es un órgano enormemente tecnificado, una "paperless office", en la que su personal trabaja directamente con sus terminales de ordenador.

2. ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS

El 1 de abril de 1996 la OAMI abrió sus puertas a los ciudadanos y a las empresas de prácticamente todo el mundo que querían proteger sus marcas en la Unión Europea. Se inició, así, una nueva etapa caracterizada, especialmente, por la creación de un nuevo servicio dirigido a facilitar la puesta en marcha del mercado interior en Europa y a reforzar la transparencia de este mercado.

Al mismo tiempo, el sistema de marca comunitaria supuso la materialización de un modelo regional de protección, más dinámico y moderno que los sistemas tradicionales, que responde a las nuevas tendencias generadas por el proceso de mundialización.

Desde aquel primero de abril de 1996 hasta el mes de noviembre 2004, han pasado ya más de 8 años. Período de tiempo que se ha revelado suficiente para mostrarnos la viabilidad del sistema comunitario de marcas. En primer lugar debe subrayarse que el mismo es ahora una completa realidad. En este período de tiempo se han recibido más de 400.000 solicitudes de marcas.

Las solicitudes recibidas proceden de más de 170 países integrantes del Convenio de París o del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio. Los principales "clientes" del sistema de la marca comunitaria son Estados miembros de la Unión Europea que, conjuntamente, integran el 63.00% de todas las solicitudes presentadas. Entre estos Estados miembros, Alemania es el primero de la lista, seguido del Reino Unido, Italia, España y Francia. Sin embargo, el país con el mayor número de solicitudes de marca comunitaria no es un Estado miembro, sino los Estados Unidos de América, con alrededor del 24% del número total de solicitudes presentadas en los últimos años. Esta distribución geográfica corresponde, en esencia, a la importancia económica del país de origen de las empresas solicitantes de la marca comunitaria.

La plantilla de la OAMI, internos y externos, está compuesta por cerca de 700 personas.

3. ACTIVIDAD REGISTRAL

De especial relieve es la actividad registral de la oficina. Examinamos las principales cifras desde la primera solicitud hasta recursos.

3.1 Solicitudes

En cuanto al número total de solicitudes, en noviembre 2004 la OAMI ha recibido alrededor de 400.000 solicitudes de marcas comunitarias. En estos años de funcionamiento de la Oficina, se han publicado más de 350.000 solicitudes de marca; se han registrado sobre 215.000 marcas comunitarias. Finalmente, se han presentado cerca de 6000 recursos.

Las solicitudes pueden presentarse en cualquiera de los once idiomas oficiales de la Unión Europea. No obstante, es preciso indicar en la solicitud un segundo idioma de entre las cinco lenguas de la OAMI, que el solicitante acepta como idioma posible para el procedimiento, entre otros, en el supuesto de que el idioma de la solicitud no fuera una de las lenguas de la OAMI. Del análisis de las solicitudes presentadas hasta ahora se desprende que el inglés es el idioma más utilizado para presentar solicitudes, seguido del alemán y el neerlandés.

4. UN SISTEMA CADA VEZ MÁS ATRACTIVO

Los datos y cifras expuestos en los apartados precedentes prueban la práctica consolidación de la actividad registral de la OAMI. A pesar de un descenso del número de solicitudes apreciado después de marzo de 2001, el mismo fue coyuntural. Un nuevo incremento se apreció en 2003 y, en mi criterio, el incremento podría volver a producirse de manera relevante con motivo de la Adhesión de la Comunidad al Protocolo de Madrid. Actualmente la OAMI puede absorber el importante número de solicitudes recibidas, tramitar los expedientes sin retraso y ofrecer el servicio de calidad que su clientela requería. Así, en estos años, la Oficina ha conseguido registrar las solicitudes de marcas en un período de 12 meses, salvo cuando se presentan oposiciones. Al mismo tiempo, la OAMI ha desarrollado un modelo de gestión, de toma de decisiones y de relaciones con sus distintos "socios" (oficinas nacionales e internacionales, usuarios del sistema, etc.) muy apreciado y dinámico. No obstante, la Oficina continua trabajando para hacer más atractivo el sistema de la marca comunitaria mediante una clara mejora de nuestros servicios en tiempo, calidad y eficacia.

Desde la perspectiva puramente jurídica, será preciso que transcurran aún algunos años para que se cree y consolide un completo "corpus" comunitario en este sector con la elaboración de conceptos jurídico comunitarios en los distintos ámbitos de este derecho que aún no parecen ser operativos.

No obstante lo anterior, en estos últimos años los distintos órganos de la OAMI han creado una ya relevante doctrina comunitaria en materia de marcas que empieza a consolidar - con sus aciertos y sus errores - ese "corpus" indispensable para cualquier práctico o estudioso de este sector del derecho. En esta labor de evolución jurídica del derecho de marcas han desempeñado un papel indiscutible tanto las Decisiones y Comunicaciones del Presidente de la Oficina como las Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI elaboradas por la Oficina.

Además, tanto el Tribunal de Primera Instancia (TPI) como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) han tenido la oportunidad de abordar numerosas cuestiones relativas al derecho de marcas.

El TPI lo ha hecho al examinar los distintos recursos que ya se han presentado contra decisiones de las Salas de recurso.

El TJCE en numerosas ocasiones ha debido interpretar el alcance de las normas más importantes de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. También ya esta abordando los primeros recursos contra decisiones del TPI.

Finalmente es de señalar que los Tribunales de marcas comunitarias (y en el futuro también en el ámbito de los Diseños) creados por el Reglamento n° 40/94 ya empiezan a aplicar el complejo sistema previsto en la norma comunitaria para la defensa de este título de protección.

