

LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Por José Manuel Otero Lastres

1.- Introducción

Esta es una de las cuestiones más debatidas del Derecho de Diseños y en la misma se vuelve a plantear el problema de la naturaleza jurídica de la figura. Para ver con mayor claridad los perfiles del sistema de protección, conviene distinguir, en principio, entre tres tipos de creaciones:

- **Las obras plásticas puramente artísticas.** Esto es: obras de arte destinadas a la contemplación, reproducidas en un único ejemplar o en ejemplares limitados y cuya finalidad última es aumentar los bienes de tipo cultural de la sociedad.

- **Las obras de arte aplicadas a la industria.** Esto es: obras de arte, de la misma naturaleza que las anteriores, pero que presentan la singularidad de que son destinadas a incorporarse en múltiples objetos industriales con el fin de aumentar su valor estético y comercial.

- **Los diseños,** propiamente dichos, que son creaciones de forma de carácter estético que hacen los productos más atractivos para el consumidor, pero que carecen del nivel artístico propio de los otros dos tipos de obras.

Pues bien, para proteger estas tres clases de creaciones se han ideado tres sistemas diferentes, a saber: el de la no acumulación, el de la acumulación absoluta, y el de la acumulación restringida (sobre el sistema de protección de los diseños industriales, vid. OTERO LASTRES, "El Modelo... cit. pp.105 y ss). Veamos sucintamente estos tres sistemas.

2.- Los sistemas de protección

a).- El sistema de la no acumulación.

Este sistema se basa en que no cabe acumular la protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. De tal manera que si existe una obra de arte plástica, es el autor el que debe decidir su destino y, con éste, la protección. Así, si el destino es industrial, la creación, aunque tenga nivel artístico, sólo puede ser protegida a través de la propiedad industrial. En cambio, si el destino es la no reproducción industrial en ejemplares ilimitados, entonces la protección que corresponde es la de la propiedad intelectual, siempre que la obra reúna el requisito de la “disociación”.

b).- El sistema de la acumulación absoluta

Este sistema se basa en la “teoría de la unidad del arte” que puede formularse así: ante la imposibilidad de encontrar un criterio que permita distinguir cuando una creación es una obra de arte y cuando no lo es, se proclama que “el arte es uno y todo es arte”. Por lo cual, toda creación de forma está protegida por la propiedad intelectual por el solo hecho de su creación. Si, además, su titular solicita y obtiene el registro como diseño industrial, entonces dicha creación recibe la doble protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial.

c).- El sistema de la acumulación restringida.

Según este sistema, las obras de arte puro están protegidas por la propiedad intelectual, los diseños por su regulación específica de la propiedad industrial, y la categoría intermedia de las obras de arte aplicadas a la industria, por ambas legislaciones. Lo característico, pues, de este sistema, frente al anterior, es que sólo una categoría de obras, las de arte aplicado a la industria, se benefician de la doble protección, siempre que, claro está, se solicite para la obra de arte aplicado el registro como diseño.

Si dejamos de lado el sistema de la no acumulación, porque, como veremos más adelante, ha sido abandonado por la Directiva Comunitaria 98/71/CE, en

los otros dos sistemas rige el principio de la “acumulación” de las protecciones de la propiedad intelectual y de la ley específica de diseños. Se dice que hay “acumulación” cuando idénticos elementos estéticos de una creación de forma, considerada como conjunto inseparable, son protegidos simultáneamente por varias legislaciones. Porque si en una misma creación unos elementos son protegidos por una ley y otros por otra, no hay protección acumulada, sino protección concurrente. De la misma manera, si el titular de la creación no puede invocar las leyes que la protegen al mismo tiempo, sino primero una y después otra, la protección tampoco es cumulativa, sino sucesiva.

Pues bien, el problema de la acumulación puede plantearse a partir de las dos siguientes conclusiones.

- La primera es que en el sistema de acumulación, sea absoluta o restringida, nadie discute que una obra de arte aplicada o diseño artístico es protegida por la propiedad intelectual por el solo hecho de su creación. Si, además, esta creación reúne los requisitos de protección exigidos por la ley del diseño, tal creación puede ser también registrada y protegida como diseño.
- La segunda conclusión es que toda creación que reúna los requisitos exigidos por la ley del diseño puede beneficiarse de la protección específica prevista en esta ley.

