



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CUARTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALDES 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 Educación, Cultura y Deporte de España,
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

y
de la Corte Federal de Patentes de Alemania

Madrid, 3 a 7 de octubre de 2005

Múnich, 10 a 14 de octubre de 2005

LA EXPERIENCIA DE ESPAÑA EN EL CAMPO DEL DISEÑO INDUSTRIAL

*Documento preparado por el Sr. José Antonio Macías, Consejero Técnico,
Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales,
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Madrid*

1. INTRODUCCIÓN

Importancia del valor comercial añadido por el diseño al producto

De ahí la necesidad de proteger el diseño para evitar su copia, porque el valor económico del diseño industrial reside en su exclusividad.

2. LAS VÍAS LEGALES DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Múltiples posibilidades de protección, cumulativa o alternativa.

Posibilidad de considerar el diseño industrial:

- 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.

Por ello, en España como en el resto de los Estados de la Unión Europea, la tutela jurídica del diseño industrial se articula fundamentalmente a través de dos sistemas de protección:

- el que confiere la propiedad industrial y
- el derivado de la propiedad intelectual.

A su vez la protección específica que deriva de la propiedad industrial puede obtenerse por vía nacional o comunitaria:

La protección nacional puede conseguirse por dos vías:

- mediante la solicitud y registro del diseño en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
- Mediante un depósito internacional con efectos en España conforme al Arreglo de la Haya sobre depósito internacional de dibujos y modelos industriales, realizado a través de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Por su parte la protección comunitaria tiene dos modalidades:

- La que corresponde al diseño registrado en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que tiene su sede en Alicante,
- Y la que se reconoce al diseño no registrado en el RDMC y que se vincula a la primera divulgación del mismo, en el sentido que después veremos, en la Comunidad Europea.

Posibilidad de coexistencia de la protección comunitaria y de la nacional.

Mismos requisitos de fondo para que un diseño pueda ser protegido ya se trate de la protección comunitaria, de la protección nacional, o de la obtenida a través de un depósito internacional que produzca efectos en España.

En efecto tanto el Reglamento Comunitario 6/2002 como las leyes internas de los Estados miembros de la UE se basan en la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que armonizó estas condiciones para toda la Unión Europea.

Protección a través de la propiedad intelectual: es independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad industrial del diseño.

Pero ello no quiere decir que todo diseño sea necesariamente objeto de protección acumulada, ya que la propiedad industrial del diseño y la propiedad intelectual del diseño difieren en sus requisitos de protección y en los efectos de esa protección.

Además de las vías civiles de protección jurídica directa del diseño industrial hay otras posibilidades, en determinados casos y con limitaciones según veremos, de protección indirecta, que puede articularse

- a través de su registro como marca
- o de las normas que sancionan la competencia desleal.

Finalmente está también la tutela penal contra la piratería del diseño, es decir, frente a la infracción deliberada y con conocimiento de su registro de los derechos del titular del diseño, a la que aludiremos para finalizar esta exposición.

3. LA PROTECCION MEDIANTE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1 En la Ley Española 20/2003 de 7 de julio(LDI)

Mismos requisitos de protección que para el diseño comunitario:

Para que un diseño pueda ser válidamente registrado ha de cumplir los requisitos de protección objetivos (de los que los más importantes son la novedad y el carácter singular) ha de ser solicitado por quien esté legitimado para hacerlo, y ha de estar disponible, es decir, ser susceptible de apropiación por no recaer sobre el mismo derechos prioritarios de terceros, ya sean de propiedad industrial o intelectual.

3.1.1 Los requisitos de protección objetivos

- Que sea un diseño en sentido legal (artículo 1 de la Ley),
- que no se trate de interconexiones o ajustes mecánicos,
- que la forma no esté exclusivamente dictada por su función técnica (artículo 11) (lo cual no quiere decir que no se protejan los diseños funcionales, siempre que la forma sea separable de la función del producto, o lo que es lo mismo, que el diseñador tenga un margen de libertad al desarrollar el diseño)
- que se refiera a las características externas y visibles de los productos (artículo 8),

- que no sea contrario al orden público y a la moral y
- que presente novedad y carácter singular (artículos 6 y 7 LDI)

Nuevo es lo que no ha sido divulgado (hecho accesible al público), en forma idéntica o cuasi idéntica, en la fecha de solicitud del registro, o de prioridad en su caso (Artículo 6 LDI).

El carácter singular lo dan las diferencias de conjunto frente a los diseños que han sido divulgados en la fecha de prioridad, tomando como referencia para apreciar la singularidad al usuario informado, y teniendo en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo (artículo 7 LDI). Un diseño no tiene carácter singular cuando no se diferencia lo suficiente de los diseños ya conocidos.

El concepto de divulgación

Tanto la novedad como el carácter singular son requisitos comparativos, es decir se miden por comparación al estado del arte, integrado por todos aquellos diseños que ya han sido divulgados.

