

LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN LA UNIÓN EUROPEA. PRINCIPALES RASGOS Y VENTAJAS DEL DISEÑO COMUNITARIO

MANUEL MARHUENDA*

INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como fin analizar los diferentes elementos que singularizan la protección jurídica de los diseños industriales en la Unión Europea (utilizaremos de ahora en adelante la expresión “diseño comunitario” comprendiendo dentro de ella tanto los dibujos como los modelos industriales comunitarios).

Igualmente se examinarán brevemente varias cuestiones concretas relativas al reconocimiento y la protección de los diseños industriales como objetos de propiedad industrial conjuntamente con los vínculos que acercan este derecho a otros objetos de propiedad industrial como son las marcas tridimensionales y los derechos de Autor.

I. LOS DISEÑOS INDUSTRIALES COMO OBJETOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. EL DISEÑO INDUSTRIAL COMO ACTIVO INTANGIBLE

Entre los diversos activos patrimoniales con los que cuenta una empresa y desde la óptica jurídico-económico se han creado dos subdivisiones o categorías de activos, a saber: los *físicos*, tales como la maquinaria, inmuebles, vehículos, los activos financieros y la infraestructura, y los *activos intangibles* compuestos por activos de propiedad intelectual (know-how, secretos industriales o de fabricación, patentes, diseños industriales, marcas).

Tradicionalmente, los activos físicos han sido considerados como el valor más importante de la empresa, su factor principal a la hora de determinar la competi-

* Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, Master en Propiedad Industrial e Intelectual (Patentes, Marcas, Diseños y Derechos de Autor) VI Magíster Lvcntinvs por la Universidad de Alicante, Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante.

tividad de la empresa en el mercado, pero en los últimos decenios la percepción de los mismos ha variado de manera significativa. Es sabida la importancia que hoy revisten los bienes inmateriales dentro de los activos intangibles.

El Capital Intelectual de una organización, pese a no estar reflejado en los estados contables tradicionales, genera valor o tiene la capacidad potencial de generarlo en el futuro. La propiedad de tales herramientas proporciona ventajas competitivas y, en consecuencia, constituye un activo.

Influida en buena medida por la revolución que se ha producido en las tecnologías de la información, en la nueva era, la riqueza es producto del conocimiento. En parte motivada por el crecimiento del sector servicios, las empresas están siendo conscientes de que los activos intangibles en ocasiones pueden llegar a tener un valor superior al de las mercaderías o al de la misma planta productiva.

Expuestas estas consideraciones en torno al valor empresarial y comercial de los activos intangibles, deseamos citar a título de ejemplo uno de los más importantes activos empresariales, la marca. A modo anecdótico cabe mencionar que la marca más valiosa del mundo en el año 2000, concretamente la marca de una conocida bebida refrescante (Coca Cola), superó ese año la nada despreciable cifra de 12 billones 600.000 millones de pesetas.

El presidente de esta multinacional indicó que si se produjera un terremoto en los Estados Unidos y se destruyera la fábrica de Atlanta, o de cualquier otro Estado norteamericano, no sufrirían problemas de importancia ya que estarían en situación de surtir a todos los Estados Unidos de esa bebida en 24 horas, por el contrario, si su marca fuese anulada por un tribunal de justicia, muy posiblemente en 24 horas tendrían que presentar la quiebra de la empresa.

Por consiguiente, cada vez son más las empresas en todo el mundo que sustituyen grandes fábricas por ideas innovadoras como principal fuente de ingresos. Incluso en los sectores en los que las técnicas tradicionales de producción siguen siendo dominantes, la innovación constante y la creatividad se convierten en las claves para aumentar la competitividad en los mercados. Así pues, estamos en situación de afirmar que los activos intangibles posibilitan posiciones de privilegio dentro de los mercados.

B. LA SIGNIFICACIÓN ECONÓMICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

La propiedad industrial abarca una amplia gama de creaciones del intelecto humano, las cuales, aplicadas a la industria y al comercio, tienen importantes repercusiones económicas. Las creaciones susceptibles de protección con arreglo a la propiedad industrial se reducen a aquellas que han obtenido reconocimiento jurídico. La propiedad industrial viene entonces a ser un conjunto de derechos especiales que se aplican a una serie definida de objetos de protección (principio de *numerus clausus*).

La propiedad industrial comprende desde las obras de arte hasta las soluciones técnicas, pasando por los signos e identificadores comerciales que se utilizan para

diferenciar personas, mercancías y servicios. Dentro de la amplia gama que constituye la propiedad industrial, los diseños industriales son un objeto específico de protección y gozan de un reconocimiento y trato especial.

La globalización de la actividad económica, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la equiparación técnica, han dado lugar a un nuevo escenario en el que conceptos como innovación y diferenciación han cobrado protagonismo.

La forma de un artículo y su aspecto externo es lo primero que percibe un potencial cliente al contemplar un producto nuevo. Es por ello que la forma y la configuración del producto, al margen de consideraciones respecto a la calidad de su estructura o a los materiales que la compongan, ocupa un protagonismo vital en la decisión de compra del mismo. El consumidor actual es más exigente y basa sus decisiones de compra en conceptos más amplios de calidad (estética, eficiencia, ergonomía, comunicación, respeto al entorno).