La cuestión está, por tanto, en determinar si cualquier diseño es, sin más, una obra en el sentido de la propiedad intelectual protegible por ésta por el solo hecho de su creación. Para los partidarios de la acumulación absoluta, todo diseño es en sí mismo una obra de la propiedad intelectual protegible por esta normativa por el sólo hecho de su creación. Por el contrario, para los partidarios del sistema de la acumulación restringida solamente las obras de arte aplicado o diseños artísticos son protegibles por la propiedad intelectual y por la ley del diseño. En consecuencia, los diseños ordinarios no pueden beneficiarse de la protección de la legislación de propiedad intelectual, sino únicamente de la que les dispensa su ley específica.

3.- Vigencia del sistema de acumulación

Por lo general, cuando se habla de “acumulación” se está pensando en la posibilidad de acumular las protecciones de dos sectores del ordenamiento jurídico: la propiedad intelectual o derecho de autor y la propiedad industrial. Más exactamente, la acumulación significa que el titular de una creación puede invocar para el conjunto de su obra la protección, bien de las normas de dos o más sectores del ordenamiento jurídico de manera simultánea, bien, a su elección, uno sólo de ellos. Dos son, por tanto, los rasgos del concepto de acumulación. El primero es que **idénticos elementos** de una misma creación considerada como conjunto inseparable, sean protegidos por varias leyes. De tal suerte que, cuando en una misma creación ciertos elementos se protegen por la propiedad intelectual y otros por la propiedad industrial, la protección no es cumulativa, sino concurrente. El segundo rasgo es que la creación pueda beneficiarse **al mismo tiempo** de la protección de las dos leyes. Por ello, si le titular puede invocar la protección de las dos leyes, pero no de manera simultánea sino sucesivamente, la protección tampoco será acumulativa (vid. OTERO LASTRES, “El Modelo Industrial”, Madrid 1.977, pp.110 y ss).

En nuestro Derecho, la ley reguladora de la propiedad intelectual formula con carácter general el principio de la acumulación de ambas protecciones. Es el número 2º del artículo 3 del TRLPI el que consagra el principio de la “acumulación” de las normas de la propiedad intelectual con las de la propiedad industrial, al disponer:

“Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

...

2º los derechos de la propiedad industrial que puedan existir sobre la obra”

Las cosas son, sin embargo, algo diferentes en el ámbito de la propiedad industrial, ya que en las distintas leyes que regulan la materia no suele existir una norma que consagre con carácter general el principio de la acumulación de la propiedad industrial con la propiedad intelectual. Es decir, si se califica el

artículo 3.2 del TRLPI como el camino de “ida”, falta en la propiedad industrial una norma semejante en la que se trace el camino de “vuelta”. Ahora bien, si esto es cierto, también lo es que existen algunas normas sobre determinados derechos de propiedad industrial que determinan, al menos en algún aspecto, la relación que existe entre la materia regulada y la propiedad intelectual.

Así sucede, por ejemplo, con el artículo 4.4.b) de la Ley de Patentes, que dispone que no se consideran invenciones **“las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas”**. Lo cual supone la imposibilidad de proteger simultáneamente una invención como patente y como obra de la propiedad intelectual.

Y lo mismo ocurre en materia de marcas y de diseño. En sus respectivas leyes, se contienen preceptos que se refieren expresamente a la acumulación, pero con la diferencia fundamental, frente a la ley de patentes, de permitirla.

En efecto, la letra c) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley de Marcas establece:

“9.Otros derechos anteriores. 1.- Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

...

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7”.

De donde se desprende que, si existe la oportuna autorización, podrá registrarse como marca la creación protegida por el derecho de autor, en cuyo caso recaerán simultáneamente sobre dicha creación la protección del derecho de marca y la del derecho autor.

Pero es, sobre todo, en materia de diseño industrial donde se formula con mayor precisión el principio de la acumulación de la protección del diseño con la de la propiedad intelectual. Así, en el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley de Diseño se dice textualmente:

“Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que la brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles”.

Y esta declaración se concreta en la Disposición Adicional Décima, titulada *“Compatibilidad de la protección”*, a cuyo tenor:

“La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”

Otro indicio de la posibilidad de acumular la protección del diseño con la de la propiedad intelectual aparece en la letra g) del artículo 13 de la Ley del Diseño, en la cual se establece como causa de denegación del diseño el hecho de “suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual”. Norma de la que se desprende que cabe un “uso autorizado”, en cuyo caso se estará ante una obra protegida como diseño y como propiedad intelectual.

Otra notable diferencia entre la legislación sobre propiedad intelectual y la de la propiedad industrial es que aquélla no sólo establece expresamente y con carácter general la posibilidad de acumular la protección del derecho de autor con la de la propiedad intelectual, sino que acoge también la posibilidad de acumular la protección del derecho de autor con la de otros derechos de propiedad intelectual. En este sentido, cabe recordar el artículo 131 TRLPI, a cuyo tenor:

“Cláusula de salvaguardia de los derechos de autor”. Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en este Libro II se entenderán sin perjuicio de los que correspondan a los autores”.