El diseño se entenderá divulgado cuando haya podido, razonablemente, 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” antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o de prioridad en su caso (artículo 9 LDI.)

Al igual que en el derecho comunitario se reconoce un **plazo de gracia de doce meses** anterior a la fecha de presentación durante el cual la divulgación del diseño realizada por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada por ellos, no perjudica la posibilidad de registro, porque no destruye la novedad (artículo 10.1 LDI).

Pero esa divulgación si puede alegarse por el autor si es un tercero quien quiere registrarlo.

Tampoco perjudica la novedad la divulgación que es consecuencia de un abuso frente al solicitante o su causahabiente siempre que presente la solicitud de registro en un plazo de 12 meses.(artículo 10.2 LDI)

3.1.2 Requisitos subjetivos: legitimación y derecho al registro

El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente (artículo 14 LDI)

En caso de realización conjunta, a los coautores en la proporción que ellos determinen.

En el caso de creación independiente el principio general es el de preferencia del primer solicitante teniendo en cuenta la fecha de prioridad de presentación de la solicitud de registro (artículo 14.3 LDI).

En cuanto a la atribución de la titularidad en el caso de los diseños creados en el marco de una relación de empleo o 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 (artículo 15 LDI)

3.1.3 Disponibilidad del diseño

Por último hace falta que el diseño esté disponible para ser susceptible de apropiación exclusiva. Es decir, que no recaigan sobre el mismo otros derechos anteriores preferentes de terceros.

Estos derechos anteriores no impiden el registro del diseño, sino su mantenimiento: son causas de revocación (o de nulidad, en su caso). Además, solo pueden ser invocadas por los titulares legítimos de los derechos anteriores en que se funde la acción. Se pueden sintetizar en 4 grandes grupos:

A) Interferencias: las solicitudes anteriores no publicadas

Es el supuesto previsto en el artículo 13 b) y 33 c) LDI: El diseño registrado será denegado y si hubiere sido concedido podrá ser anulado si es incompatible con un diseño protegido en España con fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que solo ha sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.

El derecho anterior puede fundarse en un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro anterior, sea nacional o comunitario.

B) Incompatibilidad con signos distintivos anteriormente protegidos en España

Ocurre cuando el diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha prohibición, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado (artículos 13.f y 33.2.c) LDI). Puede tratarse de una marca bidimensional – que es el caso normal- o tridimensional-como sería el caso de una marca envase, por ejemplo.

C) Incompatibilidad con un derecho de propiedad intelectual anterior

Opera cuando el diseño suponga el uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual (artículo 13 letra g) LDI

La prueba del derecho de propiedad intelectual anterior incumbe a quien lo invoca

La obra ha de estar protegida en España, teniendo en cuenta la protección internacional automática que se deriva del convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

D) Uso indebido de otros elementos protegidos o que sean de interés público

El diseño podrá ser revocado o anulado cuando suponga un uso indebido de símbolos de Estados u organizaciones intergubernamentales o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los anteriores que sean de interés público en España, como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus CCAA, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización (en definitiva de los entes públicos de la organización territorial del Estado).

3.1.4 Registro y oposición

Este es un tema cuya regulación se deja en la Directiva a la legislación interna de los Estados de la Unión Europea.

El procedimiento de registro es muy simple.

Los formularios de solicitud, y las tasas de solicitud, están en la web de la Oficina www.oepm.es

Cuando el examen de admisibilidad y de forma no lo realice la OEPM, las solicitudes se remitirán en todo caso a la OEPM por el órgano de la CCAA que haya sido competente para realizarlo (artículo 28 LDI).

Se admiten solicitudes múltiples de hasta 50 diseños, con tasas decrecientes, que, sin embargo, son jurídicamente independientes (artículo 22 LDI).

El solicitante también puede, pidiéndolo en la solicitud, aplazar la publicación del diseño hasta un máximo de 30 meses, (artículos 21.2.b y 32 LDI) Los expedientes no son accesibles hasta que no se publica el diseño.

Para ganar tiempo, se descartan las oposiciones de terceros previas a la concesión de registro (que era el sistema que se seguía anteriormente bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial).

De ahí que se haya establecido una posibilidad de oposición post-concesión en vía administrativa.

A partir de la publicación de la mención de la concesión y del diseño, los terceros, o los titulares de derechos anteriores, podrán oponerse a la concesión del registro del diseño, iniciando el correspondiente procedimiento en el plazo de 2 meses.

Estas oposiciones podrán fundarse en cualquiera de las causas de denegación de registro que la Administración no está facultada para examinar de oficio y solo en ellas, incluidas la falta de novedad y de carácter singular del diseño solicitado, y, en caso de ser estimadas, con llevarán la cancelación del registro del diseño con efectos retroactivos.

El procedimiento de registro, y los de oposición son distintos y cada uno tiene su propia vía de recurso.

