



Universidad de Valladolid

Facultad de Derecho

Grado en Derecho

**Requisitos de protección del
diseño industrial. En particular,
el conflicto con las marcas.**

Presentado por:

Marina Casado Gay

Tutelado por:

M^a del Mar Bustillo Sáiz

Valladolid, 5 de julio de 2021

*A mi abuela Benita, que de pequeña me decía que tenía que estudiar mucho para de mayor
no tener que depender de nadie.*

RESUMEN

El presente trabajo aborda los requisitos de novedad y carácter singular exigidos para obtener la protección legal del diseño industrial desde la perspectiva nacional y europea.

Además, analiza los límites de la protección del diseño industrial frente al Derecho de marcas y los posibles conflictos entre ambas modalidades de protección.

PALABRAS CLAVE

Propiedad industrial, novedad, carácter singular, usuario informado, Derecho europeo, Derecho de Marcas, diseño industrial.

ABSTRACT

This dissertation approaches the prerequisites of novelty and singularity required in order to obtain legal protection in the industrial design field from a national and European standpoint.

Moreover, it analyzes the Industrial Design protection's limits with regard to Trademark law and the possible clashes between the two categories of protection.

KEY WORDS

Industrial property, novelty, singularity, informed user, European law, Trademark law, industrial design.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	6
1.1. Objetivos del trabajo.....	6
1.2. Marco legal según cronología	7
2. EL DISEÑO COMO OBJETO DE PROTECCIÓN. ALCANCE Y LÍMITES.	8
2.1. Conceptualización	8
2.2. Un apunte terminológico: diseños, modelos y dibujos.....	9
2.3. Objeto de protección	9
2.3.1. Delimitación negativa: exclusiones.....	11
2.4. Derechos conferidos	12
2.4.1. Duración de la protección	14
2.4.2. El diseño no registrado.....	14
2.5. Estrategias de internacionalización del diseño.....	14
3. LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO: REQUISITOS DE NOVEDAD Y SINGULARIDAD.	16
3.1. Requisito de novedad	17
3.1.1. La Novedad como Ausencia de Divulgación.....	17
3.1.2. La cláusula de salvaguarda y otras excepciones	19
3.1.3. La temporalidad de la divulgación.....	23
3.1.4. La identidad de los diseños divulgados.....	25
3.1.5. El juicio comparativo de identidad.....	26
3.2. El requisito de carácter singular	29
3.2.2. Carácter singular y figuras afines.....	31
3.2.3. Elementos configuradores del carácter singular.....	32
4. EL CONFLICTO CON LAS MARCAS	41
4.1. Las marcas	41
4.1.1. Marco legal.....	41
4.1.2. Fuerza distintiva	42
4.1.3. Funciones de la marca.....	43
4.2. Problemática frente al diseño industrial	43
4.2.1. Conflicto en sede de registro	44
4.3. La discordia sobre la marca tridimensional	47
4.4. La protección acumulativa	50
5. CONCLUSIONES	52
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	55
LEGISLACIÓN MENCIONADA	58
JURISPRUDENCIA EN ORDEN DE MENCIÓN	59
OTRAS REFERENCIAS	62

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

Art./arts.	Artículo / artículos
Coord./coords.	Coordinador / coordinadores
DDI	Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos
Dir.	Director
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
<i>Ibid.</i>	Ibídem
LDI	Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial
LM	Ley 17/2001 de Marcas
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior (actual EUIPO)
OEMP	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
<i>Op. cit.</i>	Opere citato
pág./pp.	Página / páginas.
RDC	Reglamento (CE) nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios.
Res.	Resolución
<i>Supra</i>	Arriba
TGUE	Tribunal General de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Vid.	Véase
VVAA	Varios autores

1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende un análisis comprensivo de los requisitos de protección de los diseños industriales desde una perspectiva dual, pero integrada, teniendo en cuenta de forma conjunta la regulación nacional y la comunitaria. Así también, se analizarán los límites del Derecho de la propiedad industrial frente al Derecho de marcas.

Pese a tratarse de una cuestión de total vigencia y de un mercado en constante movimiento, el marco legislativo de referencia en materia de diseño industrial cuenta ya con casi dos décadas de antigüedad y se ha desarrollado gracias a una intensa labor jurisprudencial en ambos niveles, nacional y europeo.

No es de extrañar que estas cuestiones estén pretendidas para ser objeto de reforma próximamente. Sin ir más lejos, el pasado abril del presente año se presentaba el Anteproyecto de Ley de Modificación de las Leyes de Marcas, Diseño Industrial y Patentes y, hasta finales de julio se podrá participar en una consulta pública a cargo de la Comisión Europea sobre la normativa de protección de los diseños en Europa.

1.1. Objetivos del trabajo

- I. Examinar el ámbito del diseño industrial de forma teórica y delimitar positiva y negativamente, el alcance de la protección que se confiere a los diseños industriales.
- II. Analizar los requisitos cuyo cumplimiento otorgan protección al diseño industrial. Para la consecución de este segundo objetivo se examinarán los requisitos de novedad y carácter singular, así como los elementos configuradores de cada uno de ellos.
- III. Analizar, primeramente, el concepto y el marco legal del Derecho de marcas para, en segundo lugar, examinar las posibles colisiones entre marcas y diseños industriales.

- IV. Exponer, de forma conjunta, pues de esta forma funcionan, la normativa nacional y la normativa europea aplicables.

1.2. Marco legal según cronología

- 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.
- Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
- Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros.
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

2. EL DISEÑO COMO OBJETO DE PROTECCIÓN. ALCANCE Y LÍMITES.

2.1. Conceptualización

Según la World Design Organization (anterior International Council of Societies of Industrial Design) el diseño industrial se define como método estratégico de resolución de problemas que conduce a la innovación, construye negocios de éxito y deriva en una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadoras. El diseño industrial tiende un puente entre lo que existe y lo que es posible. Es una profesión multidisciplinar que utiliza la creatividad para resolver problemas y presentar soluciones en forma de productos. En su núcleo, el diseño industrial provee una manera más optimista de mirar al futuro viendo los problemas como oportunidades; enlazando la innovación, la tecnología, la investigación, el negocio y los consumidores para dotar de un nuevo valor y una ventaja competitiva a través de las esferas económicas, sociales y ambientales.¹

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante: OMPI) afirma que el diseño industrial es el conjunto que integran forma y función de un producto, teniendo en cuenta, por lo tanto, sus características estéticas y funcionales.² Los diseños industriales se refieren a aspectos ornamentales y estéticos de un artículo cuando otorgan una apariencia especial a un producto. Además, se añade la exigencia de que dichas características o diseño puedan ser reproducidos por medios industriales.³

Por su parte, en la vertiente jurídica, el legislador nacional en la Exposición de Motivos de la vigente Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial afirma 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” y escoge como bien jurídico protegido “el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial”. Así, se adhiere con esta definición a las exigencias que marcó el legislador comunitario en la Directiva 98/71/CE.

¹ World Design Organization (Junio 2021) <https://wdo.org/about/definition/> [Traducción del inglés propia]

² Lo atractivo está en la forma. OMPI (2019) pág. 7

³ Principios básicos de la propiedad industrial. OMPI (2016) pág. 11

2.2. Un apunte terminológico: diseños, modelos y dibujos

Antes de exponer el objeto de protección, conviene detenernos brevemente en una cuestión de vocabulario. Tanto la normativa como las distintas instituciones administrativas cuentan con diferentes formas de referirse al diseño industrial. En el ámbito transfronterizo la EUIPO y la OMPI hablan de dibujos y modelos industriales; mientras que, en el ámbito nacional, la OEPM habla de diseños industriales.

Los diseños industriales, entendidos como creaciones de forma referidas a la apariencia de un producto podrán ser innovaciones bidimensionales o tridimensionales y es ahí donde reside el significado de la locución “dibujos y modelos”.

Tradicionalmente, el modelo industrial se ha identificado con el diseño tridimensional, aquel que ocupa espacio en términos volumétricos; se trataría, por tanto, de un producto en sí mismo. Por su parte, el dibujo industrial se desarrolla en el plano bidimensional y se relaciona más con las decoraciones u ornamentaciones aplicadas al producto.

La terminología adoptada por el legislador español pretende englobar bajo el paraguas terminológico de “diseño industrial” las dos posibilidades que hemos mencionado procurando de este modo la protección a todas las posibles creaciones de forma sin hacer distinciones.

2.3. Objeto de protección

El artículo 1 de la Ley de Diseño Industrial (en adelante: LDI) bajo la rúbrica “Objeto de la ley” expone una relación de los conceptos legales de debemos manejar a la hora de interpretar la citada norma:

“1. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño.

2. A los efectos de esta ley se entenderá por:

a) **Diseño:** la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

b) **Producto:** todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.

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

Al fijarnos en la configuración del concepto legal de diseño hemos de fijarnos en primer lugar en el término de “apariencia” que se define como el “aspecto o parecer exterior de alguien o algo.”⁴ Esta definición determina claramente que la apariencia se yergue como una cualidad visible, lo que se confirma con la lectura del artículo 8.1 L que, en relación con la protección de los productos complejos, exige la visibilidad de los diseños durante el uso normal que da el usuario final al producto complejo en entredicho.

Innegablemente, el carácter visual del diseño ha quedado históricamente ligado a su carácter estético. Así lo afirma la OMPI cuando destaca la estética como uno de los principales factores que inciden en los consumidores a la hora de decantarse por un producto en lugar de por otro.⁵ En esta línea, no podemos perder de vista el valor comercial del diseño como razón de ser de la protección que analizamos en este trabajo.

La legislación nacional, siguiendo las directrices de la normativa comunitaria se acoge a lo que ya determinaba el Libro Verde al decir que “*el objetivo es proteger los diseños, definidos como las características bidimensionales o tridimensionales de la apariencia de un producto que puedan ser percibidas por los sentidos humanos*” Todo ello sin necesidad de aplicar ulteriormente ningún otro criterio estético en cuanto a belleza⁶.

⁴ “Apariencia” (1) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

⁵ Principios básicos de la propiedad industrial. *Supra*.

⁶ Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial (1991). Conclusiones.

El artículo prosigue enumerando los soportes materiales a los que el diseño es susceptible de aplicación: productos y productos complejos. Por lo tanto, diseño y producto se distinguen entre sí. La separación de producto y diseño constituye el núcleo y el motivo de la protección del diseño industrial. Es necesario que el producto admita una variedad de diseños para que pueda cumplir con las exigencias de singularidad y novedad⁷ tal y como serán analizadas en el presente trabajo.

2.3.1. Delimitación negativa: exclusiones

El artículo 8 Reglamento (CE) 6/2002 (en adelante: RDC)⁸ y en concordancia con este, el art. 11 LDI excluyen de la protección que otorga el registro del diseño a las características de apariencia del producto que vengan dadas exclusivamente por la función técnica de aquel. Esto es, aquellas características que el producto incorpore únicamente para que pueda utilizarse como tal producto no serán protegibles. Por ejemplo, que una botella presente una boquilla y un tapón por sí solo no resulta relevante en cuanto a protección pues son necesarios para que la botella funcione como tal. Sin embargo, si esa boquilla o tapón presentaran una forma novedosa y singular, podríamos optar a protegerlos.

Sobre este extremo se ha pronunciado el Tribunal General de la Unión Europea en Sentencia de 24 de marzo de 2021⁹ al discutir el carácter funcional de las protuberancias de los bloques del juguete Lego.

Tampoco quedan protegidas, en virtud de los citados artículos, las interconexiones (*must-fit*) entendidas como aquellas piezas que se incorporen al producto para que pueda ser

⁷ PLAZA PENADÉS, J. “Las exclusiones de protección de los dibujos y modelos comunitarios” en PALAO MORENO, C. / CLEMENTE MEORO, M. (Coords.), *El diseño comunitario*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia (2003) pág. 206

⁸ Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

⁹ Caso “Building blocks” – *Lego A/S c. EUIPO & Delta Sport Handwerkskontor GmbH*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de marzo de 2021 (Asunto T-515/19) – ECLI:eu:t:2021:155

conectado mecánicamente a excepción de los diseños que permitan el ensamble o la conexión múltiple de sistemas intercambiables (diseños modulares) a expensas de que cumplan con los requisitos de protección.

Así mismo se excluyen también de este tipo de protección los programas de ordenador y las páginas web que son objeto de protección de los Derechos de autor.

En cuanto al diseño de los componentes, como ya adelantábamos, debido al carácter eminentemente visual exigido por este tipo de protección se protegerán aquellos componentes que sean visibles durante el uso habitual.