En las leyes reguladoras de la propiedad industrial, no existe una norma como la del citado artículo 131 TRLPI que declare, en general, la posibilidad de acumular las protecciones de sus respectivas normas.

Así las cosas, la primera pregunta que surge es si la ausencia de una norma como la referida significa que no cabe acumular las protecciones de dos derechos de propiedad industrial, como, por ejemplo, las de la marca y el diseño, que son los que ahora nos interesa. En mi opinión, aunque no esté explícitamente formulado con carácter general, existen preceptos en ambas leyes de los que cabe deducir la vigencia general de este principio.

Por lo que respecta a la posibilidad de acumular la protección del derecho de marca con la de otro derecho de propiedad industrial, recuérdese el citado artículo 9.1.c) de la Ley de Marcas, a cuyo tenor:

“9.Otros derechos anteriores. 1.- Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

...

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7”.

Pues bien, como ya hemos dicho con anterioridad, aunque en relación con el derecho de autor, con la debida autorización, puede registrarse como marca una creación protegida por otro derecho de propiedad industrial. En tal supuesto, la creación estará protegida simultáneamente como marca y por el correspondiente derecho de propiedad industrial.

Y lo mismo cabe decir respecto del diseño, aunque con alguna precisión ulterior. En efecto, a diferencia de la Ley de Marcas, la Ley del Diseño, como hemos visto, consagra expresamente el principio de la acumulación, aunque solamente respecto de la propiedad intelectual. Sin embargo, de la interpretación conjunta de la letra f) del artículo 13 y de la letra c) del apartado 2 del artículo 33, que establecen, respectivamente, una causa de denegación del registro y un motivo de oposición a la concesión del registro, puede

extraerse la conclusión de que cabe acumular la protección de la Ley del Diseño con la de la Ley de Marcas.

La letra a) del artículo 13 dispone textualmente:

“De oficio, cuando así lo disponga esta Ley, o mediando oposición, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su Título IV, el registro del diseño será denegado, o si hubiera sido concedido será cancelado cuando:

...

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”.

Por su parte, la letra c) del apartado 2 del artículo 33 establece:

“Podrá alegarse también como motivo de oposición por quienes sean titulares legítimos de los signos o derechos anteriores:

...

c) Que el diseño registrado incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado”

Pues bien, aunque sobre estos dos preceptos hemos de volver más adelante, de ambos cabe deducir que si el titular de la marca puede prohibir que la misma se incorpore al diseño, también puede consentirlo, en cuyo caso coexistirán marca y diseño.

Llegados a este punto, y una vez que hemos visto la vigencia y el alcance del principio de la acumulación, no sólo entre las protecciones de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial, sino también entre normas de distintas leyes de propiedad industrial, corresponde ahora determinar qué creaciones pueden beneficiarse de la acumulación y cuáles son los requisitos necesarios

para ello. Lo cual obliga a que nos detengamos, aunque sea brevemente, en los temas del concepto, los requisitos y ciertas prohibiciones de registro de estas dos figuras. Pero debo advertir, desde ahora, que creo conveniente cambiar el orden que se establece en el título de mi ponencia: primero, voy a detenerme algunos instantes en exponer ciertos aspectos del régimen jurídico del diseño y, seguidamente, analizaré las normas de la Ley de Marcas que plantean cuestiones de límites con la figura del diseño.

4.- Análisis de las distintas opciones.

Como decía anteriormente, el punto relativo al sistema de protección es, sin duda, uno de los que puede suscitar mayores discusiones. Entre otras razones, porque la determinación del sistema de protección implica una toma de posición sobre la propia naturaleza jurídica de la figura y repercute extraordinariamente en temas tan importantes como la obligatoriedad del registro o la duración de la protección.

Antes de pronunciarse a favor de un determinado sistema de protección, parece conveniente reflexionar sobre una serie de cuestiones que tienen una relevancia decisiva para valorar las consecuencias a las que conducen.

