



VNIVERSITAT  
D<sup>E</sup> VALÈNCIA

Facultad de Derecho  
Departamento de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont

**NOVEDAD Y CARÁCTER SINGULAR COMO  
REQUISITOS DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO:  
ESPECIAL REFERENCIA A LA DOCTRINA  
ADMINISTRATIVA DE LA OAMI**

**TESIS DOCTORAL**

**Presentada por:**

**David Peral Cerdá**

**Dirigida por:**

**Prof. Dr. Juan Ignacio Ruiz Peris**

**Programa de Doctorado:**

**Cuestiones actuales del Derecho Mercantil**

**Valencia, abril 2015**



A mi abuelo Vicente

*(in memoriam)*.

A mis padres, a mis  
hermanos y a mis sobrinos.



# ÍNDICE

## CAPITULO I

### INTRODUCCIÓN

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.1 | Justificación socio-económica de la protección del diseño industrial                      | 1  |
| 1.2 | Concepto de diseño  | 9  |
| 1.3 | Legislación   | 19 |
|     | 1.3.1 Referencia histórica  | 19 |
|     | 1.3.2 Propuesta del Instituto Max Planck, Libro Verde, Directiva y Reglamento Comunitario | 27 |
|     | 1.3.3 Derecho Comparado   | 40 |

## CAPITULO II

### CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA NOVEDAD Y LA SINGULARIDAD

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 2.1 | Carácter unitario o dual de los requisitos de protección del diseño | 47 |
| 2.2 | Novedad del diseño industrial                                       | 56 |
|     | 2.2.1 Origen de la novedad  | 56 |
|     | 2.2.2 Concepto de novedad   | 57 |
|     | 2.2.3 Fundamento del requisito de novedad del diseño industrial     | 68 |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 2.3   | Singularidad del diseño industrial                             | 75 |
| 2.3.1 | Origen de la singularidad                                      | 75 |
| 2.3.2 | Concepto de singularidad                                       | 79 |
| 2.3.3 | Fundamento del requisito de singularidad del diseño industrial | 83 |
| 2.4   | El diseño novedoso carente de singularidad                     | 86 |
| 2.5   | ¿Es posible un diseño singular carente de novedad?             | 89 |

### CAPITULO III

#### DELIMITACIÓN DE FIGURAS AFINES

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 3.1     | Consideraciones generales   | 97  |
| 3.2     | Derecho de Patentes: diseño y funcionalidad                               | 98  |
| 3.2.1   | Formas exclusivamente funcionales   | 99  |
| 3.2.2   | Formas meramente estéticas  | 104 |
| 3.2.3   | Criterio de la escindibilidad: multiplicidad e incidencia en la variación | 105 |
| 3.2.4   | Otros criterios   | 114 |
| 3.2.5   | Novedad y actividad inventiva del Derecho de Patentes                     | 119 |
| 3.2.5.1 | Novedad universal y novedad relativa                                      | 123 |
| 3.2.5.2 | Actividad inventiva y carácter singular                                   | 125 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 3.3 | Topografías de productos semiconductores  | 129 |
| 3.4 | La Originalidad en Derecho de Autor   | 136 |
|     | 3.4.1 Consideraciones generales   | 136 |
|     | 3.4.2 Obra de arte aplicado a la industria o diseño artístico: la cuestión de la acumulación de protecciones                                  | 145 |
| 3.5 | Novedad y singularidad frente a riesgo de confusión en materia de signos distintivos  | 158 |
|     | 3.5.1 La protección contra la copia idéntica: novedad y riesgo de confusión por doble identidad   | 166 |
|     | 3.5.2 La protección contra la semejanza y regla de especialidad   | 169 |
|     | 3.5.3 La protección de la marca renombrada registrada en España como supuesto de inaplicación de la regla de especialidad en materia marcaria | 175 |
|     | 3.5.4 Marca tridimensional  | 178 |

## CAPITULO IV

### REQUISITOS DE NOVEDAD Y SINGULARIDAD: ASPECTOS COMUNES Y DIFERENCIADOS

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 4.1 | Juicio comparativo de requisitos de protección        | 187 |
|     | 4.1.1 Elementos comunes                               | 191 |
|     | A) Modo del juicio comparativo                        |     |
|     | A.1) Juicio comparativo y mosaico                     |     |
|     | A.2) Elementos complementarios del juicio comparativo |     |
|     | A.3) Elementos excluidos del juicio comparativo       |     |

|   |     |
|---|-----|
| B) Objeto del juicio comparativo                |     |
| C) Fijación del patrimonio de formas relevantes |     |
| 4.1.2 Elementos diferentes                      | 212 |

## CAPITULO V

### REQUISITO DE NOVEDAD: PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 5.1 | Consideraciones previas                                   | 213 |
| 5.2 | Concepto de interferencia en materia de diseño industrial | 213 |
|     | 5.2.1 Interferencia y solicitud anterior                  | 217 |
|     | 5.2.2 Interferencia y prioridad                           | 221 |
|     | 5.2.3 Problemas interpretativos                           | 223 |
| 5.3 | Aplazamiento de la publicación del diseño                 | 224 |
| 5.4 | Novedad y actos de comunicación de la novedad             | 227 |
| 5.5 | Divulgación   | 233 |
|     | 5.5.1 Aspecto temporal de la divulgación                  | 234 |
|     | 5.5.2 Divulgaciones inocuas                               | 237 |
|     | 5.5.2.1 Periodo de gracia                                 | 238 |



|  |     |
|--|-----|
| 5.5.2.1.1 Otros aspectos del periodo de gracia                     | 242 |
| A) Periodo de gracia y fecha de registro                           |     |
| B) Periodo de gracia y prioridad unionista                         |     |
| 5.5.2.2 Divulgaciones por el autor o su causahabiente              | 244 |
| 5.5.2.3 Divulgaciones por un tercero                               | 245 |
| 5.5.2.4 Información confidencial                                   | 247 |
| 5.5.2.5 Acto abusivo y mala fe                                     | 251 |
| <br>   |     |
| 5.6 Modos de la divulgación  | 254 |
| 5.6.1 Publicación  | 256 |
| 5.6.2 Comercialización y utilización                               | 260 |
| 5.6.3 Exposición   | 266 |
| 5.6.4 Otros medios   | 271 |
| 5.6.5 Internet   | 279 |
| 5.6.5.1 Problemas probatorios                                      | 284 |
| <br>   |     |
| 5.7 Límites a la divulgación relevante                             | 288 |
| 5.7.1 Territorial  | 288 |
| 5.7.2 Personal   | 291 |
| 5.7.2.1 Sujetos que forman parte de los círculos<br>especializados | 291 |
| 5.7.2.2 Carga de la prueba del desconocimiento                     | 298 |
| 5.7.2.2.1 Cláusula de salvaguardia: concepto                       | 300 |
| 5.7.2.2.2 Diseños de resurrección                                  | 303 |
| 5.7.3 Sujeto que juzga la novedad del diseño                       | 307 |
| <br>   |     |
| 5.8 Preuso   | 308 |