3.1.5 Alcance de la protección

El contenido y la extensión del derecho sobre diseño registrado determinan su alcance.

Una vez publicado el derecho es exclusivo frente a cualquier utilización de un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, aunque ese diseño haya sido creado independientemente (artículo 45 LDI).

A diferencia de las marcas, que no suponen un derecho absoluto sobre el signo, sino sobre el signo puesto en relación con el tipo de productos para el que han sido registradas, el derecho

derivado del diseño registrado es exclusivo y absoluto y permite a su titular a oponerse a su aplicación sobre cualquier tipo de productos (artículo 21.5 LDI)

Su contenido comprende la suma de facultades que integran el derecho exclusivo o dicho de otra manera, los actos que puede realizar y prohibir el titular del diseño, que son los actos de utilización previstos en el artículo 45

Por utilización se entiende a estos efectos 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.

Antes de la publicación, el solicitante tendrá una protección provisional limitada, frente a las personas a quienes se haya notificado la presentación de la solicitud y el contenido de la misma. (Artículo.46 LDI).

La extensión de la protección alcanza a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión de conjunto diferente, y en su determinación se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al desarrollar el diseño(Artículo 47).

La duración del registro es de 5 años contados desde la fecha de presentación, renovables por períodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25.

Los límites al derecho exclusivo vienen dados por:

- El agotamiento comunitario, (artículo 49)
- Los derechos derivados de la utilización anterior de buena fe (artículo 50)
- La explotación del diseño puede estar sujeta a restricciones o limitaciones legales (por ejemplo homologación de determinados componentes, si una norma administrativa lo impone como condición de comercialización)
- Además, el derecho sobre el diseño no podrá invocarse como coartada frente a posibles infracciones de otros derechos, norma destinada a evitar los diseños de cobertura y que es de particular relevancia en este caso dada la facilidad de acceso al registro de diseños (artículo 51).
- 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 (artículo 48).
- La cláusula de reparación, incorporada en la disposición transitoria tercera LDI.

3.1.6 La defensa del derecho: Acciones y medidas cautelares

La defensa del derecho se materializa en la posibilidad de ejercitar acciones en acciones civiles y ,en su caso, acciones penales (artículo 52 LDI).

La LDS como es lógico solo se ocupa de las acciones civiles encaminadas a obtener

- la cesación de la actividad infractora
- la remoción de sus efectos,
- la indemnización de los daños y perjuicios sufridos,
- la publicación de la sentencia a costa del infractor,

Acciones que se sistematizan en el capítulo II del título VI de la Ley (artículo 53).

Se incluyen también:

- indemnizaciones coercitivas por día de retraso en la cesación de la actividad infractora,
- el derecho del titular del diseño 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, sin perjuicio de recibir una indemnización mayor si prueba daños o perjuicios superiores.

También se establece, a efectos indemnizatorios, la responsabilidad objetiva del fabricante o el importador o responsable de la primera comercialización de los productos que supongan infracción del diseño registrado (artículo 54)

Se valorará, en su caso, 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. La indemnización comprende tanto las pérdidas sufridas (reducción de las ventas a precio de coste) como ganancia dejada de obtener (que incluye el margen de beneficios de las ventas que no se han realizado)

La posibilidad de solicitar medidas provisionales (o diligencias de comprobación de hechos) o cautelares son las mismas que para las patentes por remisión de la disposición adicional primera LDI. Entre ellas están:

- La de cesación provisional de la actividad infractora,
- La retención o depósito de los objetos producidos o importados y de los medios exclusivamente destinados a la actividad presuntamente infractora,
- el afianzamiento de eventuales indemnizaciones
- las anotaciones registrales que procedan (art. 134 LP)

Riesgo que pudiera derivarse de la solicitud abusiva de medidas cautelares, incluso “inaudita parte” teniendo en cuenta que la concesión del diseño con plenos efectos se realiza sin examen real en cuanto al fondo.

La propia exposición de motivos de la LDI, en el párrafo final del apartado IV, se hace eco de este problema y apunta al sistema de doble fianza previsto en el artículo 137 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo de patentes (fianza que deba prestar quien solicita la medida cautelar; y fianza sustitutiva de la medida de cese de su actividad por el demandado) como garantía del demandado.

3.2 El Registro Internacional a través del Arreglo de La Haya

Se realiza a través de una solicitud internacional, presentada en la Oficina Internacional de la OMPI conforme al Arreglo de la Haya sobre depósito internacional de dibujos y modelos industriales, para determinados Estados de ese Tratado (del que actualmente son parte 42 Estados).