(i) La primera cuestión a tener en cuenta reside en las importantes diferencias que existen entre la protección que otorga la propiedad intelectual y la que confiere la propiedad industrial a las creaciones industriales (patente, modelo de utilidad y diseño industrial). De entre ellas, conviene recordar las cuatro siguientes. En primer lugar, el hecho generador de la protección por la propiedad intelectual es el hecho de la creación de la obra, sin que dicha protección esté subordinada al registro de la obra en ninguna oficina pública. Por el contrario, en la propiedad industrial el derecho se otorga al creador o causahabiente del creador que primero solicite su registro. Esta diferencia significa que en la propiedad intelectual la no obligatoriedad del registro supone la inexistencia de publicidad registral respecto de todas y cada una de las obras, mientras que en la propiedad industrial siempre hay publicidad registral con su doble efecto, positivo (lo publicado es conocido por todos) y negativo (lo

no publicado no surte efectos frente a terceros). En segundo lugar, el alcance de la protección es muy diferente, ya que mientras en la propiedad intelectual se concede un derecho exclusivo que solamente protege contra la copia pero no contra la creación independiente aunque sea idéntica o similar, en la propiedad industrial, en cambio, el derecho es exclusivo y excluyente, en el sentido de que protege frente a cualquier invasión del ámbito de la exclusiva, ya sea a través de una copia o de una creación independiente. La tercera diferencia guarda una estrecha relación con la que antecede y tiene que ver con los requisitos de protección, ya que mientras la propiedad intelectual solo exige un acto de creación y originalidad, la propiedad industrial está subordinada a rigurosos requisitos de tipo objetivo (novedad, actividad inventiva, etc.), que impiden que se puedan conceder dos derechos a nombre de dos titulares diferentes sobre un mismo bien inmaterial. La última diferencia tiene que ver con la vida legal, toda vez que mientras la propiedad intelectual se extiende durante toda la vida del autor y setenta años después de su muerte, los derechos de propiedad industrial tienen una vida limitada (la patente veinte años, diez años el modelo de utilidad y veinticinco años el diseño industrial), transcurrida la cual caen en el dominio público.

(ii) La segunda cuestión que conviene tener en cuenta es que, antes de optar por un sistema de protección conviene efectuar una justa y equitativa valoración de los intereses en juego: el interés del creador del diseño, el interés de los restantes competidores, el interés de los consumidores de los productos con diseño, y el interés económico general. Situados en esta perspectiva, parece claro que no sería acertado un sistema que protegiese en exceso uno solo de estos tres intereses en perjuicio de los otros dos.

(iii) En tercer lugar, hay que valorar el esfuerzo creador del autor del diseño, así como la relevancia social del resultado del acto creador, y comparar estos dos parámetros con los correspondientes del derecho de patentes y del derecho de autor. A mi modo de ver, no parece que el esfuerzo creador del diseñador sea superior, más bien diría lo contrario, que el del inventor o el del autor de una obra de arte puro. Y lo mismo se puede decir de la relevancia social del resultado del acto creador: tampoco parece que, desde el punto de vista social,

sea más trascendente “un diseño”, que una “invención” o que una “obra de arte”.

(iv) Por último, debe elegirse un sistema que no produzca inseguridad jurídica: ha de tratarse de un sistema que permita que los interesados conozcan con exactitud qué límites pueden traspasar y cuáles no. Lo cual está estrechamente relacionado con el tema, anteriormente indicado, de la publicidad del derecho derivada del registro. Y es que la no obligatoriedad del registro propia de la propiedad intelectual hace que los terceros no puedan conocer con certeza ni los posibles derechos que existan sobre las distintas creaciones ni la vida legal que reste en cada caso sobre tales derechos. Y esta indiscutible inseguridad es inaceptable en el mercado de los productos industriales.

Pues bien, teniendo en cuenta todo lo que antecede, creo que no es aconsejable acoger el sistema de la no acumulación porque no valora justa y equitativamente el esfuerzo creador ya que no parece que tenga mucho sentido negar la protección de la propiedad intelectual a una obra con nivel artístico por el sólo hecho de que se incorpore a objetos industriales.

Y tampoco debe acogerse el sistema de la acumulación absoluta, por las siguientes razones. En primer lugar, porque se trata de un sistema que protege desmesuradamente el interés del autor del diseño, sacrificando injustificadamente el interés de los demás competidores, el interés de los consumidores o usuarios y del interés económico general. Concederle al autor de cualquier diseño una protección durante toda su vida y una larga etapa años después de su muerte (70 años) implica la existencia de un derecho de exclusiva durante un período de tiempo dilatadísimo. Y como toda exclusiva excesivamente duradera puede perjudicar el interés de los demás competidores, el interés de los consumidores o usuarios, y el interés económico general. La segunda razón es que el diseñador obtiene una recompensa que me parece muy excesiva para su esfuerzo creador y la relevancia social del resultado de su acto de creación. La inversión que hay que realizar para obtener nuevos diseños parece que puede recuperarse perfectamente mucho antes de que transcurra la vida del diseñador y el