## CAPITULO VI

### REQUISITO DE SINGULARIDAD: PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| 6.1     | Usuario informado  | 315 |
| 6.1.1   | Consideraciones generales  | 315 |
| 6.1.2   | Concepto de usuario informado  | 315 |
| 6.1.3   | Características del usuario informado de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina               | 325 |
| 6.1.4   | Nivel de conocimiento del usuario informado  | 327 |
| 6.1.5   | Grado de atención exigible   | 338 |
| 6.1.6   | Habilidades necesarias   | 341 |
| 6.1.7   | El “observador razonable” y otras figuras  | 341 |
| 6.1.8   | Clases de usuarios informados con especial atención a las resoluciones de la OAMI                  | 344 |
| 6.1.8.1 | La cuestión del profesional o persona formada técnicamente   | 344 |
| 6.1.8.2 | El usuario regular del producto  | 349 |
| 6.1.8.3 | El usuario que demuestra capacidad de selección  | 351 |
| 6.1.8.4 | El usuario que realiza un acto de compra aislado familiarizado previamente con el tipo de producto | 351 |
| 6.1.8.5 | Cualquier adquirente   | 352 |
| 6.2     | Libertad del diseñador   | 354 |
| 6.2.1   | Consideraciones generales  | 354 |
| 6.2.2   | Límites a la libertad del diseñador  | 355 |
| 6.2.3   | La cuestión de la saturación del mercado   | 373 |

## CAPITULO VII

|  |     |
|--|-----|
| ACCIÓN, RECONVENCIÓN-EXCEPCIÓN DE NULIDAD Y OTRAS CUESTIONES |     |
| 7.1 Consideraciones generales                                | 379 |
| 7.1.1 Diseño comunitario registrado                          | 380 |
| 7.1.2 Diseño registrado español                              | 387 |
| 7.1.3 Diseño no registrado                                   | 393 |
| 7.2 Otras cuestiones   | 394 |
| 7.2.1 Nulidad parcial  | 394 |
| 7.2.2 Efectos de la declaración de nulidad                   | 395 |
| 7.2.3 Cosa juzgada   | 396 |
| CONCLUSIONES   | 399 |
| BIBLIOGRAFIA CITADA  | 405 |
| RESOLUCIONES CITADAS   | 459 |
| Resoluciones División de Anulación OAMI                      |     |
| Años 2004-2014   |     |
| Resoluciones Tercera Sala de Recursos OAMI                   |     |
| Años 2006-2014   |     |

Resolución Primera Sala de Recursos OAMI

Año 2010

Resoluciones Cámara de Recursos OEP

Resoluciones de United Kingdom Intellectual Property  
Office (UKIPO)

Resoluciones judiciales

Tribunal de Primera Instancia

Tribunal General

Tribunal de Justicia

Conclusiones Abogado General

Tribunal Supremo

Tribunal Superior de Justicia

Audiencias Provinciales

Juzgado de Marca Comunitaria

Tribunal de Marca Comunitaria

Juzgados de lo Mercantil

Otros tribunales

A) AUSENCIA DE NOVEDAD (DIVISIÓN DE ANULACIÓN)

B) PRESENCIA DE NOVEDAD (DIVISIÓN DE ANULACIÓN)

C) AUSENCIA DE NOVEDAD (TERCERA SALA DE RECURSOS)

D) PRESENCIA DE NOVEDAD (TERCERA SALA DE RECURSOS)

## ABREVIATURAS

AA.VV: Autores varios

AC: Aranzadi Civil

ADI: Actas de Diseño Industrial y de Derechos de Autor

ADI-FAD: Agrupación de Diseño Industrial-Fomento de las Artes Decorativas

ADP: Asociación de Diseñadores Profesionales

ADPIC: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 15 de abril de 1994

AIPPI: Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial

BIRPI: Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Industrielle

BCD: Barcelona Centre de Disseny

CDC: Cuadernos de Derecho y Comercio

CE: Comunidades Europeas

CEE: Comunidad Económica Europea

CENDOJ: Centro de Documentación Judicial

CJPG: Consejo General del Poder Judicial

CP: Código Penal

CUP: Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial

DDC: Directiva 98/71/CE, de Protección Jurídica de los Dibujos y Modelos de 13 de octubre de 1998.

DN: Derecho de los Negocios

DOCE: Diario Oficial de las CE

EIPR: European Intellectual Property Review

EPI: Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929

ENAC: Entidad Nacional de Acreditación Certificación de Producto

ETDN: European Trade Mark and Design Network

FAD: Fomento de las Artes Decorativas

IDEI: Instituto de Derecho y Ética Industrial

IIC: International Review of Industrial Property and Copyright Law, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law

ITDI: Ingeniería Técnica en Diseño Industrial

LDI: Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

LM: Ley 17/2001, de Marcas

LP: Ley 11/1986, de Patentes

LPI: Real Decreto Legislativo 1/1996

OAMI: Oficina de Armonización del Mercado Interior

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

RAE: Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, edición vigésimo tercera de octubre de 2014

RDI: Real Decreto 1937/2004 (Reglamento ejecución Ley 20/2003)

RDM: Revista de Derecho Mercantil

RGD: Revista General del Derecho

RJ: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi-Westlaw

RJA: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi

RMC: Reglamento (CE) 207/2009, de Marca Comunitaria

RDC: Reglamento 6/2002, sobre Dibujos y Modelos Comunitarios de 12 de diciembre de 2001

REDC: Reglamento de Ejecución de Diseño Comunitario

TPS: Topografía de producto semiconductor

TRIPS: Siglas utilizadas en la Ronda Uruguay del GATT para denominar el proyecto Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, de 15 de abril de 1994).

UKIPO: United Kingdom Intellectual Property Office

USC: Código de Estados Unidos

USPTO: Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas

WIPO: Vid., OMPI



# CAPITULO I

## INTRODUCCIÓN

### 1.1) Justificación socio-económica de la protección del diseño industrial

La protección del patrimonio de formas aplicadas al sector industrial, que abarca todo tipo de productos, tiene en la actualidad gran importancia. Esta relevancia es reconocida por la doctrina<sup>1</sup>, que no solo destaca el valor que han ido adquiriendo los aspectos

---

<sup>1</sup> En términos generales cfr: OTERO LASTRES, J.M., *El Modelo Industrial*, ed. Montecorvo, Madrid, 1977, pág. 43. LOBATO, M., “Modelos y Dibujos Industriales”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia* núm.27, 2002, pág.95. SAIZ GARCIA, C., “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitarios”, *El Diseño Comunitario* (AA.VV, coords.PALAO MORENO-CLEMENTE MEORO), Tirant Lo Blanch Tratados, Valencia 2003, pp.21 y 22. LENCE REIJA, C., *La protección del diseño industrial en el Derecho Español*, prólogo de Ángel Fernández-Albor Baltar, ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pág.17. GONZÁLEZ LÓPEZ, I., “El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial: criterios jurisprudenciales para su apreciación (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª.Sección 3ª) de 19 de febrero de 1993)”. N° 595, *RGD*, 1994, pág.3991. SELLER ROCA DE TOGORES, L., “La prueba pericial en los litigios sobre validez e infracción de diseños industriales”, *XXIII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, 19-20 febrero 2008, publicación 40, pág.165. CARBAJO CASCON, F., “La protección del diseño comunitario por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”, *El Diseño Comunitario. [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002]*, (AA.VV), Thomson Reuters Aranzadi, GARCIA VIDAL A., (Coord), primera edición, Cizur Menor, 2012, pp.525-526. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.C., “La protección jurídica del diseño industrial”, N° 10. *Revista de Gestión Pública y Privada*, 2005, pág.131. DURAN MOYA, L.A., “Proyectos de Directiva y Reglamento de las Comunidades Europeas en relación a la protección jurídica del diseño”, *La protección jurídica del Diseño Industrial*, publicación 17 Grupo Español de la AIPPI, colección conferencias con motivo de la Jornada de Estudio organizada el 30 de noviembre de 1993, pág.35. Finalmente, MOGIN BARQUIN, M.T., “La Protección Jurídica del Diseño Industrial. La importancia de proteger una creación de diseño”, en *Simposio Internacional sobre Diseños Industriales, organizado por OMPI-WIPO*, 20-21 marzo 2007, Buenos Aires (Argentina).

formales de los productos en los procesos de fabricación y distribución, sino también los intereses y motivaciones implicados en sectores relacionados con las obras de oficios de arte, joyería, bisutería y cristalería, así como en sectores más funcionales<sup>2</sup>.

