



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 REGULACIÓN DEL DISEÑO EN ESPAÑA; RELACIÓN CON
EL SISTEMA COMUNITARIO**

*Documento preparado por el Sr. David García López, Jefe de Servicio, Relaciones
Internacionales UE-OEP, Departamento de Coordinación Jurídica y
Relaciones Internacionales, OEPM, Madrid*

I. INTRODUCCIÓN

El diseño industrial se configura en la sociedad moderna como un motivo fundamental en la demanda de un gran número de productos. El diseño es uno de los motivos fundamentales, junto con el coste de adquisición y mantenimiento, para la preferencia de un producto con respecto a otros que prestan idénticas prestaciones técnicas.

De esta realidad obtenemos la siguiente conclusión: el aspecto estético de un determinado objeto se convierte en un mecanismo fundamental para la competitividad empresarial. Las inversiones que realizan los empresarios para aumentar la demanda de sus productos mediante estrategias de marketing basadas en el diseño deben ser relevantes desde el punto de vista del Derecho Industrial.

Es necesario dotar de protección jurídica a estas creaciones y ello es así en base a lo siguiente:

- la necesidad de fomentar la innovación en la estética industrial,
- la protección del principio de buena fe en los intercambios comerciales,
- la protección de la creatividad personal de los autores.

Todos estos intereses justifican la concesión de un derecho de exclusiva.

II. CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL Y REGULACIÓN ACTUAL

El diseño industrial se regula en España mediante la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, publicada en el BOE de 8 de julio de 2003. Esta Ley supone la culminación del proceso de reforma y actualización de la normativa española sobre Propiedad Industrial que tuvo lugar en la década de 1980 impulsado por la integración de España en la Comunidad Europea, que dio lugar a nuevas leyes de patentes, marcas y topografías de semiconductores, pero que no afectó al diseño industrial, que siguió rigiéndose por las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 (texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931) relativas a modelos, dibujos industriales, y modelos y dibujos artísticos de aplicación industrial.

Hay que destacar en este período la armonización comunitaria que se ha producido en materia de diseño industrial. El proceso se inició en 1991 con la presentación por la Comisión Europea del Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño, que no se tradujo en normas concretas hasta la aprobación en 1998 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Por otro lado, el régimen comunitario se completa mediante el Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios

El artículo 1, referido al objeto de la Ley, define el diseño, en su apartado 2a) como 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.

Tanto la norma comunitaria como la Ley se inspiran 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 y de su originalidad. Se protege el diseño vendible. 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 independientes, acumulables y compatibles.

Se definen además los conceptos de producto y de producto complejo:

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.

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

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA

1. Requisitos de protección

La Ley establece en su artículo 5 que son susceptibles de registro los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.

Según el artículo 6 se considera 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.

Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

En cuanto al ámbito de la novedad, aunque el diseño haya sido divulgado en algún lugar del mundo, no se entenderá que ha sido hecho accesible al público y por tanto divulgado en sentido legal cuando estos hechos, en la terminología de la exposición de motivos de la Ley, 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 operan en la Comunidad Europea antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o de prioridad en su caso.

Se revela así que la propiedad industrial del diseño protege lo que es nuevo para el sector especializado, dentro de la Unión Europea y en el mundo de los negocios.

Sin embargo, como importante novedad legal, se ha reconocido un plazo de gracia de 12 meses anterior a la fecha de presentación o de prioridad que permite que la propia divulgación hecha por el titular no conlleve la pérdida de novedad. Tiene el objetivo de permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado antes de registrarlo sin pérdida de novedad.

Responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan periódicamente mayor número de diseños de ciclo corto y frecuente renovación, de los que solo vale la pena registrar los más rentables. Por ejemplo, esto sucede en el sector textil o del calzado. El titular tiene un año para decidir su registro. Su divulgación sí puede oponerse frente a cualquier tercero que en ese periodo de 12 meses pretendiera registrarlo.

De conformidad con el artículo 7, 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.

Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Este mismo criterio se aplica para determinar la extensión de la protección (Art. 46) es decir, la distancia formal que el diseño comercializado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección.

En los diseños puramente ornamentales (fuera de los límites técnicos impuestos por los materiales a que se aplique el diseño) la libertad de concepción es prácticamente total. El diseño funcional combina la libertad que es propia de la creación artística, con la necesidad, impuesta por la función técnica. Cuanto más condicionada esté la forma por la función técnica del producto a que se incorpora menor será el margen de libertad del autor, pero mientras haya un margen, la forma podrá registrarse como diseño. Cuando la forma viene impuesta por la función técnica del producto, es decir, cuando se da el 100% de necesidad y 0% de libertad, la forma queda excluida de la protección como diseño.

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 inspiró la regulación de la Ley.

2. Diseños excluidos

Se excluyen de la protección como diseño los diseños impuestos por su función técnica y de interconexiones en el artículo 11. No se pueden reconocer derechos sobre las características de apariencia del producto exclusivamente dictadas por su función técnica para evitar el monopolio de formas necesarias. Esta prohibición traza la línea divisoria entre el derecho de patentes y de diseño. Las soluciones a problemas técnicos, si son nuevas y presentan actividad inventiva, es decir, si cumplen los requisitos de patentabilidad, podrán protegerse mediante patentes o modelos de utilidad, y si no lo son, no podrán monopolizarse en absoluto. Lo cual no quiere decir que no se protejan los diseños funcionales. El concepto moderno de diseño industrial internacionalmente es eminentemente funcional, es decir, combina la funcionalidad (diseños tridimensionales) y el atractivo del producto para hacerlo más vendible. En este sentido se dice que “la forma sigue a la función”.

El criterio para excluir una forma de su protección como diseño no es el de que se trate de un diseño funcional, sino el de que la función únicamente pueda conseguirse con esa forma, y por tanto forma y función sean o no separables.

3. Procedimiento de registro

En la Ley 20/2003, el procedimiento de registro comprende un examen de forma, con asignación de fecha de presentación y un rápido examen de oficio que, en lo que se refiere al objeto de la solicitud, se limita a comprobar que se trata de un diseño en sentido legal y que no es contrario al orden público o a las buenas costumbres. 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 anteriores, el diseño se registra y se publica, produciendo desde entonces plenos efectos.

Contra la concesión del registro del diseño cabe recurso administrativo aunque limitado, como es lógico, a las cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.

Con la publicación del diseño, tras la concesión del registro, se abre un periodo de oposiciones a la concesión. El procedimiento de oposición es un procedimiento autónomo, que se inicia por los terceros, aunque con las restricciones de legitimación impuestas por la norma comunitaria. Las oposiciones solo podrán fundarse en la concurrencia de causas de denegación de registro que la Administración no está facultada para examinar de oficio en el procedimiento de concesión, como son la falta de novedad o de carácter singular del diseño registrado, o la preexistencia de derechos anteriores. Contra la resolución estimatoria o desestimatoria de la oposición planteada cualquiera de las partes en el procedimiento de oposición puede interponer el correspondiente recurso administrativo.

El procedimiento de oposición post-concesión combina el examen sumario de oficio y la rápida protección del diseño, con la defensa de los intereses de terceros, articulando coherentemente los procedimientos de registro, oposición post-concesión y recurso sin merma de garantías para el solicitante o los terceros interesados, sean o no titulares de derechos anteriores.

La concesión no es un acto de trámite, sino una resolución final que pone término al procedimiento de registro, y es por tanto directamente recurrible. De acuerdo con los principios que rigen la resolución de recursos administrativos, el recurso solo podrá basarse en aquellas cuestiones que han podido ser examinadas por la Administración en el procedimiento de registro. Si recurre el solicitante contra la denegación será contra los motivos que la hayan fundamentado; si recurren los terceros, sobre las cuestiones de fondo que han podido ser examinadas por la Administración, es decir, en el caso de la Ley que comentamos, que se trata de un diseño en sentido legal y que no es contrario a la moral o al orden público.

