



Sobre los dibujos y modelos comunitarios europeos

MARÍA ANTONIETA GÁLVEZ KRÜGER

Sumario: Consideración previa. I. Introducción. II. Los dibujos y modelos en los tratados internacionales. III. Unión Europea, dibujos y modelos comunitarios. IV. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) – Los casos “*rappers*” y “*muñeco sentado*”. V. A manera de conclusión y comentario final.

Consideración previa: ¿diseños?, ¿modelos y dibujos?, ¿industriales?

En la elaboración de los textos en castellano de la normativa comunitaria europea sobre esta materia se optó por el uso de la tradicional doble denominación “dibujos y modelos”¹. En otras versiones lingüísticas de dicha normativa no existe tal duplicidad de denominaciones. Así, por ejemplo, en la versión en inglés se emplea únicamente el término “*design*” y en la versión en alemán se emplea el término “*Geschmacksmuster*”².

Independientemente de las versiones lingüísticas, lo relevante es que se trata de una única modalidad de la propiedad industrial que abarca a las creaciones de forma bidimensionales y tridimensionales³. Asimismo, el adjetivo “industrial” quedó formalmente fuera de la legislación comunitaria europea ya que los artículos artesanales también pueden ser protegidos vía dibujos o modelos, conforme se verá más adelante.

En el presente artículo usaremos indistintamente los términos equivalentes “diseño” y/o “dibujos y modelos”.

I. INTRODUCCIÓN

En términos generales, se considera que los dibujos o modelos son “creaciones que se plasman en la forma exterior de los productos o de una parte de los mismos” teniendo

1 Doble denominación que también se presenta en otras lenguas: “*dessins ou modèles*” (en francés), “*disegni e modelli*” (en italiano), “*desenhos ou modelos*” (en portugués), entre otras.

2 Por lo menos, en la versión relativa al sistema comunitario.

3 Ver, entre otros, Alberto Casado Cerviño y Araceli Blanco Jiménez, *El Diseño Comunitario: una Aproximación al Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Europa*, Editorial Aranzadi S.A. 2ª Ed., Navarra, 2005, p. 25. De hecho, la distinción es simplemente conceptual y carece de repercusiones prácticas (José Manuel Otero Lastres, “En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, IDUS (en adelante “ADI”)* t. XIX, 1998, p. 25).

como objetivo que los productos sean más atractivos para el consumidor⁴. También se considera que estas creaciones o innovaciones son de naturaleza “híbrida”, ya que simultáneamente son creaciones funcionales (puesto que están incorporadas a objetos útiles) y creaciones estéticas u ornamentales (debido a la intención de hacer más atractivo el producto para potenciales consumidores o usuarios)⁵ y que, a veces, también pueden operar como diferenciadores o identificadores de productos (y por ello ser marcas tridimensionales o figurativas)⁶. Esta naturaleza ambigua de los diseños ha hecho que sea difícil clasificarlos o ubicarlos jurídicamente dentro de los derechos “clásicos” sobre bienes inmateriales (patentes, derecho de autor y marcas) y ha determinado que los distintos sistemas para su protección se inspiren en principios extraídos ya sea del Derecho de patentes (el denominado “*patent approach*”), del Derecho de Autor (“*copyright approach*”) y hasta del Derecho de marcas (“*trademark approach*”) ⁷. En el caso del sistema de protección de dibujos o modelos comunitarios europeos se habría optado por lo que algunos denominan el “*design approach*”, “*que implica centrarse en la peculiar naturaleza de la protección del diseño, huyendo de la tentación de reflejar mecánicamente rasgos de la patente (...) o del derecho de autor (...)*”⁸.

La historia de la protección de los diseños tiene antigua data y está ligada a la protección de la industria textil en Francia⁹. Las primeras regulaciones que tuvieron que ver con diseños datan de 1711 (Lyon) y estuvieron dirigidas a evitar y/o sancionar su aprovechamiento indebido¹⁰. Actualmente, como se sabe, es una modalidad de la propiedad industrial internacionalmente aceptada, constituyendo una importante herramienta de competencia en el mercado.

Antes de entrar a ver algunos aspectos básicos de los dibujos o modelos comunitarios europeos, primero se hará breve mención al marco normativo internacional que les sirve de contexto, así como al Libro Verde sobre Protección Jurídica del Diseño Industrial (1991), que sirvió de antecedente y fundamento tanto a la Directiva 98/71/CE sobre dibujos y

4 Otero Lastres, *op. cit.*, pp. 21-22. Es decir, la tutela que se pretende es desde la perspectiva del valor añadido global para la comercialización de los productos (Germán Bercovitz Álvarez, “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave”, en Revista de Propiedad Intelectual, n° 5, 2000, pp. 9 y ss. – disponible en www.uclm.es, p. 7 del documento ahí publicado.

5 Carmen Lence Reija, “El Nuevo Reglamento Comunitario para la protección del diseño industrial”, en *ADI* t. XXII, 2001, p. 1459.

6 Uma Suthersanen, “*Function, Art and Fashion: do we need the EU Design Law?*”, *Legal Studies Research Paper* n° 88/2011 (Queen Mary University of London), copia electrónica disponible en <http://ssm.com/abstract=1945142>, p. 5.

7 Concepción Saiz García, “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”, en *ADI* t. XXII, 2001, p. 388. Sobre este tema ver J.H. Reichman, “*Legal Hybrids between the Patent and Copyrights Paradigms*”, en *Columbia Law Review*, Vol. 94, 1994, pp. 2432 y ss.; Uma Suthersanen, *op. cit.* pp. 3-6., Otero Lastres, *op. cit.*, p. 22; Carmen Lence Reija, “El objeto protegido en la Directiva sobre Diseño Industrial”, en *ADI* t. XIX, 1998, pp. 278-280, entre otros.

8 José Antonio Gómez Segade, “Panorámica de la nueva Ley española de Diseño Industrial”, en *ADI* t. XXIV, 2003, p. 38

9 *Op. cit.*, 30.

10 Ver Suthersanen, *op. cit.*, p. 21. Aunque con sus características modernas se regularon, también por primera vez en Francia, en el siglo XIX (Gómez Segade, *op. cit.*, p. 30).

modelos como al Reglamento nº 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios, normativa que coincide en los aspectos sustanciales. Luego, haremos referencia a dos relativamente recientes casos ventilados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a fin de ilustrar algunas de las precisiones jurisprudenciales que existen sobre este tema.

II. LOS DIBUJOS Y MODELOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES

2.1 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Desde su redacción inicial, el Convenio de París (adoptado el 20 de marzo de 1883) ya incluía a los dibujos y modelos industriales dentro del ámbito de protección de la propiedad industrial, sin embargo, no concretizaba dicha protección más allá de la posibilidad de invocar la prioridad unionista¹¹.

Fue en la revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967 que se introdujo el art. 5 *quinquies* que determinó que los dibujos y modelos industriales deben ser protegidos en todos los países de la Unión. Dicha protección, conforme el art 5(B), “*no puede ser afectada por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos*”.

2.2. El Convenio de Berna para la protección de Obras Literarias y Artísticas

El Convenio de Berna adoptado el 9 de setiembre de 1886 (completado en París en 1896, revisado en Berlín en 1908, completado en Berna en 1914 y revisado en Roma en 1928, en Bruselas en 1948, en Estocolmo en 1967, en París en 1971 y enmendado en 1979) en su art. 2 sobre obras protegidas, numeral 7, señala que “*queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos...*”. Señala también que para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.

2.3. El ADPIC¹²

Según el art. 25(1) ADPIC, los Miembros deben otorgar protección a los dibujos o modelos industriales “*creados independientemente que sean nuevos u originales*”. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales “*si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos*”, así como también podrán establecer que la protección “*no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales*”.

11 Ver arts. 1(2) y 4 del Convenio de París. Ver también Carlos Olavo, “*Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa*”, en Revista da Ordem dos Advogados, Año 61, II – Lisboa, Abril 2001, p. 630.

12 Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS, por sus siglas en inglés).

El art. 25(2) ADPIC contiene una disposición específica en relación con los “*dibujos o modelos textiles*”, en el sentido de que se deberá asegurar que las prescripciones que sean necesarias para conseguir la protección – en particular, lo que respecta al costo, examen y publicación – “*no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección*”. Esta obligación de los Miembros podrá cumplirse mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre derecho de autor.

En relación con la extensión de los derechos de los titulares de dibujos o modelos, el art. 26(1) ADPIC dispone que estos tendrán el derecho de “*impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales*”. Por su parte, el art. 26(2) ADPIC señala que los Miembros pueden “*prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros*”.

La protección que se otorgue a los dibujos o modelos deberá equivaler a 10 años como mínimo (art. 26(3) ADPIC).

2.4. El Arreglo de La Haya de 1925 y sus revisiones posteriores.

Con el Arreglo de La Haya fue creado un sistema de registro internacional de dibujos y modelos industriales que posibilita su protección en varios países u organizaciones intergubernamentales mediante la presentación de una única solicitud internacional ante la OMPI.

El Arreglo de La Haya ha sido objeto de varias revisiones, entre ellas: la Acta de Londres de 2 de junio de 1934¹³, la de La Haya de 28 de noviembre de 1960 y la de Ginebra de 2 de julio de 1999. Cabe resaltar que las Actas son autónomas entre sí, siendo potestad de los Estados decidir ser parte de alguna de las Actas por separado o de la Acta de 1999 y de la Acta de 1960 en conjunto¹⁴.

III. UNIÓN EUROPEA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

Actualmente, en la Unión Europea coexisten, en principio, tres vías o sistemas de protección de los dibujos o modelos: el sistema nacional de cada Estado miembro (conforme a la armonización parcial prevista en la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre protección jurídica de los dibujos y modelos – en adelante, “*la Directiva*”), el sistema comunitario (Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos comunitarios – en adelante “*RDC*”) y

13 La aplicación de esta Acta está suspendida desde enero de 2010 (ver OMPI, *El Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos o Modelos Industriales: Principales características y ventajas*, disponible en www.wipo.int).

14 Sobre el sistema de La Haya, ver Manuel Botana Agra, “El registro internacional de diseños industriales y sus efectos en España”, en *ADI* t. XXIV, 2003, pp. 107-123.

el sistema del Arreglo de La Haya (registro internacional de diseños, regido por el Arreglo de La Haya, Acta de Ginebra de 1959).

3.1. Antecedentes - El Libro Verde de la Comisión Europea sobre la protección jurídica del diseño industrial

Ya desde 1959 existía interés por parte de la Comunidad Económica Europea (CEE, en ese entonces conformada por 6 Estados miembros) de conseguir una protección comunitaria a los derechos de propiedad industrial a fin de evitar que la limitación territorial de la protección conferida por las legislaciones nacionales pudiese distorsionar el correcto funcionamiento del mercado común¹⁵. Para ello, a instancias de la Comisión, se crearon grupos de trabajo en materia de patentes, de marcas y de diseños para analizar el asunto. Luego del análisis relativo a los diseños se concluyó que, debido a las significativas diferencias existentes en las legislaciones nacionales sobre esta materia, la armonización a nivel comunitario sería muy difícil¹⁶.