La doctrina pone de relieve los principales aspectos del diseño industrial desde el plano económico<sup>3</sup>. En primer lugar, el diseño es una herramienta competitiva cuyo ámbito está formado por multitud de sectores<sup>4</sup>. En segundo lugar, el diseño industrial dota

---

<sup>2</sup> En cuanto a los intereses, cfr. CERDÁ ALBERO, F., “Diseño industrial: Protección jurídica en España y perspectivas de futuro”, n° 595, *RGD*, 1994, pp. 3669-3670. Este autor diferencia entre los intereses de los empresarios, los diseñadores industriales, los consumidores y el mercado. En lo que respecta a las motivaciones, cfr. BOTANA AGRA, M., “Hacia la armonización comunitaria del régimen de protección de los dibujos y modelos industriales”, en *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, Tomo I, ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 1995, pp.493, 494 y 514.

<sup>3</sup> Cfr. MOGIN BARQUIN, en *La Protección...*, op.cit, pág. 6.

<sup>4</sup> Vid. desde la perspectiva del Derecho Comunitario, Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial (Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, junio 1991), pág.2: “El desarrollo del diseño constituye un instrumento importante para que las empresas europeas compitan con las empresas de terceros países, cuyos costes de fabricación son más bajos. En muchos casos es el diseño el que determina el éxito comercial de los productos, con lo que se consigue que las empresas europeas inviertan en la creación de diseños.” La doctrina también ha destacado esta importante función. Entre otros, cfr. OTERO LASTRES, J.M., *El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Vol.II, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, SA, Madrid, 2003, pág.19, y mismo autor en “Concepto legal de diseño y requisito de protección”, *Revista Galega de Administración Pública*, núm.36, xaneiro-abril 2004, Escola Galega de Administración Pública, pág.15. GÓMEZ SEGADE, J.A., “Pasado, presente y futuro del diseño comunitario”, en *El Diseño Comunitario...*, op.cit, pp.37-39. BAYLOS CORROZA H., *Tratado de Derecho Industrial propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, (AA.VV., coord.: BAYLOS MORALES., M), Civitas, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009, pág.1306. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El Derecho de Autor sigue siendo clave”,

de valor añadido a los productos que lo incorporan<sup>5</sup>. Otros aspectos a destacar, son que la protección del diseño consituye un

---

*Pe.i*, 5 (2000), pág.17. SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, V.M., “La protección comunitaria de los dibujos y modelos industriales”, en *El Diseño...* op.cit, pág.59. LARRAMENDI, L.H (de)., “Modelos y Dibujos Industriales bases para la reforma de su regulación”, en *La Protección Jurídica...*, op.cit, pág.49. Desde la perspectiva del diseñador profesional, cfr. entre otros, a VILADÁS, X., *Diseño rentable, diez temas a debate*, ed. Index Book, Barcelona, 2008, pág.24 quien señala las tres funciones críticas del diseño (identificar, conferir y comunicar el valor) y a CAPELLA, J., *Así nacen las cosas*, ed.Electa, Barcelona, 2011, pág. 22. En cuanto al aspecto sectorial, vid., IZQUIERDO PERIS, J., “Registered Community Design: First Two-Year Balance from an Insider’s Perspective”, en *EIPR*, Vol. 28, Issue 3, marzo de 2006, pág.147: “Furniture, clothing, packaging, distribution equipment (e.g. from air conditioners to sanitary equipment), construction materials and means of transport (e.g. vehicles, lifts, etc.) are the sectors where most design filings are being presented before OHIM. The furniture sector has maintained the top position since last year.” En sentido parecido, cfr. MOGIN BARQUIN, *La Protección...*, op.cit, pág.22.

<sup>5</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, segunda edición, 2013, pp.361-362. Desde la perspectiva económica y empresarial se puede entender por diseño industrial de éxito el que, por así decirlo, supone una revolución formal de amplia repercusión. Vid. NUENO, P., “Estrategias de relanzamiento empresarial e incidencia del diseño”, en *Moda y diseño, un desafío empresarial*, AA.VV, seminario ITEM INFORME técnico sobre diseño, marketing y comunicación en la industria de la moda 28 de julio al 9 de agosto, 1986, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Centro de Promoción de Diseño y Moda del Ministerio de Industria y Energía, dirección María Jesús Escribano, pág.180 y ss: “[...] Tratar de identificar empresas que hayan aportado algo en cuanto a Diseño y hayan sobrevivido más de cincuenta años. Parece que cincuenta años no está nada mal como medida del éxito. Echando mano de la historia, pues, nos encontramos, por ejemplo, al señor Erastus Bigelou, que lanzó la empresa Bigelou Carpets, dedicada a hacer alfombras. [...] James Cannon. A este señor que nació en 1852 [...] se le ocurrió diferenciar una toalla [...] James Fara y William Fara [...] a principios de siglo [...] se dedicaron a hacer pantalones a partir de una idea [...] Carl Jantzen [...] fue el pionero – podríamos decir- de una cosa idónea para trajes de baño. [...] René Lacoste, jugador de tenis, obseso por la calidad y los acabados y por la distribución, Ralph Lauren, [...] fundó la empresa Lauren Apparel [...] Lanzó un concepto de corbata ancha [...] Roy Hallstone Frowick [...] fue la primera persona que practicó la idea de hacer diseño exclusivo para las cadenas de tiendas. [...] Gloria Vanderbilt, bien conocida por sus pantalones, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Elisabeth Arden, son todos personas que supieron

factor de política industrial<sup>6</sup>, que el diseño en sí mismo es un derecho patrimonial y un activo económico-contable<sup>7</sup> de la empresa que genera imagen y desde una perspectiva jurídica otorga un derecho exclusivo a su titular.

También consideramos interesante la perspectiva aportada por autores ajenos al mundo del Derecho del Diseño, pero más vinculados con su creación<sup>8</sup>. Estos autores aluden a circunstancias políticas<sup>9</sup>, legislativas, culturales y tecnológicas que han propiciado

---

apoyar la potenciación que consiguieron a través de medios de difusión de unas ideas iniciales ligeramente diferenciadas.”

<sup>6</sup> Vid. Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial de junio de 1991, apartado 3.4.1: “[...] Interés por elaborar políticas que mejoren la competitividad de la economía comunitaria frente a sus socios comerciales exteriores.”

<sup>7</sup> Son interesantes las aportaciones que representan dos estudios próximos a la economía que cita VILADÀS, X., *Diseño rentable...*, op.cit. pp.137 y 138. Se trata del estudio realizado por Harry Rich en el que demostró que las empresas que más invierten en diseño obtienen mejores cotizaciones bursátiles (Design Index, the impact of design on Stock Market Performance- Report to December 2004) y por otra parte, el estudio *El impacto económico del diseño en España*, dirigido por DDI en 2005 sobre las empresas españolas y el diseño y que señala que las empresas que mejor gestionan el diseño son las que más crecen.