Cierto, el diseño de un producto ocupa un papel fundamental en el actual sistema económico, el cual se halla participado, entre otros, por principios de libre comercio y de competencia directa en un mercado global de productos provenientes de países en los que el dumping laboral o medioambiental son una realidad.

En consecuencia, la forma de presentación de un producto, el diseño original y diferente que lo singulariza, se revela como una herramienta de primer orden para otorgar al producto un valor añadido y seducir a los potenciales consumidores. Por tanto, no es atrevido afirmar que el futuro pertenecerá al empresario que sepa diferenciarse del resto y presentar sus activos de una forma seductora y sugerente.

Lo anterior todavía cobra un mayor significado respecto a productos con destino y características muy similares, cuyo empresario necesita influenciar la decisión de compra de los potenciales consumidores a través de criterios que no sean los bajos precios.

Un modo fundamental de rentabilizar y disfrutar de seguridad jurídica para explotar dichos activos es mediante su reconocimiento legal a través de su legislación específica. Para ello han de satisfacerse los criterios exigidos para el disfrute de las diferentes categorías de activos intangibles relativos al Diseño Industrial.

El objetivo de la empresa debe ser el de proponer cuanto antes nuevos productos o presentar de forma original y novedosa los tradicionales para que respondan a las nuevas tendencias y a los continuos cambios que se producen en el comercio. Es importante prever cuáles van a ser las nuevas tendencias y ofrecer productos con valor añadido, que den respuesta a los nuevos valores sociales.

Para cumplir con este propósito, los profesionales del diseño deben estar más presentes en la empresa de modo que puedan visualizar los nuevos conceptos estéticos e ir definiendo la imagen más atractiva. Asimismo, es deseable un trabajo conjunto de todas las áreas de la empresa implicadas en el desarrollo y la creación de nuevos productos. En esta tarea deben converger los diferentes departamentos de marketing, I+D, ingeniería, logística, comercial, etc.

C. LA NATURALEZA DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Dentro de la propiedad industrial los diseños industriales han tenido desde antiguo un difícil encaje, pues se encuentran en la frontera entre las artes y la tecnología. Los diseñadores se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto externo satisfagan a la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos. El diseño como actividad creativa no sólo participa en la creación del producto físico, sino también debe observar el envase, el embalaje y hasta el punto de venta, siendo protagonista en todos los signos que constituyen la identidad visual de la empresa.

Desde el punto de vista económico, la competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse. Por ello, toda restricción de esa libertad debe quedar supeditada al cumplimiento de una serie de condiciones rigurosas. Las restricciones a la libertad de copia realizada por los competidores deben tan sólo imponerse cuando se cumplan determinadas condiciones especiales y por un periodo relativamente breve.

Por otra parte, las particularidades de la forma o el aspecto exterior de un producto atienden a criterios estéticos y debido a ello no deben considerarse tan esenciales desde el punto de vista económico como las características funcionales del producto, toda vez que las eventuales variaciones en los elementos estéticos de éste, en principio, no debieran incidir en el funcionamiento del mismo ni en la obtención de los resultados esperados.

Puesto que las características estéticas no son necesarias para el válido funcionamiento del producto, hemos de admitir que son *caprichosas* en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del diseñador o del público al que se destina el producto. Como ejemplo de lo anterior y del carácter no funcional del diseño, podemos escoger un objeto tan cotidiano como una taza de café y observaremos que existen gran variedad de formas en su composición y que todas ellas nos proporcionan la misma utilidad sea cual sea su configuración y estilo.

Distinguirse, independientemente de los medios de los que se disponga, se ha convertido en una necesidad para todo tipo de empresas, bien a través de crear nuevas necesidades en el mercado con sus propuestas, bien sirviéndose de la anticipación para hacer frente a la competencia.

Debemos concluir que, junto con las características técnicas, el diseño es un elemento indispensable desde el punto de vista económico para la competencia. Por consiguiente, es de esperar que los derechos exclusivos sobre los diseños industriales, que tan sólo otorgan protección a las características no funcionales, se adquirieran con mayor facilidad y por un período más largo que los derechos exclusivos sobre las características funcionales y las creaciones técnicas.

En términos generales, los diseños industriales satisfacen nuestra sensibilidad estética y nos acercan al estilo personal de su autor, por lo que dichas creaciones en ocasiones pueden asimilarse a las obras de bellas artes. Así, nos podemos encontrar

con que determinados diseños puedan ser considerados como obras de arte incorporadas a productos utilitarios, pudiendo por ello beneficiarse de la protección que otorga la propiedad industrial y de la que otorga el derecho de autor.

Hasta hace unos años la industria se desarrollaba sin necesidad de recurrir al diseño, sin embargo hoy en día ninguna empresa lanzaría un producto sin hacer un estudio previo de mercado, analizar la competencia, la distribución, en definitiva, sin llevar a cabo una mínima política de diseño. En la actualidad esta disciplina se ha convertido en una herramienta de primer orden para el sistema económico.

D. CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL

La Unión Europea se ha destacado desde antiguo por apostar muy firme a favor de potenciar la industria del diseño en todos los sectores y en particular en el del textil, calzado, automóviles, pequeños electrodomésticos, relojería y cerámica.