Por tanto, el procedimiento de registro, regulado en el capítulo II del Título IV y el procedimiento de oposición, regulado en el capítulo III, son procedimientos autónomos. Los requisitos que se examinan en uno y otro procedimiento son distintos y cada uno tiene su propia vía de recurso:

- ❑ El recurso contra la resolución de concesión sólo puede referirse a cuestiones que han podido ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro, y estas cuestiones no podrán ya fundamentar una oposición.
- ❑ El recurso contra la resolución de una oposición sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y con fundamento en alguno de los motivos de oposición, entre los que no figuran los requisitos que la Administración ha podido examinar de oficio.

Finalmente, la acción civil de nulidad de registro podrá basarse en la falta de cualquiera de los requisitos de protección establecidos como requisito para la válida concesión del registro.

Una de las novedades de la Ley con respecto al régimen anterior es la posibilidad de aplazar la publicación durante un plazo de 30 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad (Art. 32). Esto evita que en determinados casos, la publicación normal pueda poner en peligro el éxito de una operación comercial relativa al diseño.

4. Duración y alcance de la protección

El título V de la Ley se dedica a la duración y renovación del diseño industrial.

El registro del diseño se otorga por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro y puede renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha.

La renovación se acuerda a solicitud del titular del registro o de su causahabiente y debe ir acompañada del justificante de pago de la tasa de renovación. Se presentará ante la OEPM o los órganos competentes (Art. 20). Si la solicitud no fuera presentada ante la OEPM, el órgano que la reciba se la remitirá, junto con la documentación que se acompañe, en el plazo de cinco días.

El título VI de la Ley regula el contenido del derecho exclusivo y las acciones en defensa del mismo.

El registro del diseño confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. La utilización comprende la fabricación, oferta, comercialización, importación y exportación o uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados. El derecho exclusivo tiene lugar a partir no de la concesión misma, sino de la publicación del diseño junto con la de la concesión, o después si se ha pedido el aplazamiento de la publicación.

Sin embargo, se contempla una protección provisional a la solicitud de registro de diseño que consiste en el derecho a exigir una indemnización razonable de cualquier tercero que entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y la fecha de publicación del diseño registrado, hubiera llevado a cabo una utilización del diseño que después de ese período quedaría prohibida. Es una protección provisional limitada, ya que se le reconoce frente a las personas a quienes se haya notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta.

El contenido del derecho tiene unos límites, por un lado las excepciones relativas a actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales, o con fines experimentales, ilustrativos o docentes bajo ciertas condiciones y las excepciones de zonas de inmunidad.

5. Causas de denegación del registro

El artículo 13 regula las causas de denegación del registro.

Dispone que, de oficio, cuando así lo disponga la Ley, o mediando oposición, en los casos y bajo las condiciones establecidas en el Título IV de la misma, 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 la Ley.
- b) El diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de la Ley.
- c) El solicitante no tenga derecho a obtenerlo conforme a los artículos 14 y 15 de la 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.

6. Diseños de componentes complejos

El tema de la utilización de diseños de componentes con fines de reparación de productos complejos para restituir su apariencia original ha sido un tema muy conflictivo. La Directiva Comunitaria llegó a una solución transitoria que obliga a los Estados miembros a mantener en vigor el régimen jurídico aplicable al uso de diseños de estos componentes con fines de reparación, y solo autoriza los cambios dirigidos a liberalizar el mercado de dichos componentes mientras dure el régimen transitorio. La Directiva contempla expresamente el registro de estos componentes en su artículo 3 apartado 3, con la condición de que el componente, una vez incorporado al producto complejo, siga siendo visible durante la utilización normal de éste.