La Oficina de la OMPI:

- Centraliza la solicitud y el examen de las formalidades facilitando y abaratando el registro del diseño en los países miembros designados por el solicitante, pero
- La OMPI no examina los requisitos de fondo exigidos por los países designados para al registro del diseño, y no puede denegar un registro internacional por ningún motivo de fondo. Será cada Estado miembro designado el que conceda o deniegue el registro del diseño, con efectos sobre su territorio, aplicando su propia legislación. De manera que en definitiva, el registro internacional da lugar a un haz de registros nacionales, pero a través de una única solicitud internacional y con unos requisitos formales uniformes.

En la actualidad se encuentran en vigor tres actas del Arreglo de la Haya: La de Londres de 1934; la de La Haya de 1960 y la de Ginebra, de 1999, que entró en vigor en diciembre de 2003. Pero ningún Estado es parte en las tres Actas (la inmensa mayoría lo son en dos, o en una de ellas), ni todos los están ligados por un Acta común.

España, está adherida al Acta de Londres de 2 de junio de 1934 y a partir del 23 de diciembre de 2003, y desde el 23 de septiembre de 2003 a la de Ginebra.

La relación actualizada de Estados miembros del Arreglo de La Haya, con indicación del Acta de revisión por el que se encuentran vinculados, y las fechas en que la adhesión o ratificación tuvo lugar en cada caso puede consultarse en la página Web de la OMPI en concreto en <http://www.wipo.int/hague/en/index.html>

Según el Acta de Ginebra, que es la más reciente, una vez publicado por la Oficina Internacional, la Oficina nacional de cada Estado designado debe identificar los registros de diseños que designan ese Estado (por ejemplo España) para efectuar el examen de fondo previsto por su legislación.

Si hay motivos de fondo para denegar el registro deberá comunicarlo a la Oficina Internacional en el plazo de 12 meses en el caso de España, para que se dé traslado al titular de la solicitud internacional y pueda formular sus alegaciones o corregir, si es que son subsanables, las objeciones formuladas. El procedimiento interno por lo que a España se refiere está regulado en el artículo 76 LDI.

Si la protección para España es denegada el titular de un registro internacional tendrá los mismos derechos y vías de recurso que el solicitante o titular de un registro nacional.

Este procedimiento se refiere a los registros que se rigen por el acta de Ginebra. En el acta de Londres no se prevé la publicación ni la posibilidad de rechazo, aunque sí la posibilidad de anulación ante los tribunales.

Aunque el Arreglo de la Haya facilita el registro de diseños (que puede ser múltiple de hasta 100 diseños) mediante una única solicitud en varios países, su importancia es limitada por no decir escasa, por tres razones:

- Primera, la limitación derivada de que no todos los Estados Parte estén vinculados por un acta común (lo que impide por ejemplo a un español incluir Italia en su solicitud de registro internacional, hasta que este país no se adhiera al Acta de Ginebra);
- Limitaciones de accesibilidad. Numerosos Estados con presencia decisiva en el comercio mundial, se han mantenido al margen de este Tratado;
- Tercera, por la competencia del diseño comunitario, que lo sustituye con ventaja en el área geográfica donde podría tener mayor interés.

3.3 La protección comunitaria

3.3.1 Diseño registrado

Solicitud en la OAMI directamente, o por mediación de la OEPM (artículo 35 RDC) debiendo en este caso transmitirse a la OAMI en el plazo de dos semanas desde su presentación.

El concepto de diseño y los requisitos de protección y las prohibiciones de registro del diseño: las mismas para el diseño comunitario y el diseño registrado nacional, ya que tanto el RDMC como la LDI incorporan las normas de la directiva 98/71/ce que armoniza y predetermina el contenido de estas normas sustantivas.

El registro del diseño en la OAMI, una vez publicado, confiere a su titular un derecho exclusivo, que en su duración, extensión y contenido es idéntico al que acabamos de exponer con respecto al diseño registrado nacional en la LDI, pero esta vez, como es lógico, con cobertura comunitaria.

El procedimiento de registro es muy rápido, ya que el la OAMI examina exclusivamente los requisitos formales de la solicitud (artículo 45 RDMC) y si el objeto de la solicitud constituye un diseño conforme a la definición legal y no es contrario al orden público o a la moral (artículo 47). Superado este examen sumario el diseño se inscribe como diseño comunitario registrado y se publica, salvo que se haya pedido el aplazamiento de la publicación.

Mientras no se publique el diseño registrado el titular solo tendrá derecho a impedir los actos de explotación no autorizada de las copias, pero no podrá hacerse valer frente a quien pruebe que ese diseño u otro muy similar que está comercializando es fruto de una creación independiente. (Artículo 19.2 RDMC).

El procedimiento de registro no incluye oposiciones de terceros en vía administrativa ni antes ni después de la concesión.

El verdadero control de legalidad en cuanto al fondo, que comprende la novedad, el carácter singular, las demás prohibiciones de registro y los derechos anteriores se realiza cuando se impugna la validez del registro, ante la propia OAMI, o en vía reconvencional (como defensa, cuando su titular demanda a un presunto infractor) ante los Tribunales de Dibujos y Modelos Comunitarios.