El diseño domina el lenguaje formal y posee la capacidad de distinguir y de tomar en cuenta las necesidades funcionales e inmateriales de los usuarios. Asimismo, el diseñador debe servirse de la intuición y experiencia para innovar y formular soluciones concretas. En este contexto, hemos de reconocer que el diseño como factor de diferenciación debe ir de la mano de la innovación y la alta tecnología. Los grandes avances comerciales de determinadas empresas se han basado en la introducción del diseño en su estrategia.

En 1991, sensibilizada por esta materia, la Unión Europea comenzó el proceso de armonización comunitaria relativa a la protección jurídica del diseño, el cual se tradujo en normas concretas con la aprobación en 1998 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Con la aproximación de las legislaciones nacionales de los Estados miembros en esta materia, se perseguía crear las condiciones necesarias de seguridad jurídica y facilitar la competencia a escala comunitaria. No obstante, con la citada directiva tan sólo se podía obtener la armonización de las legislaciones nacionales de cada Estado miembro, pero en ningún caso el título permitiría abarcar el conjunto de la Comunidad.

Posteriormente, con el deseo de crear un sistema unificado de protección de los Diseños comunitarios, concediendo protección uniforme en todo el territorio de la Comunidad, se aprobó el Reglamento del Consejo (CE) N.º 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre Diseño Comunitario.

Se perseguía evitar situaciones que impedían y falseaban la competencia a escala comunitaria, ya que con el marco jurídico anterior podíamos encontrarnos que diseños idénticos podían estar protegidos de modo diferente en distintos Estados miembros y en beneficio de diferentes propietarios, lo que llevaba consigo inevitables situaciones conflictivas en el comercio entre los Estados miembros.

Debemos afirmar que el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original pueda acogerse, a su vez, a la tutela que

le brinda la propiedad intelectual y la marca tridimensional, ya que dichas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles.

El bien jurídico protegido es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético y de su originalidad, por lo que las condiciones de protección (novedad y singularidad) serán puramente objetivas.

La Directiva Europea 98/71/CE en su Artículo 1.a) entiende por “dibujos y/o modelos” la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación. Igualmente el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios recoge dicha definición en su Artículo 3.a).

E. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DEL DISEÑO INDUSTRIAL COMO OBJETO DE PROTECCIÓN

Visibilidad. Para el pleno reconocimiento del derecho, el diseño debe ser visualmente perceptible una vez incorporado al producto al que va destinado.

Se exige que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por parte de su usuario o destinatario final. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una maleta forma parte del aspecto de la misma, pues tanto la parte interna como externa son visibles durante el uso normal de dicho producto.

La visibilidad se extiende a las partes y componentes de productos complejos, por ejemplo, a las diferentes partes de las que está compuesto un automóvil. En ese respecto, la Directiva de la Unión Europea establece en su Artículo 3.3 que el diseño sólo se considerará que reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. En consecuencia la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

Singularidad de la Forma y apariencia especial. El diseño debe conceder al producto al que se incorpore una apariencia particular que posibilite que parezca diferente y sea más atractivo para el potencial usuario del mismo. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de opciones posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura y el tratamiento de la superficie. Para valorar la singularidad, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el diseño.

Novedad: Lo será cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico con anterioridad. Se considerará que son idénticos cuando sus carac-

terísticas difieran tan sólo en detalles irrelevantes. En aplicación de estos criterios se registrarán los diseños que produzcan en el usuario informado una impresión de conjunto diferente a la de los demás diseños, y que, en el momento en que se solicita la protección, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados en el sector de que se trate que operen en la Comunidad Europea.

Aspectos no técnicos ni funcionales. Los diseños industriales se ciñen exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Sólo el aspecto exterior que no obedezca exclusivamente a criterios técnicos podrá protegerse bajo la figura del diseño comunitario. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o de una combinación de ambos.

II. LOS DISEÑOS INDUSTRIALES Y OTRAS FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

A. EL DISEÑO COMO OBRA DE ARTE APLICADA: SUPERPOSICIÓN ENTRE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES Y LOS DERECHOS DE AUTOR

La propiedad industrial posibilita el reconocimiento y la protección de los diseños industriales no sólo en los casos en los que sirvan de tipo o modelo para la fabricación industrial de un producto particular sino también cuando sirvan de modelo para fabricar obras de artesanía u obras de arte aplicado.

Igualmente, en la medida en que constituyen obras de arte aplicadas, pasan a ser objetos de protección por el derecho de autor.

Existe un debate abierto dentro de la doctrina europea acerca de la posible aceptación como obras de arte de los diseños industriales destinados a la producción masiva. Esta controversia surge de la doctrina que entiende posible que los diseños industriales puedan ser considerados como expresiones artísticas en la medida en que respondan a una preocupación estética del diseñador, habida cuenta de que el trabajo del diseñador, como el de cualquier otro artista, puede considerarse una expresión original de la personalidad del creador.

No obstante, aunque se admita como expresión artística la incorporación de un diseño industrial en la forma de un objeto funcional, se plantea la necesidad de dilucidar qué es susceptible de protección por propiedad intelectual y si ambos títulos pueden otorgar protección al mismo tiempo.