Con el Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial (1991) se reabrió el debate sobre el tema. Basada en el estudio realizado, la Comisión también presentó un proyecto de propuesta de Directiva para la aproximación de las legislaciones y un proyecto de propuesta de reglamento sobre el diseño comunitario. Además del aspecto principal invocado – la disparidad en las legislaciones de los Estados miembros y el impacto que ello podía tener en el mercado común – en el Libro Verde también se destacó la importancia de los diseños industriales como elemento esencial en el marketing de los productos así como el problema de las copias o falsificaciones de productos venidos de terceros países.

Luego de un largo y hasta cierto punto complicado camino¹⁷, finalmente en 1998 se adoptó la Directiva para aproximar las legislaciones nacionales sobre dibujos y modelos y en 2001 se adoptó el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios.

3.2. 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 modelos¹⁸

Conforme ya se indicó, la Directiva tuvo como objetivo aproximar las legislaciones de los Estados Miembros en materia de protección de dibujos y modelos con vistas al buen funcionamiento del mercado interior (Directiva, Considerando 3). Sin embargo, esta Directiva no tuvo como finalidad la armonización completa - fue una directiva de mínimos – centrándose en la armonización de las disposiciones de las legislaciones nacionales de los Estados miembros que incidían más directamente en el funcionamiento del mercado interior (Directiva, Considerando 5). Así, la Directiva estableció una “*definición unitaria*”

15 Ver Conclusiones del Abogado General Paolo Mengozzi (26 de marzo de 2009) en el Asunto C32/08.

16 *Ibidem*.

17 Debido, principalmente, a las discrepancias que surgieron en un tema en el que entraron en juego grandes intereses económicos contrapuestos: el tema relativo a las piezas de reparación de automóviles (Otero Lastres, *op. cit.*, p. 22 y Lence Reija, “El objeto protegido...” *cit.*, p. 274). Ver también Bercovitz Álvarez, *op. cit.*, pp. 22-27.

18 DO CE n° L 289 de 28/10/1998.

de lo que se entiende por dibujo o modelo, sus requisitos de protección, las prohibiciones de registro, las causas de denegación y de nulidad de esos registros, el contenido y los límites del derecho otorgado y el plazo de duración de la protección.

Con la Directiva, se eliminó el adjetivo “*industrial*” de la denominación “*dibujos y modelos*” toda vez que los artículos artesanales pueden ser protegidos por esa vía ya que, conforme su art. 1(b), se entiende por “*producto*” todo artículo industrial o artesanal¹⁹.

Se dejó bajo la competencia de las legislaciones nacionales lo relativo a las disposiciones sobre sanciones, recursos y control del cumplimiento, los procedimientos que rigen el registro, la renovación y la nulidad de los derechos sobre dibujos y modelos y las normas que rigen los efectos de la nulidad (Directiva, Considerandos 5 y 6).

Los arts. 16 y 17 de la Directiva se pronuncian sobre el tema de la acumulación de la protección específica otorgada mediante el registro de dibujos o modelos con la que provenga de la aplicación de otras leyes. Así, el art. 16 establece que la protección del dibujo o modelo se entiende sin perjuicio de la protección que pueda provenir de otras disposiciones de Derecho comunitario o de Derecho nacional relativas a dibujos o modelos no registrados, marcas u otros signos distintivos, patentes y modelos de utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal. A su vez, el art. 17 se refiere a la posibilidad de acumular la protección específica conferida al amparo del registro de un dibujo o modelo con la conferida al amparo de la normativa nacional sobre derecho de autor, dejándose libertad para que cada Estado miembro determine el alcance y las condiciones en las que se concederá dicha protección, así como el grado de originalidad exigido.

También previó un régimen transitorio respecto de los componentes de un producto complejo empleados para la reparación de dicho producto a fin de restituir su apariencia inicial: los Estados miembros deben mantener en vigor sus legislaciones nacionales sobre esta materia hasta que las modificaciones de esta Directiva se adopten a propuesta de la Comisión, salvo que estos pretendan introducir cambios en sus disposiciones que estén destinados a liberalizar el mercado de estos componentes²⁰.

En los aspectos sustanciales el contenido de la Directiva coincide con la normativa comunitaria posterior que instituyó la figura de los dibujos y modelos comunitarios y que referiremos a continuación.

19 Conforme Otero Lastres, mantener el uso de la palabra “*industrial*” hubiera sido inexacto puesto que esta implica la repetición exacta de las creaciones de forma en cada objeto material en el que se plasman, lo cual no sucede en las creaciones de artesanía: si bien los artículos artesanales presentan una apariencia prácticamente idéntica, existen variaciones mínimas o irrelevantes que determinan que los ejemplares no sean exactamente iguales. (Otero Lastres, *op. cit.*, pp. 25 y 29-30).

20 Ver Directiva, arts. 14 y 18. La propuesta de modificación de la Directiva fue presentada por la Comisión en setiembre de 2004 (2004/0203 (COD)). A la fecha, continúa pendiente que el Consejo Europeo emita su posición (en primera lectura).

3.3. El Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos comunitarios²¹ (RDC)

Mediante este Reglamento se creó el sistema unificado de dibujos y modelos comunitarios, que tiene efectos uniformes en el territorio de todos los Estados miembros. A la fecha existen los siguientes cuerpos normativos complementarios del RDC:

- Reglamento (CE) n° 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución²² del RDC, modificado por el Reglamento (CE) n° 876/2007 de la Comisión de 24 de julio de 2007²³ a raíz de la adhesión de la Comunidad Europea a la Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya.

- Reglamento (CE) n° 2246/2002 de la Comisión de 16 de diciembre de 2002²⁴ relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI²⁵) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios, modificado por el reglamento (CE) n° 877/2007 de la Comisión de 24 de julio de 2007²⁶, a raíz de la adhesión de la Comunidad Europea a la Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya.

- Reglamento (CE) n° 216/96 de la Comisión de 5 de febrero de 1996²⁷ por el que se establece el reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso de la OAMI (marcas, diseños y modelos), modificado por el Reglamento (CE) n° 2082/2004 de la Comisión de 6 de diciembre de 2004²⁸.

Sobre este sistema comunitario de protección jurídica de dibujos y modelos, Casado Cerviño y Blanco Jiménez²⁹ señalan que serían seis los principios en los que se fundamenta el sistema, a saber:

i) **Principio de unidad:** en virtud de este principio es posible el registro de un mismo dibujo o modelo en todo el territorio de la Unión Europea vía una sola solicitud (en idioma a elección del solicitante), a través de una única oficina con autonomía propia (la OAMI). El registro produce los mismos efectos en el conjunto de Países miembros: su registro, cesión, renuncia, nulidad y prohibición de su uso abarca todo el territorio de la Unión Europea³⁰.

21 DO CE n° L 003 de 05.01.2002, modificado por el Reglamento (CE) n° 1891/2006 del Consejo de 18 de diciembre de 2006, para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea a la Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales (DO CE n° L 386 de 29.12.2006).

22 DO CE n° L 341 de 17.12.2002.

23 DO CE n° L 193 de 25.07.2007.

24 DO CE n° L 341 de 17.12.2002.

25 La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) - "OAMI" -, establecida por Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, es el organismo de la Unión Europea que se encarga del registro de las marcas comunitarias y de los dibujos y modelos comunitarios.

26 DO CE n° L 193 de 25.07.2007.

27 DO CE n° L 28 de 06.02.1996.

28 DO CE n° L 360 de 07.12.2004.

29 Casado y Blanco, *op. cit.*, pp. 25-27.

30 Salvo los casos de excepción regulados en la normativa comunitaria.

ii) **Principio de autonomía:** el sistema de protección es “*completo y autosuficiente*”, es decir, se rige por lo establecido en el RDC (que consagra qué se entiende por dibujo o modelo así como los requisitos para su protección) y otra normativa comunitaria que exista al respecto. Sin embargo, hay ciertas excepciones a este principio, como por ejemplo, en los casos sobre infracción y validez de derechos los Tribunales nacionales de dibujos y modelos comunitarios³¹ deben aplicar las normas procesales que “*rijan los procedimientos similares sobre dibujos y modelos nacionales en el Estado miembro en el que se encuentren*”, salvo disposición en contrario del RDC.

iii) **Principio de acumulación:** en el sentido que pueden acumularse la protección como dibujo o modelo comunitario y la protección vía derecho de autor. Corresponde a cada Estado miembro delinear el alcance y las condiciones en que dicha “*protección acumulativa*” se concede.

iv) **Principio de coexistencia:** el RDC convive con las normas nacionales de los Estados miembros sobre esta materia. Así, el RDC establece ciertas reglas de convivencia entre los dibujos y modelos comunitarios y los dibujos y modelos nacionales (por ejemplo, la posibilidad de impedir o anular el registro de un dibujo o modelo comunitario sobre la base de un dibujo o modelo nacional anterior y viceversa).

v) **Principio de integración internacional:** el sistema comunitario sobre dibujos y modelos se integra y está coordinado con cierta normativa internacional, a saber: el Convenio de París, el ADPIC y especialmente el Arreglo de La Haya.

vi) **Principio de eficacia:** se procura “*facilitar a los usuarios la aplicación de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario en todo el territorio de la Comunidad*”. Por ello, los procedimientos a seguir ante la OAMI se caracterizarían, en principio, por ser rápidos y por la ausencia de trabas burocráticas, potenciando así su uso por parte de las pequeñas y medianas empresas y los creadores particulares. Sumado a lo anterior, el RDC introduce la figura del modelo o dibujo comunitario no registrado “*que puede resultar ventajosa para aquellos sectores en los que se crean numerosos dibujos y modelos, casi siempre de vida efímera, en periodos breves de tiempo, y de los cuales solo algunos llegan a ser comercializados*”³².

3.3.1. Definición de dibujo o modelo

Conforme señala el art. 3(a) RDC, por “*dibujo o modelo*” se entiende “*la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación*”.

31 Los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios de cada Estado miembro tienen competencia exclusiva sobre las acciones por infracción de dibujos y modelos comunitarios (y, si están contempladas en la legislación nacional, sobre las acciones por posible infracción), sobre las acciones de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no registrado y sobre las demandas de reconversión para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las acciones por infracción (art. 81 RDC).

32 Ver en extenso Casado y Blanco, *op. cit.*, pp. 25-27.

Se considera que, dado que el listado contenido en el mencionado artículo sólo es ilustrativo, no se descarta que otras características del producto puedan integrar la noción de “*apariencia*”³³. La apariencia de un producto podría estar referida a cualquier elemento que pueda ser percibido por los sentidos, no solo de manera visible sino también, por ejemplo, táctil³⁴ (como el peso o la flexibilidad de un producto, o la textura de un tejido)³⁵, siendo irrelevante el valor estético o funcional del diseño³⁶ (en la medida que la forma en cuestión no sea estrictamente necesaria para el cumplimiento y/o ejecución de la función técnica).