En definitivo, la actividad de la OAMI, su propia existencia, y la labor de los Tribunales comunitarios están ya incidiendo de manera activa en la evolución del Derecho de marcas en Europa. Es bien conocido que el Derecho en general, y el Derecho de marcas en particular, tiene una naturaleza evolutiva. Su contenido en toda Europa deberá ser interpretado a la luz de las decisiones que vayan adoptando los distintos órganos de la OAMI, incluidas las Salas de Recurso, y los Tribunales.

5 RETOS EN EL NUEVO MILENIO

5.1 Ampliación

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la Unión Europea es las consecuencias derivadas de la ampliación del número de Estados miembros a 25 en una primera fase y, a 27 en poco más de 2 años. A estos cambios debe adaptarse también el sistema comunitario de marcas. Una de las características fundamentales de la marca comunitaria es su carácter unitario, se registran conforme a un procedimiento único y producen sus efectos en todos los Estados miembros de la Unión. Esto supone que la marca comunitaria va a extenderse a nuevos territorios – ya se ha extendido de 15 a 25 recientemente- teniendo siempre en cuenta tanto el respeto de los derechos de los titulares de marcas comunitarias como la normativa de los nuevos Estados miembros y los derechos nacionales anteriores. Asimismo la adhesión de nuevos Estados significa un mayor número de idiomas oficiales de la Unión Europea. Pasemos al primero de los efectos: a saber: la extensión a los nuevos territorios: Pues bien, el respeto de ambos derechos; a saber: el derecho del titular de una marca comunitaria y los derechos nacionales anteriores, sin que ello afecta el principio del carácter unitario de la marca implica la adopción de ciertos principios, entre los cuales destacan los siguientes:

- Acquis communautaire
- Extensión automática
- Trabajo a 5 idiomas
- Obligación de los Tribunales Nacionales de proteger la marca comunitaria en los nuevos países.

El reconocimiento y la protección de las marcas comunitarias en los nuevos territorios es automática. Esto quiere decir que no es necesario ni intervención administrativa, ni presentar ninguna solicitud adicional ni pagar ninguna tasa adicional.

Tampoco es necesario traducir las marcas o solicitudes comunitarias anteriores a los idiomas oficiales de los nuevos Estados miembros.

Los derechos nacionales anteriores a las marcas comunitarias, esto es, que ya existían antes de la ampliación de la Unión Europea, se mantienen en vigor. Esta situación puede generar conflictos que fue preciso regular. Así, en caso de identidad o confundibilidad entre un Derecho nacional anterior y una marca comunitaria, el titular de una marca nacional anterior no podrá oponerse a la extensión automática. Ambas marcas coexisten pero el titular de la marca nacional anterior podrá, si así lo permite el Derecho nacional, impedir el uso de la marca comunitaria en su territorio nacional (art. 107 Reglamento de la Marca Comunitaria).

Esta posibilidad de impedir el uso de la marca comunitaria desaparecerá sin embargo, si el derecho nacional es anulable, v.g., en los supuestos de falta de uso; o si la marca nacional anterior ha sido adquirida de “mala fe”.

5.2 La reforma del RMC

El Sistema comunitario de marcas ha sufrido ya 4 procesos de reforma. Los más importantes han tenido lugar a lo largo de 2003-2004 y se han materializado en un conjunto de disposiciones que complementan y mejoran los textos anteriores.

La primera de estas grandes reformas se materializó en el Reglamento del Consejo 422/2004 de 19 de febrero. La segunda se produjo con motivo de la adhesión de la CE al protocolo de Madrid.

Objetivos de la primera de las reformas del Reglamento de la Marca Comunitaria antes indicadas son los siguientes:

- ◆ Mejorar la redacción y contenido de determinadas normas a la luz de la experiencia de los últimos seis años.
- ◆ Revisar determinadas decisiones y normas bien porque se estima que no cumplen con los objetivos inicialmente previstos, bien porque ya se preveía así expresamente en el RMC.
- ◆ Adaptar el RMC al nuevo Reglamento sobre Diseño
- ◆ Aliniarnos plenamente con el TLT
- ◆ Efectuar correcciones menores en el texto

5.3 Adhesión de la comunidad al Protocolo de Madrid

El 1 de abril de 1996 entró en vigor el Protocolo relativo al Arreglo de Madrid que amplía el alcance geográfico del Sistema de Madrid, facilitando la participación en el mismo a los países que por distintos motivos no habían podido adherirse al Arreglo de Madrid. El Protocolo prevé, además, un vínculo entre el sistema de Madrid y el sistema de la marca comunitaria. EL vínculo entre los dos sistemas ya ha sido adoptado y entró en vigor el 1 de octubre de 2004..La Unión Europea es parte del Protocolo de Madrid y este vínculo lo que permite a toda persona facultada para presentar una solicitud internacional designar la Unión Europea en su solicitud internacional. Y, viceversa, la marca comunitaria o su solicitud podrá servir de base para seguir la vía internacional.

6. LA DEFENSA DE LA MARCA COMUNITARIA

6.1 Los tribunales de marca comunitaria

Los Tribunales de marca comunitaria son responsables de la tutela de las marcas tanto en primera como en segunda instancia. Su designación corresponde las autoridades nacionales competentes de cada Estado miembro. Conforme al art. 91 RMC “Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de

Tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados Tribunales de marcas comunitarias, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el Reglamento”.