La doble naturaleza de los diseños industriales como creaciones estéticas plantea, como mínimo, dos formas de protección, a saber, la protección otorgada por el derecho de autor y la protección *sui generis* otorgada por la normativa específica del diseño industrial. En la actualidad podemos encontrarnos tres opciones de sistemas de protección para estas dos modalidades jurídicas, a saber, la protección

acumulativa o doble, la separación de los sistemas de protección y la superposición parcial de los sistemas de protección.

a. Protección acumulativa: de modo que el sistema de derecho de autor y el sistema *específico* de protección de los diseños industriales actúan simultáneamente y mantienen su independencia siendo posible la superposición. El diseño industrial gozará así de protección en virtud de los dos sistemas siempre y cuando cumpla con los requisitos que exijan las normas y condiciones aplicables en cada legislación. A través de este sistema, el diseño será objeto de protección por derecho de autor como obra de arte (o de arte aplicada) y de protección especial en virtud del sistema de protección *sui generis* de los diseños industriales.

Francia fue el primer país en acoger este sistema de protección acumulativa basada en la teoría de la *unidad del arte*. Esta teoría considera que el arte es un concepto unitario que puede expresarse de muchas formas y fijarse en cualquier soporte material y que las creaciones artísticas no deben distinguirse ni discriminarse sobre la base del interés estético o del modo de expresión.

En la medida en que una obra exprese la personalidad de su creador, merece reconocimiento como obra de arte, de modo que una expresión artística no puede descalificarse por el mero hecho de estar fijada o incorporada a un artículo utilitario.

De acuerdo con esta concepción de protección acumulativa, un diseño industrial (así como las obras de arte) está protegido por el derecho de autor desde el momento de su creación o fijación en formato tangible. El Artículo 96. 2 del Reglamento 6/2002 reconoce que los dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Serán los diferentes Estados los que determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.

En atención a lo anterior, ese diseño podrá beneficiarse de protección en virtud de la ley especial sobre los diseños a partir de la fecha de registro o de depósito del diseño o de la primera distribución comercial del producto en cuestión.

La protección de un diseño industrial u obra de arte aplicada se entenderá sin perjuicio de la protección del mismo diseño u obra en otras leyes aplicables.

b. Protección independiente: Según esta teoría, contrariamente al sistema de protección acumulativa, separa el sistema de protección de los diseños industriales del sistema de protección de las obras de arte. Con arreglo a ella, los diseños industriales sólo son susceptibles de protección como tales en virtud de un sistema especial relativo a los diseños industriales. Se parte del principio de no asimilación de los diseños industriales a las obras de arte protegidas por derecho de autor.

Este sistema lo encontramos en los Estados Unidos de América y lo encontramos en Italia hasta abril de 2001. La protección por derecho de autor quedaría reservada exclusivamente a las obras de arte.

En conclusión, la forma de los productos industriales o productos de consumo no son susceptibles de protección por derecho de autor, independientemente de que dicha configuración ofrezca un valor o interés estético. Conforme a esta teoría, la separación estricta persigue impedir que las creaciones funcionales eludan las condiciones más estrictas que exigen las legislaciones de patentes y de modelos de utilidad para la obtención de protección.

La exclusión de los diseños industriales del ámbito de protección por derecho de autor se basa en la noción de “divisibilidad” e “independencia” de la forma o configuración respecto del producto en el que está incorporada. Para que la forma o configuración de un producto gocen de protección por derecho de autor, es necesario que puedan apreciarse de forma separada y que sean independientes de los aspectos funcionales del producto en el que estén incorporadas. El diseño debe poder “disociarse” del producto en el que esté incorporado.

Esta “separación” o “disociación” del diseño, del objeto en el que esté incorporado, es posible en los casos en que el objeto es inicialmente una obra de arte y ha sido utilizado o aplicado a un artículo utilitario. Por ejemplo, un par de elefantes pueden utilizarse como aceitero y vinagrero. Y ese juego puede protegerse por derecho de autor a título de obra escultural.

Teniendo presente la teoría de la disociación, la forma de la mayor parte de los productos industriales y de consumo no son susceptibles de protección por derecho de autor puesto que, por lo general, no pueden “separarse” o examinarse de forma independiente de los propios objetos. Por regla general y según esta teoría, la forma de los objetos, como los muebles, los electrodomésticos y el textil no son susceptibles de protección por derecho de autor. La forma de esos objetos sólo podrá protegerse a título de diseños industriales en virtud de leyes especiales aplicadas con esos fines.

c. Superposición parcial: la protección de los diseños industriales respecto a la forma o el aspecto exterior del producto industrial, posibilitará solicitar igualmente la protección por derecho de autor en el supuesto de que el diseño pudiera ser considerado como una obra de arte (o de arte aplicada). Ese sistema se aplicaba en las legislaciones nacionales de Benelux, Alemania, los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) y Suiza.

Sin embargo, en la práctica muchos de los países que contemplaban la protección por derecho de autor de los diseños de productos utilitarios han aplicado restricciones en relación con el nivel estético que debe presentar la configuración de un artículo para ser consideradas obras de arte a los fines del derecho de autor, debiendo reunir “determinadas características artísticas acentuadas” y exigiendo además que reúnan los requisitos establecidos en ambas legislaciones.

Los tribunales de estos países exigen que el diseño industrial presente un “carácter artístico y originalidad estética” elevados como condición para gozar de protección por derecho de autor.