Por “*producto*” se entiende “*todo artículo industrial o artesanal, incluidas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos y los productos semiconductores*” (art. 3(b) RDC).

Y por “*producto complejo*” se entiende “*un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto*” (art. 3(c) RDC).

3.3.2. *Dibujos o modelos comunitarios no registrados y dibujos o modelos comunitarios registrados*

El RDC prevé dos formas de protección de los dibujos o modelos comunitarios: una protección a corto plazo y menos amplia (en los derechos otorgados) para los dibujos o modelos no registrados y una protección a largo plazo para los dibujos o modelos registrados. Así, la protección conferida se extenderá a cualquier dibujo o modelo, en tanto dibujo o modelo comunitario no registrado, si se hace público conforme a lo establecido en el RDC³⁷ y, en tanto dibujo o modelo comunitario registrado, si se registra conforme al procedimiento previsto en el RDC (art. 1(2) RDC).

Los requisitos de fondo exigibles a los dibujos o modelos comunitarios no registrados son los mismos que los exigidos para los dibujos o modelos registrados (art. 11(1) RDC).

Conforme se señala en el Considerando 16 RDC, la existencia de estas dos formas de protección se basa principalmente en el hecho de que en algunos sectores industriales de la Comunidad son creados un gran número de dibujos y modelos que, con frecuencia, tienen una vida comercial muy breve, que requieren de una protección rápida sin necesidad de seguir los trámites de registro y para los cuales la duración de la protección tiene una importancia menor³⁸. Paralelamente, se dice, otros sectores de la industria prefieren

33 Lence Reija, “El objeto protegido ...” *cit.*, p. 281.

34 Casado y Blanco, *op. cit.*, p. 33.

35 Suthersanen, *op. cit.*, p. 7, Lence Reija, “El objeto protegido ...” *cit.*, p. 281.

36 Casado y Blanco, *op. cit.* 33.

37 Ver art. 11(2) RDC.

38 Conforme Carlos Fernández-Novoa, en la introducción de esta figura en el derecho comunitario europeo también habría influido la recomendación contenida en el art. 25(2) ADPIC, en el cual se exhorta a simplificar la protección de los dibujos o modelos textiles (Carlos Fernández-Novoa, “El diseño no registrado”, en *ADI* t. XXIV, 2004, p. 84. _

las ventajas del procedimiento de registro, que ofrece una mayor seguridad jurídica y una protección a largo plazo, equivalente a la vida previsible de sus productos en el mercado.

3.3.3. Exclusiones de la protección y prohibiciones

No podrá concederse protección mediante dibujo o modelo comunitario a:

- a) Las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica (art. 8(1) RDC).

Según el Considerando 10 RDC, esta exclusión tiene por finalidad evitar que se obstaculice la innovación tecnológica mediante la concesión de protección (vía dibujos o modelos) a características dictadas únicamente por su función técnica, sobreentendiéndose que lo anterior no implica que un dibujo o modelo tenga que poseer una cualidad estética. También se considera que dicha exclusión obedece a la necesidad de trazar límites entre las creaciones protegibles como dibujo o modelo y las que son protegibles mediante patente o modelo de utilidad³⁹.

Conforme señalan los *Guidelines* de la OAMI, en virtud de este artículo se deniega protección a aquellas características de la apariencia de un producto que hayan sido escogidas exclusivamente a fin de permitir que el producto desempeñe su función, en oposición a características que hayan sido escogidas – al menos en cierta medida – con la finalidad de mejorar la apariencia del producto. La exclusión no implica que no se otorgue protección a un dibujo o modelo cuando una característica en particular de la apariencia del producto esté dictada exclusivamente por su función técnica. La protección se denegará solo cuando las “*características esenciales*” de la apariencia del producto en cuestión estén dictadas exclusivamente por su función técnica⁴⁰. Para determinar dichas características esenciales es necesario determinar primero cuál es la función técnica del producto, y deberá ser evaluado objetivamente, es decir, no desde la percepción del usuario informado, que puede poseer conocimientos limitados sobre asuntos técnicos⁴¹.

Asimismo, conforme los *Guidelines*, el art. 8(1) RDC no implica que una determinada característica tenga que ser el único medio para que el producto pueda cumplir su función técnica. Este artículo será de aplicación cuando la necesidad de cumplir con la función técnica del producto sea el único factor relevante en la selección de la característica en cuestión⁴².

- b) Las características de apariencia de un producto que tengan que ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto en el cual el diseño se incorpore o al que se aplique pueda ser conectado mecánicamente a un

39 Otero Lastres, *op. cit.*, p. 40. Ver también, Lence Reija, “El nuevo Reglamento...” *cit.*, p. 1461, entre otros.

40 Ver los “*Guidelines for examination ...*”, *op. cit.*, pp. 23-24.

41 *Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the internal market (trade marks and designs) on registered community designs – Examination of design invalidity applications*, enero 2014, p. 23 (disponible en www.oami.europa.eu).

42 *Op. cit.*, p. 25.

producto colocado en el interior o alrededor de un producto o adosado a otro producto, de forma tal que cada uno de ellos pueda desempeñar su función (art. 8(2) RDC).

Esta exclusión se refiere a los denominados “*diseños de interconexiones de productos*” y para ella se invoca como fundamento el evitar obstaculizar la interoperabilidad de productos de fabricantes diferentes al otorgarse protección a dibujos o modelos de ajustes mecánicos. Así, las características del diseño que queden excluidas de protección por este motivo no deben tenerse en cuenta al momento de determinar si otras características del diseño cumplen los requisitos de protección (Considerando 10 RDC)⁴³.

Cabe resaltar que la exclusión prevista en el mencionado art. 8(2) RDC no es aplicable a los denominados “*ajustes mecánicos de productos modulares*”, conforme establece el art. 8(3) RDC. Es decir, son protegibles los dibujos o modelos que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular, siempre que sean nuevos y tengan carácter singular.

Según el Considerando 11 RDC, el fundamento de esta excepción a la no registrabilidad de diseños de interconexiones estaría en que los ajustes mecánicos de productos modulares “*pueden constituir un elemento importante de las características innovadoras de estos últimos y una ventaja fundamental para su comercialización*”⁴⁴.

- c) Están excluidos de protección los dibujos o modelos que sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres (art. 9 RDC).

Como se sabe, los conceptos de “*orden público*” y “*buenas costumbres*” son variables en el tiempo y su contenido puede ser distinto dependiendo de cada país. Por ello, y dado el carácter unitario del registro de dibujos o modelos comunitarios, será suficiente para denegar el registro que el dibujo o modelo sea considerado contrario al orden público y/o a las buenas costumbres por lo menos en “*parte*” de la UE⁴⁵.

- d) También quedan fuera de protección mediante dibujos o modelos comunitarios los programas informáticos y los productos semiconductores, ello porque estos, conforme el art. 3(b) RDC, están excluidos expresamente de la definición de “*producto*”.
- e) Finalmente, no son protegibles bajo el RDC los dibujos o modelos de componentes de productos complejos que, una vez incorporados a estos, no sean visibles durante la “*utilización normal*” del producto, entendida como cualquier utilización realizada por

43 Por ejemplo, el diseño de un tubo de escape no se consideraría excluido de protección en su totalidad, sino únicamente la parte del tubo de escape que será conectada al resto del automóvil (ver Lence Reija, “El nuevo Reglamento...” *cit.*, p. 1462).

44 Según algunos autores, esta excepción fue recogida a instancias del lobby de fabricantes de juguetes, especialmente el de las marcas de juegos de bloques de plástico para construcción (ver Miguel Moura e Silva, “*Desenhos e Modelos Industriais – um paradigma perdido?*”, en *Direito Industrial*, Vol. 1, Ed. Almedina, Coimbra, 2001, p. 443). Por cierto, a esta excepción se le llegó a denominar informalmente la “cláusula Lego” (ver Casado y Blanco, *op. cit.*, p. 55).

45 Para mayores precisiones, ver *The Manual concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs): Registered Community Designs – Examination of applications*, pp. 22-23 (disponible en www.oami.europa.eu).

el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación⁴⁶ (art. 4(2) RDC).

3.3.4. Requisitos para el otorgamiento de la protección y noción de “divulgación”

Son dos los requisitos exigidos para acceder a la protección mediante dibujo o modelo comunitario registrado o no registrado: novedad y “carácter singular” (art. 4(1) RDC). Cabe anotar que la verificación del cumplimiento de estos requisitos únicamente se da después del registro y a instancia de parte, en procedimientos ante la OAMI y/o los Tribunales nacionales de dibujos y modelos comunitarios⁴⁷.

a) **Novedad:**

Se considera que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad (art. 5(1)(b) RDC). Si se trata de un dibujo o modelo no registrado, la fecha determinante será “antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez” (art. 5(1)(a) RDC)⁴⁸.

Se considera que los dibujos o modelos son idénticos cuando “sus características difieren tan sólo en detalles insignificantes” (art. 5(2) RDC).

b) **Carácter singular:**

Por otro lado, se considera que un dibujo o modelo posee “carácter singular”⁴⁹ cuando “la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño o modelo que haya sido hecho público” antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, la fecha de prioridad (arts. 6(1)(b) RDC)⁵⁰. Tratándose de dibujos o modelos no registrados, el marcador temporal será “antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez” (art. 6(1)(a) RDC).

46 Considerando 12 RDC.

47 Ver art. 24 RDC.

48 Para una aproximación más detallada sobre el tema de la novedad exigida a los dibujos o modelos comunitarios, ver Otero Lastres, *op. cit.*, pp. 31-34.; Casado y Blanco, *op. cit.*, pp. 40-41; Lence Reija, *op. cit.*, pp. 1463-1464, entre otros.

49 Sobre las dudas que, en su momento, algunos levantaron respecto a la eventual incompatibilidad de la introducción del requisito de carácter singular con lo dispuesto por el art. 25(1) ADPIC (que solo habla de novedad u originalidad) ver Casado y Blanco, *op. cit.*, pp. 48 y 49.

50 Conforme Luis Alberto Marco Arcalá, el requisito de carácter singular - hasta su introducción en la legislación comunitaria - era prácticamente desconocido en el Derecho de los diseños industriales. Esta opción del legislador comunitario habría respondido principalmente al intento de encontrar un punto intermedio entre el *patent approach* y el *copyright approach* (ver en extenso Marco Arcalá, “Últimas aportaciones en torno al carácter singular de los diseños comunitarios en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en *ADI* Vol. 33, 2012-2013, pp. 501-505).