Cada Estado miembro remitirá a la Comisión, en un plazo de tres años contados desde la entrada en vigor del RMC, una lista de Tribunales de marcas comunitarias, en número tan limitado como le sea posible, con indicación de su denominación y de su competencia territorial. Asimismo, los Estados notificarán a la Comisión cualquier cambio que se produzca después de la primera comunicación y que afecte a la denominación o a la competencia territorial de dichos Tribunales. La Comisión comunicará a los Estados miembros las informaciones anteriores que se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Puede ocurrir que los Estados miembros no satisfagan este requerimiento en el plazo de 3 años previsto en la norma., pues bien, si esta situación se produce, y con el fin de establecer un período provisional, el RMC prevé que mientras un Estado miembro no haya realizado la comunicación señalada, todo procedimiento que resulte de una acción o demanda de las contempladas en el art. 92 RMC, y que en virtud del art. 93 RMC sea competencia de los tribunales de aquel Estado, se llevará ante el Tribunal de ese Estado que tendría competencia territorial y funcional si se hubiese tratado de un procedimiento relativo a una marca nacional registrada en el mismo.

Así, las acciones previstas en el RMC se interpondrán ante los Tribunales de marcas comunitarias de primera instancia. Y contra las resoluciones que dicten estos Tribunales en los procedimientos que resulten de acciones y demandas contempladas en el art. 92 RMC, podrán interponerse recursos ante los Tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia (art. 101.1 RMC). Las condiciones en las que se podrá interponer recurso ante un Tribunal de marcas comunitarias de segunda instancia serán las fijadas en la legislación nacional del Estado miembro en cuyo territorio radique ese Tribunal (art. 101.2 RMC). A su vez, a las resoluciones de los Tribunales de marcas comunitarias de segunda instancia se aplicarán las disposiciones nacionales relativas al recurso de casación (art. 101.3 RMC).

España acaba de designar un Juzgado y un Tribunal de lo Mercantil, con sede ambos en la ciudad de Alicante, como Tribunales competentes en materia de marcas y Diseño comunitarios.

6.2 Competencia de los tribunales de marcas comunitarias

En punto a la competencia territorial, *ratione loci*, como principio general serán competentes en cada acción concreta, por este orden, los Tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea en los que el demandado tenga su domicilio o su establecimiento; en su defecto, los Tribunales de los Estados miembros de la UE en los que el demandante tenga su domicilio o su establecimiento; si no concurrieren las circunstancias anteriores serán competentes los Tribunales españoles en tanto que Estado miembro en el que radica la sede.

Estas reglas de competencia territorial pueden ser alteradas, no obstante, en las condiciones y con el alcance establecido en el art. 93.4 y 5 RMC. En efecto, los artículos 17 y 18 del Convenio de Bruselas de 1968, a las que remite el apartado 4 del art. 93 RMC, regulan la sumisión expresa y sumisión tácita a la que pueden someterse las partes. En este caso el Tribunal elegido será el único competente. Así, conforme al art. 17 (Sumisión expresa) del

Convenio de Bruselas relativo a la Competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 17 de diciembre de 1968, “Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviera su domicilio en un Estado contratante, hubieran acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado contratante fueran competentes para conocer de cualquier litigio que hubiera surgido o que pudiera surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán los únicos competentes. Tal convenio atributivo de competencia deberá celebrarse:

- a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita, o
- b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieran establecido entre ellas, o
- c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieran conocer y que, en dicho comercio, fueran ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.

Cuando ninguna de las partes que hubieran celebrado un acuerdo de este tipo estuviera domiciliada en un Estado contratante, los tribunales de los demás Estados contratantes solo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieran declinado su competencia.

El tribunal o los tribunales de un Estado contratante a los que el documento constitutivo de un trust hubiera atribuido competencia serán exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el trustee o el beneficiario de un trust si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus derechos u obligaciones en el marco del trust.

No surtirán efecto los convenios atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 12 y 15 o si excluyeran la competencia de los tribunales exclusivamente competentes en virtud del art. 16.

Cuando se celebre un convenio atributivo de competencia en favor de una sola de las partes, ésta conservará su derecho de acudir ante cualquier otro tribunal que fuere competente en virtud del presente Convenio.

En materia de contratos individuales de trabajo, los convenios atributivos de competencia sólo surtirán efecto si son posteriores al nacimiento del litigio o si el trabajador los invoca ante otros tribunales distintos del tribunal del domicilio del demandado o del que se indica en el punto 1 del artículo 5.”.

Por su parte, el art. 18 del citado Convenio de Bruselas de 27 de diciembre de 1968 se recoge la hipótesis de sumisión tácita, conforme a la cual “será competente el Tribunal de un Estado contratante ante el que compareciere el demandado”. Así, conforme a esta norma, un Tribunal de marcas comunitarias, con sede en España que no sea competente *ratione loci*, será competente si el demandado compareciera ante dicho Tribunal.

Por razón de la materia y de conformidad con el art. 92 RMC los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva, entre otras:

a) Para cualquier acción por violación y, si la legislación nacional la admitiere, por amenaza de violación de una marca comunitaria,

b) Para las acciones de comprobación de inexistencia de violación, si la legislación nacional las admitiere,

c) Para las acciones indemnizatorias ejercidas contra actos de violación o usurpación de solicitudes de marcas ya publicadas y

d) Para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria.

Los Tribunales de marcas comunitarias en el ejercicio de sus funciones reputarán válida la marca comunitaria, a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvención por caducidad o por nulidad. Es de interés reseñar que la validez de una marca comunitaria no podrá impugnarse mediante una acción de comprobación de inexistencia de violación (art. 95 RMC).