<sup>8</sup> Vid. FIELL, C./FIELL, P., *Diseño del Siglo XX*, Taschen, Köln, 2000, pág. 6: “[...] El diseño [...]. Su alcance es muy amplio e incluye desde objetos tridimensionales hasta comunicaciones gráficas y sistemas integrados de la tecnología de la información en entornos urbanos. Definido como la concepción y planificación de todos los productos elaborados por el hombre, el diseño se puede considerar un instrumento para mejorar la calidad de vida.”. Cfr. mismos autores en *El diseño Industrial de la A a la Z*, ed. Taschen, Köln, 2000, pág. 6.

<sup>9</sup> Vid. HESKETT, J., *Breve historia del diseño industrial*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1985 (1ª ed.), pp. 189 y ss., la relación del diseño con la política ha sido relevante en la Historia, ideología y para otros fines de propaganda. JULIER, G., *La Cultura del Diseño*, GG Diseño, Barcelona 2010, pág.32, señala que las presiones políticas pueden constituir un elemento determinante de la cultura de diseño de un país en un momento histórico determinado.

la concepción y realización del diseño en el marco de un mercado globalizado. En este marco la producción en masa aparece vinculada con el diseño de “*usar y tirar*”<sup>10</sup>.

Finalmente, si se acude a los datos meramente estadísticos y dado el gran volumen de inversión que genera, superior a ciento cincuenta y seis mil millones de euros anuales a nivel mundial, tampoco queda margen de duda en cuanto a tal importancia<sup>11</sup>.

Dada la posición que ocupa el diseño en la economía moderna es oportuno sea diferenciada de aspectos relacionados con el mismo, pero conceptualmente diferentes, tales como moda<sup>12</sup> y

---

<sup>10</sup> Vid. FUSCO, R (de)., *Historia del Diseño*, ed.Santa & Cole Publicaciones SL, 2005, pp.376 y 381:“Precisemos de entrada que cuando hablamos de usar y tirar no nos limitamos a la mercancía “pobre” de objetos de papel, plástico y cristal [...], sino que extendemos los razonamientos a todo el universo de la producción industrial, incluyendo los objetos caros y lujosos”. “El consumismo, fenómeno en que se basa toda la producción industrial y la de usar y tirar en particular, no puede estigmatizarse con la facilidad con la que lo hacía el moralismo sociológico de los años cincuenta y sesenta. Con el tiempo hemos adquirido la conciencia de que se puede corregir pero no eliminar, pues debe coexistir con la productividad. Nos guste más o menos es la condición de la sociedad actual y así será también en el futuro.”

<sup>11</sup> Cfr. MOGIN BARQUIN, M.T., *La Protección...*, op.cit, página 13. Por último, en el documento *Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union* [Industry-Level Analysis Report], de septiembre de 2013, se realiza un análisis de la contribución económica de, entre otros, el diseño industrial y se ofrece numerosa información estadística.

<sup>12</sup> Como señalan SAVIOLO, S.,/TESTA., S., *La gestión de las empresas de moda*, GG Moda, Barcelona 2007, pág.19, el término “*moda*” puede derivar etimológicamente del latín clásico *mos*, equivalente a costumbre-tradición, norma-regla, moralidad, o de la palabra *modus* (norma, manera, criterio). Indican estos autores que el gusto, aunque pueda ser reflejo de la individualidad, deberá

estética<sup>13</sup>. Como señala VILADÀS<sup>14</sup>, el binomio diseño y moda puede ir unido, como en el ejemplo del diseño de moda textil - o no- como en el supuesto de otro tipo de diseño textil sin presencia de la moda (diseño de indumentaria laboral). De estas aportaciones y de otras se puede deducir que para los diseñadores la moda no es necesariamente diseño<sup>15</sup>.

Desde el plano filosófico, como señala PATELLA, la belleza supone un ejercicio valorativo y vital, teniendo en cuenta al mismo tiempo que lo “estético” no tiene un significado unívoco y no sólo refiere a lo hermoso<sup>16</sup>. En este mismo sentido remitimos a lo que

---

confrontarse con una reglamentación social que concretará lo que en cada momento se considera “de moda”.

<sup>13</sup> En cuanto al aspecto vinculado con la Filosofía, vid. CERDÁ ALBERO, F., *Diseño Industrial...*, op.cit, pág. 3679: “Cabe recordar que la Estética se define, tradicionalmente, como la ciencia filosófica de lo bello y del arte; como tal versa – ya etimológicamente - sobre las percepciones sensitivas, pero en ellas es difícil delimitar el sentimiento subjetivo que genera la impresión externa, y su fundamento objetivo.”

<sup>14</sup> Cfr. VILADÀS, X., *Diseño rentable...*, op.cit, pág.92.

<sup>15</sup> Vid. AA.VV, *El diseño industrial en España*, Manuales Arte Cátedra, primera edición, 2010, pág.252: “También es cierto que en el mismo número se daba voz a André Ricard, que se mostraba desilusionado con la evolución del diseño en nuestro país: [...] Digámoslo claro, ni la moda, ni los *gadgets* divertidos, ni esos «objetoides de la transvanguardia», son el resultado de un proceso de diseño bien entendido. Todos ellos pueden tener su razón de ser, su interés cultural o económico, y pueden convivir paralelamente al diseño, pero no son diseño [...]”

<sup>16</sup> En cuanto a la apreciación señalada por PATELLA, G., vid. este autor, *Belleza, Arte y Vida. La estética mediterránea de George Santayana*, Publicacions Universitat de València, Valencia 2010, pág.15: “El sentido de la belleza está en la vida, en la experiencia. [...] Es más, al preguntarse por los orígenes y la naturaleza de la belleza, emerge una realidad incontestable, esto es, el carácter eminentemente perceptivo, afectivo y valorativo de la experiencia estética que exige la presencia de una conciencia que sepa no sólo observar, sino también

plantea PLAZAOLA<sup>17</sup>. En sentido opuesto se puede acudir a la aportación de KRAUSE<sup>18</sup>.

Desde el plano jurídico la doctrina concluye que el diseño estéticamente atractivo es el que influye en el sentido de la forma al margen de que sea o no bella, operando una especie de “neutralidad estética”<sup>19</sup>.

---

valorar.” En otro orden, mismo autor y misma obra, pp. 94 y 95, señala: “[...] En el placer estético pueden ser incorporados valores que, paradójicamente, pueden no ser ni estéticos ni agradables por sí mismos, «valores negativos» como los llama Santayana [...] No se puede hablar propiamente de un mal que da placer, sino de una «sensación viva y excitante que es un bien», aunque tenga «como causa objetiva un suceso que puede ser en realidad un mal para otros.»

<sup>17</sup> Vid. PLAZAOLA, J., *Introducción a la Estética. Historia, Teoría, Textos*, Universidad de Deusto, cuarta edición, Bilbao, 2007, pp.333 y 335: “Es bastante común pensar que lo bello es una categoría de valor específico dentro del campo, más amplio, de lo *estético*. Todo lo bello, en cuanto aprehensible por una sensibilidad, es estético, pero no todo lo estético es necesariamente bello. Hay cosas que, carentes de belleza – unas ruinas, un ramo de flores muertas-, pueden provocar una emoción estética.” “Lo *estético* [...] sería lo que presenta al sentido, lo que pre-tende o anuncia un valor.”

<sup>18</sup> Señala este autor que la categoría o condiciones fundamentales de la obra estética son las mismas de la belleza: unidad, variedad y armonía. Cfr. en “*Compendio de Estética KRAUSE*”, traducido del alemán y anotado por Francisco Giner, ed. Verbum, Madrid, 1995, pág.83.