Para determinar si un dibujo o modelo posee o no “*carácter singular*”, se deberá tener en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo (art. 6(2) RDC), así como también la naturaleza del producto al que se aplica o incorpora⁵¹.

Cabe resaltar que para algunos autores el requisito de carácter singular sería un reflejo más de la influencia o “*contaminación*”⁵² proveniente de otras modalidades de la propiedad industrial, en este supuesto en particular, del derecho sobre marcas y signos distintivos. La remisión a un “*usuario informado*” para evaluar el carácter singular (y no a los expertos) reforzaría “*la relevancia de la percepción y posibilidades de confusión de los consumidores*”⁵³.

c) Consideración adicional cuando se trata de dibujos o modelos aplicados o incorporados a un producto que constituya un componente de un producto complejo:

En este supuesto, el dibujo o modelo será considerado que es nuevo y que posee carácter singular si el componente, una vez incorporado al producto complejo, continúa a ser visible durante la “*utilización normal*” de dicho producto complejo⁵⁴ y en la medida que tales características visibles del componente reúnan los requisitos de novedad y de carácter singular⁵⁵ (art. 4(2) RDC). Como ya se indicó, por “*utilización normal*” se entiende “*cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación*” (art. 4(3) RDC).

d) Divulgación del dibujo o modelo:

A los efectos de determinar la novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo, se considera que existe “*divulgación*” cuando el dibujo o modelo “*haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo*” antes de una determinada fecha, “*salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en*

51 Ver Considerando 14 RDC.

52 Bercovitz Álvarez, *op. cit.*, p. 13.

53 *Op. cit.*, pp. 13-14. Por su parte, según Moura e Silva, el requisito de carácter singular aproxima a los diseños al régimen de las marcas, sobre todo en cuanto al análisis de confundibilidad. También, según el mismo autor, el art. 9(1) de la Directiva (equivalente al art. 10(1) RDC, relativo al ámbito de protección) recoge una noción bastante semejante a la de la confundibilidad de los signos distintivos, que protege la aptitud para distinguir los productos del titular del derecho de los de un competidor (Moura e Silva, *op. cit.*, p. 36).

54 Conforme Casado y Blanco, esto determina que están excluidos de la protección “*aquellas partes en las que el diseño no juega un papel importante en la elección del producto por parte del consumidor, al ser sólo visibles durante su reparación o mantenimiento (...)*”. Añaden también los mencionados autores que “*esto no significa que los componentes tengan que ser visibles todo el tiempo durante la utilización habitual del producto (...)*” (Casado y Blanco, *op. cit.*, p. 39).

55 El mencionado criterio, según indican Casado y Blanco, tendría como objetivo “*equilibrar los intereses de los fabricantes de automóviles y las industrias que producen piezas de recambio para vehículos, favorables a restringir la protección de los componentes como dibujos o modelos comunitarios*”. Señalan también que esto muestra cómo repercutieron en el RDC ciertas cuestiones específicas “*que atañen fundamentalmente a la industria del automóvil respecto al diseño comunitario (hasta el punto en que se ha llegado a hablar de la «neurosis automovilística» de la norma reglamentaria)*”. Casado y Blanco, *op. cit. loc. cit.*

*el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Comunidad** (art. 7(1) RDC). Tratándose de dibujos o modelos no registrados, la fecha determinante será el día en el que el dibujo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez. En el caso de dibujos o modelos registrados, será el día de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de esta (art. 7(1) RDC).

El art 7(1) RDC (al igual que el art. 6(1) de la Directiva) contiene una “*cláusula de salvaguardia*” que, en términos generales, implica que la divulgación anterior que destruye la novedad es aquella basada en hechos que hayan podido ser “*razonablemente*” conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector en cuestión que operen dentro de la UE⁵⁶. Se considera por ello que la novedad exigida tiene carácter relativo⁵⁷.

e) Divulgaciones que no perjudican la novedad y el carácter singular:

Conforme el art. 7(1) RDC, no se considera que un dibujo o modelo ha sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

Por su parte, en el art. 7(2) RDC se establece que la divulgación no se tendrá en consideración para los efectos de determinar la novedad y el carácter singular si un dibujo o modelo para el que se solicite protección ha sido hecho público por el autor, su causahabiente o un tercero conforme información facilitada por el autor o su causahabiente o de resultas de una acción de cualesquiera de ellos, durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad (el denominado “*periodo de gracia*”). El periodo de gracia también es aplicable si el dibujo o modelo ha sido hecho público como consecuencia de un acto abusivo con respecto al autor o su causahabiente (art. 7(3) RDC).

Conforme el Considerando 20 de la Directiva, la finalidad del periodo de gracia es permitir a los autores o a sus sucesores probar en el mercado los productos a los que se ha incorporado el diseño, antes de decidir si conviene o no obtener su protección.

3.3.5. Plazo de duración de la protección

El dibujo o modelo comunitario registrado queda protegido durante un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovables cada 5 años, hasta un máximo de 25 años (art. 12 RDC).

56 Maria Miguel Carvalho, “*Protecção pelo registo dos desenhos ou modelos comunitários*”, en ADI Vol. XXXII, 2011-2012, p. 597, n. 15. Para mayor desarrollo sobre este punto ver Casado y Blanco, *op. cit.*, pp. 44-45 y los “*Guidelines for examination...*” *op. cit.*, pp. 25 y siguientes.

57 Ver Otero Lastres, *op. cit.*, p. 32; Casado y Blanco, *op. cit.*, p. 41; Lence Reija, “El nuevo Reglamento...” *cit.*, pp. 1463-1465, Saiz García, *op.cit.*, pp. 383 y siguientes.

Tratándose de dibujos y modelos no registrados, la protección es otorgada por un plazo de 3 años, contados a partir de la fecha en la que dibujo o modelo sea hecho público⁵⁸ por primera vez dentro de la Comunidad (art. 11(1) RDC).

3.3.6. *Derechos conferidos por el dibujo o modelo comunitario*

Dependiendo del tipo de dibujo o modelo comunitario del que se trate (registrado o no registrado), la extensión e intensidad de los derechos conferidos a sus titulares varía.

El dibujo o modelo comunitario registrado confiere a su titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entiende por “*utilización*”, en particular, “*la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que este se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados*” (art. 19(1) RDC).

Por su parte, el dibujo o modelo comunitario no registrado solo confiere a su titular el derecho de impedir los actos mencionados en el párrafo anterior “*si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido*”⁵⁹, salvo los casos en los que el diseño cuyo uso se impugna sea el “*resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el diseño divulgado por el titular*” (19(2) RDC)⁶⁰.

3.3.7. *El procedimiento de registro*

La solicitud para el registro de un dibujo o modelo comunitario puede presentarse ante la propia OAMI, ante la autoridad competente en propiedad industrial de cualquier Estado miembro o, en los países del Benelux, ante la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux (art. 35(1) RDC).

La OAMI sólo realiza un examen de los requisitos formales de la solicitud (art. 45 RDC), no habiéndose previsto un procedimiento de oposición al registro por parte de terceros. Conforme indica el Considerando 18 RDC, el sistema de registro no se basa en el examen sustantivo – previo al registro – del cumplimiento de los requisitos de la protección (novedad y carácter singular). Con esto se procura reducir al mínimo las formalidades de registro y los trámites que debe realizar el solicitante así como facilitar el acceso al registro a las pequeñas y medianas empresas y a los creadores particulares⁶¹.

58 Para estos efectos se considera que un dibujo o modelo no registrado se ha hecho público dentro de la Comunidad si ha sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, de forma tal que en el tráfico comercial normal, tales hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Comunidad, salvo la divulgación hecha a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad (art. 11(2) RDC).

59 Es decir, se les concede una protección inspirada en el Derecho de autor, limitándola a la copia no autorizada (Casado y Blanco, *op. cit.*, pp. 71-73).

60 Ver también arts. 20, 21 y 22 RDC (limitación de los derechos conferidos, agotamiento y derechos de uso anterior respecto de un diseño comunitario registrado).

61 Considerando 24 RDC.

De cumplirse con los requisitos formales previstos en el RDC, la OAMI sólo podrá denegar el registro si verifica que el diseño no se ajusta a la definición de dibujo o modelo establecida por el art. 3(a) RDC o si este es contrario al orden público o a las buenas costumbres (art. 47(1) RDC).

Luego del registro (art. 48 RDC), la OAMI publica el diseño comunitario registrado en el Boletín de Dibujos y Modelos (art. 49 RDC). Cabe resaltar que existe la posibilidad de solicitar el aplazamiento de la mencionada publicación por un plazo de treinta meses contados desde la fecha de la solicitud de registro. De concederse el registro, ni la representación del dibujo o modelo ni ningún otro documento relativo a la solicitud de registro quedarán expuestos a consulta pública durante el plazo antes referido⁶² (arts. 50(1) y 50(2) RDC). El aplazamiento previsto en el RDC, que es considerado uno de los instrumentos más característicos del sistema de dibujos o modelos comunitarios⁶³, se fundamenta en que la publicación normal luego del registro de un dibujo o modelo comunitario puede, en ciertos casos, “*impedir o poner en peligro el éxito de una operación comercial respecto del dibujo o modelo*” (Considerando 26 RDC), habiéndose tenido en cuenta con ello a ciertos sectores en particular, como por ejemplo, al sector textil y/o de la moda⁶⁴.

3.3.8. Nulidad del dibujo o modelo comunitario

Dado que, previo al registro de un dibujo o modelo comunitario, no se realiza examen alguno del cumplimiento de los requisitos sustanciales de novedad y de carácter singular (y al no estar prevista la posibilidad de oposición de terceros al registro), el procedimiento para declarar la nulidad de un dibujo o modelo reviste especial importancia ya que es el momento en el que, por primera vez, se hace el control respecto de la validez de los dibujos o modelos comunitarios.

La nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado puede plantearse ante la OAMI (acción de nulidad directa) o ante un tribunal nacional de dibujos y modelos comunitarios, pero sólo como consecuencia de una demanda de reconvencción en una acción por infracción (art. 24(1) RDC). En el caso de dibujos o modelos comunitarios no registrados, la declaración de nulidad debe ser pedida directamente ante un tribunal nacional de dibujos y modelos comunitarios como reconvencción al interior de una acción por infracción (art. 24(2) RDC).

El dibujo o modelo comunitario solo podrá ser declarado nulo en los siguientes casos (art. 25 RDC)⁶⁵:

- a) Si el dibujo o modelo no se ajusta a la definición de dibujo o modelo prevista en el art. 3(a) RDC (art. 25(1)(a) RDC). Este sería el caso, por ejemplo, cuando la representación gráfica del diseño solicitado consista en simples representaciones de la

62 Ver salvedad del art. 74(2) RDC.

63 Casado y Blanco, *op. cit.*, p. 155.

64 *Op. cit. loc. cit.*

65 Sobre la legitimidad para invocar algunas de estas causales de nulidad, ver arts. 25(2) a 25(5) y art. 52(1) RDC.

naturaleza (paisajes, frutas, animales, etc.), que no son consideradas productos en el sentido del art. 3(1)(b)⁶⁶.