Es de destacar que para realizar su cometido, los Tribunales de marcas comunitarias aplicarán, en primer lugar, lo dispuesto en el RMC (art. 97.1). Para todas las demás cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado (art. 97.2 RMC). Asimismo, y salvo que el Reglamento disponga otra cosa, el Tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de procedimientos en materia de marcas nacionales en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese Tribunal. (art. 97.3 RMC). Por lo tanto, esta remisión a los sistemas jurídicos nacionales se refiere tanto a las acciones que puede ejercer el titular de la marca comunitaria como al procedimiento. Y como señala el art. 14 RMC, la aplicación de estas normas de los Derechos nacionales tendrá que hacerse de acuerdo con lo previsto en el Título X del propio Reglamento.

[Fin del documento]



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO EN EUROPA. EL REGLAMENTO
SOBRE LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

*Documento preparado por el Sr. Alberto Casado Cerviño, Vicepresidente de
Asuntos Técnicos y Administrativos, Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI), Alicante, España*

1 - INTRODUCCION	3
2. - CONCEPTO Y CLASES	4
2.1. CONCEPTOS.....	4
2.2. CLASES	5
3. - REQUISITOS: NOVEDAD Y CARACTER SINGULAR.....	5
4. La divulgación del dibujo o modelo. El periodo de gracia	6
5. DIBUJOS O MODELOS EXCLUIDOS DE LA PROTECCIÓN COMO DISEÑO COMUNITARIO	7
5.1. DIBUJOS Y MODELOS NO VISIBLES.....	7
5.2. DIBUJOS Y MODELOS RELATIVOS A COMPONENTES DE PRODUCTOS COMPLEJOS....	7
5.3. DIBUJOS Y MODELOS DETERMINADOS POR SU FUNCIÓN TÉCNICA	7
5.4. DIBUJOS Y MODELOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES	8
6. REGIMEN JURÍDICO DEL DIBUJO Y MODELO COMUNITARIO	8
6.1 - LA TITULARIDAD DEL DIBUJO O MODELO	8
6.2. ÁMBITO Y DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN	8
6.3. DERECHOS CONFERIDOS POR UN DIBUJO O MODELO COMUNITARIO	8
7 - EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO	9
7.1. LA SOLICITUD DEL DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO	9
8. Examen formal de la solicitud. Registro y publicación del diseño	10
9 - RECURSOS.....	10
10 - La renuncia y nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado	11
11 - LA DEFENSA DEL DISEÑO COMUNITARIO; Los Tribunales de Dibujos y Modelos comunitarios.....	11

1. INTRODUCCION

El 12 de diciembre de 2001 el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) num. 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC)¹. Con esta norma se ha dado un nuevo paso en el tratamiento armonizado y unitario de esta figura jurídica dentro del territorio comunitario. Asimismo, se ha completado un proceso que se inició con la Directiva 98/71/CE, del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos². El Reglamento se desarrolla por otras dos normas; a saber: el Reglamento 2245/2002, del 21 de octubre de 2002, de ejecución del RDC³, y el Reglamento 2246/2002, del 16 de diciembre de 2002, relativo a las tasas que se han de abonar a la OAMI en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios⁴. El sistema comunitario de tutela del diseño ya es plenamente operativo. En efecto, el dibujo o modelo no registrado es protegible desde el 6 de marzo de 2002, fecha en que entró en vigor el Reglamento. Por su parte, el dibujo y modelo registrado es una realidad desde el 1 de abril de 2003⁵.

Los diseños o, si se quiere, 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 mismos⁶. La presentación exterior del producto tiene como objetivo principal incitar a los consumidores a adquirirlo con preferencia a los productos de los competidores. El diseño es, así, 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.

El sistema comunitario de protección jurídica del diseño se fundamenta en una serie de principios que inspiran toda su normativa. En primer lugar, destaca el principio de unidad. De conformidad con este principio, es posible proteger y registrar un mismo dibujo o modelo en todo el territorio de la Unión Europea (UE). En el supuesto del diseño registrado esta protección unitaria podrá obtenerse mediante una sola solicitud, utilizando un solo idioma, pagando tasas unitarias, sirviéndose de un solo mandatario y a través de una única Oficina con autonomía propia, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), en adelante OAMI, con sede en Alicante (España). Además, el titular de un dibujo o modelo comunitario puede defenderse frente a los infractores de su derecho mediante el ejercicio de una única acción ante los Tribunales competentes designados por los Estados miembros (Tribunales de Dibujos y Modelos Comunitarios de primera y segunda instancia), con efectos en todo el territorio de la UE.

¹ DOCE L 3, de 5 de enero de 2002.

² DOCE L 289, de 28 de octubre de 1998.

³ DOCE L 341, de 17 de diciembre de 2002.

⁴ DOCE L341, de 17 de diciembre de 2002.

⁵ Decisión del Consejo de Administración de la OAMI de 18 de noviembre de 2002 (CA-02-25)

⁶ Sobre el concepto de dibujo y modelo véase OTERO LASTRES; "En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos." XIX ADI 1998, pp. 24 y ss.

En segundo lugar, el sistema de protección del diseño comunitario es completo y autosuficiente (principio de autonomía). El diseño comunitario se rige principalmente por lo establecido en el Reglamento de 12 de diciembre del 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC), en los Reglamentos de desarrollo y en la normativa comunitaria actual o futura que resulte de aplicación.

En tercer lugar, y debido a la ausencia de una completa armonización del Derecho de Propiedad Intelectual en el seno de la UE, ha sido preciso consagrar en el nuevo sistema el principio de acumulación de la protección como dibujo o modelo comunitario y de la protección mediante otros Derechos de Propiedad Intelectual. Corresponderá a los Estados miembros determinar el alcance y las condiciones en que está protección acumulativa se concede.