La Ley integra esta disposición en su artículo 8. Permite al solicitante registrar el diseño del producto complejo como un todo, sin perjuicio de proteger también el diseño de los componentes por separado, si cumplen las condiciones exigidas en dicho artículo. No obstante, en la línea seguida por el Reglamento comunitario y por otros Estados de la UE que han modificado su legislación para adaptarla a la Directiva, se prevé que, mientras dure el régimen transitorio, los derechos derivados del diseño no podrán ejercitarse para impedir que se utilicen con fines de reparación los diseños de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido, y que por ello han de ser necesariamente reproducidos en su forma y dimensiones exactas cuando tienen que ser sustituidos para devolver al producto complejo su apariencia original.

A diferencia de lo que ocurre con las interconexiones, la excepción se configura como un límite al ejercicio del derecho y no como una excepción al registro, dado que sólo se aplica a la utilización de esos componentes con fines de reparación, y no en los demás casos. Pero el fundamento es el mismo: impedir la creación de mercados cautivos una vez agotado el derecho sobre el producto complejo lícitamente comercializado en la Unión Europea por el titular o con su consentimiento, evitando que el derecho exclusivo sobre la forma del producto, única limitación a la libre competencia justificada por la protección de la propiedad industrial del diseño, se convierta en un monopolio sobre el producto mismo, lo que ocurrirá cuando no hay alternativa posible para restituir al producto complejo que se repara su apariencia original.

La Ley establece que el diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo solo 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. Se entiende por utilización normal, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación. Por ejemplo, las piezas que sean visibles solamente durante su reparación o mantenimiento situadas en el capó de un coche no quedan protegidas mediante diseño al quedar fuera del uso normal del consumidor.

b) en la medida en que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular.

7. Acciones por violación del diseño registrado

La Ley establece en el artículo 52 la posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales contra quienes lesionen el derecho del titular del diseño. La Ley contempla las acciones de cesación de los actos que violen su derecho, la indemnización de daños y perjuicios sufridos y la remoción de los efectos producidos por la violación.

La indemnización de daños y perjuicios comprende tanto las pérdidas sufridas como la ganancia dejada de obtener. Se valora el daño causado al prestigio del diseño por la calidad inferior de los productos infractores, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización

Como novedad importante de la Ley, se incluyen las indemnizaciones coercitivas por día de retraso en la cesación de la actividad infractora, y el derecho a percibir en todo caso el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido.

La Disposición Adicional Primera remite a la Ley de Patentes a los efectos de solicitar medidas cautelares, en todo lo que no sea incompatible con el régimen del diseño.

IV. RELACIÓN CON EL SISTEMA COMUNITARIO

La necesidad de proteger la multiplicidad de intereses vinculados a la protección del diseño generó en los países de la Unión Europea la existencia de sistemas muy distintos para su protección. Estos regímenes tan dispares tenían, sin embargo, una nota en común: el diseño se protege mediante la concesión de un derecho de propiedad industrial, basado en la exigencia de novedad y en la obligación de registrar.

La Unión Europea tomó en consideración estas diferencias que podían falsear la competencia dentro del mercado interior. Por esa razón, se adoptó la Directiva 98/71 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos o modelos¹ y con posterioridad, como ya se ha hecho referencia con anterioridad, el Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios². La importancia del mismo radica en su aplicabilidad directa y que crea una legislación uniforme en todos los países de la Comunidad. Acoge muchas de las soluciones de la Directiva.

El Reglamento de diseño comunitario ha creado un sistema unificado de dibujos y modelos comunitarios a los que se concede protección uniforme con efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad Europea y es directamente aplicable en todos los Estados Miembros. Mediante la presentación de una única solicitud ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), siguiendo un procedimiento único y de conformidad con una única legislación se obtiene protección del diseño en todos los Estados de la UE. Esto supone una ventaja evidente ya que, hasta ahora, para la protección de los modelos y dibujos industriales se debía proceder con el registro independiente en cada uno de los países, tratándose de un largo y costoso proceso el obtener protección del diseño en la totalidad de la UE. El diseño comunitario confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Desde el 1 de abril de 2003 la OAMI puede registrar dibujos y modelos comunitarios de conformidad con la fecha fijada por el Consejo de Administración según la habilitación contenida en el artículo 111 del Reglamento.