<sup>19</sup> Vid. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.373: “Pues bien, del dato de que no se exija que el dibujo o modelo haya de poseer «belleza» no debe deducirse que puedan ser diseños las «apariencias» que no influyan en el sentido humano de la «forma». Lo que se acaba de decir significa que, dentro del diseño de la Directiva, tienen cabida las formas estéticamente bellas y aquellas que no son bellas, incluidas las más «feas», pero que son también creaciones estéticas en la medida en que influyen en el sentido de la forma que posee el ser humano con inclusión del propio valor funcional del correspondiente objeto.” Cfr. mismo autor en *Concepto legal...*, op.cit, pág.21. En el mismo sentido cfr. GÓMEZ MONTERO, J., “El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial”, en *ADI* Tomo 14 1991-1992, pág.821, GONZALEZ LÓPEZ, I., *El requisito de la novedad...*, op.cit, pp. 3994-3995, LLOBREGAT HURTADO,

Por último y en alusión a las obras plásticas y en cuanto a la universalidad de la protección de la obra, sin valoración estética, tomamos como referente a ROGEL VIDE<sup>20</sup>.

En otro orden, tampoco lo estético entendido como belleza, se puede considerar necesariamente equivalente a moda.

La moda responde a lo aceptado por el mercado en un momento determinado como estructura constitutiva de la producción industrial de masas<sup>21</sup> y ello con independencia de su mayor o menor valor desde el plano de la estética<sup>22</sup>. Sectores como

---

M.L., “La protección de las creaciones de forma”, *RDM*, núm.240, 2001, pág. 548, SCHLOTELBURG, M., “The community design right in practice”, *Managing Intellectual Property*, Jul/Aug 2002, Issue 121, pp. 20-23, y AA.VV., *Industrial Design Rights. An International Perspective*, GRAY-BOUZALAS, Kluwer Law International, London, Dordrecht, Boston, 2001, pág.329. Tiene también su reflejo en el Libro Verde, apartado 5.4.4.2: “En cuanto al “valor estético” del diseño, hay formas que son deliberadamente “desagradables” o “monstruosas” a fin de provocar al consumidor y, sin embargo, gozan del favor del público.” Finalmente y en sede de la Tercera Sala de Recurso, la resolución recaída en asunto R 860/2007-3, *Wuxi Kipor Power Co., Ltd v. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (also trading as Honda Motor Co., Ltd)*, de diecisiete de abril de 2008, plantea que el usuario informado (apartado 18): “[...] Will undertake an overall view, including, *inter alia*, the attractiveness of the design [...]” Esta afirmación se puede compartir siempre y cuando se interprete “attractiveness” por diseño (feo o bonito) que influye en el sentido de la forma.

<sup>20</sup> Cfr. ROGEL VIDE, C., “Diseños, Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial”, en *Revista Galega de Administración Pública*, núm.36, xaneiro-abril 2004, pág.44.

<sup>21</sup> Tal y como lo plantea LIPOVETSKY, G., *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*, Anagrama, Colección Argumentos, Barcelona, séptima edición, enero 2000, pág.185.

<sup>22</sup> Vid. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *La protección...*, op.cit, pág.549: “[...] En el sector de la moda, la cual conecta lo estético con el diseño, de tal forma que el concepto “moda” es lo que se impone como estética en una época determinada, se trata por tanto de un concepto efímero en contraste con lo bello u ornamental.”



calzado, vestido y textil-hogar se ven influidos por el mercado y generan moda que puede o no convertirse en diseño registrado, en sectores caracterizados por la volatilidad del mercado y de los resultados lo que dificulta la amortización de las inversiones, en entornos de alta competitividad. Se puede concluir que aunque son categorías diferentes (moda, estética, diseño), todas ellas pueden confluir ya que en realidad no son incompatibles (un diseño industrial puede ser un producto de moda dotado de ciertos valores estéticos y que además responda por sus características que vayan más allá de lo efímero, a lo que se considera bello).

## **1.2 Concepto de diseño.**

Consideramos necesario analizar el concepto legal de diseño industrial habida cuenta la interrelación existente entre concepto y requisito de protección<sup>23</sup>. Según la normativa<sup>24</sup> en vigor dibujo o modelo es:

---

<sup>23</sup> Interrelación evidente por cuanto precisamente la novedad, caso de concurrir, se predicará de las características de línea, configuración, color, forma, textura, material u ornamentación.

<sup>24</sup> Cfr. artículo 1 DDC, 2 RDC y 1 LDI.

*“La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color<sup>25</sup>, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación.”*

Como señala la doctrina española, el concepto de diseño que contempla la legislación es amplio y comprende innovaciones estéticas formales con exclusión de las características formales que tienen función exclusivamente técnica<sup>26</sup>. En la doctrina italiana, FRANZOSI, opina que diseño es una forma estética y funcionalmente coherente, aspecto ya tratado en los Textos Preparatorios<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> En cuanto a la importancia del color y desde el punto de vista legal, este aspecto (color) no determina por sí solo la presencia de carácter singular aunque se considere que hay novedad. Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8839, asunto *Cortefiel, S.A v. GMC Toy`s Field Inc*, de 21 de febrero de 2014, apartado 24: “The colour itself, however, does not deliver the design the individual character.” En ICD 9084, asunto *Paris Elysees Parfums SARL v. Parfums de Grasse, SL*, de 5 de marzo de 2014 la sola diferencia de color de los envases ni tan siquiera evita que el diseño impugnado se considere carente de novedad (apartado 19).

Desde la perspectiva del diseñador profesional, vid. FIELL, C./FIELL, P., *El diseño industrial...*, op.cit, pp.600-601: “El color de un producto no suele decidirlo el diseñador, sino el cliente, que en ocasiones contrata a un consultor independiente para predecir las próximas tendencias. [...] El color puede modificar radicalmente la percepción visual de un objeto y resaltar de modo espectacular su forma; el ejemplo clásico es el color rojo de los automóviles de Ferrari. [...] El color es un aspecto importante del diseño industrial, ya que puede tener fuertes efectos psicológicos y fisiológicos en los usuarios de un producto. Por lo tanto, la elección del color debería considerarse parte integrante del proceso de diseño [...]”

<sup>26</sup> Cfr.OTERO LASTRES, J.M., en OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*,op.cit, pág.365.

<sup>27</sup> Cfr.noticia aparecida en Diario Información, sección Economía, seis de junio de 2012, artículo “Nace el Jurado Español del Diseño para mediar en disputas por

En cuanto al concepto de modelo industrial se ha pronunciado la Jurisprudencia, la cual lo concibe como la forma o apariencia del producto u objeto conocido cuya finalidad es la satisfacción de necesidades humanas de cualquier clase, en el que la innovación formal le presta un aspecto que responde a las pretensiones estéticas del consumidor<sup>28</sup>.

Esto no obstante se ha de diferenciar el diseño, digamos «apropiable», del que es en sí mismo «inapropiable» o diseño anónimo, que consiste en una forma básica de carácter funcional y que pertenece al patrimonio estético universal, forma carente de novedad<sup>29</sup>.

Las notas principales del concepto de diseño como entidad inmaterial consisten en la protección de la apariencia que deriva de una serie de elementos (líneas, contornos, colores, forma, etc.) que concurren aislada o conjuntamente y dotan al objeto a que se

---

*plagio*”. En cuanto a la «coherencia funcional», es un concepto contemplado en el Libro Verde, apartado 5.4.1: “[...] Tendencia del diseño industrial moderno a abandonar la noción de “decoración” u “ornamento” aplicado a un producto para abrazar como objetivo la fusión más íntima posible entre función y valor estético.” También, cfr. Propuesta de Reglamento sobre el Diseño Comunitario, Exposición de Motivos, apartados 4.4 y 8.2, se alude a fusión entre forma y función.