Estos tribunales, que en España se denominan Tribunales de Marca comunitaria, son los Juzgados de lo Mercantil de Alicante en primera instancia y las secciones especializadas de la Audiencia Provincial de Alicante en segunda instancia, y entraron en funcionamiento a partir del 1 de septiembre de 2004

Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios tienen competencia exclusiva para conocer de las acciones de defensa de los derechos reconocidos al titular del diseño comunitario registrado o no (artículo 81 RDMC)

3.3.2 Diseño no registrado

En el RDMC se reconoce al dibujo o modelo no registrado una protección con cobertura comunitaria sin formalidades de ningún tipo a partir de la fecha en que el dibujo o modelo comunitario no registrado (diseño) se haya hecho público por primera vez dentro de la Comunidad Europea.

Esto sucede cuando se de publica, expone, comercializa o divulga en condiciones que razonablemente permiten que llegue a ser conocido por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Comunidad. (Artículo 11 del RDMC).

Su duración es de tres años, sin posibilidad de renovación o prórroga

En cuanto a su contenido no confiere un derecho exclusivo, sino sólo el derecho a impedir las copias. Su titular no podrá ejercitar su derecho contra quien explote comercialmente un diseño si esa persona lo ha obtenido como resultado de un trabajo independiente realizado en circunstancias tales que permitan pensar que no conocía el diseño divulgado por su titular (artículo 19.2 RDC).

Lógicamente, la prueba de que se trata de una creación independiente y no de una copia recaerá sobre el tercero que alegue esa defensa.

Tampoco tiene protección penal, que se refiere exclusivamente al diseño registrado (artículo 274 CP) salvo que esté también protegido por la Propiedad intelectual, (artículo 272 CP)

La validez del diseño comunitario no registrado está sujeta a los mismos requisitos de fondo-novedad, carácter singular, prohibiciones de registro o ausencia de derechos de terceros –que el diseño registrado– pero al no haber ningún control administrativo, ni registro, no existe una presunción de validez, y será el titular que ejercite una acción en defensa de su derecho quien tendrá que probar la existencia y titularidad del mismo del mismo. (artículo 85.2 RDMC)

Como esta va ligada a la primera divulgación en la Comunidad Europea, la fecha y la forma de la divulgación son esenciales.

El titular del derecho debe demostrar para hacer valer su derecho la fecha de la primera divulgación, el alcance de la misma y la identidad del diseño, indicando las características que le confieren singularidad.

La prueba será una cuestión de hecho. Por eso es importante que todos los elementos que demuestran que la divulgación se ha realizado, la fecha y el alcance de la misma (que ha

llegado a los círculos interesados) deben conservarse de forma segura para no tener que buscar posteriormente dichas pruebas en caso de acciones legales.

La competencia para conocer de las acciones de defensa y de impugnación de la validez del diseño comunitario no registrado corresponde en exclusiva a los tribunales de modelos y dibujos comunitarios

Se trata, en efecto, de un derecho derivado de una norma comunitaria que produce efectos inmediatos y uniformes en toda la Comunidad y por tanto en España, pero no se trata de un derecho reconocido en la LDI.

4. LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL DISEÑO

4.1 La acumulación y la compatibilidad de protecciones

Como ya se ha dicho, la propiedad industrial no es la única vía posible de protección del diseño.

En España el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) señala como objeto de la propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, comprendiéndose entre ellas:

- e) "las obras plásticas, sean o no aplicadas" y
- f) "los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería".

Por su parte el artículo 3.2 de dicho TRLPI dice que los derechos de autor son independientes, acumulables y compatibles con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. Y lo mismo se reitera en la DA 10ª de la LDI, aunque en un sentido más restringido como veremos.

Ambos tipos de protección, la de la propiedad intelectual y la de la propiedad industrial del diseño son independientes, es decir, distintas en los requisitos para su reconocimiento, en sus efectos y en su régimen jurídico.

De hecho, cuando se produzca la acumulación, la propiedad intelectual sobrevivirá siempre a la propiedad industrial, cuya duración máxima en el caso del diseño registrado, y agotando todas las renovaciones, es de 25 años.

Y en cuanto a sus efectos, el titular del diseño registrado tiene un derecho exclusivo y absoluto a la explotación comercial del mismo (artículos 45 y 47 LDI) que podrá hacer valer incluso frente al creador independiente posterior.

Por el contrario el titular de un derecho de propiedad intelectual sobre el diseño tiene también los derechos de explotación sobre su obra (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) pero no podrá impedir la explotación industrial del un diseño registrado por quien demuestre haberlo creado independientemente.