período de 70 años siguientes a su muerte. Y si se compara la relevancia social de las invenciones y las inversiones que hay que realizar para lograr una invención, no parece justo y equitativo que la patente dure 20 años y el Diseño Industrial pueda ser protegido durante toda la vida del autor y, por ejemplo, como sucede en el derecho español hasta 70 años después de su muerte. Y no creo que sirva de argumento contrario el ejemplo del derecho de autor, porque en el diseño nos movemos en el mundo de los productos industriales y no en el mundo de los bienes culturales, que suelen consistir en creaciones que se plasman en un único objeto o en objetos limitados. Finalmente, creo que el sistema de la acumulación absoluta produce una extraordinaria inseguridad jurídica para los competidores, los cuales no pueden sentirse tranquilos aunque hayan averiguado que la creación de forma no está registrada como diseño industrial, porque siempre tendrán sobre sí la amenaza de la protección resultante del derecho de autor. Amenaza que se deriva de la indicada característica de la propiedad intelectual de no subordinar la protección al registro de la obra, lo cual implica la falta de publicidad tanto en su vertiente positiva (lo publicada es conocido por todos) como negativa (la no publicado no produce efectos frente a terceros). Y es que no parece ni conveniente ni acertado sacar al diseño industrial de su entorno natural para concederle una sobreprotección que no sólo no esta justificada, sino que puede originar mayores y más graves problemas que los trata de solucionar.

De lo que antecede se desprende que el sistema más adecuado es el de la acumulación restrictiva. En mi opinión, este sistema pondera convenientemente los intereses en juego, valora en su justa medida el esfuerzo del creador y la relevancia social de su obra y no provoca inseguridad jurídica al estar reservada la protección de la propiedad intelectual a obras con un innegable nivel artístico.

5.- La Directiva y la opción de la Ley del Diseño: el sistema de la acumulación restringida.

El considerando (8) de la Directiva 98/71/CE dice que “... **a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante**

establecer el principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección”. En este pasaje queda claro que la Directiva sienta el principio de la acumulación, pero deja a las legislaciones de los Estados miembros que elijan entre la acumulación absoluta y la restringida. De acuerdo con esto, la Directiva destina dos preceptos a regular el tema de la acumulación de la protección específica conferida por el registro de un diseño con la resultante de otras leyes.

El artículo 16 sienta el principio de la acumulación de la protección del diseño con la resultante de otras modalidades de la Propiedad Industrial y de otras leyes que pueden proteger el diseño. En este sentido, el mencionado precepto dispone que la protección específica del diseño se entiende sin perjuicio de la que puede recaer sobre el mismo por otras disposiciones de Derecho comunitario o de Derecho nacional de los Estados miembros, relativas a: diseños no registrados; marcas u otros signos distintivos; patentes y modelos de utilidad; caracteres tipográficos; responsabilidad civil o competencia desleal.

Naturalmente, para que pueda tener lugar la acumulación de estas protecciones con la específica del derecho de diseño se requiere, no sólo que se registre el diseño, sino también que concurren en cada caso los requisitos necesarios para que se pueda invocar acumuladamente la correspondiente protección.

Por su parte, el artículo 17 prevé un régimen provisional en relación con la acumulación de la protección específica de los diseños con la resultante de la Propiedad Intelectual. El régimen de la Directiva consiste en acoger el principio de la acumulación, por lo cual las legislaciones nacionales de los Estados miembros deben prever necesariamente el sistema de la acumulación. Pero se deja en libertad a cada Estado Miembro para determinar el alcance de la acumulación. Se puede optar, pues, por el sistema de la acumulación absoluta

o por el sistema de la acumulación restringida. La Directiva no permite, en cambio, que se elija el sistema de la no acumulación.

La Ley española opta con notable acierto por el sistema de la acumulación restringida. En efecto, en la ya citada Disposición Adicional Décima se establece que:

“La protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”.