<sup>28</sup> Por todas, cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo núm.666, de 16 de marzo de 1990 (Sala Tercera, base de datos CENDOJ, Fundamento de Derecho Cuarto).

<sup>29</sup> Concepto aportado por FIELL, C./FIELL, P., *El diseño industrial...*, op.cit.pp.583-585, donde se hace referencia citando a Gio Ponti, al “diseño sin adjetivos” cuyos ejemplos son la tetera inglesa, el clip de papel, la pinza, el tapón de corcho del champán, la botella de vino, la cremallera, la chincheta, el imperdible, el candado, las pinzas y el tornillo para madera.

incorporan de valor estético entendido en sentido amplio<sup>30</sup>. No hay obligación de que la forma contenga un valor ornamental por sí misma. Estos elementos no constituyen un catálogo exhaustivo ni limitativo sino meramente enunciativo.

La apariencia hace referencia a un diseño perceptible por los sentidos, siendo el principal el de la vista. La visibilidad implica que el diseño deberá ser perceptible durante la utilización normal del producto ya que legalmente, si el diseño es visible solamente en supuestos de mantenimiento, conservación o reparación, no se considerará que concurre en el mismo este requisito (artículos 4.3 RDC y 8.2 LDI) y además la forma no tendrá novedad<sup>31</sup>. Esta

---

<sup>30</sup> Seguimos a OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*,op.cit, pp 368-375.

<sup>31</sup> Cfr. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.C., *La protección jurídica...*, op.cit, pág. 133, quien indica que la exigencia de la visibilidad de la apariencia del producto supone un requisito absoluto al igual que la necesaria función no exclusivamente técnica y a diferencia del requisito de novedad y carácter singular que denomina requisitos comparativos. En el mismo sentido, cfr. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., “La nueva regulación del diseño industrial en la UE y en la legislación española”, *Estudios de Derecho Judicial*, núm.49, 2003, pág.355. MACIAS MARTIN, J., “La protección comunitaria del diseño industrial”, *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea* ( AA.VV., BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., Dir), Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, denomina en pág.318 “objetivos y comparativos” los requisitos de novedad y de carácter singular. En cuanto a la visibilidad, mismo autor y misma obra, pág.317, señala: “[...] En el caso de componentes que en parte fueran visiles y en parte no, por ejemplo, faros integrados en el grupo óptico frontal, sólo la parte exterior, visible, podría registrarse como diseño industrial [...] Se considera que el diseño de un componente no visible durante la utilización del producto complejo en el que se integra no incide en la decisión de compra , y por tanto no añade un valor comercial al producto.” En sentido parecido en la doctrina anglosajona, cfr. MUSKER, D., “Hidden Meaning? UK Perspectives on “Invisible in Use” Designs”, *EIPR*, 2003, pág.451. Finalmente, el documento de trabajo y de uso oficial de la OAMI, “The Manual”, en el

nota ha de estar presente incluso en el supuesto en que el diseño carezca de soporte material, cuando el diseño se haga sensible a través de medios virtuales ha de ser necesariamente visible<sup>32</sup>. Por lo tanto, la novedad se predicará de aspectos referentes a la protección de la apariencia externa que sean visibles.

---

apartado C.5.2.1 (The visibility requirement) menciona los criterios legales seguidos por la OAMI en casos de nulidad en que se plantea esta cuestión. Como ejemplo de decisión de la División de Anulación de la OAMI que aprecia este motivo de nulidad (falta de visibilidad), ICD 4026, asunto *Debe Pumpar AB v. Muovitech AB*, de 20 de febrero de 2008, apartado 11: “[...] Heat pump systems [...] are always located below ground. The sealing ring remains invisible even where they are used in a so-called “inspection well” [...]” En el mismo sentido, cfr. ICD 4380, mismas partes, fecha 10 de marzo de 2008 e ICD 4679, asunto *Schaltbau GmbH v. Albright France*, 23 de mayo de 2008, referente a equipos para la distribución o control de corriente eléctrica, apartado 19. También otras decisiones, cfr. ICD 4737, ICD 4695, ICD 4687, ICD 4729, ICD 4711, mismas partes y de fecha 25 de junio de 2008, así como ICD 5502, asunto *Vectair Systems Limited v. Pestco, Inc*, de 17 de julio de 2009, apartado 9. ICD 8322, asunto *A.C.V. Manufacturing NV v. AIC S.A*, de 12 de diciembre de 2011 e ICD 8323, mismo asunto, de 25 de enero de 2012 e ICD 3762, asunto *T.I.S.S Ltd v. Truckprotect Limited*, de 26 de enero de 2012 e ICD 3457, mismas partes y misma fecha e ICD 8678, asunto *XanTec bioanalytics GmbH*, de 26 de octubre de 2012. Por último y en cuanto a invisibilidad completa, cfr. ICD 8870 y 8871, asunto *ETEM Bulgaria AD v. Q VENT AD*, de 24 de julio de 2013. De todos modos, incluso aunque el diseño carezca de visibilidad en gran parte, los requisitos de protección se analizarán sólo en lo referente a la parte visible del diseño. Cfr. ICD 4968, ICD 4950, ICD 4943, asunto *Poli-Eco Tworzynwa Sztuczne Sp.Z.O.O v. Dariusz Bogdan Niewinski*, todas ellas de fecha 31 de mayo de 2010 e ICD 8701, asunto *Estrella Domínguez Martínez v. Bayerische Motoren Werke*, de 22 de mayo de 2013, apartado 20. En sede de Resolución de la Tercera Sala de Recurso, cfr. asunto R 1303/2008-3, de 30 de julio de 2009, R 1302/2008-3, de 31 de julio de 2009, R 1275/2008-3, de 31 de julio de 2009, R 1052/2008-3, de 3 de agosto de 2009, R 1307/2008-3 y R 1276/2008-3, de 4 de agosto de 2009, *Albright France (SARL) v. Schaltbau GmbH*.

<sup>32</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *Concepto legal de...*, op.cit, pág.19. En cuanto a una referencia en la doctrina estadounidense de lo que se entiende por diseño virtual me remito a DU MONT, J.J./JANIS, M.D., “Virtual Designs”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, núm.13-13 e *Indiana University Maurer School of Law-Bloomington Legal Studies Research Paper* núm.242, de uno de junio de 2013. En la doctrina española analiza esta cuestión CARBAJO CASCON, F., *La protección del diseño...*, op.cit, nota a pie de pagina 1218 en pp.529-531.

La cuestión de si en una pieza de recambio (producto complejo), hay que tener en consideración a efectos de novedad, la parte del mismo que no es visible también ha sido contemplada por el legislador<sup>33</sup>. Es irrelevante que la parte no visible durante el uso del diseño carezca de novedad para que el conjunto sea protegible<sup>34</sup>. Por otra parte, se plantea por la doctrina en cuanto a piezas para implantes artificiales, si sería posible la protección como diseño industrial considerando que solo durante una parte de su vida (durante su exposición comercial), son visibles<sup>35</sup>. Se considera que no es posible por cuanto el producto en su uso final integrado en el cuerpo humano no tiene apariencia externa.