Por último, quedan excluidos también los diseños contrarios al orden público y a las buenas costumbres (arts. 9 RDC y art. 12 LDI).

2.4. Derechos conferidos

En el ámbito comunitario el artículo 19 RDC y en el ámbito nacional el artículo 45 LDI delimitan el contenido de la protección del diseño registrado.

Sintéticamente, la vertiente positiva la normativa atribuye al titular del diseño todas las posibles utilidades de este que puedan tener un contenido económico. El titular podrá ejercerlas en primera persona o cederlas a un tercero a través de un contrato de licencia. La ley entiende por utilización “la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados” y alcanzará a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general distinta (art. 47 LDI) en los términos que analizaremos en páginas siguientes.

En la vertiente negativa estaremos en el ámbito de un *ius prohibendi*, un derecho de naturaleza prohibitiva que busca evitar las imitaciones serviles.¹⁰

¹⁰ LENCE REIJA, C. *La protección del diseño en el derecho español*. Ed. Marcial Pons, Madrid (2004) pág. 81

La protección no alcanzará (arts. 20 RDC 48 LDI) a los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, los actos realizados con fines experimentales, los actos de reproducción del diseño con fines ilustrativos o docentes que no perjudiquen la explotación normal del diseño y citen la fuente y, por último, al equipamiento y labores de reparación de buques y aeronaves.

Además, la normativa dispone una serie de acciones civiles que pueden ser ejercitadas por el titular del diseño cuando su derecho sea lesionado; la enumeración se encuentra en el artículo 53 LDI:

“1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del mercado los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho.
- d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando el diseño sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destrucción o cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del diseño.
- e) Alternativamente, la entrega de los objetos a que se refiere el párrafo d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso.
- f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a los objetos adquiridos de buena fe para uso personal.”

2.4.1. Duración de la protección

La duración del diseño registrado, tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea es de cinco años a contar desde la fecha de presentación en el Registro, renovables por periodos sucesivos de 5 años hasta un límite máximo de 25 años.

2.4.2. El diseño no registrado

El diseño no registrado cuenta con una protección específica establecida en el RDC que establece la necesidad de la doble modalidad de protección, en virtud de la existencia o no de registro, en su Considerando 17. El dibujo o modelo no registrado confiere únicamente, como determina el Considerando 21, la facultad y el derecho a impedir las copias del diseño y actos de explotación no autorizada de las mismas. El Considerando 25 destaca las ventajas de la protección jurídica del diseño no registrado para aquellos sectores que crean numerosos diseños en periodos muy cortos de tiempo y de frecuente renovación, sería el caso, por ejemplo, del sector textil.¹¹

La duración de la protección conferida por el diseño no registrado es de tres años a partir de la fecha en la que se haya hecho accesible al público por primera vez en la Unión Europea.

2.5. Estrategias de internacionalización del diseño

En el caso del diseño español, existen tres opciones de registro: (1) solicitud de diseño nacional, (2) solicitud de diseño comunitario registrado y (2) solicitud de diseño internacional.

¹¹ SATURIO CARRASCO, P.J. “Diseños” en ORTEGA BURGOS, E. (Coord.) *VVAA Fashion Law (Derecho de la moda)* (2018), pp. 66 – 68

- (1) La solicitud de diseño nacional se concede bajo la mencionada LDI por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante: OEMP).
- (2) La solicitud de diseño comunitario supone la protección en todos los Estados Miembros de la Unión Europea mediante un único registro, que se realizará por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante: EUIPO).
- (3) Por último, el diseño internacional servirá para los Estados firmantes del Arreglo de la Haya (compuesto por el Acta de la Haya de 1960 y el Acta de Ginebra de 1999). La solicitud de registro se tramitará a través de la OMPI.

La taxonomía de los diseños se hará de acuerdo con el Arreglo de Locarno de 1968 que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.

3. LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO: REQUISITOS DE NOVEDAD Y SINGULARIDAD

Para que un diseño goce de la protección como dibujo o modelo comunitario debe ser nuevo y poseer carácter singular. Así se desprende del artículo 4.1 RDC, que determina la concurrencia acumulativa de ambos requisitos¹².

Estas dos notas, aparentemente claras, han entrañado conflictos a la hora de alcanzar una regulación armónica a nivel comunitario, debido a la disparidad de abordajes legislativos utilizados en los distintos países de la Unión Europea con anterioridad, que pueden sintetizarse en dos valoraciones: subjetiva u objetiva, dependiendo de si se había utilizado el llamado *copyright approach* o modelo de protección basado en derechos de autor o si, por el contrario, se había utilizado el *patents approach* o modelo de protección basado en patentes.¹³

El primero entiende la novedad como un requisito subjetivo, valorando la originalidad de la creación, la expresión creativa propia del autor. Mientras que, el segundo abordaje, entiende la novedad como un requisito de valoración objetiva, cuya satisfacción dependerá del avance en el estado de la técnica.

A su vez, los ordenamientos que optaban por la novedad en su vertiente objetiva diferían entre sí a la hora de establecer conceptos: algunos sistemas optaban por limitaciones espaciales o temporales. Sin embargo, la propuesta que logró tener mayor calado fue la introducida en la práctica por los países del Benelux y Alemania que determinaban que un diseño no se tendría consideración de nuevo si ya era conocido entre los **círculos especializados del sector** nacional del que se trate.

¹² Artículo 4.1 Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo: “*El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular*”; En el mismo sentido: Libro Verde, apartado 3.3.3, Propuesta de Reglamento de Diseño Comunitario de 3 de diciembre de 1993, exposición de motivos.

¹³ ORTUÑO BAEZA, M.T. “El requisito de la novedad” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Aranzadi (2012) pp. 66-71.

Sería una redacción similar la que finalmente se introduciría en la DDI y en el RCD. Así también el requisito de la novedad aparece recogido en la regulación del Acuerdo sobre los ADPIC que permite escoger a los Estados miembros alternativamente entre el requisito de novedad u originalidad.

Así también, los requisitos de novedad y carácter singular se trasladan a la legislación patria en los artículos 6 y 7 de la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial.

3.1. Requisito de novedad

3.1.1. La Novedad como Ausencia de Divulgación

La novedad en el diseño industrial supone que un diseño es nuevo cuando no guarda identidad con ningún otro diseño anterior. Así, el requisito de la novedad es más flexible que respecto a la patente, pero más rígido respecto de los derechos de autor.

Tanto la DDI como el RDC optan por regular el requisito de la novedad desde la acepción que considera que nuevo es lo que no es conocido en un determinado momento; y para no ser conocido, debe no haber sido divulgado.

Por lo tanto, recogiendo las dos ideas, el requisito de novedad se configura alrededor de dos elementos comparativos: tiempo e identidad. Para comprobar la satisfacción del requisito de la novedad debemos hacer una comparación entre el diseño cuya protección se solicita y los diseños divulgados anteriormente en el tiempo (OTERO LASTRES, 2003).

El momento a tener en cuenta para realizar la comparación en su vertiente temporal es el momento de la divulgación o publicidad del diseño. En este punto entraría en juego el artículo 7 RDC que entiende por divulgación que *“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 la fecha mencionada en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 y*

en la letra a) del apartado 1 del artículo 6 o en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 [...]”

Las modalidades de divulgación son diversas. Los diseños se pueden hacer públicos a través de su divulgación en canales de comunicación telemática, mediante la publicación en Boletines oficiales, la exposición en ferias comerciales y las publicaciones en prensa especializada o la comercialización, en la Unión Europea o fuera de esta, del producto al que se ha incorporado el diseño.¹⁴ A continuación, analizamos los mencionados supuestos:

Aunque ha sido discutido por la doctrina, actualmente parece claro que, debido al alcance de la difusión a través de internet, esta puede considerarse con una relevancia suficiente como para romper la novedad. En particular, cuando la divulgación se haga a través de la página web del propio titular del diseño. No así cuando se trate de canales de intranet de acceso restringido o mediante mensajería electrónica entre dos personas.

Por su parte, la publicación en Boletines oficiales bien sea el de la OAMI, la OMPI, o, si nos centramos en el diseño comunitario, cualquiera de los boletines oficiales de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, se consideran de relevancia bastante a efectos de novedad. Cuando se trate de boletines oficiales no circunscritos al ámbito de la Unión Europea, se han valorado otro tipo de factores como la importancia económica del Estado, su relevancia en el sector del que se trate y la facilidad a la hora de acceder a la información publicada.

También se considera suficientemente divulgado el diseño cuando se haya exhibido en ferias comerciales o la prensa especializada en el sector se haya hecho eco. Del mismo modo existe divulgación cuando se haya comercializado el producto al que se ha incorporado el diseño, independientemente de que haya sido dentro o fuera de la Unión Europea y esto se pueda acreditar mediante facturas o catálogos debidamente fechados, e incluso otros medios.

¹⁴ Enumeración de ORTUÑO BAEZA, M.T. “El requisito de la novedad” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Ibid. pp. 105 – 113.

3.1.2. La cláusula de salvaguarda y otras excepciones

A continuación, se introducen una serie de excepciones que han obtenido la denominación de “cláusula de salvaguarda” y que impiden la afirmación automática de falta de novedad por existencia de divulgación previa.

La primera de estas excepciones recoge la práctica ya mencionada de los países del Benelux y Alemania, pero la extiende al ámbito comunitario: “*salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad*”¹⁵

Esta redacción indica que la novedad se entiende con relación a los círculos profesionales del sector, con una delimitación de alcance: aquellos que operen en la Unión Europea. Esta decisión legislativa se toma tras una sugerencia del Dictamen del Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994¹⁶ que determinaba lo gravoso que sería extender el requisito de la novedad a una comparativa a nivel global. La circunscripción del requisito de la novedad en relación a lo no divulgado profesionalmente en el panorama comunitario¹⁷ refuerza la idea de que el bien jurídico protegido por el diseño es el valor añadido al producto a nivel comercial y no estético, lo que configura la base del denominado “*design approach*”.

Es importante destacar que el conocimiento anterior del diseño por personas distintas a los destinatarios de la norma, esto es, los círculos especializados del sector que operen en la Comunidad, no será suficiente para destruir la novedad. El alcance de la divulgación debe afectar directamente a aquellos sujetos cualificados por la norma.

En este punto merece detenerse en la semántica para esclarecer algunos términos como “*razonablemente conocidos*”, “*tráfico comercial normal*” o “*círculos especializados del sector*”, aquellos conceptos claves para la interpretación de la norma.

¹⁵ Artículo 7.1 Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001.

¹⁶ Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario" *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* nº C 388 de 31/12/1994.

¹⁷ MACÍAS MARTÍN, J. “La protección comunitaria del diseño industrial”, en BERCÓVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir) *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*. Ed. Aranzadi, (2007) pág. 321.

3.1.2.1. Los círculos especializados del sector y el tráfico comercial normal

Las redacciones de la DDI y el RDC no definen qué ha de entenderse por “círculos especializados”, pero si nos remitimos al Libro Verde este contenía una referencia a los “especialistas, autores de diseños, comerciantes y fabricantes del sector correspondiente que ejerzan dentro de la comunidad”¹⁸. El conjunto de sujetos que compongan este grupo se determinará según el sector al que pertenece el producto al que se aplica el diseño.

La problemática más común a la que nos enfrentamos aquí surge cuando el diseño se ve asociado a más de un producto de sectores distintos, lo que puede ocasionar que un diseño sea reconocido por los círculos especializados de un sector, pero no del otro. La doctrina dominante apuesta por que el sector relevante a tomar en cuenta para hacer la valoración sea la del primer producto que se dio a conocer.¹⁹

El artículo 5.1 RDC al rezar “cuando no se haya hecho público ningún otro dibujo o modelo idéntico” sin hacer referencia al producto al que se incorpora. La intención es proteger el producto en sí mismo; en consecuencia, la protección cubre el diseño para cualquier producto o finalidad, sin dar importancia al sector industrial para el que ha sido registrado, que tiene más importancia a nivel sistemático que pragmático.²⁰

Además, esta interpretación ha de trasladarse también a los diseños no registrados del artículo 11 RDC.

De otra parte, mediante la fórmula “tráfico comercial normal” se excluyen las actividades impropias o poco frecuentes del sector²¹ a cuyo círculo de especialistas se atribuya el conocimiento del diseño.

¹⁸ Apartado 5.5.5.2 Anexo al Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial (1991).

¹⁹ MUSKER, D. *Community Design Law: Principles and practice*. Ed. Sweet & Maxwell. (2002) pág. 36.