Hasta hoy la gran mayoría de los productos de consumo de los países citados no cumplían tan estrictas normas que les permitieran aplicar la doble protección

del derecho de autor y de los diseños industriales. Esta situación ha cambiado en cierta medida en lo que respecta a los países de la Unión Europea, pues la Directiva Europea y el reglamento sobre los dibujos y modelos industriales establece que los diseños industriales registrados en un país de conformidad con la Directiva también pueden ser protegidos por la legislación de derecho de autor de ese país. Ahora bien, corresponderá a cada Estado el determinar las condiciones con arreglo a las cuales se concederá dicha protección, “incluido el grado de originalidad exigido”.

La superposición parcial de los sistemas de protección se supedita a que la forma del artículo se considere una obra de “artesanía” o una obra de puro diseño industrial aun cuando puedan ser protegidas como diseños en virtud de la legislación específica.

Si observamos los fundamentos en los que se basa la protección de las obras de arte y otras contribuciones artísticas y estéticas podremos apreciar que difieren en gran medida de los principios que sustentan el sistema de patentes. En buena medida ello viene determinado por la necesidad de acceder a la tecnología lo antes posible. Por ello, las condiciones relativas a la protección de las contribuciones estéticas son menos estrictas y el plazo de protección es más largo.

La protección por patente se antepone a cualquier otra forma de protección en virtud de la propiedad intelectual. Las invenciones sólo pueden protegerse contra la copia no autorizada solicitando una patente que surta efecto en la jurisdicción en la que se desee impedir todo acto de copia. A falta de la solicitud de patente no podrá recurrirse a otros medios de protección, pues, en principio, las demás formas de propiedad intelectual no se aplican a las invenciones de naturaleza estrictamente técnica.

El principio de prioridad del sistema de patentes, implica que la protección concedida al diseño de un producto se centra exclusivamente en su aspecto exterior en la medida en que ese aspecto no sea necesario desde el punto de vista funcional. Así, en el caso de que la forma de un producto obedezca *entera o exclusivamente* a funciones técnicas, de modo que no se exprese libertad de diseño alguna en la configuración del producto, puede que esa configuración quede excluida de la protección a título de diseño industrial.

La Directiva Europea sobre los dibujos y modelos (art. 7.1), y el Reglamento sobre los dibujos y modelos (artículo 8.1) excluyen expresamente del alcance de la protección toda característica técnica de la configuración del producto. El artículo 8.1. del Reglamento 6/2002 establece que no podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

La legislación marcaría excluye de protección bajo esta normativa aquellas formas funcionales y técnicas a título de marca. Esta limitación tiene como fin evitar el fraude de ley que supondría evitar el sistema de patentes como único medio de obtener derechos exclusivos sobre dichas creaciones técnicas. De no mediar esta prohibición se facilitarían la continuación de la exclusividad de las características

técnicas o la configuración funcional de un producto vía marca, quedando en manos privadas la invención de forma indefinida.

En la línea de lo anterior, el artículo 3.1.e de la Directiva Europea 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el Reglamento n.º 40/94 sobre la marca comunitaria, artículo 7.1.e)ii) establecen que la funcionalidad de la forma de un producto y la necesidad de tener acceso a la configuración funcional de los productos a los fines de la competencia constituyen causas de denegación (nulidad) absoluta de registro como marca.

Además, las formas funcionales de los productos no deben gozar, por lo general, de protección como marcas.

Aunque el diseño proteja las características visibles, lo que el titular de los derechos sobre el diseño puede impedir que sea copiado por terceros, se limita a las características y los elementos de naturaleza no funcional. Esta limitación obedece a la exigencia de que los elementos técnicos tan sólo deban excluirse del dominio público una vez hayan sido reconocidos por el sistema de patentes. En caso de controversia sobre si la configuración del producto del demandado es una copia del diseño del demandante, la autoridad judicial tendrá que determinar si los elementos que ocasionan esa identidad son funcionales y técnicamente necesarios, no hallándose en ese caso amparados por los derechos sobre el diseño.

En el supuesto de que características funcionales o técnicas no fuesen objeto de una patente de invención, no podría ordenarse el cese de la copia de las mismas.

B. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

Los tipos de signos distintivos actualmente reconocidos han evolucionado sensiblemente a lo largo del tiempo. En principio todo signo que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas puede constituir marca de fábrica o de comercio. El art. 4.º del reglamento N.º 40/94 sobre la marca comunitaria establece la exigencia de que el signo pueda representarse por medios gráficos.

Dentro de los signos distintivos que se reconocen se encuentran también las marcas tridimensionales, que consistan en *la forma del producto, su presentación*, envase o recipiente, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

La protección de un signo como marca está sujeta a la exigencia de que dicho signo sea suficientemente distintivo como para permitir la diferenciación de los bienes y servicios a los que se aplique. Para que una marca sea “distintiva” debe transmitir a los consumidores la idea de que los productos o servicios que la contengan están patrocinados bajo la autoridad de una entidad comercial particular, indicando al público que todos los productos a los que se aplica tienen el mismo origen comercial o han sido financiados por la misma entidad. Por ello, se admitirán las marcas tridimensionales siempre y cuando las mismas cumplan la función

que les es inherente. Hasta la fecha la OAMI ha rechazado aproximadamente unas 400 marcas tridimensionales por carecer de los rasgos necesarios para que la forma tridimensional imprimiera carácter distintivo al signo.