En la Enmienda de adición, presentada en el Congreso, al texto del Proyecto de Ley de esta Disposición Adicional Décima se justifica con evidente acierto esta norma con las siguientes palabras:

“Tan importante como fomentar la inversión en nuevos diseños, finalidad que persigue la protección mediante propiedad industrial, es evitar la sobreprotección derivada de una aplicación indiscriminada de la propiedad intelectual que, acogiéndose a un criterio de acumulación no restringida, llevar a extender el ámbito de protección de sus normas a toda innovación formal sobre las características de apariencia de un producto, con independencia de su grado de originalidad y creatividad, y en definitiva, de su carácter artístico. Una aplicación indiscriminada del principio de acumulación de protecciones permitiría al titular del diseño registrado garantizarse, a través de la propiedad intelectual, una protección exorbitante, que se extendería a toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, sobre cualquier innovación formal referida aun producto (desde un modelo de zapatilla deportiva, el diseño de un bolso, o la forma de un bolígrafo, por ejemplo) sin otro valor que su poder inductor de compras, y le permitiría, además, impedir la transformación del mismo sin su consentimiento para la creación de nuevos modelos. Todo ello rompería, indirectamente, el equilibrio que debe existir entre la concesión de un monopolio que permita rentabilizar el valor comercial añadido por el diseño al producto, y la necesidad de preservar la competencia y la libertad del

mercado, limitando ese monopolio a un período razonable, como es el de 20 años cuando se trata de innovaciones técnicas (en el caso de las patentes) o 5 años, prorrogables por periodos iguales hasta un máximo de 25, en el caso del diseño, que es un tipo de innovación formal.

Por ello, y siguiendo con la tendencia dominante en países de nuestro entorno, se garantiza mediante esta norma el principio de acumulación restringida de ambos tipos de protección en nuestro derecho, poniendo fin a la relativa inseguridad que existe en esta materia. El diseño podrá ser objeto de protección acumulada pero, como es lógico, solo cuando presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser considerado como creación artística que justifique su protección con arreglo a nuestra Legislación sobre propiedad intelectual.”

En mi opinión, era necesaria una norma como la presente en la que se estableciera con toda claridad y desde el propio Derecho de Diseños que no todo diseño puede ser protegido por la propiedad intelectual. En el ámbito de la propiedad industrial y más en concreto en el del Derecho de Diseños, que nos conecta directamente con la apariencia de los productos industriales existentes en el mercado, es preciso garantizar, como se dice en el pasaje que se acaba de reproducir, un equilibrio entre la concesión de un derecho de exclusiva que permita rentabilizar el valor comercial añadido por el diseño al producto y el mantenimiento de la competencia y la libertad de mercado. Equilibrio que se rompería con la sobreprotección que supone el sistema de la acumulación absoluta.

6.- Consecuencias del sistema de la acumulación restringida.

Habiendo optado nuestra Ley de Diseño de manera indiscutible por el sistema de la acumulación restringida es preciso determinar las consecuencias que se derivan de dicha acumulación. Y ello porque, como ya se ha dicho, un tipo de creaciones de forma, las denominadas “obras de arte aplicado” a la industria, pueden ser protegidas simultáneamente por la Ley de Diseño y por la legislación sobre propiedad intelectual. Sin embargo, y como se verá más adelante, hay que tener bien presente que las protecciones de la Ley del Diseño y la del TRLPI son, como se dice en la Disposición Adicional Décima,

independientes, compatibles y acumulables. Lo cual significa, en principio, que la protección de cada una de ellas es independiente de la otra: disponiendo de la protección de ambas leyes se puede invocar sólo una de ellas; son compatibles, lo cual significa que se pueden ejercitar conjuntamente en un mismo procedimiento; y son acumulables, lo que implica que cabe invocar simultáneamente las protecciones de ambas leyes para reprimir un determinado acto de infracción de una obra de arte aplicado protegible por las mismas.

De entre las consecuencias a que conduce al sistema de la acumulación restringida en el ámbito civil, cabe reseñar las siguientes:

1.- *En lo concerniente al registro del diseño artístico.*

Si la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto posee el grado de creatividad y originalidad propio de la obra de arte aplicado, la misma es protegible por la propiedad intelectual sin necesidad de efectuar registro alguno. En efecto, como dice el artículo 1 TRLPI “**la propiedad intelectual de una obra artística corresponde al autor por el solo hecho de su creación**”. Lo cual significa que el hecho generador de la propiedad intelectual es únicamente la creación, por lo que basta la creación de una obra de arte aplicado para que su autor pueda beneficiarse, sin más, de la protección de la citada Ley. Porque, aunque el TRLPI regula el Registro de la Propiedad Intelectual en sus artículos 144 y siguientes, el artículo 145.1 TRLPI establece con toda claridad que la inscripción en dicho Registro de los derechos de propiedad intelectual relativos a las obras protegidas por la Ley es puramente facultativa.

Ahora bien, si el titular de la obra de arte aplicado desea además beneficiarse de la protección específica que otorga la Ley del Diseño, debe proceder necesariamente a registrar su creación en el Registro de Diseños de la Oficina Española de Patente y Marcas. A tal efecto, deberá tener en cuenta que, como se dirá en su momento, debe reunir los requisitos de protección establecidos por esta Ley y, entre ellos, el requisito de la novedad, para lo cual deberá

solicitar el registro antes de que expire el plazo de divulgación “inocua” de doce meses que se prevé en el artículo 10.1.a) de la Ley del Diseño.