²⁰ En este sentido SAÍZ GARCÍA, C. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitarios” en PALAO MORENO, C. / CLEMENTE MEORO, M. (Coords.), *El diseño comunitario*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia (2003) pág. 191.

²¹ BLANCO JIMÉNEZ, A. / CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia (2005) pág. 47.

3.1.2.2. *La divulgación a terceros en condiciones de confidencialidad*

Existen situaciones de excepción en las que no se va a considerar que el dibujo o modelo ha sido hecho público. La primera de estas circunstancias es cuando se haya divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. Conectando con la noción ya analizada de la cláusula de salvaguarda, debemos entender que desde el punto de vista subjetivo este tercero al que hace referencia el artículo 7.1 RDC debe ser alguien que pertenezca a los círculos especializados dentro del sector y dentro de la Unión Europea, pues son únicamente aquellos los sujetos cualificados por la norma para destruir la novedad del diseño.

Todo ello ha sido trasladado a la legislación española que recoge esta excepción en el artículo 9.2 LDI. CASADO CERVIÑO²² apunta que las condiciones de confidencialidad se encuentran en conexión estrecha con la relación con los asalariados. En el sector del diseño, los empresarios suelen suscribir con sus empleados contratos de confidencialidad contra la revelación de los diseños industriales. En su defecto, el empresario se ve protegido a través de los artículos 5.a), 20.2 y 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores²³ que establecen la obligación del trabajador a mantener la confidencialidad de conformidad con el deber de buena fe y el principio de colaboración recíproca.

3.1.2.3. *El “periodo de gracia”*

El artículo 7 RDC en su número 2 dispone un periodo de gracia de 12 meses, lo que significa que la puesta a disposición del público no se tendrá en consideración a efectos de destruir la novedad o de determinar el carácter distintivo. Las condiciones que establece el RDC para que entre en juego el periodo de gracia están relacionadas con la solicitud de

²² BLANCO JIMÉNEZ, A. / CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*. ibid. pág. 46.

²³ Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE n° 255, de 24 de octubre del 2015).

registro del dibujo o modelo. Los doce meses a los que nos referimos son los inmediatamente anteriores al registro. Esto tiene su justificación en la valoración del diseño como activo intangible empresarial pues resulta determinante para el fabricante saber qué acogida tienen sus diseños en el mercado a la hora de decidir si resulta pertinente protegerlos a través del registro o si, por el contrario, prefieren seguir explotándolos como diseños no registrados²⁴. En efecto, durante el periodo de gracia, el diseño gozará de la misma protección que los diseños industriales no registrados, lo que significa que la divulgación no podría oponerse al titular del diseño, pero este sí podría oponérsela a otro tercero que intentara el registro²⁵. Es decir, será quién trate de beneficiarse de esta excepción quien deba probarla.

La disposición hace referencia a la divulgación por el autor, su causahabiente o un tercero conforme a información facilitada por cualquiera de los otros dos sujetos mencionados.

Prácticamente idéntica es la solución adoptada por el legislador español en la LDI a través de su artículo 10.1²⁶ que, bajo el calificativo de divulgaciones “inocuas” reza:

1. Para la aplicación de los artículos 6 y 7 no se tendrá en cuenta la divulgación del diseño realizada:

a) Por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y b) Durante el periodo de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando la divulgación del diseño sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente.

²⁴ BLANCO ESGUEVILLAS, I. *La protección jurídica y la eficacia del diseño industrial no registrado*. Elzaburu Abogados (2017) pág. 99

²⁵ MACÍAS MARTÍN, J. “La protección comunitaria del diseño industrial” en *VVAA Derecho de la competencia y propiedad industrial en la Unión Europea*. Ed. Aranzadi (2007) pág. 322

²⁶ Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE núm. 162, de 8 de julio de 2003).

El periodo de gracia funciona a efectos de destruir la novedad (art. 6 LDI), pero también a efectos de evaluar el carácter distintivo (art. 7 LDI), como indica el precepto.

Durante el periodo de gracia se produce una ficción jurídica de que cualquier divulgación no se ha producido a efectos de perder el carácter novedoso del diseño. Haber optado por una horquilla temporal de 12 meses es una decisión que ya se planteó en el Libro Verde, cuando se propuso ese plazo para dar una oportunidad a las empresas a observar la demanda de sus productos en el mercado para decidir cómo protegerlos²⁷ y también se valoraba la posibilidad de hacer coincidir el periodo de gracia con el plazo de protección de los diseños no registrados²⁸.

En estos mismos 12 meses el diseño también va a quedar protegido por la legislación comunitaria como por la nacional de las divulgaciones realizadas a consecuencia de un acto abusivo respecto al autor o su causahabiente.

3.1.3. La temporalidad de la divulgación

Para determinar la novedad se ha de realizar un juicio valorativo en aras a establecer la no identidad del diseño en momentos previos a la fecha de presentación de la solicitud de registro, o si se ha reivindicado prioridad, con anterior a la fecha de prioridad. Así se desprende tanto del art. 5.1.b) RDC²⁹ como del artículo 6.1 LDI³⁰.

Es decir, el momento relevante para determinar la identidad es el correspondiente a la primera vez en que el diseño se haya hecho público.

²⁷ Apartado 4.3.6. Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial (1991).

²⁸ Apartado 6.2.4. Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial (1991).

²⁹ Vid. art. 5.1.b) RDC “1. Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico: [...] b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad”.

³⁰ Vid. art. 6.1 LDI: “Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad”.

Debemos distinguir en este punto entre diseños no registrados y diseños sí registrados. Cuando nos encontremos en el primer supuesto, hemos de acogernos al artículo 11.1 RDC que establece un plazo de protección de tres años a partir de la fecha en que el dibujo o modelo se haya hecho público por vez primera “*dentro de la Comunidad*”, esto es, la Unión Europea.

Si analizamos el art. 11.1 RDC en conexión con el art. 7 RDC ³¹ observaremos una diferencia en la formulación de la norma: mientras que el artículo 11.1 se redacta en positivo (“*dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos*”), el art. 7 RDC fue redactado en negativo (“*salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos*”). Esto puede conducir a diferentes interpretaciones. El TJUE ha sido requerido recientemente para pronunciarse sobre este extremo al haberse elevado dos cuestiones prejudiciales a través de la Intellectual Property Enterprise Court del Reino Unido. El Caso “Squeezamals” ³² habría planteado la dicotomía interpretativa entre los artículos que estamos comparando. Los diseños de “Squeezamals” fueron presentados por primera vez en una feria de Hong Kong (2017) y posteriormente (2018) en una feria de Núremberg. La cuestión es, según cómo interpretemos la referencia “dentro de la Comunidad”, ¿podría haber roto la novedad exponer los productos primeramente en Hong Kong? Una interpretación extensiva de la norma sobre la divulgación “dentro de la Comunidad” nos invitaría a pensar que sería suficiente para existir divulgación que los diseños hayan podido ser accesibles para los círculos especializados de la Unión Europea, independientemente del lugar donde haya sido puesto a disposición del público. Sin embargo, una interpretación más restrictiva exigiría que la divulgación hubiera sido efectivamente llevada a cabo dentro del territorio de la Unión Europea. La implicación principal de esta interpretación restrictiva o territorial sería que, si la primera divulgación se produce fuera de la Unión Europea, quedaría anulada la posibilidad de optar por la protección del diseño no registrado por falta de novedad a escala mundial. Esto podría resultar perjudicial para los agentes que operen principalmente fuera de la Unión Europea porque aumentaría las posibilidades de que se les denegara la protección en el espacio comunitario.

³¹ MACÍAS MARTÍN, J. “La protección comunitaria del diseño industrial” Op. cit., pág. 353

³² Caso “Squeezamals” – *Beverly Hills Teddy Bear Company v. PMS International Group PLC* [2019] EWHC 2419 (Intellectual Property Enterprise Court) Case No: IP-2018-000201.

La segunda cuestión prejudicial elevada al TJUE se refiere al momento relevante para la determinación de la novedad en estos casos. Dependiendo de la opción que tomemos en cuanto a interpretación extensiva o territorial, este momento podría ser el momento en que se conociera por los círculos profesionales de la Unión Europea, independientemente del lugar donde se realizara la divulgación o bien, la fecha en que se divulgó por primera vez efectivamente dentro del territorio de la Unión Europea.

ORTUÑO BAEZA se decanta por la interpretación más restrictiva³³:

“[...] la primera publicación a la que hace referencia el artículo 5.1.a) RDC, ha de ponerse en relación con el artículo 11 RDC, en el que se establece la fecha a partir de la cual gozará de protección el diseño comunitario no registrado. Así, la novedad del mismo se juzgará en el momento de la primera publicación en el territorio de la Unión Europea, que haya podido llegar a ser razonablemente conocida por los círculos especializados del sector que operen en la Comunidad. Las divulgaciones efectuadas antes de esa fecha en el sentido del artículo 7 RDC podrán, sin embargo, destruir su novedad.”

En lo concerniente a los **diseños registrados** debemos limitarnos a la redacción del artículo 5.1.b) RDC y atender a la fecha de solicitud o a la fecha de prioridad, regulada en los artículos 41 y ss. RDC para un plazo de seis meses. O bien a su homólogo español, el art. 9 LDI que se expresa en términos idénticos.

3.1.4. La identidad de los diseños divulgados

El segundo aspecto principal a tener en cuenta para determinar la novedad del diseño industrial es la valoración de la existencia de identidad con los diseños previamente divulgados. Al no requerirse un equivalente al informe sobre el estado de la técnica que sí se exige en las patentes, ni la prueba de un derecho de exclusiva, la determinación de la novedad de un diseño industrial se va a decidir en sede del procedimiento de violación o nulidad. En tal proceso se compararán el objeto de protección con el resto de los diseños divulgados con anterioridad. En este momento la LDI requiere al solicitante de protección (o de nulidad) que decida sobre el medio de prueba que se va a utilizar para la

³³ ORTUÑO BAEZA, M.T. “El requisito de la novedad” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Op cit. pág. 131

comparación³⁴. Además, el mismo solicitante deberá aportar dicha prueba de anterioridad que destruya la novedad, especialmente cuando se presuma su validez con relación al art. 85.1 RDC.³⁵ En este momento debemos tener en cuenta de nuevo que la novedad es susceptible de romperse tanto por anterioridades independientes como por la divulgación del propio diseño³⁶ que se pretende proteger sin que caiga dentro de las excepciones que hemos analizado en párrafos anteriores.

Tanto la LDI como el RDC guardan silencio sobre algunos aspectos claves sobre la comparación. En primer lugar, en cuanto al modo de efectuar la comparación debemos acudir a la jurisprudencia para afirmar que se realizará tomando en consideración la impresión global del diseño³⁷ y que, en el caso de que se alegue la identidad con varios diseños anteriores, se comparará con cada uno de ellos por separado. La impresión general del diseño se va a extraer, por una parte, cuando se trate de diseños registrados, de la representación que debe incluirse en la solicitud de registro³⁸; y, de otra parte, cuando se trate de diseños no registrados, se valorará el dibujo o modelo como se hizo público por vez primera (OTERO LASTRES, 1978).

3.1.5. El juicio comparativo de identidad

A falta de previsión legal expresa³⁹, y contrariando la idea inicial plasmada en el Libro Verde, que pretendía que fueran expertos quienes valoraran⁴⁰ la identidad de los

³⁴ BLANCO ESGUEVILLAS, I. “Derecho del diseño industrial” en RUÍZ MUÑOZ, M (Dir.) y LASTIRI SANTIAGO, M (Coord.) VVAA *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia (2017) pág. 415

³⁵ Sentencia núm. 199/07 del Juzgado de marca Comunitaria núm. 1 de Alicante de 15 de octubre de 2007, *Plásticos Pineda S.L. c. Simes Senco S.A.*

³⁶ *Ibid.*, “El propio titular del modelo registrado destruye su novedad al haberlo comercializado [...] antes del periodo de gracia de doce meses, que provoca su declaración de nulidad”.

³⁷ Entre otros: Caso “Colanders” – *Copenhagen Normann ApS v. Paton Calvert Housewares Ltd.* Res. Sala Tercera de Recurso de 11 de agosto de 2009 (R 887/2008-3) Fundamentos núm. 25 y 26.

³⁸ Vid. Art. 36.1.c) RDC

³⁹ Caso “Colanders”. Op. cit., Fundamento núm. 25 “En el caso de la novedad, la regulación no especifica la persona de referencia”. [Traducción del inglés propia] En relación con la referencia al consumidor informado cuando se juzga el carácter distintivo.

diseños, según la jurisprudencia, el juicio para determinar la identidad en relación con el requisito de novedad es realizado por el Juez ⁴¹ mediante la comparación de los diseños. El Juez se servirá de las pruebas periciales solamente para facilitar la descripción de los parecidos y diferencias entre los diseños comparados⁴².