La posibilidad de registrar la forma de un producto, su envase y el recipiente como marca plantea el problema de diferenciar las marcas tridimensionales de los diseños industriales, que también pueden estar incorporados al producto, envase y recipiente. ¿Puede la forma o configuración de un producto disfrutar y ser amparada a la vez como diseño industrial y como marca tridimensional? ¿Es posible esta doble protección?

a. Finalidad de los diseños y de las marcas: Los diseños industriales y las marcas desempeñan funciones distintas en el sistema económico. El ordenamiento jurídico les otorga protección por diferentes razones.

La finalidad de los diseños industriales consiste en ayudar a que los productos industriales y de consumo sean más atractivos a la vista y más agradables para los potenciales compradores, aumentando, así, tanto el valor estético como el valor comercial del artículo al que se halle incorporado el diseño.

La protección de los diseños industriales contra la copia no autorizada persigue alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros para la creación de nuevas obras de arte, diseños de productos e invenciones. Desde el ámbito económico, los incentivos consisten en otorgar al autor recursos jurídicos que impidan que la competencia explote el objeto de protección. Dado que los citados derechos de propiedad industrial significan un obstáculo a la libre competencia, se han equiparado a derechos “de monopolio” que se disfrutaban durante un plazo limitado, al término del cual el objeto protegido pasa a formar parte del dominio público.

La protección de las marcas por medio de la propiedad industrial obedece a razones diferentes y difiere de la de los diseños industriales. Como identificadores comerciales, sirven para distinguir empresas, bienes y servicios que operan en el comercio, transmitiendo información sobre su calidad e induciendo a la demanda de los mismos.

Las marcas y los signos distintivos son necesarios para mantener relaciones transparentes y leales en unos mercados caracterizados por una acusada competitividad. Ellas hacen posible que aquellos productos preferidos y seleccionados por el público subsistan en las economías de mercado.

b. Protección acumulativa: La protección acumulativa mediante derecho de autor y los derechos sobre los diseños industriales es posible en lo que se refiere a las características no funcionales de la configuración de un producto. Igualmente, en principio, nada impide que la forma de un producto se beneficie de doble protección, como diseño industrial y como marca tridimensional. Para ello, la forma o configuración debe poder cumplir la función encomendada a las marcas, a saber, permitir que los consumidores distingan el origen empresarial de los diferentes bienes en el mercado. El artículo 96 del Reglamento 6/2002 reconoce que se podrá interponer cualquier acción que pueda interponerse a tenor de lo

dispuesto en el Derecho comunitario o en la legislación de un Estado miembro en materia de dibujos y modelos no registrados, *marcas comerciales* u otros signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal.

Para que la forma o configuración de un producto actúe como marca, los consumidores deben poder identificarla con un origen comercial o financiación particular. La forma del producto no sólo debe atraer al comprador por su atractivo estético (“me gusta más el diseño de este cuchillo que el de otros y quedará bien conjuntado en mi mesa: lo compraré”).

También debe ser apto para inducir a pensar que todos los productos que tengan esa forma particular han sido fabricados por una entidad particular. Por ejemplo, un producto de chocolate o de confitería presentado en una barra dividida en triángulos puede ser identificado por el consumidor como un chocolate particular que se diferencia de otros chocolates que no tienen esa forma. Dado que la forma del producto permite que pueda diferenciarse de otros productos del mercado, esa forma cumple las funciones de marca y puede ser protegida como tal.

A diferencia de los diseños industriales, los derechos de marca no están limitados en el tiempo. Las razones de ello vienen en parte determinadas porque las marcas contribuyen a proteger al público consumidor contra el riesgo de confusión sobre la procedencia del producto, mientras que los diseños industriales protegen el derecho exclusivo del titular del diseño de fabricar el producto, independientemente de las indicaciones de procedencia.

C. PRINCIPALES RASGOS DIFERENCIADORES DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES Y LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES:

La forma de un producto puede tener un carácter distintivo intrínseco como marca o haber adquirido ese carácter con el uso de la misma en el mercado a través de la publicidad o del reconocimiento del sector interesado. A través de su presencia en el mercado el público toma conciencia de que una forma particular no es accidental sino que constituye una marca utilizada por una empresa para diferenciar sus productos. Por ello, esa forma es susceptible de protección como marca tan pronto como los consumidores aprecien claramente que el producto tiene un origen comercial bien definido y que la forma no constituye meramente el estilo del producto.

Diseños industriales	Marcas tridimensionales
A. Objetivo: Inducir a la creatividad en los diseños de productos para producir bienes de consumo innovadores que incorporen dichos diseños	A. Objetivo: Facilitar la transparencia, la confianza y la competitividad en el mercado y encauzando la demanda y la seguridad de los consumidores
B. Función: Permitir que los productos ofrezcan un interés estético a la vez que a los consumidores con miras a incrementar el valor comercial de los mismos	B. Función: Posibilitar que los consumidores distinguan los productos que incorporan la marca de otros productos equivalentes de la competencia
C. Superposición: Posibilidad de protección acumulativa como obras de arte y (cuando sean suficientemente distintivos) como marcas, exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales	C. Superposición: Posibilidad de protección acumulativa como obras de arte y como diseños industriales, exclusivamente en lo que se refiere a las características no funcionales
D. facultades: El titular de los derechos sobre el diseño puede impedir la fabricación y distribución de todo producto en el que esté incorporado el diseño (efecto de “monopolio”)	D. Facultades: El titular del derecho sobre la marca sólo puede impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos designados, pero no si la marca no se utiliza o si no se pone en peligro la distintividad de la misma
5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre los diseños tiene un plazo limitado hasta 25 años.	5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si el registro se renueva periódicamente y/o la marca se utiliza debidamente en el comercio

Es frecuente que después de cierto tiempo la forma o configuración de un producto, originalmente concebida como diseño industrial, pase a ser reconocido como una marca de ese producto. En esos casos, la forma o configuración gozaría de protección acumulativa en virtud de la ley sobre diseños, y de la ley sobre marcas, a partir del momento en que adquiera un carácter suficientemente distintivo.