En cuarto lugar, el RDC consagra el principio de coexistencia. Conforme a este principio, el Reglamento comunitario no implica la desaparición de las normas paralelas del Derecho de la Propiedad Industrial que coexistían con el sistema comunitario. Antes al contrario, ambos sistemas conviven. En esta línea, el Reglamento asimila, además, los derechos sobre dibujos y modelos comunitarios como objeto de la propiedad a los derechos sobre los dibujos y modelos nacionales; y regula la existencia de acciones paralelas basadas en dibujos y modelos comunitarios y nacionales.

En quinto lugar, se introduce el principio de integración internacional. En efecto, la regulación jurídica del diseño comunitario no constituye un modelo de protección regional aislado sino que se coordina con otras normas internacionales, especialmente, el Arreglo de La Haya sobre el Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, revisado por el Acta de La Haya de 1960. Su última acta es el Acta de Ginebra de 6 de julio de 1999, cuya finalidad es extender el sistema a nuevos miembros, incluidos aquellas organizaciones intergubernamentales, como la CE, que tienen una Oficina habilitada para conceder la protección del diseño con efectos en el territorio de esa organización.

En sexto lugar, el sistema de protección jurídica del diseño comunitario se inspira en el principio de eficacia, para facilitar a los usuarios la aplicación de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario en todo el territorio de la Comunidad. Este principio se plasma en los procedimientos administrativos a seguir ante la OAMI, que se caracterizan por su rapidez y por la ausencia de trabas burocráticas.

2. CONCEPTO Y CLASES

2.1. Conceptos

El dibujo o modelo consiste en la apariencia que tiene un producto, sea en parte o en su totalidad, derivada de sus características de línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación (artículo 3 RDC). Así, 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. Es de destacar que en esta misma norma también se define el término “producto”. Al hacerlo, el legislador comunitario ha querido resaltar en el ámbito del diseño no solo la existencia de una creación inmaterial que debe ser protegida, sino también su necesaria traducción en un soporte físico.

El dibujo o modelo puede ser aplicado a la totalidad o sólo a una parte del producto perceptible por la vista o al tacto, o a los componentes visibles de un producto complejo. Pero en todo caso, esa apariencia parcial o total tiene que ser exterior; es decir, perceptible a la vista o el tacto durante la utilización normal del producto por el consumidor final. En efecto, el Reglamento específicamente indica que los componentes de un producto complejo han de resultar visibles para el usuario final cuando emplee dicho producto de forma normal. Por utilización normal se entiende cualquier uso del producto efectuado por el consumidor final, pero no, por ejemplo, los trabajos relativos a su mantenimiento, conservación o reparación.

El soporte material en el que se plasma un dibujo o modelo es el producto. Por producto se entiende todo artículo industrial o artesanal al cual se le pueda aplicar un diseño. En los artículos industriales el dibujo o modelo es repetible; es decir, se plasma con igual exactitud en todos los ejemplares del producto. En los artículos artesanales los ejemplares del producto no son exactamente idénticos aunque tengan una apariencia prácticamente igual.

2.2. Clases

Existen dos tipos fundamentales de dibujos o modelos comunitarios (artículo 1.2 RDC): el dibujo o modelo comunitario no registrado, protegido conforme a lo dispuesto en el mencionado Reglamento y con una duración de tres años; y el dibujo o modelo comunitario registrado, que se inscribirá en la OAMI según el procedimiento previsto en el Reglamento, con una duración máxima de veinticinco años. 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 la necesidad de conciliar los modelos de tutela que se apoyan en el Derecho de Autor con aquellos que optan por el Derecho de la Propiedad Industrial, todo ello en un sistema que fuera adaptable a los intereses de los productores de diseños y que reflejase la diversidad de las creaciones protegibles como dibujos o modelos (Considerandos 15 y 16 RDC). El dibujo o modelo comunitario no registrado puede ser útil a sectores industriales donde se producen periódicamente un gran número de dibujos o modelos sucediéndose unos a otros con una vida comercial breve.

3. REQUISITOS: NOVEDAD Y CARACTER SINGULAR

Un dibujo o modelo puede ser protegido como dibujo o modelo comunitario cuando cumple una doble condición; a saber: ha de ser nuevo y poseer un carácter singular (artículo 4 RDC). Ambas condiciones son cumulativas.

Un dibujo o modelo es nuevo cuando no se ha hecho público ningún otro dibujo o modelo idéntico antes de una determinada fecha, la cual depende del tipo de dibujo o modelo comunitario: para los diseños no registrados, antes del día en que hayan sido hecho públicos por primera vez; y para los diseños 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 (artículo 5 RDC).

Sólo puede reivindicarse un dibujo o modelo comunitario cuando es nuevo (Considerando 19 RDC). La novedad como requisito básico de protección es un criterio objetivo que no depende de sí 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. Sin embargo, ya adelantamos que ciertas divulgaciones del dibujo o modelo no afectan su novedad. Este es el caso de las realizadas a terceros en condiciones de confidencialidad y de las que se amparan en el llamado “periodo de gracia”. Para que la divulgación sea relevante 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 lado, estas operaciones se restringen a las efectuadas en los círculos especializados del sector. Y, por último, el sector en cuestión debe ser uno de los que operan en el ámbito de la Comunidad.