En virtud del art. 6.2 LDI “*se considerará que los diseños son idénticos cuando sus características difieran en detalles insignificantes*”. Esto significa que no es necesaria la identidad total y exacta de los diseños comparados, sino que serán suficientemente diferentes incluso cuando las variaciones que sean de poca entidad. De este modo, las modificaciones de poca relevancia que pretendan presentarse como nuevos diseños basándose en anterioridades no podrán lograr su objetivo.⁴³ En el mismo sentido se expresa el RDC en su artículo 5.

Pero ¿qué se entiende por “detalles insignificantes”? La Ley se sirve de esta expresión para graduar de alguna manera la semejanza con los diseños anteriores. En defecto de mayor elaboración legal sobre este extremo, acudimos a la definición de dibujo o modelo para determinar cuáles son esas “características” sobre las que va a versar la comparación. Según OTERO LASTRES las características deberán ser las peculiaridades del diseño, lo que lo distinga de modo claro de otros. En conexión con el art. 3.a) RDC podemos enumerar como características la línea, configuración, color, forma textura o material del producto en sí o de su ornamentación, pero no exclusivamente estas.⁴⁴

Además, el Tribunal Supremo viene utilizando desde hace largo tiempo el criterio de las diferencias “a simple vista”⁴⁵ para dar a entender que aquellas diferencias que no puedan observarse en un primer examen visual han de ser consideradas irrelevantes. Esto es, cualesquiera diferencias que para constatarse necesiten de una medición o de un examen

⁴⁰ Apartado 5.5.5.3. Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial (1991).

⁴¹ Auto núm. 36/06 del Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante de 11 de abril de 2006, *Grupo Munreco S.L. c. Festina Lotus S.A.* Fundamento segundo, 3.

⁴² *Ibid.*

⁴³ LENCE REIJA, C. *La protección del diseño en el derecho español. Op. cit.* pág. 46

⁴⁴ OTERO LASTRES, J.M. *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*. Ed. Marcial Pons, Madrid (2003) pp. 32 – 33.

⁴⁵ OTERO LASTRES, J.M. *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003. Ibid.*, pág. 120.

(El autor se refería entonces al derogado Estatuto de Protección Industrial, pero nos consta que esta interpretación conserva su vigencia.)

pericial más avanzado van a considerarse como irrelevantes. Del mismo modo se ha manifestado la Sala Tercera de Recurso.⁴⁶

A lo largo de los años se han llegado a considerar como detalles insignificantes aspectos tales como la presencia de signos distintivos y otros elementos considerados como accesorios y que por lo tanto no han surgido de la intención del diseño y no aportan a la configuración de este.⁴⁷ No ocurre así cuando se debaten diferencias relativas al color, las dimensiones o la orientación de ciertos elementos que componen el diseño.

Para concluir, respecto de los aspectos procedimentales de la determinación de la novedad, reiteramos que esta únicamente será valorada en el seno de un procedimiento de nulidad de un dibujo o modelo y que se atribuye la competencia para conocer de estos asuntos a los Tribunales de Dibujos y Modelos Comunitarios, cuando nos encontremos en sede de diseño comunitario.

En España, la falta de novedad se constituye como causa de nulidad arreglo al art. 65 LDI que remite a las causas de denegación del registro (art. 13 LDI). La nulidad será declarada mediante sentencia firme y la decisión le será comunicada por el tribunal competente a la OEP para que proceda, como órgano administrativo, a la cancelación de la inscripción que será dotada de la debida publicidad (art. 69 LDI).

⁴⁶ Caso “Wire mesh mats” – *AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie Gesellschaft mbH c. Drahtwerk Ploching GmbH*. Res. Sala Tercera de Recurso de 17 de abril de 2008 (R 557/2007-3) Apartado número 20: “Concierne únicamente pequeñas diferencias no apreciables a simple vista. Las diferencias que sólo pueden medirse con una regla no son suficientes para dotar a un diseño de novedad y carácter singular”. [Traducción del inglés propia].

⁴⁷ En este sentido: Caso “Radiatori per riscaldamento” – *Antrax IT s.r.l c. The Heating Company BVBA*. Res. Sala Tercera de Recurso de 2 de noviembre de 2010 (R 1451/2009-3) Apartado número 32: “El concepto de detalles insignificantes debe ser interpretado de forma restrictiva en aras a no privar de significado al requisito de identidad. Las diferencias de diseño no pueden, en principio, calificarse como detalles insignificantes. Un detalle insignificante es aquel no intrínseco al diseño, sino externo o accesorio al mismo [...] por ejemplo, la presencia de un signo distintivo” [Traducción del italiano propia]

3.2. El requisito de carácter singular

El carácter singular se configura como el ulterior requisito solicitado al diseño para poder ser protegido. Estrechamente ligado al requisito de novedad, se presentan como condiciones cumulativas para obtener la protección, y a su vez, complementarios. De un lado, no podríamos afirmar la novedad de un diseño si no presentase caracteres singulares. Ahora bien, el análisis del diseño desde el punto de vista de la novedad y del carácter singular difiere. Pues, mientras que la novedad exige una comparación objetiva de los elementos que configuran el diseño, el carácter singular se basa en un análisis de la impresión global. La singularidad añade rigurosidad al requisito de novedad. No basta con que un diseño difiera del anterior en multitud de detalles, sino que la impresión de conjunto también tiene que ser distinta. O formulado de otro modo: si los diseños se diferencian en los detalles, pero no pueden distinguirse en su conjunto, no lograremos alcanzar la protección por falta de carácter singular. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, coincidimos de pleno con CANDELARIO MACÍAS en que, en última instancia, va a ser la impresión global la que dotará al diseño del valor económico o de la diferenciación.⁴⁸ En el mismo sentido, dos diseños que produzcan una impresión general similar pueden generar riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que, en definitiva, el carácter singular añade un plus de exigencia para que los diseños estén lo suficientemente diferenciados.

No debemos olvidar que la finalidad prioritaria de la protección del diseño industrial está enraizada en la protección del valor comercial de la forma aplicada al producto, así lo afirma SAIZ GARCÍA⁴⁹ citando la Exposición de motivos del Proyecto de Ley sobre protección jurídica del diseño industrial, que en su considerando segundo se refiere al “*valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su valor estético o artístico y de su originalidad*”. Debemos tener en cuenta que el diseño es un activo más de la empresa y que determinará su éxito, o falta de este, en el mercado y, por lo tanto, el beneficio último de la empresa. La importancia de su protección se funda en motivos eminentemente económicos, tratando especialmente de hacer frente a las imitaciones y copias.

⁴⁸ CANDELARIO MACÍAS, M.I. *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*. Eurobask. 2006., pp. 145 – 146.

⁴⁹ SAÍZ GARCÍA, C. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitarios” en PALAO MORENO, C. / CLEMENTE MEORO, M. (Coords.), *El diseño comunitario*. Op. cit., pág. 198.

Una vez más, la ley no aporta demasiados detalles a la hora de interpretar el artículo, que se limita a los siguientes términos:

“1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

*2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.”*⁵⁰

La LDI traslada de forma casi literal lo que dispone el RDC en su artículo 6. En ambas regulaciones encontramos las tres notas clave sobre las que ha de girar la interpretación del carácter singular y en las que nos centraremos en posteriores apartados: la consecución de generar una impresión general distinta por parte de un consumidor cualificado teniendo en cuenta el grado de libertad del diseñador.

Antes de profundizar en el análisis debemos de hacer referencia a la inexistencia del carácter singular como requisito de protección en los estadios más tempranos de la regulación. El Anteproyecto de Reglamento de 1991 sobre diseño comunitario consideraba de forma unitaria los requisitos de novedad y carácter singular bajo la rúbrica “carácter distintivo” (*distinctive character*), denominación propia del Derecho de marcas. Las críticas recibidas por la elección terminológica abocaron a que, finalmente, se creara una nueva expresión (la de carácter singular) para el ámbito propio del diseño industrial. Lo cierto es que, únicamente se había tomado la terminología del Derecho de marcas, sin coincidencia total en cuanto al contenido que pretendía acumular las exigencias de novedad y originalidad⁵¹. Dicho esto, ¿qué diferencia al carácter singular de otras figuras afines?

⁵⁰ Artículo 7 LDI.

⁵¹ MARCO ALCALÁ, L.A. “El requisito del carácter singular” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Aranzadi (2012) pp. 220 – 227.

3.2.2. *Carácter singular y figuras afines*

a. *Singularidad frente a novedad*

Según lo ha expuesto la normativa, la novedad, como ya hemos adelantado, se basa en la ausencia de identidad de los diseños con otros previos (arts. 4 DDI, 5.1 RDC y 6 LDI) mientras que el carácter distintivo busca que el diseño cause una impresión general distinta a la de los mencionados diseños previos (arts. 5.1 DDI, 6.1 RDC y 7 LDI).

Los elementos sobre los que se configura la comparación también son diferentes. Mientras que la novedad exige un análisis en función de los elementos del diseño dado que no sirve que difieran en detalles insignificantes, la singularidad compara el conjunto de los diseños. Además, en cuanto al elemento subjetivo del análisis, mientras que, como decíamos, la novedad será juzgada en base a la figura de los círculos especializados del sector, el carácter singular será evaluado desde la óptica del consumidor informado, que analizaremos en páginas siguientes.

b. *Singularidad frente a originalidad*

La originalidad de yergue como requisito en materia de Derechos de autor. Tanto la singularidad como la originalidad denotan la existencia de una actividad creativa. La diferencia entre ambas radica en el aspecto cuantitativo: el grado de creatividad exigido para que una obra sea original es superior al que se exige para cumplir el requisito de singularidad.

En cuanto a la comparación con creaciones anteriores, se da el caso contrario: la singularidad exige que el diseño conduzca a una impresión general diferente de los ya existentes, mientras que en el caso de la originalidad la comparación recae en si se diferencia de lo anterior de forma objetiva, pero no de forma subjetiva en cuanto a cómo se plasma la personalidad del autor⁵².

⁵² MARCO ALCALÁ, L.A. “El requisito del carácter singular” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002. Supra.*, pág. 244.

c. *Singularidad frente a carácter distintivo*

El término carácter distintivo es, como ya mencionábamos, propio del derecho de Marcas. El carácter distintivo se limita a la función de la identificación del origen empresarial⁵³ de un producto propia de los signos distintivos.

Sin embargo, una vez más los destinatarios a los que se dirigen estas características son diferentes: mientras que el carácter distintivo debe ser reconocido por el consumidor medio, el carácter singular, una vez más, lo ha de percibir el usuario informado.

3.2.3. Elementos configuradores del carácter singular

Retomando lo expuesto en los arts. 7 LDI y 6 RDC damos comienzo al análisis de los elementos alrededor de los cuales se construyen los citados preceptos.

3.2.3.1. La impresión general diferente

La exigencia de la impresión general diferente se ha construido sobre la comparación global del diseño con otros preexistentes, sin necesidad de hacer un análisis detallista de los diferentes elementos que lo componen. Sin embargo, esta afirmación admite matices, pues la doctrina ha admitido la traslación al ámbito del diseño industrial de la teoría del elemento dominante, originaria del Derecho de marcas. La mencionada teoría implica que, cuando nos encontremos frente aun litigio en el que se discuta la colisión entre dos signos, estos se valorarán en cuanto a sus elementos relevantes y fundamentales frente a la trivialidad de los restantes en el conjunto global.⁵⁴

⁵³ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E.M. “La protección jurídica de nuestro derecho industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al Proyecto de ley de protección jurídica del diseño industrial.” en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* núm. 23. 2002., pp. 98 – 100.

⁵⁴ BLANCO ESGUEVILLAS, I. “Derecho del diseño industrial” en RUÍZ MUÑOZ, M (Dir.) y LASTIRI SANTIAGO, M (Coord.) *VVAA Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Op. cit.*, pág. 417

El elemento dominante deberá estar cargado de una importante peculiaridad, que hará distinto al producto sin necesidad de acudir a la valoración del resto de los elementos. Esta doctrina se ha visto confirmada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de junio de 2014⁵⁵ que matiza la exigencia de la impresión general diferente a la luz de la teoría que acabamos de exponer. En síntesis, el Alto Tribunal defiende la tesis de que los elementos más relevantes del diseño van a determinar indudablemente cuál va a ser la impresión general que cause el diseño en el usuario informado y que, por lo tanto, han de tenerse en cuenta a la hora de comparar los diseños. Si el diseño presenta ciertos elementos diferenciadores, será más sencillo que alcance el suficiente grado de singularidad como para causar una impresión general diferente.