La Ley de Diseño ha incorporado a nuestro derecho interno la Directiva y ha tenido particularmente en cuenta el Reglamento sobre diseño comunitario.

¹ La Directiva sólo armoniza aquellas disposiciones que inciden más directamente en el funcionamiento del mercado interior. Es una Directiva de mínimos y en algunos aspectos, como la acumulación de la protección y los "componentes de reparación" las soluciones son provisionales. Por tanto, no se establece la armonización de disposiciones sobre sanciones, recursos o procedimientos sobre el registro, la renovación o la nulidad de los derechos sobre dibujos o modelos.

² Publicado en el DOCE L, de 3 de enero de 2002.

Existe una relación del sistema comunitario con los sistemas nacionales. El Reglamento comunitario consagra el principio de coexistencia, lo que supone que conviven las normas paralelas de diseño nacionales y las comunitarias. La interacción entre ambos sistemas que se manifiesta:

- ❑ En las propias exigencias comunitarias a la hora de legislar en el ámbito nacional.
- ❑ En los conflictos que pueden surgir entre los títulos comunitarios y nacionales de diseño. El reglamento regula la existencia de acciones paralelas basadas en diseños comunitarios y nacionales.
- ❑ En la asimilación que hace el Reglamento de los derechos sobre el diseño comunitario como objeto de propiedad a los derechos sobre los diseños nacionales.

Por un lado, la Directiva contempla la armonización obligatoria en una serie de aspectos esenciales, cuyo contenido viene predeterminado por la misma. Se trata de :

- ❑ Objeto de protección (concepto mismo de diseño).
- ❑ Requisitos de protección (novedad y carácter singular).
- ❑ Causas de denegación y nulidad del registro.
- ❑ Contenido, extensión y límites de la protección.
- ❑ Relación con los derechos de autor u otras formas de protección.

Uno de los temas fuera de la Directiva es el de la protección del diseño no registrado. En la elaboración de la Ley se ha tenido en cuenta que la protección nacional del diseño coexiste en régimen de complementariedad con la comunitaria, como vía alternativa de protección establecida mediante el Reglamento de dibujos y modelos comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea.

Si bien la concesión de un derecho exclusivo se vincula al registro, el diseño no registrado goza de protección³ de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento de diseño, que protege a cualquier diseño que cumpla con los requisitos legales de protección durante un período de 3 años desde la primera vez que se ha hecho público dentro de la UE. Durante este período podrá defenderse su titular frente a los actos de explotación no autorizada de las copias del diseño. Por este motivo, al tratarse de una protección automática comunitaria para cualquier diseño no registrado dentro de la Comunidad que cumpla con los requisitos de novedad y carácter singular, no ha sido necesario incluir disposiciones propias de carácter nacional en la Ley referidas al diseño no registrado.

Hay que tener en cuenta que la protección que ofrece el diseño comunitario no registrado es muy limitada frente a la que ofrece el diseño comunitario registrado en el cual se protege, además de la identidad del objeto registrado, su singularidad. En otras palabras, en tanto que el diseño comunitario no registrado sólo protege de la copia, el diseño comunitario registrado protege las variaciones correspondientes derivadas de la impresión que genera el objeto registrado, y esta interpretación es muy amplia. Sin embargo, constituye una herramienta de protección vital para industrias como la textil o la del calzado, industrias que suelen renovar cada temporada sus respectivas colecciones de productos. En estos casos, los nuevos diseños estarán protegidos frente a actos de piratería sin formalidad o coste alguno en todo el territorio de la Unión.

³ El diseño no registrado es protegible desde el 6 de marzo de 2002, fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Otro aspecto importante de la relación con el sistema comunitario es que los Estados miembros tienen competencia exclusiva sobre la infracción de los dibujos o modelos comunitarios (registrados o no) y, a tal fin, tienen la obligación de designar uno o varios tribunales de dibujos y modelos comunitarios de primera y segunda instancia (Art. 80).