Para concluir, es de señalar que también cabe la posibilidad de que sean tenidos como nuevos los dibujos o modelos llamados “de resurrección”. Esto es, diseños conocidos en el pasado por los especialistas del sector pero olvidados actualmente. Esta posibilidad puede resultar de gran interés para ciertos sectores, como *por ejemplo* el de prendas de moda, joyas o mobiliario, que ocasionalmente busquen la inspiración de sus diseños en motivos antiguos no conocidos en sus relaciones comerciales habituales.

Un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que da a los usuarios informados difiere de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público antes de una fecha determinada según el tipo de dibujo o modelo. Si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, la fecha será el día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez. Si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, la fecha será el día de presentación de la solicitud de registro o la fecha de prioridad si esta prioridad se ha reivindicado. Para establecer el carácter singular de un dibujo o modelo se tiene en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo (artículo 6 RDC).

4. LA DIVULGACIÓN DEL DIBUJO O MODELO. EL PERIODO DE GRACIA

Un dibujo o modelo se considera divulgado a efectos de determinar su novedad o carácter singular cuando ha sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de una fecha determinada, 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. El grado o nivel de publicidad necesario para que el diseño pueda considerarse público variará según los sectores y según la intensidad y difusión de la misma. Podría, por ejemplo, considerarse que una divulgación entre dos personas no puede implicar que el diseño haya sido hecho público. En la hipótesis de dos diseños no registrados, si el diseño no ha sido hecho público dentro del territorio de la Comunidad no disfrutará de protección en tanto que diseño comunitario no registrado.

El criterio para determinar la fecha es el siguiente: si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, será el día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez. En el supuesto de un dibujo o modelo comunitario registrado, la fecha consiste en el día de presentación de la solicitud de registro o la fecha de prioridad si esta prioridad se ha reivindicado (artículo 7.1 RDC).

5. DIBUJOS O MODELOS EXCLUIDOS DE LA PROTECCIÓN COMO DISEÑO COMUNITARIO

5.1. Dibujos y modelos no visibles

El concepto de dibujo o modelo, definido en el artículo 3 letra a) RDC como la apariencia de todo o parte de un producto derivada de sus características, presupone que ese aspecto resulta exterior o visible para el consumidor final durante el uso normal del producto, cualquiera que sea el soporte físico en el que se plasme. No son protegibles como dibujos o modelos comunitarios, por tanto, las características aplicadas a todo o parte de un producto que no sean visibles en algún momento para el usuario final durante el empleo habitual del producto al cual se encuentren incorporadas.

5.2. Dibujos y modelos relativos a componentes de productos complejos

No resultan protegibles como diseño comunitario los componentes no visibles del producto complejo tal y como es empleado de la forma habitual; y las características de tales componentes que no sean visibles cuando la parte esté montada, o que, por si solas no cumplan los requisitos de novedad y singularidad. También quedan excluidos de la protección los dibujos o modelos que constituyan componentes de productos complejos sólo visibles durante los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación del producto; así como los componentes de productos complejos destinados a la reparación de tales productos.

5.3. Dibujos y modelos determinados por su función técnica

Puede ocurrir que la forma del diseño venga condicionada de tal manera por su función que no existan prácticamente posibilidades de introducir cambios creativos que le doten de carácter singular. Debido a su falta de singularidad, la apariencia del producto dictada exclusivamente por su función técnica no es susceptible de ser protegida como diseño comunitario. Se impide así, según señala el Considerando 10 RDC, obstaculizar la innovación tecnológica mediante la protección de dibujos y modelos cuyas características dependan únicamente de sus funciones técnicas.

El artículo 8.2 RDC tampoco considera como dibujo o modelo comunitario aquellas características del diseño de un producto que vengan determinadas, en su forma y dimensiones exactas, por la necesidad de conectarse mecánicamente a otro colocado en el interior o alrededor de un producto, o adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su función. Se trata, pues, de interconexiones puramente mecánicas que facilitan el funcionamiento de los productos que enlazan. El Reglamento establece, no obstante, una excepción a la no registrabilidad del diseño de interconexiones, permitiendo el registro de dibujos o modelos integrados en un sistema de módulos.

5.4. Dibujos y modelos contrarios al orden público o a las buenas costumbres

Los dibujos o modelos contrarios al orden público o a las buenas costumbres no son protegibles como diseño comunitario (artículo 9 RDC). El RDC, de manera acertada, no indica lo que debe entenderse por orden público o buenas costumbres.

6. REGIMEN JURÍDICO DEL DIBUJO Y MODELO COMUNITARIO

6.1 La titularidad del dibujo o modelo

El derecho al diseño tiene una doble naturaleza en la que participan componentes de índole personal y de índole patrimonial o económica. El contenido personal se manifiesta en el derecho moral del diseñador a que le sea reconocida la paternidad de su obra, y a oponerse a este reconocimiento cuando no haya sido su creador. Corresponde siempre al autor del diseño, ya sea uno o varios los creadores o bien se trate del resultado de una actividad propia o financiada por terceros. El contenido patrimonial se materializa en la facultad del titular a obtener la protección otorgada por la norma comunitaria, ya sea a través del diseño no registrado o del registrado, y a solicitar y obtener, en su caso, de la OAMI la concesión de un dibujo o modelo, una vez cumplidos los requisitos que establece el RDC. Incluye, además, el derecho a disponer de la solicitud de registro o del diseño comunitario registrado. Y el derecho a reivindicar el reconocimiento como legítimo titular frente a aquel que hubiese divulgado, reivindicado o registrado el diseño sin estar legitimado. El derecho al dibujo o modelo puede corresponder en determinadas circunstancias a un sujeto distinto de su creador, como es el caso de los diseños producidos por asalariados.