El usuario informado percibirá el diseño como un todo, sin entrar a analizar detalladamente las semejanzas y diferencias con otros; sin embargo, por la naturaleza de la mente humana, influirán en el observador de forma más pregnante aquellos componentes del diseño especialmente singulares.⁵⁶

En el mismo sentido se ha expresado el Alto Tribunal en Sentencia de 25 de febrero de 2016⁵⁷ y en un Auto de 11 de noviembre de 2019⁵⁸ cuando afirma estar acogándose a la doctrina jurisprudencial al afirmar que *“los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál será la impresión general del usuario informado, y por lo tanto han de ser tomados en consideración al realizar un juicio comparativo”*.

Esto no significa, como afirma la propia Sala,⁵⁹ que el análisis de la impresión general distinta deba ser analítico considerando individualmente cada elemento. Al contrario, el abordaje ha de ser sintético: será el resultado final del conjunto de los elementos el que confirme el carácter singular del diseño.⁶⁰

⁵⁵ STS 2804/2014 de 25 de junio – ECLI:ES:TS:2014:2804

⁵⁶ LOUREDO CASADO, S. *El diseño industrial no registrado*. Universidad de Vigo, 2019, pág. 195.

⁵⁷ STS 627/2016 de 25 de febrero – ECLI:ES:TS:2016:627

⁵⁸ ATS 12253/2016 de 11 de noviembre – ECLI:ES:TS:12253A

⁵⁹ STS 2804/2014 de 25 de junio. *Ibid.*

⁶⁰ MARCO ALCALÁ, L.A. “El requisito del carácter singular” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002. Supra.*, pág. 244.

De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incide en la valoración de la impresión general distinta en referencia a un diseño en su conjunto, individualmente considerado, en Sentencia de 19 de junio de 2014.⁶¹

Tampoco podemos dejar de mencionar el carácter eminentemente visual del requisito del carácter singular, en su vertiente de impresión general diferente, en sintonía con los arts. 3.a) RCE y 1.2.a) LDI que exigen que el diseño consista en la apariencia o aspecto exterior del objeto.

En última instancia, el TGUE resulta muy ilustrativo al determinar que el carácter singular de un diseño resulta de una impresión general diferente o “ausencia de déjà vu” desde el punto de vista del usuario informado en comparación con cualquier otro diseño previo dentro del acervo de dibujos y modelos, en Sentencia de 7 de noviembre de 2013.⁶² Esta misma doctrina se recoge en el presente año en Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de abril.⁶³

3.2.3.2. Los parámetros de la comparación

La comparación va a realizarse tomando como referencia la apariencia de la representación gráfica que se consignara en la EUIPO o la OEPM, dependiendo de si se trata de diseño comunitario o nacional, a la hora de solicitar o procederse al registro. En el caso de que se trate de diseños no registrados, la comparación va a referirse a la forma en que el diseño se haya hecho público en la Unión Europea.

Por su parte, el producto en sí al que se aplica el diseño va a utilizarse para determinar cómo se utiliza y qué partes resultan visibles durante su uso habitual, pues serán estas las que quedarán protegidas.⁶⁴

⁶¹ Asunto C-345/13 STJUE de 19/06/2014 – *Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores (Limerick) Ltd*

⁶² *Danuta Budziewska c. OAMI, Puma* – Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Primera) de 7 de noviembre de 2013 (Asunto T-666/11) – ECLI:EU:T:2013:584

⁶³ Caso “Bibita” – *Bibita Group c. EUIPO & Benkomers OOD*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Quinta) de 21 de abril de 2001 (Asunto T-326/20) – ECLI:EU:T:2021:208. Fundamento 42.

⁶⁴ Vid. Apartado 2.2. del presente trabajo

En cuanto al grado de diferenciación que debe presentarse entre uno y otro diseño, posterior y previo, al eliminarse de la redacción final el adverbio “notablemente” que se incluía en los trabajos preparatorios de los textos de alcance comunitario, entendemos que el nivel de distinción ha de ser razonablemente medio. No se ha de blindar la posibilidad de obtener protección, pero tampoco han de ser diferencias tan mínimas que permitan alcanzar la protección a diseños que simplemente varíen en añadidos sin mayor importancia. Así, cumpliríamos la previsión del Preámbulo de la DDI y también del RDC que establecen que los diseños han de diferir “claramente”⁶⁵ del acervo de dibujos y modelos pre-existentes.

En segundo lugar, habremos de determinar cuáles son los diseños previos objeto de la comparación. De nuevo, como observábamos al analizar el requisito de novedad, entra en juego la divulgación entendida en los términos de los arts. 7 RDC y 9 LDI, por ello en este extremo nos remitimos a lo ya expuesto en páginas anteriores (apartado 2.1 y subepígrafes).

3.2.3.3. El usuario informado como elemento subjetivo

El usuario informado es una ficción legal introducida por el artículo 5.1 DDI como baremo medidor de la impresión general diferente producida por un diseño. El usuario informado puede quedar definido como una figura intermedia entre el “consumidor medio” propio del ámbito de las marcas, y al que, como norma general, no se le exige un conocimiento específico y, el experto del sector, propio del ámbito de las patentes, a quien se le exige un alto grado de experiencia técnica.⁶⁶

SAIZ GARCÍA declara que “resultaría menos criticable haber elegido al consumidor medio como opinión de referencia [...] Si, además, uno de los propósitos

⁶⁵ Apartado 13 Preámbulo DDI y apartado 14 Preámbulo RDC.

⁶⁶ Caso “Promer – PepsiCo” – *Grupo Promer Mon Graphic, S.A. c. OAMI*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de marzo de 2010 (Asunto T-9/07). – ECLI:EU:T:2010:96.

Y recogiendo la jurisprudencia del TJUE, entre otras: STS 4474/2016 de 11 de octubre de 2016 – ECLI:ES:TS:2016:4474

perseguidos mediante la introducción del carácter singular [...] es evitar que el público elija por error otros productos de la misma naturaleza”⁶⁷.

Sin embargo, lo cierto es que al usuario informado se le requiere un “especial cuidado” lo que supone un nivel de atención superior al “grado medio” que se le exige típicamente al consumidor medio.⁶⁸

Por lo tanto, el usuario informado a pesar de ser un consumidor no será un consumidor cualquiera, sino que será particularmente observador⁶⁹ con relación a su conocimiento personal sobre el sector al que pertenezca el diseño del que se trate.

Desde aquí no podemos, por lo tanto, suscribir la tesis de CANDELARIO MACÍAS que propone la equivalencia de la figura del usuario informado con la del *bonus pater familias* del derecho Civil⁷⁰. La idea del *bonus pater familias* supone una concepción inmutable de las actitudes y de la diligencia que mostraría una persona. A nuestro parecer tal idea se correspondería más con la del consumidor medio, que puede ser cualquiera y no es un concepto que admita variantes. Sin embargo, el usuario informado es una figura que deberá variar y varía en función del sector y del producto cuya impresión general estemos midiendo. A título ejemplificativo, entendemos que, dependiendo del contexto, el usuario informado puede ser desde un comprador habitual de un determinado producto hasta alguien que tenga un cierto conocimiento sin llegar a ser experto, por participar en la cadena de producción y dar un uso profesional a un determinado producto.

Definir la persona desde cuya óptica ha de apreciarse el requisito resulta ser, una vez más, el punto más conflictivo pues ni el RDC ni la LDI dan detalles sobre el contenido del usuario informado. En un primer momento, las ideas plasmadas por la Comisión en los trabajos preparatorios y propuesta de regulación del año 1993, determinando que el foco no ha de ponerse necesariamente sobre la perspectiva del consumidor final. En el mismo

⁶⁷ SAÍZ GARCÍA, C. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitarios” en PALAO MORENO, C. / CLEMENTE MEORO, M. (Coords.), *El diseño comunitario. Op. cit.*, pp. 199 – 201.

⁶⁸ STS 4474/2016 de 11 de octubre de 2016 – ECLI:ES:TS:2016:4474 *Op. cit.*

⁶⁹ FRABBONI, M.M. “Fashion designs and brands: The role of the informed user and the average consumer” en *The Journal of World Intellectual Property*. Vol. 23 (2020)., pág. 817

⁷⁰ CANDELARIO MACÍAS, M.I. *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior. Supra.*, pág. 165

sentido se pronunció el Comité Económico y Social del Parlamento Europeo en 1994 al declarar que el usuario informado era alguien con un interés profesional o personal en adquirir o reproducir un diseño.⁷¹

La determinación de quién va a ser el usuario informado respecto al producto concreto resulta determinante pues va a ser indicador del grado de protección del que va a gozar un determinado diseño. Así, en el Caso “Tejidos (Ornamentación para-)”⁷² poner el foco sobre el consumidor final como usuario informado priva de la protección al estampado de una tela, al determinar la Sala que las diferencias entre un diseño y otro sólo podían ser apreciados por los profesionales del sector, mientras que, en el consumidor final, al que la Sala considera el usuario informado, no apreciará una impresión general diferente entre los estampados. Podemos imaginar que el resultado del litigio hubiera sido bien distinto si el usuario informado hubiese sido el vendedor de los tejidos o aquel que se dedica al tapizado de sofás, para el que se utilizaban los tejidos en conflicto.

En ocasiones, la jurisprudencia ha optado por solucionar este problema considerando usuarios informados a ambos: el usuario final y el operador profesional del sector. En este sentido resulta paradigmática la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de marzo de 2010⁷³. Cuando se de esta situación resulta acertado establecer que produzca una falta de impresión general en uno de los dos posibles tipos de usuarios informados, sin necesidad de que concurra tal requisito en ambos grupos⁷⁴, en armonía con la exigencia de diferenciación “razonable” y por tanto con el objetivo de garantizar un acceso no prohibitivo a la protección del diseño.

Decantarse por una interpretación restrictiva o extensiva del usuario informado sigue siendo una cuestión controvertida. Sin ir más lejos, la Cour de Cassation francesa

⁷¹ Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario" *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* n° C 388 de 31/12/1994 pág. 9. Apartado 3.2.2.

⁷² Caso “Tejidos (Ornamentación para-)” – *Interfabrics, S.L. c. Dissjacq, S.L.* Res. Sala Tercera de Recurso de 4 de junio de 2012 (R 79/2011-3). Fundamentos 19, 20 y 24.

⁷³ Caso “Grupo Promer” – *Grupo Promer Mon Graphic, S.A. c. OAMI*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de marzo de 2010 (Asunto T-9/07). – ECLI:EU:T:2010:96. Fundamentos 64 y 65.

⁷⁴ MARCO ALCALÁ, L.A. “El requisito del carácter singular” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002. Op. cit., pág. 272.*

defendía esta noción en su vertiente restrictiva en Sentencia de 13 de marzo de 2019⁷⁵ revocando una decisión de apelación que había fallado a favor de una interpretación más abierta.⁷⁶

Para determinar quién será el usuario informado, hemos de tener en cuenta imperativamente el sector del producto al que se va a aplicar el diseño pues, como indica el Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de febrero de 2016⁷⁷: “*a efectos de valorar la singularidad, diseños formalmente parecidos causarán una impresión general distinta si se aplican a productos de sectores industriales diferentes por cuanto que los usuarios informados, a efectos de uno y otro producto, serán diferentes. Al contrario, los diseños que se aplican a productos de un mismo sector industrial, aunque presenten algunas diferencias, pueden producir una misma impresión general pues los usuarios de referencia son los mismos.*”

Un último criterio por destacar sería la incorporación de la prueba de la intención de uso (*intended-use test*)⁷⁸ en la doctrina del Tribunal General, que ha generado resoluciones muy restrictivas en cuanto a la determinación de la impresión general. El criterio de la intención de uso significa que la impresión general que producirá el diseño va a depender y va a juzgarse de acuerdo con el modo de uso habitual que de el usuario al objeto y de los aspectos que sean visibles para el usuario mientras está utilizando el producto.⁷⁹

3.2.3.4. El grado de libertad del autor

⁷⁵ Cour de cassation – Chambre commerciale, 13 de marzo de 2019, n° 17-18.517. – ECLI:FR:CCASS:2019:CO00201

⁷⁶ MOLINA, M. French Supreme Court reconsiders the notion of “informed user”, 30 de abril de 2019. Recuperado de www.baylos.com

⁷⁷ STS 627/2016 de 25 de febrero – ECLI:ES:TS:2016:627

⁷⁸ CORNWELL, J. “Under-referred, under-reasoned, under-resourced? Re-examining EU design law before the Court of Justice and General Court” en *Intellectual Property Quarterly*, vol. 4, núm. 4. Universidad de Edimburgo. (2016) pág. 334

⁷⁹ Caso “Argo” – *Argo Development and Manufacturing Ltd. c. OAMI*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 28 de enero de 2015 (Asunto T-41/14) – ECLI:EU:T:2015:53 Fundamentos 50 a 54.