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, introdujo en España los Tribunales de Marca Comunitaria, competentes también en materia de modelos y dibujos comunitarios. El nuevo artículo 86 bis contempla los Juzgados de lo Mercantil con existencia en cada provincia. Los Juzgados de lo Mercantil de Alicante tienen competencia, entre otras, para conocer en primera instancia de los litigios que se promuevan al amparo de los Reglamentos de Diseño Comunitario y de Marca Comunitaria, extendiendo su jurisdicción a todo el territorio nacional y denominándose a estos efectos Juzgados de Marca Comunitaria. Por su parte, el artículo 82.4 se ha modificado atribuyendo a la sección o secciones de la Audiencia Provincial de Alicante especializadas competencia exclusiva en segunda instancia de todos aquellos recursos a los que se refieren los reglamentos de diseño comunitario y de marca comunitaria. A estos efectos se denominan Tribunales de Marca Comunitaria.

Los tribunales de diseño comunitarios pueden declarar nulo un diseño comunitario como consecuencia de una demanda de reconvencción en una acción de infracción (Art. 24 del Reglamento). Asimismo, cualquier persona física o jurídica, así como las autoridades públicas con competencia para ello, pueden presentar una solicitud de declaración de nulidad de un diseño comunitario registrado ante la OAMI. Sin embargo, esta solicitud no será admisible cuando un tribunal de diseño comunitario haya resuelto en sentencia firme entre las mismas partes una solicitud relativa a la misma materia y con idéntica causa (Art. 52). Por otro lado, como estipula el artículo 91, el tribunal de diseño comunitario ante el que se hubiese interpuesto una acción puede suspender el procedimiento de oficio o a instancia de parte si la validez del diseño comunitario ya se hubiese impugnado ante otro tribunal de diseño comunitario por la vía de la reconvencción o en el caso de un dibujo o modelo comunitario registrado, si se hubiese presentado ante la OAMI una demanda de nulidad.

El Reglamento soluciona las acciones paralelas relativas a diseño comunitario y nacional (artículo 95), entendiéndose por tales acciones por violación derivadas de la misma actuación entre las mismas partes ante tribunales de distintos Estados miembros, una de ellas basada en diseño comunitario y la otra en diseño nacional que otorgue protección simultánea. El tribunal ante el que se hubiese iniciado el segundo litigio se inhibirá a favor del tribunal ante el que se hubiere instado la primera acción.

Por último, la regulación comunitaria no excluye la aplicación, en su caso, de cualquier acción derivada de la legislación nacional pertinente sobre diseño no registrado, signos distintivos, patentes, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal (Art. 96).

Aparte de las manifestaciones más usuales del derecho que confiere el diseño industrial, que son los que derivan de su propia naturaleza y que estriban en su utilización en el tráfico económico para los productos registrados y la prohibición a terceros de su utilización sin su consentimiento, los modelos y dibujos industriales se integran en el activo empresarial y poseen trascendencia económica, por lo que otorgan a su titular un derecho de propiedad. Por este motivo, el derecho sobre el diseño puede ser transmitido, ser objeto de derechos reales o de licencias.

El modelo comunitario se considera como objeto de propiedad para toda la comunidad, con los caracteres y en las condiciones que se establecen en el Reglamento. Como éste no puede agotar el ordenamiento aplicable, se realiza una remisión a los Estados miembros al estimarse que (Art. 27) el diseño comunitario se considera en su totalidad y para el conjunto del territorio comunitario como un dibujo o modelo del Estado miembro en el que:

a) el titular tenga su sede o domicilio el titular en la fecha correspondiente,

b) y si estas circunstancias no se dieran, en el Estado miembro donde el titular tenga un establecimiento en la fecha correspondiente.

Estas reglas se complementan con lo relativo a la cotitularidad del diseño comunitario, que prevé la aplicación de lo anterior al cotitular designado de mutuo acuerdo en el caso del diseño no registrado y al primer cotitular inscrito, en el caso de diseño registrado.

[Fin del documento]