- b) Si no cumple con los requisitos de novedad y carácter singular y, tratándose de componentes de productos complejos, el requisito de visibilidad. Igualmente cuando se trate de diseños dictados exclusivamente por su función técnica, diseños de interconexiones de productos complejos y diseños contrarios al orden público o las buenas costumbres (art. 25(1)(b) RDC).
- c) Si, por resolución judicial de un tribunal nacional, el titular del derecho carece de legitimación sobre el dibujo o modelo comunitario (art. 25(1)(d) RDC).
- d) Antes de la modificación introducida en 2006⁶⁷, la versión original del art. 25(1)(c) RDC disponía que un dibujo o modelo comunitario podía ser declarado nulo si entraba en conflicto con un dibujo o modelo anterior que hubiese sido hecho público después del día de presentación de la solicitud (o si se reivindicaba prioridad, después de la fecha de prioridad), y que estuviese protegido desde una fecha anterior a la mencionada: i) por un dibujo o modelo comunitario registrado o por una solicitud de registro; ii) por un dibujo o modelo registrado en uno o varios Estados miembros, o por una solicitud de registro.

Con la modificación se introdujo un supuesto más: cuando exista conflicto con un dibujo o modelo anterior que esté protegido vía la Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya y que tenga efecto en la Comunidad o por una solicitud de este derecho.

- e) Si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro por la que se rige dicho signo distintivo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso (art. 25(1)(e) RDC).
- f) Si el dibujo o modelo constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro (art. 25(1)(f) RDC).
- g) Si el dibujo o modelo constituye un uso no autorizado de cualquiera de los objetos que figuran en el art. 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en el mencionado art. 6 ter y que tengan un interés público especial en un Estado miembro (art. 25(1)(g) RDC).

Las decisiones de las Divisiones de Anulación son recurribles antes la Sala de Recurso de la OAMI (arts. 55 y 59 RDC). A su vez, las resoluciones de las Salas de Recurso son recurribles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal General y TJUE, en casación) (art. 61).

⁶⁶ Ver los "*Guidelines concerning...*" cit., p. 23.

⁶⁷ Para hacer efectiva la adhesión a la Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya.

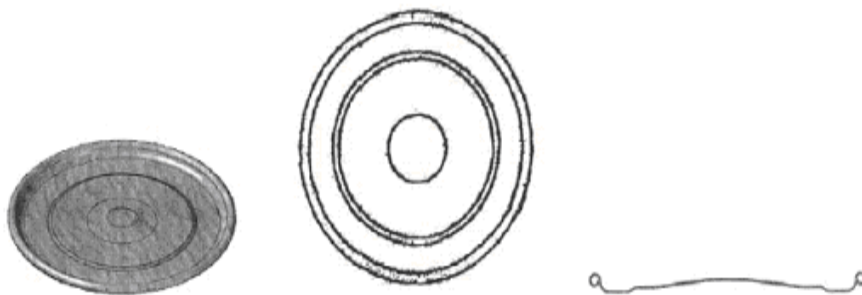
IV. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE) - LOS CASOS “RAPPERS” Y “MUÑECO SENTADO”:

Si bien el RDC entró en vigor en marzo de 2002, el registro de dibujos y modelos comunitarios solo fue posible a partir de 2003⁶⁸. Luego de transcurridos poco más de 10 años desde la instauración del sistema comunitario, la jurisprudencia del TJUE sobre esta materia aún no es abundante, si se le compara con las sentencias emitidas respecto de otras modalidades de la propiedad industrial⁶⁹. De hecho, uno de los casos a los que haremos mención (“*rappers*”, sentencia dictada en 2011) fue el primer asunto en que el TJUE se pronunció sobre el RDC con motivo de un recurso de casación interpuesto contra una sentencia del Tribunal General⁷⁰.

El caso “*rappers*” será referido a continuación con cierto detalle no sólo por tratarse del primer caso sobre el que se pronunció en casación el TJUE sino también porque – como no podía ser de otra manera – es constantemente aludido en los *Guidelines* de la OAMI sobre las declaraciones de nulidad de dibujos y modelos comunitarios registrados⁷¹. El caso “muñeco sentado” (sentenciado en octubre 2012), además de ser ligeramente pintoresco, nos recuerda la naturaleza híbrida de los diseños y su “contaminación” y/o proximidad con otras modalidades de la propiedad industrial, en este caso en particular, con las marcas.

4.1. Caso “*rappers*” (artículos promocionales para juegos)

Antecedentes:



Dibujo o modelo comunitario referido a “artículos promocionales para juegos”, solicitado ante la OAMI el 09/09/2003 por PepsiCo Inc. (reivindicando prioridad de un diseño español). La OAMI registró el dibujo o modelo comunitario con el n° 74.463-0001.

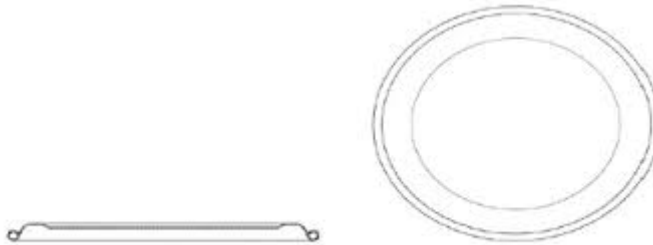
68 Gómez Segade, *op. cit.*, p. 32 (n. 11).

69 Marco Arcalá, *op. cit.*, p. 508.

70 Conclusiones del Abogado General Paolo Mengozzi, (de 12 de mayo de 2011) en el Asunto C-281/10 P, apartado 1. Antes de esta sentencia el TJUE solo había tenido oportunidad de pronunciarse sobre el RDC en el marco de un proceso de interpretación prejudicial en 2009 (*ibídem*).

71 Ver “*Guidelines concerning ...*” *cit.*

Grupo Promer Mon Graphic S.A. pidió la declaración de nulidad del mencionado dibujo o modelo comunitario (en adelante, el “DMC impugnado”) basándose en el dibujo o modelo comunitario nº 53.186-0001 (en adelante, el “DMC anterior”), presentado para registro el 17/07/2003 (reivindicando prioridad de un diseño español). El DMC anterior se registró para “chapa metálica para juegos”, siendo su representación la siguiente:



En su solicitud de nulidad, Grupo Promer alegó: i) la falta de novedad y carácter singular del DMC impugnado (art. 25(1)(b) RDC) y, ii) la existencia de un derecho anterior (art. 25(1)(d) RDC).

Con fecha 20/06/2005 la División de Anulación de la OAMI declaró la nulidad del DMC impugnado usando como fundamento el art. 25(1)(d) RDC (conflicto con un dibujo o modelo anterior).

4.1.1 Decisión de la Sala de Recurso de la OAMI

Habiendo sido recurrida la decisión de la División por parte de PepsiCo, mediante resolución del 27/10/2006 (asunto R 1001/2005-3⁷²) la Tercera Sala de Recurso de la OAMI (en adelante, la Sala de Recurso) anuló la decisión de la División de Anulación y desestimó la solicitud de nulidad. En su resolución la Sala de Recurso:

- a) Rechazó la alegación de Grupo Promer relativa a la mala fe de PepsiCo, señalando que no se trataba de determinar si uno de los diseños controvertidos había sido copiado del otro, sino de determinar si producían la misma impresión general. (apartado 25)
- b) Al igual que la División de Anulación, la Sala de Recurso resaltó que el término “conflicto” del art. 25(1)(d) RDC no estaba definido en la legislación y ambas instancias coincidieron en el sentido de que un conflicto surge cuando dos diseños producen la misma impresión general en el usuario informado, o dicho de otra manera, el conflicto existe cuando el diseño anterior pueda haber privado al diseño posterior de carácter individual en los términos del art. 6 RDC. (apartado 14)
- c) Señaló que el usuario informado de los productos en cuestión podría ser un niño entre los 5 a 10 años, dado que se trata de productos promocionales dirigidos a niños de

72 Disponible en www.oami.europa.eu.

esas edades. Alternativamente, el usuario informado también podría ser un director de técnicas de comercialización de una empresa fabricante de galletas o *snacks* de papatas, dado que ese tipo de productos muy frecuentemente es promocionado con la oferta de pequeños discos planos, conocidos en español como “tazos” y en inglés como “*rappers*” o “*pogs*” (apartado 16). Resaltó que no era demasiado relevante determinar cuál de esas dos categorías de personas es considerada como usuario informado, lo que importa es que ambas categorías de personas conocen el fenómeno de los “*rappers*”. (apartados 16 y 17)

- d) La Sala de Recurso apuntó que todos los “*rappers*” o tazos presentaban características en común: consistían en pequeños discos planos o ligeramente convexos y estaban hechos en plástico o metal (apartado 18). Señaló que, al momento de determinar si dos dibujos o modelos producen la misma impresión general, obviamente era necesario descartar los elementos que sean totalmente banales y comunes en el tipo de productos en cuestión. Ello porque el usuario informado automáticamente descartará dichas características al apreciar la impresión general causada por dos diseños y se concentrará en las características que sean arbitrarias o diferentes de lo usual. (apartado 19)
- e) En relación con el grado de libertad del autor en la elaboración del diseño, la Sala de Recurso discrepó de lo opinado por la División de Anulación en el sentido de que el grado de libertad del diseñador de productos promocionales estaba limitado sólo en la medida en que dichos artículos tenían que ser poco onerosos, seguros para niños y pudiesen acompañar a los productos que promocionan. La Sala de Recurso puntualizó que el presente caso no trataba sobre todos los tipos de productos promocionales, sino, por el contrario, trataba de un tipo particular de productos promocionales: los denominados tazos o “*rappers*”. (apartado 20)
- f) La Sala de Recurso señaló que la circunscripción a este tipo particular de producto implica que la libertad del autor se encuentra seriamente restringida ya que el paradigma de los tazos o “*rappers*” se circunscribe a un pequeño disco plano o casi plano sobre el que pueden imprimirse imágenes a color. Frecuentemente, el disco es convexo hacia el centro, de forma tal que emite un sonido si el dedo de un niño lo presiona en el centro, siendo poco probable que un “*rapper*” que no ostente esas características tenga aceptación en el mercado. Por ello, dado el pequeño margen de libertad, aun las relativamente pequeñas diferencias que puedan existir son suficientes para crear una impresión general diferente. (apartado 21)
- g) Luego de detallar las características de los diseños en controversia, la Sala de Recurso resaltó que el DMC impugnado presentaba dos círculos concéntricos adicionales que el DMC anterior no presentaba. La verdadera importancia de dichos círculos concéntricos adicionales sólo resulta aparente cuando el disco es visto de perfil y tienen por finalidad resaltar la convexidad del disco (apartados 22 y 23). La Sala de Recurso consideró que esta diferencia en los contornos del área convexa en el centro de los discos difícilmente podía ser estimada como insignificante pues variaba la apariencia de los discos de forma tal que no pasaría desapercibido por un usuario observador. (apartado 24)

- h) La Sala de Recurso concluyó que, atendiendo a la limitada libertad del autor para desarrollar el diseño, la diferencia en el perfil de los DMCs en controversia era suficiente para considerar que ellos producían una impresión general diferente en el usuario informado. Así, concluyó que el DMC impugnado no entraba en conflicto con el DMC anterior (apartados 24 y 26).