En caso de obtener el registro, el titular de la obra de arte aplicado dispone de una doble protección: la del TRLPI por el solo hecho de la creación y la de la Ley del Diseño por haber registrado validamente su obra en el Registro de Diseños. Las consecuencias que produce, pues, el sistema de la acumulación implantado por la Ley en lo relativo al registro de la creación son, de una parte, que el titular de la obra de arte aplicado goza en todo caso de protección, la de la propiedad intelectual, sin necesidad de cumplir ninguna formalidad registral; y de otra, que todavía puede reforzar su posición jurídica, mediante la protección cumulativa de la Ley del Diseño, si registra su obra en el Registro de Diseños de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2.- En lo relativo a la vida legal de la obra de arte aplicado.

La acumulación produce también efectos en la vida legal de la obra de arte aplicado. En tanto que obra de la propiedad intelectual, los derechos de explotación de la obra de arte aplicado duran, en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 TRLPI, toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento. Si su titular la registra válidamente como diseño, la obra estará protegida por la Ley del Diseño, a tener de lo dispuesto en su artículo 43, por un período de cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Esta protección podrá ser renovada por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde esa fecha.

Como puede advertirse, la acumulación de las protecciones tiene lugar durante un período máximo de veinticinco años, que comienza a contarse desde la fecha de presentación de la solicitud de registro de la obra de arte aplicado como diseño industrial. Antes de esa fecha, y desde el momento mismo del hecho de la creación, la obra está protegida por la propiedad intelectual, y después de la expiración del plazo de protección de la Ley del Diseño, la obra de arte aplicado podrá seguir beneficiándose de la protección de la propiedad

intelectual por el resto del tiempo que dure ésta, de acuerdo con lo establecido por el citado artículo 26 TRLPI.

3.- En relación con la prohibiciones de registro.

Una importante repercusión del sistema de la acumulación se produce en las prohibiciones de registro. En efecto, mientras que en tanto que diseño industrial a la correspondiente creación le son aplicables las prohibiciones de registro previstas en la LD (los denominados “motivos de denegación” del artículo 13), en cambio en tanto que obra de arte aplicada o diseño artístico tales prohibiciones no resultan aplicables en la medida en que no vienen impuestas por el TRLPI. Esta consecuencia tiene importantes repercusiones prácticas, como se verá seguidamente con la cuestión que vamos a indicar, razón por la cual se ha de ser sumamente cuidadoso a la hora de reconocer a una creación la condición de diseño artístico.

En efecto, piénsese, por ejemplo, en que se reclama para un determinado modelo de aspirador del polvo la condición de obra de arte aplicada. En este caso, la decisión de si tal creación es o no una obra de esta naturaleza afectaría a la protección o no de las interconexiones o ajustes mecánicos. En efecto, si se decide que el aspirador es únicamente un diseño industrial, quedarían fuera del ámbito de protección del diseño del aspirador los “diseños de interconexiones” o ajustes mecánicos; esto es, el sistema de unión o de anclaje de las distintas piezas que componen el aspirador como producto complejo. La razón de ello es que estas interconexiones no pueden registrarse como diseño industrial porque lo prohíbe expresamente el apartado 2 del artículo 11 de la LD. En cambio, si se considerase que el aspirador es una obra plástica protegida por la propiedad intelectual, entonces las interconexiones que sirven para que encajen las distintas piezas no quedarían fuera del ámbito de protección de la propiedad intelectual, toda vez que en el TRLPI no se encuentra una prohibición similar, lo cual implicaría que por la vía de la propiedad intelectual podría impedirse a los terceros incluso la copia de las interconexiones.

Claramente se advierte que la calificación de una creación solamente como diseño industrial o también como diseño artístico tiene importantes repercusiones desde el punto de vista del juego o no de las prohibiciones de registro.

4.- En el ámbito del proceso civil.

En el ámbito del proceso civil, son tres los puntos fundamentales sobre los que se proyectan los efectos del sistema de acumulación, a saber: el contenido del derecho, las acciones civiles, y las normas sobre el procedimiento civil.