La otra pauta establecida por el legislador para medir el carácter singular es como ya hemos mencionado, el grado de libertad del autor. Esto es la amplitud en términos de libertad creativa de la que goza el diseñador en el momento de idear su dibujo o modelo.

Los límites a la libertad del autor vienen establecidos principalmente por la funcionalidad técnica del objeto al que se va a incorporar el diseño, aunque también juegan un papel importante las diferentes normativas que han de aplicarse al producto, por ejemplo, en materia de seguridad.

Por tanto, en sentido negativo, podemos considerar el grado de libertad del autor como el factor que excluye aquellos motivos y elementos del diseño que no pueden ser objeto de comparación⁸⁰ a la hora de determinar el carácter singular, pues su inclusión en el dibujo o modelo, por motivos de funcionalidad, no es optativa.

La libertad del autor gradúa la intensidad con la que deben presentarse las diferencias entre diferentes diseños aplicados. En consecuencia, en aquellos sectores cuyos productos admitan una mayor pluralidad de formas y caracteres sin restar funcionalidad al producto se exigirá un grado de diversidad mayor entre diseños nuevos y previos. Por el contrario, aquellos para objetos cuya forma está más restringida por su funcionalidad la exigencia de diferenciación será menor.

Pero ¿hasta qué punto influye el grado de libertad del autor en la determinación del carácter singular? En Sentencia del TGUE de 10 de septiembre de 2015 se modula este requisito al indicarse que “*el grado de libertad del autor no será la referencia inicial a la hora de determinar si existe o no carácter singular, sino que es, como indica el apartado 2 del art. 6 RDC, un aspecto que deberá tenerse en cuenta cuando se analice la percepción del usuario informado*”⁸¹. En consecuencia, hemos de considerar el grado de libertad del autor como un requisito accesorio e inseparable del criterio del usuario informado.

⁸⁰ BLANCO ESGUEVILLAS, I. “Derecho del diseño industrial” en RÚIZ MUÑOZ, M (Dir.) y LASTIRI SANTIAGO, M (Coord.) VVAA *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Op. cit.*, pág. 420

⁸¹ Caso “Sacs à main” – *H&M v. OAMI, Yves Saint Laurent*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 10 de diciembre de 2015 (Asunto T-526/13) – ECLI:EU:T:2015:614.

El grado de libertad del autor resulta especialmente controvertido en casos como el mencionado, que atañe al sector textil o moda, puesto que en este sector se opera a través de “tendencias”, las cuales no pueden ser protegidas y pueden influir en varios diseñadores (y diseños) al mismo tiempo.⁸²

⁸² LOUREDO CASADO, S. “Carácter singular y grado de libertad del diseñador: Comentario a la Sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2015, caso H&M contra OAMI y Yves Saint Laurent” en *Revista Lex Mercatoria* vol. 4 (2017) pág. 55.

4. EL CONFLICTO CON LAS MARCAS

4.1. Las marcas

El artículo 4 de la Ley de Marcas⁸³ define la marca como un signo apto para “*distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas*”. Según el mismo artículo, serán susceptibles de constituirse en marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, siempre y cuando sirvan para la mencionada labor distintiva y, además, sean susceptibles de representación (gráfica o de otra forma)⁸⁴ en el Registro de Marcas. Para la representación podrán emplearse cualesquiera medios al alcance del solicitante de registro en la medida en que la representación sea “*clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*” (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002).⁸⁵

La marca se distingue del nombre comercial en tanto la primera sirve para diferenciar productos o servicios de los competidores mientras que la segunda identifica a la propia empresa en sí misma.

4.1.1. Marco legal

En cuanto a su regulación, esta ha sufrido reformas en años recientes. El Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre modificaba la Ley 17/2001, de Marcas. Un año después se aprobó el Real Decreto 206/2019 que introducía cambios y novedades en el

⁸³ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

⁸⁴ BROSETA PONT, M. & MARTÍNEZ SANZ, F. *Manual de Derecho Mercantil. Introducción y estatuto del empresario. Derecho de la competencia y de la propiedad industrial. Derecho de sociedades.* (Vol. I) Tecnos (2019) pág. 261.

⁸⁵ Caso “Sieckmann” – *Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt*. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002 (Asunto C-273/00) – ECLI:EU:C:2002:748.

Pese a que el caso no se refiere a la normativa actual, esta doctrina se ha recogido posteriormente en la Directiva 2015/2436 y por tanto continúa vigente.

Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas⁸⁶. Ambas reformas vienen a colación de la armonización europea, pues responden a la necesidad de trasposición de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Así también, deberemos tener en cuenta el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

La principal novedad que se introduce a raíz de estas reformas, y la que más nos concierne por razón del tema que tratamos en este trabajo es, sin duda, la eliminación del requisito de representación gráfica del concepto de marca. Actualmente, se exige únicamente la posibilidad de representación por sí sola. Esto es así porque la EUIPO permite actualmente el registro de marcas denominativas, figurativas, mixtas, de forma, de posición, de patrón, de color (bien sea de un único color o de combinación de varios), sonoras, de movimiento, multimedia y de holograma.⁸⁷ Es por ello por lo que el anterior requisito ineludible de la representación gráfica se ha diversificado y adaptado a las nuevas modalidades de marca. Así lo concibe el considerando número 13 de la Directiva 2015/2436 cuando dice “[...] *se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias al efecto*”. En la misma línea se expresa también el considerando número 10 del Reglamento 1017/1001.

4.1.2. Fuerza distintiva

La fuerza distintiva de una marca hace referencia a la capacidad para indicar el origen empresarial de los productos y de los servicios comercializados. Esta se yergue como requisito fundamental de la constitución de la marca

La fuerza distintiva de un signo y lo que determina la compatibilidad con marcas o nombres comerciales previos requiere, de un lado, la falta de identidad entre los signos que

⁸⁶ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁸⁷ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. (Junio de 2021) *Definición de marca*. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition>

componen las marcas comparadas o bien, la distinta naturaleza en cuanto a los productos o servicios a cuya distinción se aplicará el signo.⁸⁸

Además, tal fuerza distintiva deberá conservarse durante toda la vida útil de la marca.

4.1.3. Funciones de la marca

Como se ha podido adelantar, la función fundamental de la marca es la de diferenciar los productos o servicios de una empresa de los ofrecidos dentro del mercado por otras empresas. Por ello, como mencionábamos, es la fuerza distintiva la característica esencial de la marca.

A parte de la función distintiva, la marca cumple otros fines al servicio del mercado y del consumidor:

En primer lugar, podemos hablar de una función publicitaria. La marca permitirá una promoción más fácil y por tanto, la mejor colocación en el mercado del producto o servicio que se encuentra detrás de la marca. Esta función va a favorecer la condensación en favor de la marca de prestigio o *goodwill*. La marca también puede cumplir una función indicativa del nivel de calidad del producto o servicio que identifica y constituirse en un activo intangible de la empresa.

4.2. Problemática frente al diseño industrial

Los conflictos entre marcas y diseños se regulan expresamente en las legislaciones que se ocupan de sendas modalidades.

⁸⁸ ALONSO ESPINOSA, F.J. & LÁZARO SÁNCHEZ, E.J. “El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)” en *Anales del Derecho* núm. 20. Universidad de Murcia, (2002) pág. 169.

El artículo 9 de la LM señala bajo la rúbrica “Otros derechos anteriores” que sin la debida autorización no podrán registrarse como marcas “c) *Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7*”. Cabría, según esta segunda locución, que el titular de un diseño industrial previo que pueda verse perjudicado por un registro de marca posterior está facultado para presentar oposición amparándose en el citado artículo.

Por su parte, la LDI establece en su artículo 13 establece como causa de denegación cuando “f) *El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo distintivo en el diseño registrado*”.

4.2.1. Conflicto en sede de registro

La protección del diseño industrial va a concederse sin necesidad de examen previo de la novedad y del carácter singular. El titular de una marca que crea poder verse perjudicado por este registro podrá hacer valer sus derechos a través de la formulación de oposición alegando:

- A. Falta de novedad.
- B. Falta de carácter singular.
- C. Protección concedida por el artículo 13 letra f) LDI.

Una marca prioritaria que quiera oponerse al registro de un diseño obligará a realizar el examen de los requisitos de novedad y carácter singular según los parámetros que hemos analizado en páginas anteriores para impedir el registro del diseño.

Es importante para la comprensión completa de la tercera alegación detenerse a analizar el contenido del citado artículo 13.f). Es necesario hacer tres incisos en el análisis del artículo:

En primer lugar, el art. 13.f) LDI dispone que el diseño podrá ser cancelado “cuando incorpore una marca”. Tal incorporación no ha de ser necesariamente plena. Servirá con

que el diseño contenga o plasme determinados caracteres propios y esenciales del signo distintivo para considerar que este se ha incorporado al diseño.⁸⁹

En segundo lugar, hemos de tener en cuenta que no sólo se exige la incorporación, sino que, además, el titular de la marca prioritaria en virtud de este derecho está facultado a prohibir el uso distintivo.

Esto trae a colación el tercer y último inciso: ¿qué significa exactamente “prohibir el uso” del signo distintivo? La respuesta a esta pregunta está contenida en el artículo 34 LM que determina los derechos conferidos por la marca.

El apartado a) se refiere a la identidad total entre marca y el signo, en el caso que nos atañe, el diseño, al que se opone cuando se utilice para productos o servicios que guarden total identidad con aquellos para los que la marca ha sido registrada.

Seguidamente, el apartado b) hace referencia a la utilización de un signo igual o similar a la marca en productos o servicios iguales o similares a aquellos para cuyo uso se haya registrado la marca cuando exista un riesgo de confusión por parte del público, incluyendo el riesgo de asociación entre signo y marca.

El riesgo de confusión consiste en que los consumidores puedan llegar a creer que los productos o servicios identificados con los signos característicos de la marca proceden de la empresa responsable de esta.⁹⁰ En cuanto a la determinación concreta del riesgo de confusión, según Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2016⁹¹ “*deberá efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida por el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes*”

⁸⁹ GALÁN FRESNEDO, P. (18 de junio de 2020) En *Webinar sobre Límites entre las marcas y el diseño industrial*. Oficina Española de Patentes y Marcas.

⁹⁰ Caso “Lloyd” – *Lloyd Schuhfabrik Meyer & co. GmbH c. Klijsenhandel BV*. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 (Asunto C-342/97) – ECLI:EU:C1999:323. Fundamento 17.

⁹¹ STS 382/2016 – ECLI:ES:TS:2016:382

Por otra parte, el apartado c) hace referencia a las denominadas marcas de renombre. Estas son aquellas marcas conocidas por una parte sustancial del público interesado en los productos y servicios asociados a la marca⁹². Las marcas de renombre gozan de una protección especial en virtud de la cual, la marca de renombre podrá prohibir la utilización de esta independientemente de si los productos o servicios a los que se asocia el diseño con el que guarda identidad o similitud son los mismos que los asociados a su marca.

El artículo añade dos condiciones más a la protección de marcas de renombre: (1) la obtención por la utilización de la marca, sin justa causa, de una ventaja desleal; y (2) que el carácter distintivo o de renombre de la marca pueda verse perjudicado o pormenorizado.

En el marco comunitario las marcas de renombre gozan del mismo nivel de protección como ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determina no exigir la existencia de riesgo de confusión, sino que bastaría para incurrir en violación que el grado de similitud tenga tal calado como para hacer que el público establezca un vínculo entre el signo (o diseño) y la marca de renombre.⁹³ La misma sentencia concreta la “ventaja desleal” en los términos “*free-riding*” o “parasitismo” y establece algunos parámetros para determinar cuándo se está obteniendo una ventaja de carácter desleal, entre las que se encuentran el grado de intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca.

Cuando nos encontremos en alguna de las situaciones descritas en párrafos anteriores, el titular de la marca prioritaria tendrá derecho, según la protección que le confiere el artículo 13.3 a prohibir:

- a) Colocar el signo en los productos o en su embalaje.
- b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c) Importar o exportar los productos con el signo.

⁹² BROSETA PONT, M. & MARTÍNEZ SANZ, F. *Manual de Derecho Mercantil. Introducción y estatuto del empresario. Derecho de la competencia y de la propiedad industrial. Derecho de sociedades*. Op. cit., pág. 264.