4.1.2. Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta)

Grupo Promer impugnó la resolución de la Sala de Recurso alegando 3 motivos: i) la mala fe de PepsiCo así como la aplicación por parte de la Sala de Recurso de una interpretación restrictiva del RDC, ii) la falta de novedad del DMC impugnado y, iii) la infracción del art. 25(1)(d) RDC (conflicto con un derecho anterior). El tercer motivo se subdividía en 4 partes: determinación de la categoría de productos a los que se referían los diseños en conflicto; la libertad del autor en la elaboración del diseño; quién debía ser considerado el usuario informado y, la impresión general causada por el diseño controvertido.

Mediante sentencia del 18 de marzo de 2010 (asunto T-907⁷³), el Tribunal General anuló la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI basándose en las siguientes consideraciones y argumentos:

- a) Que, las causales de nulidad previstas en el art. 25(1) RDC debían considerarse exhaustivas, es decir, un diseño únicamente podrá ser declarado nulo por algunos de los motivos que en dicho artículo se establece, no estando incluida como causal la mala fe del titular del diseño impugnado. (apartado 30)
- b) Que, para la interpretación del art. 25(1)(d) RDC debía recordarse que, en virtud del art. 10 RDC (en relación con un dibujo o modelo comunitario) y del art. 9 de la Directiva (en relación con un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro) la protección conferida por un dibujo o modelo se extiende a cualesquiera otros dibujos o modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta y que, para apreciar el alcance de dicha protección hay que tener en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo. (apartado 49)

Coincidiendo con lo indicado por la Sala de Recurso y precisando su formulación, el Tribunal General señaló que el art. 25(1)(d) RDC debía interpretarse en el sentido de que un diseño comunitario entra en conflicto con un diseño anterior cuando, habida cuenta de la libertad del autor en la elaboración de ese diseño, tal diseño no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por el diseño anterior invocado. (apartado 52)

- c) En relación con la determinación de la categoría de productos a los que se referían los diseños en conflicto, el Tribunal General concluyó que la Sala de Recurso también había considerado acertadamente que el producto en cuestión estaba comprendido en una categoría especial - dentro de una amplia categoría de artículos promocionales

para juegos - que es la relativa a piezas de juegos conocidas con las denominaciones “pogs”, “rappers” o “tazos”. (apartado 60)

- d) En relación con el usuario informado, el Tribunal General consideró que no era un fabricante ni un vendedor de los productos a los que debían incorporarse o aplicarse los diseños controvertidos. Resaltó que el usuario informado está dotado de una vigilancia especial y posee determinados conocimientos técnicos anteriores, esto es, de los atributos de los diseños relativos al producto de que se trata, que se hayan hecho públicos en la fecha de la presentación de la solicitud de registro del diseño controvertido o en la fecha de la prioridad reivindicada, de ser el caso (apartado 62). El Tribunal General también resaltó que la Sala de Recurso había considerado acertadamente que el usuario informado podría tratarse de un niño de aproximadamente 5 a 10 años de edad o de un director de técnicas de comercialización de una empresa fabricante de productos cuya promoción se realice a través de la oferta de “pogs”, “rappers” o “tazos”. (apartado 64)
- e) Sobre el grado de libertad del autor en la elaboración del diseño, el Tribunal General indicó que este *“se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate”*. (apartado 67)

El Tribunal General coincidió con la Sala de Recurso en el sentido de que la libertad del autor se encontraba “seriamente restringida” en la medida en que este debía integrar las características comunes en su diseño para el producto de que se trata y por la necesidad de que sean artículos poco onerosos, que cumplan las disposiciones sobre seguridad para niños y que puedan acompañar los productos a cuya promoción de destinan. (apartado 70)

- f) En la apreciación concreta de la impresión general producida por los DMC’s controvertidos en el usuario informado, es necesario tener en cuenta el grado de libertad del autor en la elaboración del diseño en causa. Así, el Tribunal General señaló - siguiendo lo indicado por la Sala de Recurso – que en la medida en que las semejanzas entre los DMC’s controvertidos se refieren a características comunes (ver punto 4.1.1 d) *supra*), dichas semejanzas serán de poca importancia en la impresión general producida por esos diseños en el usuario informado. Asimismo, el Tribunal General recalcó que cuanto más restringida es la libertad del autor en la elaboración del diseño impugnado, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los diseños controvertidos para causar una impresión general distinta en el usuario informado”. (apartado 72)
- g) En relación con las semejanzas y diferencias entre los DMC’s controvertidos apuntadas por la Sala de Recurso, el Tribunal General destacó:
- Primera semejanza: ambos diseños consistían en un disco casi plano. Al respecto, consideró que, al tratarse de una característica común en diseños relativos a los productos

del tipo de producto en cuestión, el usuario informado no recordaría tal semejanza dentro de la impresión general de los diseños controvertidos. (apartado 77)

- Segunda semejanza: ambos contenían un “*círculo concéntrico muy cerca del borde que debía evocar la idea de que el disco estaba doblado en todo su borde*”. Dado que los diseños podían aplicarse a un producto hecho de metal y a que el producto estaba destinado especialmente a niños, el Tribunal General consideró que el referido borde doblado podía representar para el autor un imperativo ligado a exigencias de seguridad (para que no tenga un borde cortante) y que dicha semejanza no llamaría la atención del usuario informado. (apartado 78)
- Tercera, cuarta y quinta semejanzas: ambos diseños contenían un “*círculo concéntrico situado aproximadamente a un tercio de distancia entre el borde y el centro del disco*” (apartado 79); el borde doblado del disco “*se halla sobrealzado en relación con la parte intermedia del disco, situada entre el borde y la parte central abultada*” (apartado 80) y los diseños tienen “*una semejanza en las proporciones respectivas de la parte central abultada y de la parte intermedia del disco, situada entre el borde y la parte central abultada*”, respectivamente (apartado 81). En relación con estas semejanzas, el Tribunal General consideró que, al no existir algún imperativo especial impuesto al autor, dichas semejanzas se referían a elementos sobre los que existía libertad del autor en la elaboración del DMC impugnado. En consecuencia, estos llamarían la atención del usuario informado, principalmente si se consideraba que las caras superiores son más visibles para el usuario. (apartado 82)

En lo que respecta a las diferencias entre los DMC's en controversia: el diseño impugnado, “*visto desde arriba*”, contenía “*dos círculos concéntricos más*” que el diseño anterior. Vistos de perfil, ambos diseños diferían en que el diseño impugnado “*presenta un convexidad más importante*”. Sin embargo, el Tribunal General resaltó que tal convexidad no resultaría “*fácilmente perceptible para el usuario informado, en particular visto el disco desde arriba*” toda vez que el grado de convexidad era muy moderado debido a que el grosor de los discos era moderado también. (apartado 83)

- h) Tomando en cuenta las semejanzas antes referidas, el Tribunal General consideró que las diferencias que observó la Sala de Recurso eran insuficientes para que el DMC impugnado causase en el usuario informado una impresión general distinta de la causada por el DMC anterior (apartado 84). En consecuencia, la Sala de Recurso había concluido erróneamente que los diseños no entraban en conflicto, en el sentido del art. 25(1)(d) RDC. (apartado 84)

4.1.3 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Contra la sentencia del Tribunal General que le fue adversa, PepsiCo interpuso recurso de casación ante el TJUE, invocando como único motivo la infracción del art. 25(1)(d) RDC por supuestos errores cometidos por el Tribunal General en relación con los límites de la libertad del autor, con la noción de usuario informado y su nivel de atención, entre otros

(apartado 38). Mediante sentencia del 20/10/2011 (asunto C-281/10 P⁷⁴) el TJUE desestimó el recurso de casación basando su decisión en los siguientes argumentos y consideraciones:

- a) En relación con las 3 semejanzas apuntadas por el Tribunal General (forma circular central, borde sobrealzado y semejanza en las proporciones en los diseños controvertido), PepsiCo alegó que dichas características también eran elementos comunes a los productos en cuestión y en tal sentido restringían la libertad del autor, no debiéndose conceder a Grupo Promer derechos exclusivos para explotar tales elementos comunes. Por su parte, la OAMI alegó que las *“características como la configuración en forma de disco plano o la convexidad de la zona central, aun en el caso de que no resulten impuestas por alguna función del producto o prescripción legal, sí se ven determinadas por exigencias del mercado, con la consiguiente limitación de la libertad del autor.* (apartados 39 y 40)

El TJUE consideró inadmisibles estas alegaciones (basadas en una apreciación fáctica) toda vez que el Tribunal General es el único competente para determinar hechos⁷⁵ y para apreciarlos. En consecuencia, *“salvo en el supuesto de alteración sustancial de los datos que le hayan sido presentados, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho, sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco del recurso de casación”.* (apartado 45)

- b) En relación con el concepto de “usuario informado” y su grado de atención, PepsiCo alegó que el Tribunal General había aplicado criterios inadecuados al determinar que los diseños controvertidos no producían una impresión general distinta en el usuario informado. Según PepsiCo, *“el «usuario informado» no se corresponde ni con el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, tal como lo define el Derecho de marcas, ni exclusivamente con el usuario final de los productos de que se trata”.* Agregó también que debía presumirse que el usuario informado podía comparar los diseños uno junto al otro y que, *“en contra de lo que sucede en el Derecho de marcas, no tiene que fiarse de un «recuerdo imperfecto»”.* Así, según PepsiCo, un usuario informado distinguiría fácilmente los diseños en controversia por las *“diferencias más significativas”* que presentan (léase, los dos círculos concéntricos complementarios y la forma curva del diseño impugnado) y tampoco tendría únicamente en cuenta *“las caras más visibles”* del diseño, centrándose en los elementos *“fácilmente perceptibles”*, por el contrario, un usuario informado *“tendrá ocasión de examinar más en detalle el dibujo o modelo en su conjunto y de compararlo con los dibujos o modelos anteriores, teniendo en cuenta la libertad de que dispone el autor”* (apartados 47 a 50). Por su parte, la OAMI alegó también que la comparación no debía basarse en el recuerdo imperfecto del usuario informado, sino en la comparación directa de los diseños. (apartado 52)

74 Disponible en <http://curia.europa.eu>.

75 *“... salvo en caso de que una inexactitud material de sus observaciones resulte de los documentos obrantes en autos que se le hayan sometido”.* (apartado 45)

Frente a estas alegaciones el TJUE destacó que si bien el RDC no define el concepto de usuario informado, debía considerarse que – conforme señaló acertadamente el Abogado General en sus conclusiones – aquél “*constituye un concepto intermedio entre el de «consumidor medio», aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas*”. De esta forma, “*el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate*” (apartado 53)⁷⁶. Y es precisamente este concepto intermedio el que fue adoptado por el Tribunal General.