6.2. Ámbito y duración de la protección

El ámbito de protección conferido por un diseño comunitario se extiende a todo dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta de tal diseño. Para determinar el alcance de esa protección se ha de tener en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo (apartados 1 y 2 del artículo 10 RDC). La protección tiene efectos en todo el territorio de la Comunidad (artículo 1.3 RDC) y no se extiende fuera de este ámbito geográfico.

Los dibujos o modelos que cumplan los requisitos que estipula el RDC quedan protegidos como dibujos o modelos comunitarios no registrados durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que sean hechos públicos por primera vez dentro de la Comunidad. Por lo que se refiere al dibujo o modelo registrado, una vez inscrita en la OAMI, todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos de protección establecidos en el RDC quedará protegido durante un plazo de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El titular del derecho o cualquier persona expresamente autorizado por el mismo, podrá hacer que se renueve el plazo de protección por uno o varios períodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 12 RDC).

6.3. Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario

El titular del dibujo o modelo no registrado solo tiene derecho a impedir que terceros no autorizados realicen o utilicen copias. Puede impedir su utilización por un tercero que lo hubiese creado de forma independiente, sin que pueda pensarse de forma razonable que

conocía el dibujo o modelo no registrado divulgado por su titular. En este supuesto específico no cabe considerar al diseño como copia.

El dibujo o modelo registrado, por su parte, confiere a su titular una protección jurídica más amplia (artículo 19.1 RDC). El titular del dibujo o modelo tiene un derecho exclusivo de explotación y puede prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se considera, en particular y de manera no exhaustiva, como utilización la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación y exportación, el uso de un producto en el que se encuentre incorporado o aplicado el dibujo o modelo, así como el almacenamiento del producto con fines comerciales. A diferencia de lo que acaece con el diseño comunitario no registrado, en el caso de los diseños registrados, no se requiere que los terceros hubiesen tenido conocimiento previo sobre la existencia de ese dibujo o modelo protegido

7 EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

7.1. La solicitud del dibujo o modelo comunitario registrado

La solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado puede presentarse, a elección del solicitante, ante la OAMI; ante el órgano central de la Propiedad Industrial de cualquier Estado miembro de la UE (en nuestro país la OEPM); y en los países del Benelux, ante la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux.

La posibilidad de combinar una pluralidad de diseños en una solicitud múltiple, muy útil en la práctica, sólo resulta admisible cuando los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el dibujo o modelo pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, con una salvedad; a saber: los diseños que consistan en ornamentaciones. Para estos no resulta necesario que los productos a los que se incorporen o apliquen se encuentren en la misma clase.

La solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado debe contener los siguientes elementos; a.- Una solicitud de registro como dibujos o modelos comunitarios registrados (artículo 1.1.a) RE). b.- Los datos de identificación del solicitante, c.- Una representación del dibujo o modelo, susceptible de reproducción.

La solicitud dará lugar al pago de la tasa de registro y de la tasa de publicación. Cuando se haya solicitado el aplazamiento de la publicación con arreglo a la letra b) del artículo 36.3 RDC, la tasa de publicación se sustituirá por la tasa de aplazamiento de la publicación (artículo 36.4 RDC y letras a) y b) del artículo 6.1 RE). En caso de que el solicitante no abone estas tasas a su debido tiempo, deberá además abonar las tasas de demora establecidas en el artículo 107.2 RDC. La solicitud múltiple dará lugar al pago de una tasa complementaria de registro y de una tasa complementaria de publicación, ambas por cada diseño adicional de la solicitud múltiple. Además, cuando la solicitud múltiple incluya una petición de aplazamiento de la publicación, la tasa complementaria de publicación será sustituida por una tasa complementaria de aplazamiento de la publicación, también por cada diseño adicional de la solicitud múltiple.

8. EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD. REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL DISEÑO

Uno de los principales objetivos del RDC es que el procedimiento de obtención de un diseño comunitario registrado presente unos costes y dificultades mínimas para los solicitantes, de manera que puedan acceder fácilmente a dicho procedimiento las pequeñas y medianas empresas y los creadores particulares. En línea con este principio, el RDC no prevé un examen substancial de la solicitud en lo que respecta a los requisitos de protección del diseño comunitario; ni contempla un procedimiento de oposición a la concesión y registro del diseño comunitario registrado. La OAMI examina exclusivamente los requisitos formales de la solicitud conforme al art. 45 RDC y solo denegará esta desde el punto de vista material si advierte que el diseño no se ajusta a la definición de dibujo o modelo del artículo 3 letra a) RDC, o si el mismo es contrario al orden público. Una vez registrado el diseño, el control sobre su validez corresponderá a los procedimientos *inter partes* que puedan ser entablados ante la propia Oficina o ante los Tribunales de los países miembros de la Comunidad.

Cuando una solicitud de registro de dibujo o modelo comunitario cumpla los requisitos legalmente establecidos, y en tanto no haya sido denegada en virtud del artículo 47 RDC, la Oficina inscribirá la solicitud en el Registro como dibujo o modelo comunitario registrado. El asiento llevará la fecha de presentación de la solicitud mencionada en el artículo 38 RDC (artículo 48 RDC), junto con las informaciones que se señalan en el artículo 69.2 RE (artículo 13.1 RE). Cuando la solicitud contenga una petición de aplazamiento de la publicación, se registrará junto con la fecha de expiración de este periodo de aplazamiento (artículo 13.2 RE). No se reembolsarán las tasas abonadas conforme al apartado 1 del artículo 6.1 RE aun cuando no se registren los diseños objeto de la solicitud (artículo 13.3 RE). Tras el registro, la Oficina publicará el dibujo o modelo comunitario registrado en el *Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios* (artículo 73.1 RDC y artículo 14.1 RE). Este Boletín se publicará exclusivamente por los medios electrónicos que ofrecen las nuevas tecnologías.