⁹³ Caso “L’Oréal” – *L’Oreal, Lancôme & Garnier c. Bellure, Malaika Investments & Starion International*. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2009 (Asunto C-487/07) – ECLI:EU:C:2009:378. Fundamentos 36 a 45.

- d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social.
- e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
- f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.

A sensu contrario, cabe la posibilidad de que sea la marca posterior la que infrinja un diseño industrial prioritario. En este caso, previo a la concesión de la marca, el titular del diseño industrial deberá acudir a presentar oposición fundamentándose en este caso en el artículo 9 LM.

Como ya adelantábamos, el artículo 9 LM prohíbe la reproducción o imitación de un diseño. En la medida en que la reproducción del diseño que se realiza en el signo no presente una impresión general distinta, quedará protegida por el mencionado artículo.

4.3. La discordia sobre la marca tridimensional

El registro de una marca tridimensional protege la forma de los productos, envases o incluso un logotipo buscando evitar la confusión que puede surgir del uso por terceros y el plagio.⁹⁴ Al igual que las marcas tradicionales, para lograr el registro, la marca tridimensional ha de estar dotada de carácter distintivo. Es decir, la forma del producto o su embalaje en sí mismo, deben poder ser identificables por el consumidor medio y diferenciarse así de sus competidores en el mercado. Esto es, sin necesidad de que sobre el producto o el envase aparezca el nombre comercial que identifique el origen empresarial del objeto.

⁹⁴ “¿Qué es una marca tridimensional?” 11 de septiembre de 2018, PONS IP. Recuperado de <https://www.ponsescueladenegocios.com/2018/09/11/que-es-una-marca-tridimensional/>

Las marcas tridimensionales, también denominadas de forma, suelen clasificarse en tres categorías:⁹⁵

- a) Formas no relacionadas con los productos y servicios propiamente dichos.
- b) Formas que consisten en la forma del propio producto o partes de estos.
- c) Formas de envases o embalajes.

Las formas que no se relacionan con los productos y servicios en sí mismos suelen contar con carácter distintivo. Sin embargo, apreciar el carácter distintivo en marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto suele ser una tarea más complicada pues, a pesar de que el TJUE defiende que los criterios de valoración no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas, el mismo Tribunal admite que el consumidor medio no está habituado a diferenciar el origen empresarial “basándose en la forma o el envase al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa”.⁹⁶ Tampoco es infrecuente que, con el tiempo, una marca tridimensional pueda ser cancelada (en sede de nulidad) por perder el carácter distintivo.⁹⁷

También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpretando la Directiva ha denegado en jurisprudencia reciente la validez de registrar una marca tridimensional cuando esta consista únicamente en la forma necesaria que ha de tener el producto para obtener un resultado técnico o funcional o “la forma que dota de un valor sustancial al producto”.⁹⁸ Tal prohibición nos recuerda claramente a la prohibición sobre el registro de un diseño

⁹⁵ *Comunicación Común: Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva*. European Union Intellectual Property Network. (Abril, 2020).

⁹⁶ Caso “Mag Instrument” – *Mag Instrument Inc. c. OAMI*. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2004 (Asunto C-136/02 P) – ECLI:EU:C:2004:592

⁹⁷ REYNOLDS, A. “Given the boot – EUIPO Board of Appeal finds 3D Moon Boot trade mark is not distinctive” en Field Fisher Intellectual Property (14 de junio de 2020) <https://www.fieldfisher.com/en/services/intellectual-property/intellectual-property-blog/given-the-boot---euiipo-board-of-appeal-finds-3d-mo>

⁹⁸ HORTON, A. “Trade marks: shapes necessary for technical result or giving substantial value” en *News Centre*. Bird & Bird (junio de 2020) <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/trade-marks-shapes-necessary-for-technical-result-or-giving-substantial-value>

industrial cuando la creación formal venga dada exclusivamente por su carácter funcional. Ambas prohibiciones buscan evitar que exista un monopolio sobre un objeto útil o funcional en sí mismo. Así ha ocurrido cuando el TGUE ha revocado la concesión de marca tridimensional al famoso cubo de Rubik⁹⁹.

En cualquier caso, quienes parecen no ponerse de acuerdo en lo relativo a marcas tridimensionales son el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el año 2018 Freixenet logró que el TS fallara a su favor y este determinó el carácter distintivo de su botella esmerilada¹⁰⁰. No se trataba, según Freixenet de obtener la exclusiva sobre la botella en sí, sino del aspecto de su superficie. No lo vio tan claro el TJUE cuando en su momento falló que la todavía entonces OAMI había hecho bien en denegar el registro a Freixenet como marca tridimensional pues la botella y el color en los que se envasaba el cava no eran, a su parecer, suficientemente distintivos.¹⁰¹

Justo al contrario ha ocurrido en un caso reciente y esta vez conexas. El Tribunal Supremo determinó, al examinar una infracción de marca comunitaria, que el carácter distintivo de las famosas galletas Oreo residía principalmente en su denominación, considerándolo un elemento dominante, y no tanto en su forma. Por lo que al no constar en la presentación del producto de la demandada (la española Gullón, que comercializaba una galleta tipo sándwich de características similares a la Oreo), no existía el riesgo de confusión¹⁰².

El TGUE en Sentencia de 28 de mayo de 2020 no considera suficiente la diferencia denominativa entre la galleta Oreo y la de Gullón y tampoco resta importancia al resto de detalles figurativos, sino que los coloca en el centro de la cuestión a la hora de compararlas: para el TGUE la notoriedad de las galletas Oreo no se encuentra sólo en su denominación,

⁹⁹ MORENO, V “El TGUE anula la marca de la UE concedida a la forma del cubo de Rubik” (24 de octubre de 2019) en *Expansión*.

<https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/10/24/5db18f20468aebc21d8b46dd.html>

¹⁰⁰ M.M.C. “Cointrau y Freixenet lo consiguieron en el Supremo” (16 de septiembre de 2018) en *El Comercio*
<https://www.elcomercio.es/asturias/cointreau-freixenet-consiguieron-20180916005425-ntvo.html>

¹⁰¹ LAVÍN, R.R. “La Justicia europea rechaza registrar como marca las botellas de Freixenet” (27 de abril de 2010) en *Expansión* <https://www.expansion.com/2010/04/27/empresas/1272361998.html>

¹⁰² STS 4245/2015 – ECLI:ES:TS:2015

sino que se extiende al resto del producto como marca tridimensional. Por ello el TGUE entiende que los consumidores sí pueden establecer un vínculo entre las dos galletas controvertidas y, por lo tanto, Gullón sí podría estar beneficiándose de una ventaja desleal.¹⁰³

Si bien es cierto que el TS estaba valorando en sede de infracción y el TGUE en sede de registro, esto no justifica la disparidad en las argumentaciones de los tribunales.

Entonces, ¿qué distingue una marca tridimensional de un diseño industrial?

La principal diferencia es que, pese a que ambas modalidades de protección hacen referencia a creaciones formales, la forma en la marca tridimensional ha de estar asociada necesariamente a un signo distintivo, bien sea este un color, un logotipo o cualquier otra característica distintiva que diferencie la forma que queremos proteger como marca tridimensional de sus competidores en el mercado. Si únicamente tratáramos de proteger la forma del objeto, caeríamos puramente en el ámbito del diseño industrial. La protección como marca tridimensional requiere que la forma del objeto no sea tan solo “una variante de las formas existentes” sino que pueda distinguirse por el consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz cuál es el origen empresarial¹⁰⁴, cumpliendo así con la función esencial de cualquier marca.

4.4. La protección acumulativa

Existirá acumulación cuando idénticos elementos estéticos de una creación formal considerada como un conjunto unitario queden protegidas de forma simultánea por varias legislaciones.¹⁰⁵

¹⁰³ “Caso Oreo - Twins” – *Galletas Gullón c. OAMI*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Séptima) de 28 de mayo de 2020 (Asunto T-677/18) – ECLI:EU:T:2020:29

¹⁰⁴ LOUREDO CASADO, S. “La protección de las botellas como marcas tridimensionales (Comentario a la STJUE de 7 de mayo de 2015, “Caso Voss of Norway contra OAMI” en Revista Lex Mercatoria vol. 1 (2016) pp. 63 – 66.

¹⁰⁵ OTERO LASTRES, J.M. “Reflexiones sobre el diseño industrial” en *Anuario Facultad de Derecho*. Universidad de Alcalá (2008) pág. 229

La normativa no contempla de forma expresa la doble protección como marca y como diseño, si bien tampoco excluye tal posibilidad.

Cuando el diseño o la marca cumplan con los requisitos exigidos bien por las legislaciones nacionales o comunitarias para que sean protegidos por ambas categorías se permitirá compaginar tales modalidades de protección. Esto significaría que el diseño industrial, cuya vida útil como diseño registrado alcanza un máximo de 25 años podría ampliarse de forma ilimitada si se registrara a su vez como marca, pues éstas tienen una protección indefinida, a expensas del pago de las tasas correspondientes. Eso sí, siempre y cuando el diseño gozara de carácter distintivo y no se incurriera en ninguna de las prohibiciones contempladas por la ley.

5. CONCLUSIONES

- I. Cuando hablamos de diseño industrial nos estamos refiriendo a las creaciones formales aplicadas a los productos que admiten su reproducción por medios industriales.
- II. La normativa tiene por bien jurídico protegido el valor que añade el diseño al producto al que se aplica desde el punto de vista comercial, lo que determina que la razón de ser de la protección se encuentra en motivos económicos.
- III. El objeto jurídico de protección se limita a la apariencia del producto; esto es a su aspecto exterior. Quedando excluidos de la protección aquellos componentes no visibles por el usuario final durante su utilización habitual.
- IV. Los derechos conferidos a través de la protección del diseño industrial se configuran alrededor de las facultades de explotación económica de los diseños, dando lugar tanto al derecho de explotación en exclusiva como al derecho de prohibir la explotación a terceros.
- V. La duración de los derechos conferidos por el registro del diseño será de cinco años, renovables por periodos sucesivos de cinco años hasta alcanzar un límite de 25 años. Para el derecho no registrado la protección será tan solo de tres años.
- VI. La protección del diseño no registrado se limita a prohibir las copias del diseño y la explotación no autorizada de estas.
- VII. Existen tres niveles en los que un diseño puede obtener protección: nacional, comunitario e internacional, de acuerdo con los procedimientos administrativos particulares de las instituciones responsables.
- VIII. La configuración de los requisitos de protección del diseño industrial se yergue como un punto intermedio entre la legislación de derechos de autor y la legislación de patentes.
- IX. El primero de los requisitos de protección del diseño industrial es la novedad entendida como ausencia de divulgación. Esto es, para optar a la protección no deberá existir identidad con otro diseño anterior.

- X. La exigencia de divulgación se valorará desde un punto de vista territorial y también desde un punto de vista subjetivo al ser necesario para que exista divulgación que el diseño haya podido ser conocido por los círculos especializados del sector que operen en el ámbito territorial pertinente en el tráfico comercial normal.
- XI. Debido al propio funcionamiento del mercado, la normativa a optado por ofrecer un periodo de gracia de 12 meses durante el cual las divulgaciones realizadas por el autor y otros sujetos cualificados no serán tenidas en cuenta a efectos de ruptura de la novedad.
- XII. El momento relevante en aras a determinar la falta de novedad y los diseños anteriores con los que vamos a comparar en términos de identidad será el correspondiente a la primera vez que el diseño se haya hecho público.
- XIII. El juicio valorativo de la identidad sopesará si los diseños difieren únicamente en detalles insignificantes, en cuyo caso se determinará la identidad de ambos diseños. La doctrina ha modulado sobre qué caracteres del diseño ha de versar la comparación decantándose por el criterio de si pueden apreciarse “a simple vista”.
- XIV. El requisito de carácter singular se añade al de novedad y lo vuelve más riguroso. Para cumplir con este requisito el diseño debe presentar una impresión general distinta.
- XV. Tal impresión general distinta habrá de ser valorada desde la óptica del usuario informado, una figura ficticia creada exprofeso que se sitúa entre el consumidor medio y el experto.
- XVI. El grado de diferencia que se exige a la impresión ha de ser claro, quedando eliminado la exigencia de que sea “notable”.
- XVII. También se tendrá en cuenta para la determinación de la impresión general distinta el grado de libertad del autor. Cuantas menos características del producto al que se aplica el diseño vengán dictadas por su funcionalidad, mayor será el grado de libertad del diseñador en su proceso creativo. Y viceversa.
- XVIII. La marca es un signo apto para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas competidoras.