- c) Coincidiendo nuevamente con las conclusiones del Abogado General, el TJUE señaló que es cierto que la propia naturaleza del concepto de usuario informado (tal como anteriormente definido) supone que, cuando sea posible, éste realizará una comparación directa entre los diseños en conflicto. Pero, no puede excluirse que dicha comparación sea imposible o infrecuente en el sector considerado, por circunstancias específicas o por las características de los objetos que los diseños en cuestión representan (apartado 55). Asimismo, el TJUE destacó que, dada la inexistencia de alguna indicación en este sentido en el RDC, no podía considerarse que el legislador comunitario haya tenido intención de limitar la evaluación de los dibujos o modelos a una comparación directa (apartado 57).
- d) En lo que respecta al grado de atención del usuario informado, el TJUE indicó que procedía recordar que, si bien el usuario informado no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el diseño como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan en los diseños en conflicto. Así, según el TJUE,

“... el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos.

De este modo, la expresión «fácilmente perceptible», contenida en el apartado 83 de la sentencia recurrida, debe entenderse en el marco de un contexto más amplio como una mera precisión puntual del mayor grado de convexidad del dibujo o modelo impugnado. Dado que el Tribunal General ha adoptado un enfoque correcto sobre el concepto de usuario informado, no puede deducirse que los términos utilizados en el mencionado apartado 83 impliquen, por sí solos, que el grado de atención del

76 Ver en extenso las Conclusiones del Abogado General Mengozzi (12/05/2011) *cit.*, apartados 43 y 45.

usuario informado haya sido erróneamente apreciado por dicho Tribunal.” (apartados 59 y 60)⁷⁷

- e) Dado que no fueron acogidos ninguno de los argumentos invocados por PepsiCo, el TJUE desestimó el recurso de casación interpuesto. En consecuencia, quedó convalidada la sentencia del Tribunal General que determinó que las diferencias existentes entre los diseños eran insuficientes para que el DMC impugnado causase en el usuario informado una impresión general distinta de la causada por el DMC anterior y que, por lo tanto, estos entraban en conflicto en el sentido del art. 25(1)(d) RDC.

4.2. Caso “muñeco sentado” (ornamentación de producto)

Antecedentes:



Dibujo o modelo comunitario n° 000426895-0002 referido a “ornamentación para camisetas, gorras, pegatinas y material impreso, incluyendo material publicitario”, solicitado el 07/11/2005 por José Manuel Baena Grupo, S.A. (en adelante, “la titular”). Fue publicado el 27/12/2005 en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios .

Herbert Neuman y Andoni Galdeano Del Sel (en adelante “Neuman y Galdeano”) solicitaron la declaración de nulidad del mencionado dibujo o modelo comunitario (en adelante el DMC impugnado) alegando: i) que eran titulares de la marca comunitaria n° 1312651 registrada el 07/11/2000 para productos de las clases 25, 28 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza y que dicha marca era utilizada con “notoriedad general” en España para comercializar ropa y complementos de vestir; ii) que el DMC impugnado carecía de novedad y de carácter singular (arts. 5 y 6 RDC) porque “únicamente difiere de la citada marca en detalles insignificantes y produce una idéntica impresión general, de forma que se puede generar confusión por parte del público, ya que además existe coincidencia aplicativa (tanto el modelo como la marca conciernen a *prendas de vestir*)”⁷⁸; iii) también invocaron la causal de nulidad basada en la utilización de una marca en un modelo posterior (art. 25(1)(e) RDC).

La representación gráfica de la marca comunitaria es la siguiente:

⁷⁷ Ver punto 4.1.2 g) *supra*.

⁷⁸ Alegación referida en la decisión de la Sala de Recurso (apartado 3).



En su réplica la titular del DMC cuestionado indicó que el registro cumplía con los requisitos de novedad y carácter singular ya que su modelo se diferenciaba de forma sustancial del dibujo representado en la marca comunitaria de Neuman y Galdeano.

Mediante decisión del 15/07/2008 la División de Anulación declaró la nulidad del DMC impugnado al considerar que en este se estaba usando sin autorización una marca comunitaria anterior (art. 9 del Reglamento nº 40/94 sobre marca comunitaria y art. 25(1) (e) RDC). La División basó su decisión en los siguientes argumentos: i) la “incorporación” de la marca en el DMC impugnado constituía uso en el tráfico económico conforme el art. 9 del Reglamento sobre marca comunitaria; ii) el DMC impugnado y la marca se aplicaban o incorporaban en productos idénticos (vestidos), cumpliéndose así la condición de identidad productos; iii) el DMC no era idéntico a la marca puesto que la composición gráfica de los personajes presentaba algunas diferencias, “*como el número de mechas en el pelo, la inclinación de las cejas, la ausencia de la boca, el número de brazos representados*”, no obstante, la comparación de la impresión visual global producida por ambos hacía resaltar que el DMC y la marca eran semejantes puesto que ambos contenían un número importante de elementos comunes; iv) dado que los productos eran idénticos y existía similitud entre el DMC y la marca comunitaria, se presentaban las condiciones necesarias para establecer riesgo de confusión; v) por lo anterior, el titular de la marca podía ejercer el derecho de prohibición. En virtud de las anteriores consideraciones, la División declaró fundada la nulidad.

4.2.1 Decisión de la Sala de Recurso de la OAMI

Habiendo sido impugnada la decisión anterior, la Tercera Sala de Recurso de la OAMI emitió resolución el 14/10/2009 (Asunto R 1323/2008-3)⁷⁹ señalando que, si bien coincidía con la División de Anulación en el sentido que el DMC carecía de validez, estimaba que la causa de nulidad no era la aplicada por la División, sino otra. Por ello, anuló la decisión impugnada y la sustituyó por su propia resolución. Los argumentos de la Sala de Recurso fueron los siguientes:

- a) Que, la escueta redacción de la causal de nulidad prevista en el art. 25(1)(e) RDC (“... *si se utiliza un signo distintivo en un modelo posterior.*..”) no dejaba mucho margen de apreciación respecto a valorar si se trata del signo idéntico, de un signo semejante,

⁷⁹ Disponible en www.oami.europa.eu.

si existe riesgo de confusión, etc. Por ello, simplemente se debía determinar si en el DMC cuestionado se “utilizaba” (aparecía) el signo distintivo anterior. Sin embargo, la División había realizado una comparación como si estuviera analizando el riesgo de confusión en el contexto del Reglamento de la Marca Comunitaria (art. 8(1) (b)), lo cual no era correcto en opinión de la Sala. En el caso de autos, señaló, no se apreciaba que la marca comunitaria “se utilizaba” o aparecía tal cual en el DMC. En consecuencia, la Sala anuló la decisión de la División y decidió resolver ella misma asunto de fondo. (apartados 14 a 16)

- b) Al analizar la supuesta falta de carácter singular del DMC impugnado, alegada también como causal de nulidad (art. 25(1)(b) RDC), la Sala de Recurso señaló que el “usuario informado” no es un ser abstracto, sino la “persona normal y corriente” que suele utilizar la clase de producto en el que el DMC cuestionado va incorporado. Resaltó también que dicha persona, no obstante, “*está más informada que la media sobre esta clase de productos por tener cierto interés en los productos, haber visitado tiendas que venden esta clases de productos, haber leído publicaciones (revistas, folletos publicitarios, en internet, etc.) sobre dicha clase de productos*”. Siendo así, el “usuario informado” debe ser determinado sobre la base de los productos en los que el DMC vaya a ser incorporado o utilizado, esto es, ornamentación para camisetas, gorras, pegatinas, material impreso, incluyendo material publicitario, conforme se indicó en la solicitud de registro del DMC impugnado. (apartados 21 y 22)
- c) Dado que el art. 3 RDC no menciona la “ornamentación” como producto sino como “elemento de apariencia del producto”, la Sala de Recurso interpretó que los productos en los que el DMC impugnado iría a utilizarse eran los indicados en la solicitud de registro (apartado 23). Así, el “usuario informado” de camisetas y gorras que habitualmente compra ese tipo de productos es, principalmente, gente joven. Tratándose de las pegatinas, consideró que éstas están dirigidas a un público más bien infantil y que el usuario informado de material impreso (incluyendo material publicitario) podría corresponder a variados perfiles de usuario: coleccionistas de cromos, lector de tebeos, etc. (apartado 24)
- d) A pesar de reconocer que existían diferencias entre el DMC y la marca comunitaria en conflicto, la Sala fue de la opinión que el DMC no producía en el usuario informado una impresión general diferente respecto de la marca comunitaria:

“En primer lugar, la forma de dibujar el duendecillo es muy parecida: a base de un trazo esencialmente continuo, que únicamente delimita el cuerpo y que redondea de forma acusada el perímetro de la persona (manos, pies rodilla, cabeza). La diferencia que se aprecia reside esencialmente en el grosor del trazo, sin que afecte, sin embargo, a la impresión general que se lleva el usuario informado: el grosor del trazo hace un dibujo más o menos visible pero no modifica el objeto dibujado.

En segundo lugar, el duendecillo está representado, en los dos modelos, en idéntica posición: sentado en el suelo, en dirección a la derecha, una sola mano apoyada en el suelo y una sola pierna extendida (estando la otra doblada). Hay algunas diferen-

cias pero la Sala no cree que afecten a la impresión general: en un caso, la pierna doblada es la derecha, en el otro, la izquierda; en un caso, se ven ambos brazos, en el otro, sólo uno.