En cuanto al contenido del derecho, hay que tener en cuenta que es distinto el alcance de la protección de la propiedad intelectual y el de la propiedad industrial. El artículo 2 del TRLPI dispone que la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen el autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra. Por su parte, el ya citado artículo 1 del TRPLPI considera como hecho generador de la protección el acto de creación. De donde se sigue que no queda incluido en el ámbito de protección de una obra, la obra ajena idéntica creada independientemente. Esto significa que si dos o más personas crean independientemente una misma obra, cada una de ellas recibe sobre su obra la protección de la propiedad intelectual. Por lo cual, en el ámbito del derecho de propiedad intelectual de cada una de estas personas no está incluida la facultad de oponerse a la explotación de la obra del otro autor que la creó independientemente.

Las cosas son, en cambio, diferentes en lo relativo al contenido del derecho de diseño. En efecto, el derecho de diseño, como hemos de ver, es un derecho de exclusiva que produce los efectos de todo derecho de propiedad industrial. Así se dispone en el inciso primero del artículo 45 de la Ley del Diseño, a cuyo tenor **“El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento”**. Lo cual significa que el autor o su causahabiente que primero haya solicitado el diseño registrado podrá prohibir a cualquier tercero que no cuente con su

consentimiento que introduzca en el mercado otro diseño que no produzca en el usuario informado una impresión diferente, aunque tal diseño haya sido creado independientemente (salvo en el caso del derecho de utilización anterior del artículo 50 de la Ley del Diseño).

La consecuencia de lo que se acaba de decir es que, aunque el titular de la obra de arte aplicado puede ejercitar acumuladamente las facultades integrantes del “ius prohibendi” de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial, hay que tener muy en cuenta las circunstancias del caso concreto. Y ello porque puede ocurrir que, aunque el titular de dicha obra tenga teóricamente todas las facultades que le conceden ambas leyes, en el caso concreto de que se trate solamente pueda invocar las de una ley. Piénsese, por ejemplo, en una obra de arte aplicado que se ha registrado como diseño industrial y que un tercero crea, con posterioridad al registro del diseño, pero de manera independiente, una obra que para un usuario informado no produce una impresión general diferente a la del diseño registrado. En tal caso, el titular de la obra de arte aplicado registrada como diseño no puede ejercitar contra ese tercero el “ius prohibendi” de la propiedad intelectual, ya que la obra del tercero ha sido creada independientemente. En cambio, puede ejercitar el “ius prohibendi” de los artículos 45 y 47 de la Ley del Diseño, para cuyo ejercicio es irrelevante que el tercero haya creado su obra de manera independiente.

En orden a las acciones civiles, hay que tener en cuenta las diferencias que existen entre las acciones civiles que puede ejercitar el titular de un diseño registrado, reguladas en los artículos 53 a 57 de la Ley 20/2003, y las acciones que se pueden ejercitar *ex* propiedad intelectual previstas en los artículos 138 y siguientes del TRLPI.

Las acciones civiles previstas en la Ley 20/2003 parecen más completas que las que regula el TRLPI en lo que concierne a la cesación, la remoción de los efectos del acto infractor y la indemnización de los daños y perjuicios materiales. En concreto, el artículo 53.1.d) prevé la posibilidad de ceder con fines humanitarios, a elección del actor y a costa del demandado, los productos infractores y el propio Tribunal puede acordar otra medida menos gravosa que

la destrucción o cesión de los productos cuando éstas resulten una medida claramente desproporcionada, medidas que no prevé el TRLPI. Además, la letra f) de este mismo apartado del artículo 53 reconoce una acción para pedir la publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas, acción que, en cambio, tampoco se prevé en el TRLPI. Y en cuanto a la acción de indemnización de los daños y perjuicios materiales, el titular del diseño registrado infringido tendrá derecho a percibir, en los términos del artículo 55.5 de la Ley del Diseño, como mínimo, el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. Asimismo, el artículo 55.6 permite al titular del diseño registrado beneficiarse de la indemnización coercitiva que fije el Tribunal en cuantía no inferior a 600 € por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción.

Finalmente, en lo relativo a las normas sobre el procedimiento civil, dispone el artículo 249.1.4º de la LEC, que las demandas en materia de propiedad industrial e intelectual se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía. En materia de propiedad intelectual no existe ninguna especialidad procesal, salvo en lo relativo a las medidas cautelares reguladas en el artículo 141 TRLPI, que parecen más enérgicas y efectivas que las específicas que prevé la Ley de Patentes, aplicables al diseño. En cambio en materia de diseño, en virtud de lo establecido por la Disposición Adicional Primera de la Ley 20/2003 son aplicables, con la excepciones expresamente recogidas en dicha Disposición Adicional, las normas contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que, como es sabido, contiene algunas singularidades que afectan al juicio ordinario en materia de propiedad industrial, singularmente en la relativo a la competencia.