Naturalmente, el titular de un derecho de propiedad intelectual anterior podrá oponerse administrativamente y, en su caso, ejercitar la acción civil de nulidad de registro, cuando el

diseño de que se trate suponga un uso no autorizado de una obra protegida por su derecho de propiedad intelectual (artículos 33, 65 y 13 letra g) de la LDI. Pero habrá un uso no autorizado cuando el titular del diseño lo haya copiado, no cuando lo haya desarrollado independientemente

La compatibilidad entre la Propiedad Intelectual y la propiedad industrial del diseño significa que el titular de la doble protección podrá ejercitar a su conveniencia las acciones de defensa que derivan de la propiedad industrial, o, si lo prefiere, las que derivan de la propiedad intelectual, porque ambos tipos de protecciones funcionan en paralelo.

Lo que no parece posible es que alguien pueda ser condenado dos veces por los mismos hechos, y frente al mismo titular en las acciones de condena (aunque no así en las acciones declarativas);

4.2 Las condiciones de acumulación

Que la protección que brinda la propiedad intelectual y la que confiere la propiedad industrial sea acumulables no quiere decir que todos los diseños puedan acogerse a la doble protección. Esto solo ocurrirá cuando el diseño de que se trate cuando éste cumpla los requisitos de protección establecidos en las leyes respectivas para el reconocimiento de cada una de ellas.

Los requisitos de protección mediante la propiedad industrial del diseño- tanto del registrado nacional o comunitario como del comunitario no registrado- están claros: son básicamente la novedad y la singularidad.

Nada de esto es necesario en el caso de protección a través de la propiedad intelectual. Basta el hecho de la creación y como requisito objetivo la originalidad.

Por tanto el diseño formal puede estar tutelado por la propiedad intelectual (copyright o derecho de autor) si presenta originalidad como una obra plástica expresada por cualquier medio, y en cambio no ser susceptible de protección como diseño industrial registrado ha perdido novedad (por ejemplo cuando está siendo comercializada desde hace más de un año por su creador)

A la inversa, y dependiendo del grado de originalidad exigido para que una creación pueda ser considerada objeto de propiedad intelectual, un diseño que no alcance ese nivel quedará excluido de la protección a través de la propiedad intelectual, pero podrá registrarse en la OEPM o en la OAMI e incluso protegerse como diseño no registrado, si presenta novedad y singularidad frente a los conocidos.

Finalmente podrá protegerse cumulativamente cuando sea nuevo, tenga carácter singular, haya sido creado por el diseñador y presente el grado de originalidad necesario para ser considerado una obra plástica aplicada (o de ingeniería en su caso, en el sentido del TRLPI).

4.3 Originalidad y acumulación restringida

La Directiva 98/71/CE en su artículo 17 obliga a los Estados miembros a permitir la acumulación de protecciones, si bien cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, “incluido el grado de originalidad exigido” y esa misma norma sancionando la compatibilidad de ambas formas de protección es

adoptada, respecto a los diseños comunitarios registrados o no, por el artículo 96.2 del RDMC.

¿Y cual es el grado de originalidad exigido en España para que un diseño pueda considerarse una obra plástica (aplicada o no) en el sentido de la propiedad intelectual y qué se entiende por originalidad?

En relación con el carácter artístico de la obra no solo las que se conocen como obras de arte en el sentido tradicional del término están protegidas ya que el mérito artístico no constituye un criterio para denegar la protección del derecho de autor, y además la enumeración del artículo 10 incluye entre las creaciones originales artísticas las obras plásticas, sean o no aplicadas y los diseños de obras de ingeniería (como puede ser la carrocería de un vehículo).

Pero entonces el problema se traslada al grado de originalidad, que la Directiva comunitaria deja al arbitrio de los Estados miembros. Por mucho que se rebaje la noción de obra artística, si las palabras conservan su sentido, en algún lugar estará la frontera entre una obra plástica como creación original artística y un artículo comercial dotado de cierta singularidad. Por ejemplo la hebilla de un cinturón, o el modelo de un portafolios, simplemente con algunos adornos que lo singularizan frente a los conocidos.

Ya hemos visto que la Directiva en su artículo 17 obliga a permitir la acumulación pero establece a continuación que “cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido” y ¿Cuál es el grado de originalidad exigido en España?

El TRLPI define la originalidad de los programas de ordenador en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor o sea, que no lo haya copiado. Este criterio vale para los programas de ordenador. Pero para las demás obras el TRLPI no se ha pronunciado de manera general, sin duda porque es no fácil fundamentar objetivamente y con criterios universales, fuera del caso concreto, lo que se basa en un juicio de valor.

La aplicación de este criterio de originalidad (como lo no copiado) a todo tipo de creaciones daría como resultado un sistema de acumulación total de protecciones, lo que supondría que cualquier obra propia del autor y no copiada, quedaría automáticamente protegida por el derecho de autor y además, si es nueva y reviste singularidad, podría serlo como diseño.