9. RECURSOS

Contra las decisiones de la OAMI se puede interponer el correspondiente recurso. El escrito de recurso debe interponerse ante la OAMI en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida. El recurso se tendrá por interpuesto sólo cuando se haya abonado la tasa correspondiente. En el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito donde se expongan los motivos de la impugnación, según indica el artículo 57 RDC siguiendo lo previsto en el artículo 59 RMC. Estos motivos han de ser suficientemente detallados con respecto a la decisión recurrida, y no demasiado genéricos.

Contra las resoluciones de la Sala de recursos que recaigan en asuntos recurridos puede interponerse recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de la CE, con sede en Luxemburgo. Este recurso puede fundarse en motivos de incompetencia absoluta o relativa, de quebrantamiento substancial de forma, de infracción del Tratado constitutivo de la CE, del RDC o de cualquier otra norma jurídica relativa a su aplicación o por motivos de desviación de poder.

10. LA RENUNCIA Y NULIDAD DEL DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO

El titular de un dibujo o modelo comunitario registrado puede notificar por escrito a la OAMI su renuncia al mismo. Sólo tendrá efectos una vez inscrita en el Registro. La renuncia sólo se registrará con el consentimiento del titular de los derechos inscritos en el Registro (artículo 51.4 RDC). Bastará como prueba de la aceptación de la renuncia que el titular de dicho derecho o su representante firme una declaración por la que la acepta (artículo 27.2 RE). Por contra, si figura inscrita una licencia sólo podrá inscribirse la renuncia en el Registro una vez que el titular del dibujo o modelo comunitario registrado acredite haber informado al licenciataria de su intención de renunciar al derecho sobre el dibujo o modelo, sin que sea necesario que dicho licenciataria preste su consentimiento a tal renuncia.

El diseño comunitario solo puede declararse nulo cuando concurra alguna de las causas que establece la lista exhaustiva contenida en el artículo 25 RDC. La legitimación para invocar uno de estos motivos de nulidad corresponde a personas distintas según la causa de que se trate, conforme al sistema comunitario podemos distinguir cuatro tipos de causas diferentes. En primer lugar, causas que pueden ser invocadas por terceros. Esto acaece cuando el diseño no se ajuste a la definición de dibujo o modelo de la letra a) del artículo 3 RDC, o bien cuando no cumpla los requisitos de protección del diseño comunitario estipulados en los artículos 4 y 9 RDC. En segundo lugar, causas que sólo pueden ser invocadas por el legítimo titular del diseño comunitario acorde con el artículo 14 RDC. Este sucede cuando por resolución judicial, el anterior titular del derecho carece de legitimación sobre el dibujo o modelo comunitario. En tercer lugar, causas que sólo pueden invocarse por el solicitante o el titular del derecho anterior. En este punto la norma distingue tres tipos de motivos. Esto puede producirse, primero, cuando el dibujo o modelo comunitario entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior que haya sido hecho público después del día de presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, después de la fecha de prioridad, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada por un diseño comunitario registrado, por una solicitud de registro, por un dibujo o modelo registrado en uno o varios Estados miembros, o por una solicitud de registro. Segundo, si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso. Y, tercero, cuando el dibujo o modelo constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre Derechos de Autor de un Estado miembro. Finalmente y en cuarto lugar, causas que solo pueden invocarse por la entidad o persona afectada por el uso indebido. Este es el caso cuando el diseño constituya un uso indebido de cualquiera de los objetos que figuran en el artículo 6 ter del CUP, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en dicha norma pero que tengan un interés público especial para un Estado miembro

11. LA DEFENSA DEL DISEÑO COMUNITARIO; LOS TRIBUNALES DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS.

Los derechos comunitarios de Propiedad Industrial se caracterizan, entre otros elementos, por su naturaleza unitaria y autónoma. Son derechos que se extienden y producen sus efectos en la totalidad del territorio comunitario y que se rigen por las normas comunitarias en vigor, salvo en las excepciones expresamente previstas. En consecuencia, los sistemas comunitarios de Propiedad Industrial establecieron los mecanismos necesarios para

proteger a nivel comunitario a los titulares de esos derechos contra posibles actos de violación de los mismos. El titular de un diseño comunitario podrá, así, ejercer ante estos Tribunales la acción pertinente para defender su derecho contra los actos de usurpación o violación de un tercero.

Las acciones y demandas se entablarán, en primer lugar, ante los Tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tuviera su domicilio el demandado o, si éste careciere de domicilio en alguno de los Estados miembros, del Estado miembro en el que tuviere su establecimiento. Si el demandado careciere de domicilio o establecimiento en alguno de los Estados miembros, tales procedimientos se entablarán ante los Tribunales del Estado miembro en el que tuviere su domicilio el demandante o, si éste careciere de domicilio en alguno de los Estados miembros, en el que tuviere su establecimiento. Cuando ni el demandado ni el demandante tuvieren allí su domicilio o establecimiento, los procedimientos se entablarán ante los Tribunales del Estado miembro en que tenga su sede la Oficina. Esto es, serán competentes los Tribunales con sede en España. Y, al igual que acaece en el ámbito de las marcas, estas reglas pueden ser alteradas conforme a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

En punto a la competencia por razón de la materia, 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 reconvencción para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las demandas contempladas en la letra a).

[Fin del documento]