En lo referente a otras cuestiones conectadas con novedad, hay que plantearse si es posible la apreciación de novedad del diseño

---

<sup>33</sup> Vid. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pp.464-465: “La Directiva 98/71/CE prevé un régimen transitorio en relación con las piezas o componentes de reparación, a los que dedica los arts. 14 y 18. [...] El régimen jurídico de los componentes de reparación en nuestro Derecho, hasta que no se configure el régimen europeo, es el que se regula en la disposición transitoria tercera, que se titula «Diseños de componentes de productos complejos».”.

<sup>34</sup> Vid. ICD 4927, asunto *Poli-Eco Tworzynia Sztuczne SP. z.o.o v. Dariusz Bogdan Niewiński*, a cuyo tenor: “(14) Thus, the back side of the insert is not seen during normal use. The only visible feature of the contested RCD during normal use is the front surface. (15) The assessment of novelty and individual character of the RCD shall only take into consideration the visible features.”

<sup>35</sup> Cfr. KOSCHTIAL, U., “Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality”, *IIC*, Vol. 36, 3/2005, pp. 311 y 312. También, STELZENMÜLLER, U., *Von der Eigentümlichkeit zur Eigenart- Paradigmenwechsel im Geschmacksmusterrecht?*, Nomos Verlag, 2006, pág.82, refiere a cadera artificial, prótesis e implantes sanitarios si bien considera que el requisito de la visibilidad en cuanto a componentes de productos complejos es incongruente con el concepto de diseño en la normativa comunitaria.

en el juicio comparativo cuando se trate de diseños no idénticos sino parecidos existiendo entre ambos diferencias en cuanto a textura o materiales. Hay que tener en cuenta que si bien el patrimonio de las formas estéticas tiene como función básica atraer la atención del consumidor de modo primario a través de la vista, el diseño conceptualmente abarca igualmente el aspecto táctil de conformidad con lo que legalmente se entiende por diseño<sup>36</sup>

La respuesta a esta cuestión depende en gran medida de la representación gráfica del diseño opuesto como anterioridad<sup>37</sup>. No obstante, si se admitiera esta posibilidad significaría que el cambio de material confiere al diseño una peculiaridad que lo hace merecedor de protección legal.

---

<sup>36</sup> Vid. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.20: “Sin embargo, de la referencia a la «textura» o a los materiales empleados se desprende la relevancia igualmente de las características perceptibles a través del sentido del tacto [...]” En sentido parecido, cfr. CERDÁ ALBERO, F., *Diseño industrial...*, op.cit, pág.3675.

Desde la perspectiva del diseñador, vid. JULIER, G., *La Cultura...*, op.cit, pp. 154 y 251: “El desarrollo de los plásticos ha conducido a que los valores del diseño se concentren en la superficie externa de los productos, hasta el punto de que éstos pueden ser considerados como símbolos gráficos, en tanto formas de tecnología táctil [...] De todos modos, aunque la experiencia sensorial inicial del producto sea visual, los consumidores desarrollarán más tarde otras relaciones con él, basadas en el tacto y el lenguaje.” “[...] El uso de los plásticos desplaza los valores de los productos hacia su superficie externa. [La] interdisciplinariedad [del diseño] hace que tenga unas características sensoriales muy variadas – de sonido, olor, tacto, sensación, peso, movimiento y vista.”

Cfr. artículos 1 a) DDC, 3 RDC y 2 LDI.

<sup>37</sup> Vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso, asunto R 1622/2010-3, *Grupo T Diffusion, SA v. ABR Producción Contemporánea, SL*, de 1 de junio de 2012, apartado 41: “[...] En el presente caso el hecho de que el material es diferente en las dos lámparas no es realmente apreciable en las representaciones y, en cualquier caso, esta diferencia de material no evita una impresión general muy similar [...]”

En cuanto al cambio de materiales y el posible efecto que de ello se puede derivar, esta cuestión se ha analizado en el ámbito de las invenciones por SANZ VAREA, en cuanto a modelo de utilidad<sup>38</sup>. Ello no obstante en diseño industrial es poco probable que dicho cambio en textura o en materiales genere un título válido<sup>39</sup>.

Como se ha dicho, el concepto legal de diseño incluye la apariencia derivada de características de textura o materiales del producto.

---

<sup>38</sup> Vid. este autor, *El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico*, Aranzadi Editorial, 1996, pág.301: “Así, no debe olvidarse que, al requerir el modelo variaciones formales, podría cuestionarse la aptitud para ser registrado como tal de una creación formal cuya novedad residiera en el cambio del material de construcción, derivándose de ese cambio ventajas en cuanto a la utilización del nuevo modelo, sin que ello implicara modificaciones en la configuración espacial del objeto. [...]”. Los modelos de utilidad se pueden considerar invenciones menores o de segunda clase. Cfr.BODENHAUSEN, G.H.C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo en 1967*, BIRPI 1969, Ginebra (Suiza).

<sup>39</sup> En cuanto a textura, cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 214, asunto *LENG-D’OR, S.A v.MAFIN S.P.A*, de 22 de octubre de 2004, apartado 30, referente a aperitivos. No obstante, si la textura es el resultado del proceso de elaboración del producto (en este caso aperitivos) entonces no aportará ningún valor al diseño.

Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8588, de 8 de marzo de 2013, asunto *Establecimientos Álvarez Mallorca, S.A v. Navasa Construcciones y Estructuras, S.L*, apartados 27: “El DMC y el modelo anterior difieren en cuanto al material utilizado, siendo el modelo anterior un esquema y no presentando ningún tipo de indicación sobre ello.”, y 31: “[...] Ambos modelos comparten una apariencia global idéntica, únicamente la ausencia de material en el diseño anterior indica que este puede ser de cualquier material idóneo para la elaboración de vajillas, incluyendo el del DMC.”

Resolución de UKIPO O-074-09, de 19 de marzo de 2009 *Blackberry International Limited v. Wittaya Asawasuwannakul*, apartado 21: “[...] I agree [...] that a mere change of material is unlikely, in itself, to create a difference [...].”



Por otra parte y en cuanto a la dimensión de los términos textura y materiales, es esclarecedor lo que indica OTERO LASTRES, según el cual el término «*textura*» se ha de entender no solo como disposición y orden de hilos en una tela sino, de modo más amplio, como estructura o disposición de las partes de un objeto, y «*materiales*» será entendido como cada una de las materias que forman parte del objeto o de su ornamentación<sup>40</sup>. Este aspecto también ha sido analizado en cuanto a textura por LLOBREGAT HURTADO<sup>41</sup>. En la doctrina italiana RAVÀ plantea que el uso de un nuevo material no confiere suficiente novedad si no conlleva al mismo tiempo la creación de una forma original o un efecto decorativo nuevo<sup>42</sup>.

Por consiguiente, si se registra un diseño similar en su forma a otro previo pero diferente en lo que al material o a su textura refiere sería posible, dependiendo del resto de circunstancias, una

---

<sup>40</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*,op.cit, pág.369.

<sup>41</sup> A este respecto, señala esta autora en “Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios”, *Estudios de Derecho Judicial*, núm.68 (2005), pág.140, en referencia a “la textura”: “Por tanto, pueden protegerse los efectos externos, tales como la simple presentación de un producto, las creaciones sin contornos determinados, sirva de ejemplo los efectos de oxidación, esmaltado, jaspeado o incluso una transparencia o determinados colores, siempre que estos sean novedosos y no funcionales. Se trata, en definitiva de efectos que forman parte de la creación y contribuyen a que los objetos presenten una especial apariencia externa sobre la que se fundamenta la protección.”

<sup>42</sup> Cfr. RAVÀ, T., *Diritto Industriale*, Vol. Secondo: Invenzioni e Modelli Industriali, ed.Unione Tipografico-Editrici Torinese, Turín 1981, pág.241.

resolución desestimatoria de la solicitud de nulidad por falta de novedad.