Por el contrario, si se adopta un sistema de acumulación restringida, para que un diseño sea objeto de propiedad intelectual hará falta no solo que presente originalidad en el sentido apuntado sino que se requerirá un plus: un cierto grado de creatividad necesario para poder calificar algo de obra artística, incluso en sentido amplio, de naturaleza plástica, aplicada o no.

La jurisprudencia siempre ha mantenido que nada impide que la forma de un producto sea simultáneamente una obra de arte plástica protegible por el derecho de autor, pero en el sentido de que el destino útil del producto no excluye la tutela de la propiedad intelectual (así cabría entender la referencia a las obras plásticas sean o no aplicadas del TRLPI)

Por otra parte el requisito de originalidad se ha interpretado de diversas maneras por los tribunales: Según la STS de 26 de octubre de 1992 una obra es original en sentido subjetivo

cuando refleja la personalidad del autor y un esfuerzo creativo; en sentido objetivo cuando supone una novedad (objetiva).

La LDI, en el párrafo primero del apartado II de su exposición de motivos, parece decantarse manifiestamente en favor del principio de acumulación restringida.

Al referirse a este problema dice que si bien el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto “ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual..”, la duda sobre si original es equivalente especialmente creativo (y no solo a no copiado) parece disiparse en el mismo sentido si consideramos la disposición adicional décima y, sobre todo, su fundamento.

Según dicha da 10ª: “la protección que se reconoce en la LDI será 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.”

Esta disposición fue introducida mediante una enmienda de adición en su tramitación en el Congreso, y la motivación de dicha enmienda se explica por sí sola.

En ella se dice que La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos deja a cada Estado miembro libertad para determinar el grado de originalidad y la enmienda tiene por objeto fijar los límites a la acumulación. Y que mediante esta norma se adopta el principio de acumulación restringida de ambos tipos de protección en nuestro derecho.

5. DISEÑO Y COMPETENCIA DESLEAL

Fuera de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial cabe preguntarse si la competencia desleal puede considerarse una vía indirecta, es decir, no específica, de protección del diseño.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la LCD no confiere derechos de exclusiva ni protege derechos subjetivos. La competencia desleal sanciona no la infracción del derecho sobre el diseño, sino un determinado tipo de conducta comercial o empresarial contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles.

Lógicamente si el diseño está registrado, o protegido como un diseño comunitario no registrado, la vía de defensa será el ejercicio de las acciones derivadas de dicho registro.

Si el diseño no está protegido ni como diseño registrado ni como diseño no registrado comunitario (porque no se haya solicitado su registro o porque hayan expirado los derechos respectivos sobre el mismo), ni reviste suficiente originalidad para ser objeto de propiedad intelectual, entendemos que su imitación es libre, siempre que el imitador no intente hacerlo pasar por el original de la empresa competidora.

En efecto el Artículo 11.1 LCD dice que “La imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales es libre salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.”

La Ley ha vinculado la obtención de la exclusividad del diseño a unos requisitos y sujeto a unos límites temporales. Si no se opta por esa protección, o si esta ha expirado, el objeto es del dominio público.

Invocar la LCD para impedir los actos de imitación de un diseño cuyo derecho de propiedad industrial o intelectual ha finalizado, constituiría un claro fraude de Ley, aparte de que entra en juego el ya citado artículo 11.1 LCD.

Esta es la regla general. Si el diseño no se protegió, pudiendo hacerlo, o si la protección ya ha expirado, (y no se invoca la propiedad intelectual) la imitación o copia del diseño es libre.

Pero la competencia desleal como mecanismo de protección indirecta entra en juego en una serie de supuestos como son:

a) Diseños que son todavía secretos y cuyo registro no se ha solicitado.

En este caso hay una protección indirecta a través de la competencia desleal que se manifiesta especialmente en dos casos :

- cuando se rompe el secreto sobre el diseño por quien tenía el deber de reserva,
- o cuando quien lo divulga y explota lo conoció por medio del espionaje industrial o induciendo a la infracción contractual (Artículo 13 de la LCD de 10 de enero de 1991).

b) Actos de confusión, que se darán no por la imitación en sí misma, que puede ir perfectamente diferenciada con la marca u otros signos distintivos del imitador, sino porque se quiera hacer pasar la copia del diseño como producto original de la empresa competidora (actos de confusión y actos de engaño de los artículos 6 y 7 LCD)

c) Finalmente, hay otro posible supuesto derivado del hecho de que el diseño no protege los estilos o tendencias, sino la forma del producto concreto. Puede haber un caso de competencia desleal cuando, sin copiar ningún diseño concreto, se imitan sistemáticamente el estilo y las tendencias de un competidor para impedir que la empresa cuyos diseños se imitan consolide su posición y su clientela en el mercado, casos en que la prohibición se basaría en el artículo 11.3 de la LCD.