Asimismo, cabe destacar que los elementos figurativos, las formas tridimensionales y las combinaciones de esos dos elementos pueden considerarse, en ocasiones, obras de arte pictórica, gráfica o escultural aun cuando se hayan creado originalmente o se hayan utilizado ulteriormente como marcas para diferenciarlos. Basándose en ello, una creación puede ser objeto de protección acumulativa, como obra de arte y como marca.

A diferencia de los derechos sobre los diseños industriales, los derechos sobre marcas pueden prorrogarse indefinidamente mediante el uso continuo para diferenciar los bienes y servicios en el mercado y, una vez cumplidas las exigencias legales, la renovación periódica del registro. Sin embargo, cuando eso ocurre esos derechos perennes no van en detrimento de la competencia pues no hay necesidad de copiar o de utilizar la marca de otros para producir y vender los mismos bienes de forma competitiva.

III. LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

A. ADQUISICIÓN DE DERECHOS EXCLUSIVOS SOBRE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Los diseños industriales gozan de estatuto independiente entre los objetos de propiedad industrial desde hace ya más de un siglo. Se ha producido una evolución respecto a los medios para la adquisición de los derechos exclusivos sobre los diseños industriales. Se ha progresado desde los sistemas de registro o depósito oficial de los diseños hasta la adquisición de derechos exclusivos sobre los diseños industriales sin sujeción a procedimientos formales. Varios de estos aspectos se examinan a continuación.

a. Adquisición de derechos mediante el registro o depósito: En determinadas leyes nacionales (Estados Unidos, México, Canadá, Australia...) el reconocimiento del derecho sobre el diseño industrial se realiza a través de la legislación de patentes. Ello implica procedimientos de registro largos, complejos y muy costosos, dado que someten la solicitud a búsquedas sobre el estado de la técnica, exámenes sustantivos del diseño, a la publicación y a la posibilidad de que terceros interpongan recursos contra el registro.

El coste que entraña la adquisición de protección con arreglo a este procedimiento suele ser elevado y puede suponer un desincentivo para el registro de diseños industriales, lo cual se agrava al admitirse tan sólo un diseño por solicitud.

Con el deseo de lograr un reconocimiento del derecho sobre los diseños industriales más sencillo y económico, la Directiva primero y el reglamento sobre diseño comunitario después, han consagrado un sistema de protección que omite el examen sustantivo de la solicitud, suprimiendo las búsquedas del estado de la técnica y excluyendo los procedimientos de oposición con anterioridad al registro.

Inspirándose en parte en el sistema del derecho de autor el reconocimiento del derecho sobre el diseño descansa en un mero depósito y una publicación de su registro.

b. Adquisición de derechos por otros medios: Se contempla la posibilidad de adquirir derechos exclusivos sobre los diseños industriales mediante la creación original del diseño o la primera fijación o incorporación del diseño en un producto o en un documento. Este sistema adopta el principio básico de la legislación del derecho de autor.

Los derechos exclusivos se generan a partir de la creación de la obra sin necesidad de atenerse a formalidades o procedimientos. Este sistema tiene la ventaja de ofrecer simplicidad y economía pero plantea problemas posteriores de reconocimiento de los derechos cuando se cuestiona la paternidad y legitimidad en procedimientos contenciosos. El registro de un diseño o incluso el mero depósito del mismo contribuye por ello a establecer una presunción, salvo prueba en contrario, de la paternidad de la obra a favor del titular de los derechos.

En auxilio de los derechos del autor del diseño se puede acudir, en determinadas circunstancias, a la legislación sobre competencia desleal. Sin perjuicio de que

toda creación, no amparada por derechos de propiedad industrial e intelectual, puede ser libremente copiada por terceros, existen determinados supuestos en los que los actos de copia e imitaciones serviles y sistemáticas de productos pueden ser considerados contrarios a los usos comerciales honestos.

No es fácil diferenciar la copia efectuada en condiciones de competencia leal de la imitación indebida, servil o parasitaria. Será la autoridad judicial la que, apoyándose en la ley sobre competencia desleal (Art. 11), determine si la configuración de un producto no registrado puede ser protegida contra la copia no autorizada.

IV. PRINCIPALES RASGOS Y VENTAJAS DEL DISEÑO COMUNITARIO

La Unión Europea ha adoptado el Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios, el cual acoge un sistema doble de protección de los diseños. Por una parte, la modalidad de diseño comunitario no registrado y, por otra parte, el tradicional sistema de depósito o registro con efectos en todo el territorio de la Unión Europea.