En tercer lugar, la cara de los duendecillos se parece mucho. En ambos modelos, aparecen dos ojos negros redondos, las dos cejas y la parte posterior de la cabeza acaba de forma puntiaguda. Incluso ambos personajes miran en la misma dirección: hacia abajo. A juicio de la Sala, la cara y la cabeza son partes importantes de los dibujos que representan a una figura humana: cualquier observador mira de forma instintiva a la cara”. (apartados 26 a 28)

- e) La Sala también resaltó que la titular del DMC impugnado había hecho hincapié en la “diferente expresión” de los personajes. Consideró que, si bien esa diferencia existía, ésta afectaba en poco a la impresión general que producían en el usuario informado:

“(…) La impresión general la determina, a juicio de la Sala, más la forma de representar a un personaje y sus facciones generales que la expresión facial, que es muy variable: el mismo personaje puede perfectamente tener una expresión sosegada y al rato tener una expresión de enfado. No es la expresión facial la que impactará al usuario informado. Lo que le impactará es, como se acaba de mencionar, la realización técnica del dibujo y el aspecto general del personaje: el trazo único, la orientación hacia la derecha, el dibujo redondeado, los ojos redondos y negros mirando hacia abajo, la cabeza puntiaguda, la posición sentada con una pierna doblada y otra extendida”. (apartado 29)

- f) Finalmente, en relación con lo afirmado por la titular en el sentido de que los creadores de “seres que tienen facciones humanas” tienen un pequeño grado de libertad y que ello debía tenerse en cuenta en la apreciación del carácter singular del modelo, la Sala indicó que no compartía dicha opinión que no venía sustentada por ninguna explicación o prueba. También señaló que bastaba abrir “cualquier libro de tebeos para ver lo extenso que es este grado de libertad”. (apartado 30)

4.2.2. Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima)

La titular del DMC impugnado interpuso recurso ante el Tribunal General invocando como motivo único la infracción del art. 6 RDC y alegando que las diferencias entre la marca anterior y su DMC eran de tal entidad que la impresión general producida por cada una de las siluetas era diferente. Ello porque el usuario informado percibiría el DMC controvertido como un muñeco, mientras que la marca comunitaria se percibía como un “duende gruñón”. (apartado 14)

Mediante sentencia del 16/12/2010 (asunto T-513/09⁸⁰), el Tribunal General resolvió anular la decisión de la Sala de Recurso basándose en las siguientes consideraciones y argumentos:

80 Disponible en <http://curia.europa.eu>.

- a) Que, en el caso de autos, la impresión general producida en el usuario informado por las dos siluetas en conflicto está determinada, en gran medida, por la expresión del rostro de cada uno de ellas. (apartado 21)
- b) Que, si bien el creador de diseños como los que se encuentran en conflicto goza de gran libertad respecto de la técnica que empleará para dibujar la silueta, la diferencia en la expresión de los rostros de las siluetas es una característica fundamental que el usuario informado conserva en su memoria:

“... esta expresión, combinada con la posición del cuerpo, que da la impresión de una cierta irritación al inclinarse hacia adelante, llevará al usuario informado a identificar el dibujo o modelo anterior invocado en apoyo de la solicitud de nulidad como un personaje enfadado, impresión que conservará en su memoria después de haber visualizado el mencionado dibujo o modelo. En cambio (...), la impresión global creada por el dibujo o modelo controvertido no está caracterizada por la manifestación de ningún sentimiento, ni en lo que respecta a la expresión del rostro ni a la posición del cuerpo, que se caracteriza por una inclinación hacia atrás”. (apartado 23)

- c) Que, la diferencia en la expresión del rostro resultará clara tanto para los jóvenes que compran camisetas y gorros así como para los niños que utilizan pegatinas para personalizar objetos. (apartado 24)
- d) Que, la expresión del rostro combinada con la distinta posición del cuerpo son diferencias suficientemente importantes como para crear una impresión global diferente en el usuario informado, aun cuando existan semejanzas en otros aspectos y la gran libertad de la que goza el autor de este tipo de diseños. (apartado 25)
- e) Con vista a lo anterior, el Tribunal General consideró que la Sala de Recurso había incurrido en error al declarar que el DMC impugnado no producía en el usuario informado una impresión global diferente de la producida por la marca comunitaria anterior. (apartado 26)

4.2.3. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Neuman y Galdeano, así como la OAMI, interpusieron recurso de casación ante el TJUE. Los primeros invocaron como motivos: i) error de Derecho en la aplicación de los arts. 25(1)(b) y 25(1)(e) RDC y ii) falta de motivación de la sentencia recurrida. La OAMI invocó como fundamento: (i) infracción de los arts. 61 y 25(1)(b) RDC (en relación con el art. 6), ii) que el Tribunal General había confundido los criterios específicos del Derecho de marcas con los propios del Derecho de los dibujos o modelos comunitarios y iii) falta de motivación de la sentencia. (apartado 30)

Mediante sentencia del 18/10/2012 (asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P⁸¹) el TJUE desestimó el recurso de casación basando su decisión en los siguientes argumentos y consideraciones:

81 Disponible en <http://curia.europa.eu>.

- a) En relación con la supuesta infracción del art. 61 RDC, es decir, lo alegado por la OAMI en el sentido que el Tribunal General habría rebasado los límites de su control al haber sustituido la apreciación de la OAMI por la suya propia (al considerar que la expresión de los sentimientos de los personajes era más importante que la representación gráfica de las siluetas), el TJUE señaló que, conforme el art. 61(2) RDC, el Tribunal General es competente para ejercer un control de legalidad pleno sobre la apreciación efectuada por la OAMI (apartados 36 y 37). Dado que Baena Grupo cuestionó la apreciación de la Sala de Recurso respecto de la impresión general producida por las siluetas, el Tribunal General era competente para examinar la valoración de la Sala sobre la similitud entre la marca anterior y el DMC impugnado. (apartado 44)
- b) En relación con lo alegado por la OAMI en el sentido que el Tribunal General habría confundido los criterios específicos del Derecho de marcas y los propios del Derecho de los dibujos o modelos (al haber basado la comparación en el recuerdo imperfecto que conserva en su memoria el usuario informado), así como la supuesta infracción del art. 25(1)(b) RDC, el TJUE se apoyó en la interpretación efectuada en el caso “*rappers*” (ver puntos 4.1.3 *supra*) y consideró que el Tribunal General no había cometido ningún error de Derecho al comparar la marca anterior y el DMC impugnado por haber basado su razonamiento en el recuerdo imperfecto de la impresión general producida por las dos siluetas que conserva en su memoria el usuario informado. (apartado 57)
- c) Respecto a la supuesta infracción del art. 25(1)(e) RDC, el TJUE declaró inamisible dicha alegación ya que ella no había sido planteada ante el Tribunal General. Por su parte, la supuesta falta de motivación de la sentencia alegada por los demandantes fue declarada infundada.

V. A MANERA DE CONCLUSIÓN Y COMENTARIO FINAL

De las dos sentencias del TJUE así como las del Tribunal General antes referidas se pueden sacar ciertas pautas de interpretación que pueden en algo delinear los contornos difusos⁸² del requisito de “carácter singular”⁸³:

- La noción de “usuario informado” es un concepto intermedio entre el concepto del consumidor medio aplicable en materia de marcas (al que no se le exige ningún conocimiento específico) y el del experto en el sector (con amplias competencias técnicas). El adjetivo informado sugiere que, sin ser un diseñador o un experto técnico, el usuario conoce los diferentes diseños existentes del sector del que se trate, dispone un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos diseños y, debido a su interés por los productos en cuestión, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos (caso “*rappers*”).

82 Marco Arcalá, op. cit. p. 505.

83 Líneas de interpretación también recogidas en los *Guidelines* de la OAMI sobre solicitudes de declaraciones de nulidad, *cit.*

- El usuario informado no es un fabricante ni un vendedor de los productos en los que el diseño en cuestión está o será incorporado. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del producto, el concepto de usuario informado puede incluir tanto a un profesional que adquiere dichos productos con el fin de distribuirlos a los usuarios finales como a los usuarios finales propiamente dichos⁸⁴ (caso “*rappers*”, específicamente, el usuario informado podía tratarse de un director de marketing de una empresa fabricante de productos cuya promoción se realiza a través de la oferta de “*rappers*” o de un niño de 5 a 10 años aproximadamente).
- La propia naturaleza del concepto de usuario informado supone que, cuando sea posible, éste realizará una comparación directa entre los diseños en conflicto. Sin embargo, no puede descartarse que dicha comparación sea imposible o poco frecuente en el sector en cuestión (por circunstancias específicas o por las características de los productos en los que los diseños están aplicados o incorporados). En tales casos sería viable basar la comparación en el recuerdo imperfecto que conserva en su memoria el usuario informado (casos “*rappers*” y “muñeco sentado”).
- Para determinar la impresión general causada por dos diseños se deben descartar los elementos que sean totalmente banales y comunes en el tipo de producto en cuestión y que el usuario informado descartará dichas características y se concentrará en las que sean arbitrarias o diferentes de lo usual (caso “*rappers*”). Y respecto de ellas, se asume que el usuario informado conservará en su memoria las características que sean “fundamentales” en los diseños (caso “muñeco sentado”).
- Para determinar el grado de libertad del autor en la elaboración de un diseño se debe determinar primero el tipo de producto al que dicho diseño será incorporado o aplicado. Para ello, se debe tener en cuenta no sólo la indicación que figure al respecto en la solicitud de registro sino también, dado el caso, el propio diseño, en la medida que precisa la naturaleza del producto, su destino y función. La consideración del diseño en sí mismo puede permitir identificar el producto dentro de una categoría de productos más amplia (o menos amplia) que la indicada en la solicitud de registro (caso “*rappers*”).
- El grado de libertad del autor en la elaboración del diseño se define sobre la base, específicamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto (o de un elemento del producto) y/o a las prescripciones legales aplicables al producto, ello porque dichos imperativos llevan a una estandarización de ciertas características que pasan a ser comunes en los diseños aplicados al producto del que se trate (caso “*rappers*”).
- Cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del diseño, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los diseños en conflicto para causar una impresión general distinta en el usuario informado (caso “*rappers*”).

84 “*Guidelines concerning...*” cit., p. 34.

- El art. 25(1)(d) RDC debe interpretarse en el sentido que un diseño comunitario está en conflicto con un diseño anterior cuando, teniendo en cuenta la libertad del autor en la elaboración del diseño, dicho diseño no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por el diseño anterior (caso “*rappers*”).

A nivel mundial el número de diseños solicitados para registro continúa aumentando sostenidamente desde 2009⁸⁵. Según información publicada por la OMPI, se estima que en 2012 se presentaron en todo el mundo solicitudes que contuvieron 1´200,000 diseños y que en dicho año estaban en vigor más de 2,7 millones de registros de diseños.⁸⁶

Es innegable que actualmente los dibujos o modelos son una herramienta competitiva de particular relevancia y que muchas veces el éxito comercial de un producto descansa en el poder de atracción que tiene su diseño en los usuarios. Más allá de casos “primarios” como los aludidos líneas arriba también están los casos que son prueba del poder que pueden llegar a tener los diseños y que motivan intensas batallas legales transoceánicas, a saber, la guerra de diseños de *tablets* y teléfonos entre Apple y Samsung. Y junto a todo lo anterior, no se puede dejar de mencionar el impacto que tiene o podrá tener en la protección de la propiedad intelectual la impresión tridimensional que facilita la copia (autorizada o no) de objetos.

85 Como se podrá intuir, este aumento sostenido se debió principalmente al incremento de solicitudes presentadas ante la SIPO (oficina de propiedad industrial de la República Popular China). Conforme la OMPI, los residentes de China presentaron, en todo el mundo, solicitudes que contuvieron 650,000 diseños aproximadamente

86 OMPI, “Indicadores mundiales de propiedad intelectual 2013”, disponible en www.wipo.int.