- XIX. Para poder constituirse en marca, el signo debe contar con fuerza distintiva; lo que, de forma efectiva, diferenciará los productos asociados a esta marca de los procedentes de otro origen empresarial, labor principal de la marca.
- XX. Marcas y diseños pueden entrar en conflicto por motivos de anterioridad o prioridad.
- XXI. El titular de una marca podrá formular oposición al registro de un diseño basándose bien en la ausencia de los requisitos propios de protección del diseño, bien en la protección que la Ley de Diseño Industrial le concede propiamente en su artículo 13.f), relativo a la incorporación de signos al diseño.
- XXII. Para que esta protección entre efectivamente en juego debe poder producirse riesgo de confusión o ventajas desleales.
- XXIII. Al contrario, el titular de un diseño se podrá oponer al registro de una marca en iguales términos en virtud del artículo 9 de la Ley de Marcas.
- XXIV. La diferencia entre el diseño industrial y la marca tridimensional reside en las exigencias legales de una y de otra. La marca tridimensional es una creación de forma que posee carácter distintivo.
- XXV. Aunque no esté expresamente recogido en la normativa, consideramos que, si una marca y un diseño cumplen con los requisitos exigidos por ambas modalidades de protección, podrán obtener la protección acumulativa en virtud de ambas legislaciones.
- XXVI. La protección acumulativa es ventajosa en tanto la protección del diseño se limita a 25 años mientras que la protección de la marca es indefinida en el tiempo. Por tanto, un diseño de protección finita podría quedar protegido intemporalmente como marca.
- XXVII. En lo relativo al derecho proyectado, este mismo año se ha presentado el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Protección de Diseño Industrial cuya vigencia no se anticipa hasta el año 2022.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALONSO ESPINOSA, F.J. & LÁZARO SÁNCHEZ, E.J. “El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)” en *Anales del Derecho* núm. 20. Universidad de Murcia, (2002) pág. 169.

BLANCO ESGUEVILLAS, I. “Derecho del diseño industrial” en RUÍZ MUÑOZ, M (Dir.) y LASTIRI SANTIAGO, M (Coord.) *VVAA Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia (2017) pág. 415

BLANCO ESGUEVILLAS, I. “Derecho del diseño industrial” en RUÍZ MUÑOZ, M (Dir.) y LASTIRI SANTIAGO, M (Coord.) *VVAA Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Op. cit.*, pág. 417

BLANCO ESGUEVILLAS, I. *La protección jurídica y la eficacia del diseño industrial no registrado*. Elzaburu Abogados (2017) pág. 99

BLANCO JIMÉNEZ, A. / CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia (2005) pág. 47.

BLANCO JIMÉNEZ, A. / CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa. ibid.*, pág. 46.

BROSETA PONT, M. & MARTÍNEZ SANZ, F. *Manual de Derecho Mercantil. Introducción y estatuto del empresario. Derecho de la competencia y de la propiedad industrial. Derecho de sociedades*. (Vol. I) Tecnos (2019) pág. 261.

CANDELARIO MACÍAS, M.I. *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*. Eurobask, (2006), pp. 145 – 146.

CANDELARIO MACÍAS, M.I. *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior. Supra.*, pág. 165

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E.M. “La protección jurídica de nuestro derecho industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al Proyecto de ley de protección jurídica del diseño industrial.” en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* núm. 23. 2002., pp. 98 – 100.

HORTON, A. “Trade marks: shapes necessary for technical result or giving substantial value” en *News Centre. Bird & Bird* (junio de 2020) <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/trade-marks-shapes-necessary-for-technical-result-or-giving-substantial-value>

LAVÍN, R.R. “La Justicia europea rechaza registrar como marca las botellas de Freixenet” (27 de abril de 2010) en *Expansión* <https://www.expansion.com/2010/04/27/empresas/1272361998.html>

LENCE REIJA, C. *La protección del diseño en el derecho español*. Ed. Marcial Pons, Madrid (2004) pág. 46

LOUREDO CASADO, S. “Carácter singular y grado de libertad del diseñador: Comentario a la Sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2015, caso H&M contra OAMI y Yves Saint Laurent” en *Revista Lex Mercatoria* vol. 4 (2017) pág. 55.

LOUREDO CASADO, S. *El diseño industrial no registrado*. Universidad de Vigo (2019), pág. 195.

LOUREDO CASADO, S. “La protección de las botellas como marcas tridimensionales (Comentario a la STJUE de 7 de mayo de 2015, “Caso Voss of Norway contra OAMI” en *Revista Lex Mercatoria* vol. 1 (2016) pp. 63 – 66.

MACÍAS MARTÍN, J. “La protección comunitaria del diseño industrial”, en BERCÓVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir) *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*. Ed. Aranzadi, (2007) pág. 321.

MACÍAS MARTÍN, J. “La protección comunitaria del diseño industrial” en VVAA Derecho de la competencia y propiedad industrial en la Unión Europea. Ed. Aranzadi (2007) pág. 322

MACÍAS MARTÍN, J. “La protección comunitaria del diseño industrial” Op. cit., pág. 353
MARCO ALCALÁ, L.A. “El requisito del carácter singular” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Aranzadi (2012) pp. 220 – 227.

MARCO ALCALÁ, L.A. “El requisito del carácter singular” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. *Supra.*, pág. 244.

MARCO ALCALÁ, L.A. “El requisito del carácter singular” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. *Op. cit.*, pág. 272.

M.M.C. “Cointrau y Freixenet lo consiguieron en el Supremo” (16 de septiembre de 2018) en *El Comercio* <https://www.elcomercio.es/asturias/cointreau-freixenet-consiguieron-20180916005425-ntvo.html>

MORENO, V “El TGUE anula la marca de la UE concedida a la forma del cubo de Rubik” (24 de octubre de 2019) en *Expansión*.
<https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/10/24/5db18f20468aebc21d8b46dd.html>

MUSKER, D. *Community Design Law: Principles and practice*. Ed. Sweet & Maxwell. (2002) pág. 36.

ORTUÑO BAEZA, M.T. “El requisito de la novedad” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Aranzadi (2012) pp. 66-71.

ORTUÑO BAEZA, M.T. “El requisito de la novedad” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. *Ibid.* pp. 105 – 113.

ORTUÑO BAEZA, M.T. “El requisito de la novedad” en GARCÍA VIDAL, A. (Coord) *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Op cit. pág. 131

OTERO LASTRES, J.M. *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*. Ed. Marcial Pons, Madrid (2003) pp. 32 – 33.

OTERO LASTRES, J.M. “Reflexiones sobre el diseño industrial” en *Anuario Facultad de Derecho*. Universidad de Alcalá (2008) pág. 229

REYNOLDS, A. “Given the boot – EUIPO Board of Appeal finds 3D Moon Boot trade mark is not distinctive” en *Insight*. Field Fisher Intellectual Property (14 de junio de 2020) <https://www.fieldfisher.com/en/services/intellectual-property/intellectual-property-blog/given-the-boot---euiipo-board-of-appeal-finds-3d-mo>

SAÍZ GARCÍA, C. “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitarios” en PALAO MORENO, C. / CLEMENTE MEORO, M. (Coords.), *El diseño comunitario*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia (2003) pág. 191.

SATURIO CARRASCO, P.J. “Diseños” en ORTEGA BURGOS, E. (Coord.) *VVAA Fashion Law (Derecho de la moda)* (2018), pp. 66 – 68

LEGISLACIÓN MENCIONADA

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.

Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

Arreglo de La Haya de 1925 relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales: Acta de la Haya de 1960 y Acta de Ginebra de 1999

Arreglo de Locarno de 1968 que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

JURISPRUDENCIA EN ORDEN DE MENCIÓN

Caso “Building blocks” – *Lego A/S c. EUIPO & Delta Sport Handwerkskontor GmbH*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de marzo de 2021 (Asunto T-515/19) – ECLI:EU:T:2021:155

Sentencia núm. 199/07 del Juzgado de Marca Comunitaria núm. 1 de Alicante de 15 de octubre de 2007, *Plásticos Pineda S.L. c. Simes Senco S.A.*

Caso “Colanders” – *Copenhagen Normann ApS v. Paton Calvert Housewares Ltd.* Res. Sala Tercera de Recurso de 11 de agosto de 2009 (R 887/2008-3) Fundamentos núm. 25 y 26.

Auto núm. 36/06 del Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante de 11 de abril de 2006, *Grupo Munreco S.L. c. Festina Lotus S.A.*

Caso “Wire mesh mats” – *AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie Gesellschaft mbH c. Drahtwerk Ploching GmbH*. Res. Sala Tercera de Recurso de 17 de abril de 2008 (R 557/2007-3)

Caso “Radiatori per riscaldamento” – *Antrax IT s.r.l c. The Heating Company BVBA*. Res. Sala Tercera de Recurso de 2 de noviembre de 2010 (R 1451/2009-3)

STS 2804/2014 de 25 de junio – ECLI:ES:TS:2014:2804

STS 627/2016 de 25 de febrero – ECLI:ES:TS:2016:627

ATS 12253/2016 de 11 de noviembre – ECLI:ES:TS:12253^a

Asunto C-345/13 STJUE de 19/06/2014 – *Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores (Limerick) Ltd*

Danuta Budziewska c. OAMI, Puma – Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Primera) de 7 de noviembre de 2013 (Asunto T-666/11) – ECLI:EU:T:2013:584

Caso “Bibita” – *Bibita Group c. EUIPO & Benkomers OOD*. Sentencia del Tribunal General de la unión Europea (Sala Quinta) de 21 de abril de 2001 (Asunto T-326/20) – ECLI:EU:T:2021:208.

Caso “Promer – PepsiCo” – *Grupo Promer Mon Graphic, S.A. c. OAMI*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de marzo de 2010 (Asunto T-9/07). – ECLI:EU:T:2010:96.

STS 4474/2016 de 11 de octubre de 2016 – ECLI:ES:TS:2016:4474

Caso “Tejidos (Ornamentación para-)” – *Interfabrics, S.L. c. Dissjacq, S.L.* Res. Sala Tercera de Recurso de 4 de junio de 2012 (R 79/2011-3).

Caso “Grupo Promer” – *Grupo Promer Mon Graphic, S.A. c. OAMI*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de marzo de 2010 (Asunto T-9/07). – ECLI:EU:T:2010:96.

Cour de cassation – Chambre commerciale, 13 de marzo de 2019, nº 17-18.517. – ECLI:FR:CCASS:2019:CO00201

STS 627/2016 de 25 de febrero – ECLI:ES:TS:2016:627

Caso “Argo” – *Argo Development and Manufacturing Ltd. c. OAMI*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 28 de enero de 2015 (Asunto T-41/14) – ECLI:EU:T:2015:53

Caso “Sacs à main” – *H&M v. OAMI, Yves Saint Laurent*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 10 de diciembre de 2015 (Asunto T-526/13) – ECLI:EU:T:2015:614.

Caso “Sieckmann” – *Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt*. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002 (Asunto C-273/00) – ECLI:EU:C:2002:748.

Caso “Lloyd” – *Lloyd Schuhfabrik Meyer & co. GmbH c. Klijsenhandel BV*. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 (Asunto C-342/97) – ECLI:EU:C1999:323.

STS 382/2016 – ECLI:ES:TS:2016:382

Caso “L’Oréal” – *L’Oreal, Lancôme & Garnier c. Bellure, Malaiika Investments & Starion International*. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2009 (Asunto C-487/07) – ECLI:EU:C:2009:378.

Caso “Mag Instrument” – *Mag Instrument Inc. c. OAMI*. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2004 (Asunto C-136/02 P) – ECLI:EU:C:2004:592.

“Caso Oreo - Twins” – *Galletas Gullón c. OAMI*. Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Séptima) de 28 de mayo de 2020 (Asunto T-677/18) – ECLI:EU:T:2020:29

OTRAS REFERENCIAS

Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial (1991).

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario" *Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C 388 de 31/12/1994*

Webinar sobre Límites entre las marcas y el diseño industrial. Oficina Española de Patentes y Marcas.

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (página web).

Oficina Española de Patentes y Marcas (página web).

World Design Organization (página web).

Lo atractivo está en la forma. Editado por OMPI (2019).

Principios básicos de la propiedad industrial. Editado por OMPI (2016).

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Comunicación Común: Carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marcas de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva. European Union Intellectual Property Network (2020).

“¿Qué es una marca tridimensional?” 11 de septiembre de 2018, PONS IP. Recuperado de <https://www.ponsescueladenegocios.com/2018/09/11/que-es-una-marca-tridimensional/>