Los derechos sobre los diseños industriales concedidos en virtud del Reglamento tienen carácter unitario y sólo pueden ser objeto de invalidación y asignación para la Unión Europea en su totalidad. En el Reglamento figuran disposiciones sustantivas y de procedimiento específicas y se exhorta a los miembros a designar en sus territorios respectivos tribunales de primera y segunda instancia que se ocupen de casos relativos a la infracción y la validez de los diseños comunitarios. Las solicitudes de registro de diseños se presentan ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante (España).

A continuación relacionamos algunas de las principales ventajas del sistema de Diseño comunitario:

A. EL CARÁCTER UNITARIO E IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LOS PAÍSES QUE LO INTEGRAN

En efecto, el registro obtenido a través de una única solicitud y en un idioma despliega sus efectos en los todos los países de la Unión Europea (España, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda, Portugal y Grecia) y goza de una protección uniforme en el territorio de la Comunidad.

Igualmente, este derecho se extiende a los 10 países que recientemente se han incorporado a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 (Chipre, Estonia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y la República Checa).

B. REGISTRO MÚLTIPLE CON TASAS DECRECIENTES

No existe un límite para el número que puede solicitarse. Exceptuando los casos de ornamentación, la única limitación viene determinada por la exigencia de que

todos pertenezcan a la misma clase de la Clasificación para los dibujos y modelos industriales del Arreglo de Locarno, compuesta de 32 clases y 223 subclases basadas en los diferentes tipos de productos.

C. PERIODO DE GRACIA DE 12 MESES

Hasta ahora, para acceder al registro el diseño industrial no podía haber sido hecho público. El reglamento introduce un período de gracia, desde la divulgación del Diseño para poder registrar el mismo sin perder por ello el requisito de la Novedad. Ello dará la oportunidad a las empresas para contrastar comercialmente la aceptación de los nuevos productos antes de efectuar la solicitud de registro, permitiéndoles así ajustar los costes de protección industrial, solicitando únicamente aquellos modelos que hayan demostrado ser más viables comercialmente mientras que los diseños menos exitosos podrán seguir protegiéndose bajo la figura del diseño no registrado.

D. LA FIGURA DEL DISEÑO COMUNITARIO NO REGISTRADO

Para ello deberá cumplir con las condiciones de protección establecidas a partir de la primera divulgación conforme a la normativa comunitaria y gozará de protección por un período de tres años. Según el artículo 11, Todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos, quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad.

E. APLAZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN

El solicitante podrá solicitar el aplazamiento de la publicación de todos o algunos diseños, sin que signifique un menoscabo de los derechos conferidos, que por política comercial desee mantener en secreto, y hasta un plazo máximo de treinta meses.

F. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN POST-CONCESIÓN

El registro se concede sin examen previo de novedad y carácter singular pero con llamamiento a nulidad una vez publicado el registro. Se implanta un sistema de oposición o nulidad post-concesión, que combina el sistema de rápida protección y seguridad que requiere la industria del diseño.

De este modo el procedimiento de registro se simplifica, con la subsiguiente agilidad en la obtención del registro. De modo que únicamente se realizará por parte de la oficina un examen formal que se limita a comprobar que se trata de un diseño en sentido legal y que los objetos de protección no son contrarios al orden público y las buenas costumbres.

G. DOS TIPOS DE DERECHOS PARA DOS MODALIDADES DE DISEÑO:

Nos encontramos ante dos tipos de derechos, a saber como diseño comunitario registrado previo reconocimiento por la Oficina de Armonización del Mercado Interior y cuya protección se concederá por cinco años, renovables por cuatro períodos adicionales de cinco años hasta completar un máximo de veinticinco.

Desde el momento de la concesión del registro se otorga la protección plena que da derecho a su titular a impedir cualquier acto de explotación del diseño (fabricación, oferta, comercialización, importación o el uso o el almacenamiento para estos fines).

Las acciones de defensa del derecho se completarán siguiendo las pautas establecidas en otras disposiciones análogas (indemnizaciones, responsabilidad objetiva del fabricante, el importador y el responsable de la primera comercialización del diseño infractor). Además de valorarse el daño causado al prestigio del diseño.

Por otro lado como diseño comunitario no registrado que reconocerá protección durante tres años contados desde la divulgación del diseño que sea nuevo y posea carácter singular desde que haya sido accesible al público en la Unión Europea y sólo dará derecho a impedir la copia deliberada del mismo.

H. AGOTAMIENTO COMUNITARIO DEL DERECHO:

El artículo 21 del Reglamento establece que los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario no se extenderán a los actos relativos a un producto al que se haya incorporado o aplicado un dibujo o modelo incluido en el ámbito de protección del dibujo o modelo comunitario, cuando dicho producto haya sido puesto en el mercado en la Comunidad por el titular del dibujo o modelo comunitario o con su consentimiento.

Para finalizar, debemos destacar que nos encontramos ante un título de propiedad industrial que beneficiará a las empresas que operan en el ámbito de la Unión Europea y que apuestan por el diseño como valor añadido para la comercialización de sus productos. Todas las empresas de la UE desde las pymes, profesionales del sector y grandes empresas podrán aprovecharse de esta nueva figura que, facilitará la competitividad de los productos que posean como rango diferenciador la especial forma de presentar los mismos y poder así ganar parcelas de mercado ante la liberalización de fronteras y la introducción de productos con escasos costes de fabricación como consecuencia del dinamismo de las economías asiáticas.