6. REGISTRO DEL DISEÑO COMO MARCA

En principio, nada impide que un diseño que cumpla los requisitos exigidos en la legislación sobre marcas sea registrado como marca, en la OEPM o en la OAMI. Por ejemplo un personaje de animación, un símbolo (el diseño gráfico del ya imposible Madrid 2012) o un dibujo original que luego se estampará en camisetas etc.

El problema es que tanto el artículo 7.1.(e).iii) RDMC como el artículo 5.1.e) de la LM prohíben el registro como marca de “la forma que da un valor sustancial al producto”. Y esa

forma que da un valor sustancial al producto puede ser una forma susceptible de protección mediante un diseño industrial o mediante la propiedad intelectual, o mediante ambas.

La doctrina en general opina que la prohibición del artículo 5.1.e) LM no impide con carácter general la acumulación (es decir, que un mismo diseño se registre como tal y además como marca para distinguir determinado tipo de productos) sino que representa “tan solo el límite a partir del cual no es posible tal acumulación desde la perspectiva del derecho de marcas”.

Quiere decirse que la aplicación de esta prohibición debe realizarse con cautela y en función de su finalidad, porque la razón de ser de la prohibición no es que las marcas carezcan de originalidad o atractivo, lo que sería absurdo, sino evitar que la marca “se convierta de manera generalizada en una protección alternativa al diseño industrial y a la propiedad intelectual”.

Según la prohibición de registrar un diseño como marca se justificará en aquellos casos en los que no existe autonomía entre el signo que se pretende registrar como marca y el producto mismo.

Esto ocurrirá cuando el valor de la forma derivada de su aspecto estético o estético-funcional en relación al producto, sea decisivo en su aceptación por los sectores interesados: por ejemplo: la peculiar forma ornamental o estética de una vajilla o de una cubertería, o el diseño de un ordenador portátil, o de una línea de muebles. Estos son casos claros en los que la forma da un valor sustancial al producto.

Pero otros muchos habrá que decidirlos caso por caso en función de la finalidad de la norma. Son innumerables los ejemplos de diseños-especialmente bidimensionales-registrados como marca, como diseños y protegidos a la vez por la propiedad intelectual (ejemplo, un personaje de animación registrado como marca, como diseño y protegida como personaje de animación por la propiedad intelectual).

Por tanto, el registro como diseño no excluye la protección como marca, cuando hay autonomía entre una y otro, y cada uno cumple su función. Cuando no es posible separarlos, y la forma da un valor añadido sustancial al producto, no será posible la acumulación.

7. DISEÑOS Y PATENTES O MODELOS DE UTILIDAD

No hay en cambio posibilidad de acumulación con los derechos que confieren las patentes o los modelos de utilidad. Como suele decirse “la forma sigue a la función” y la concepción moderna del diseño industrial, al menos en los tridimensionales, es eminentemente funcional, es decir, combina la funcionalidad y el atractivo del producto para hacerlo más vendible.

Teóricamente, un producto o dispositivo puede incorporar una solución nueva a un problema técnico constitutiva de una invención, registrada como patente o como modelo de utilidad. Al mismo tiempo su forma externa puede ser constitutiva de un diseño siempre que presente novedad y carácter singular y no venga impuesta exclusivamente por la función técnica del producto.

En esos casos un mismo producto puede incorporar elementos protegidos mediante patente o modelo de utilidad, y elementos-forma externa-constitutivos de un diseño industrial asimismo protegido.

Pero en este caso la aparente acumulación es engañosa. No se trata de derechos distintos que tengan el mismo objeto, sino que recaen sobre distintos elementos de un mismo producto. No hay pues acumulación.

8. PROTECCIÓN PENAL

Aparte de las vías civiles directas de protección del diseño, la piratería del diseño registrado esta prevista y tipificada como delito penal en capítulo XI del título XIII del Código Penal en el que se contemplan los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.

La piratería consiste en

- la infracción deliberada (es decir, sin consentimiento del titular y con conocimiento de su registro)
- y con fines industriales o comerciales del objeto del derecho del derecho

E incurre en delito quien, dándose las anteriores circunstancias, fabrique, importe posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por un diseño registrado (dibujo o modelo industrial registrado dice el código Penal)

El artículo 273 CP, sanciona estos delitos con prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses.

Antes de la reforma del Código Penal estos delitos eran por lo general perseguibles a instancia de parte interesada, debiendo por tanto mediar denuncia de la persona agraviada (artículo 287 anterior).

Tras la Reforma del CP que entró en vigor el 1 de octubre de 2004 (Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre se han convertido en delitos de carácter público y como tales perseguibles de oficio sin necesidad de denuncia de la persona agraviada.

También se produce un endurecimiento de las penas y se introducen circunstancias agravantes específicas tales como la especial trascendencia del beneficio ilícitamente obtenido, la especial gravedad de los hechos, la pertenencia del culpable a organizaciones o asociaciones con finalidades delictivas respecto de los derechos de propiedad industrial o la utilización de menores en la comisión de estos delitos.

[Fin del documento]