En cuanto al tratamiento realizado en sede jurisprudencial de determinados aspectos que pueden o no conferir novedad a un diseño pueden destacarse un conjunto de supuestos.

En primer lugar, situaciones en las que hay novedad por diferencias de textura y materiales, lo que se ha planteado en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, núm.25/2005 (Secc.10), de 20 de diciembre de 2006 en que se hace referencia a cambios en metales nobles (oro, plata) o cristal de diferentes colores<sup>43</sup> y en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria, Secc.Octava), núm.311/2007, de siete de septiembre de 2007, en que se determina que cambios en textura aplicados a herrajes supone a juicio del Tribunal un detalle no insignificante<sup>44</sup>.

En segundo lugar, supuestos en que hay novedad por diferencias en cuanto a forma, dimensiones y proporciones, lo que

---

<sup>43</sup> AC 2006, 1201. Confronta a Swarovski con Club Internacional del Libro División Coleccionables, SL en relación con colección de miniaturas de cristal.

<sup>44</sup> Las partes confrontadas son competidoras en el sector tiradores, pomos, asas y herrajes. Vid. Fundamento de Derecho Cuarto: “[...] Ni de la reproducción gráfica del diseño ni de la descripción, se deduce ni desde luego refiere en momento alguno, [...] textura que en el caso del modelo cuestionado, se aprecia y que en opinión del Tribunal, resulta ser característico, más claramente en lo que hace a la textura [...], que se presenta como rugosa y de mate expresión, ofreciendo en relación al modelo registrado en tal aspecto, una variable relevante [...]. [...] No se trata, cuando de la textura se trata, de un detalle insignificante [...].”

se determina por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 16 de abril de 1990 en que se resuelve que el cambio de forma, dimensiones y proporciones en cuanto a un modelo industrial anterior puede suponer la novedad de dicho modelo<sup>45</sup>.

Por último, supuestos en que no se admite que cambios en el material propicien un diseño válido, aspecto que se plantea en la Sentencia de High Court of Justice Chancery Division Patents Court, de 13 de octubre de 2006<sup>46</sup>.

## 1.3 Legislación

### 1.3.1 Referencia histórica

En cuanto a la legislación histórica del diseño, las primeras leyes en la materia se sitúan en el siglo XVIII<sup>47</sup>. En este siglo, tal y como

---

<sup>45</sup> RJA 1990/2908, se confrontan modelos industriales (forma de botellas). Esta sentencia es mencionada por DE LA VEGA GARCIA, F.L., *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la Competencia*, Cuadernos 12 Mercantiles, Edersa, Madrid 2001, pág.80, quien concluye que la novedad subjetiva se asimila a originalidad.

<sup>46</sup> Claim HC 06 C00362, *The Procter & Gamble Company (Claimant) and Reckitt Benckiser (UK) Limited (Defendant)*. Este asunto confronta a dos multinacionales que venden ambientadores en spray. Fundamento de Derecho 46: “It would, in my judgment, be surprising if someone who found that a significant part of his design had been copied was debarred from claiming that his unregistered Community design had been infringed merely because the infringer had added material of his own.” Asimismo se cita una resolución de la Tercera Sala de Recursos de la OAMI (asunto Eredu) que rechaza que el cambio de materiales (aluminio) constituya una diferencia relevante.

<sup>47</sup> En la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario, COM (93) 342 final-COD 463, de 3 de diciembre

destaca la doctrina, se puede comenzar a hablar de diseño con incipientes caracteres de producción industrial<sup>48</sup>.

La ley inglesa de 1787 (*Designing and Printing of Linens, Cottons, Calicoes and Muslins Act*) es el referente más antiguo, aspecto señalado por determinada doctrina<sup>49</sup>. Dicho instrumento contemplaba los requisitos de novedad y originalidad<sup>50</sup>.

---

de 1991, Exposición de Motivos, apartado 4.3 se dice: “*El origen de las legislaciones sobre protección de los diseños se remonta al periodo de la industrialización.*”

<sup>48</sup> Cfr. SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union and United States of America*, Sweet & Maxwell (Londres), segunda edición, 2010, pp. 9 y ss.

<sup>49</sup> Cfr. RUIZ MUÑOZ, M., “Diseño Industrial y Derecho de Autor en Europa”, en *ADI Tomo 27 (2006-2007)*. El título completo de esta Ley es: “*An Act for the Encouragement of the Arts of designing and printing Linens, Cottons, Calicoes, and Muslins, by vesting the Properties thereof, in the Designers, Printers and Proprietors, for a limited time*”, otorgaba derechos exclusivos de duración limitada por dos meses a los primeros impresores de dibujos nuevos y originales sobre artículos de lino, algodón, percal y muselina. No obstante, otros autores indican un referente aún anterior. Así, HOWE, M., *Russell-Clarke and Howe on Industrial Design*, 7th edition, London, 2005, pág.7, señala como referencia de la legislación de 1787, la Engraving Copyright Act de 1734. DU MONT, J.J./JANIS, M.D., “The Origins of American Design Patent Protection”, *Indiana Law Journal*, Vol.88:837, 2013, pág.855 señalan como origen de la ley inglesa de 1787: “[...] By the late 1700s, the London calico manufacturers were complaining to Parliament. Because contemporary English copyright law protected engravers and authors but not textile pattern makers, Parliament enacted new legislation, the Calico Printers’ Act of 1787 [...]”. Cfr. también CARTER-SILK, A./LEWISTON, M., *The development of Design Law Past and Future*” [*From History to Policy*], Intellectual Property Office, 2012/15, Chapter 1 The History of Design, pp.22 y ss.

<sup>50</sup> Vid. DU MONT, J.J./JANIS, M.D., *The Origins of...*, op.cit, pág.855: “[...] The Calico Printer’s Act of 1787, which conferred protection on persons “who shall invent, design, and print...any new and original pattern...for printing linens, cottons, callicos, or muslims.”

Francia destaca por su importancia en la regulación de esta materia que da comienzo con la Ley de 1793 en la que se requiere novedad<sup>51</sup>.

En esta materia en el siglo XIX hay que destacar la *Design Patent Act* estadounidense de 1842<sup>52</sup>. Esta normativa exige los requisitos

---

<sup>51</sup> Vid. OTERO LASTRES, J.M., *El Modelo...*, op.cit, pp.50-51: “Prescindiendo de antecedentes más remotos, se puede señalar como punto de partida para la construcción de la historia de la legislación sobre los dibujos y modelos industriales en Francia el siglo XVIII. [...] Hemos creído oportuno dividir la historia legislativa de estos derechos en las siguientes etapas:

Primera. Desde principios del siglo XVIII hasta la Ley de 19-24 de julio de 1793 sobre propiedad artística y literaria.

Segunda. Desde esta ley de 1793 hasta la ley de 18 de marzo de 1806, sobre dibujos y modelos industriales.

Tercera. Desde la ley de 1806 hasta la de 11 de marzo de 1902, que modificó la ley de 1793.

Cuarta. Desde la ley de 1902 hasta la legislación vigente: ley de 14 de julio de 1909 sobre dibujos y modelos industriales y ley de 11 de marzo de 1957 sobre Propiedad Artística y Literaria.” Mismo autor, en “*El sistema francés de protección de los dibujos y modelos industriales*”, (extracto de Tesis Doctoral, Santiago de Compostela 28 de septiembre de 1973), pág.7: “Como hemos de ver, la regulación de la ley de 18 de marzo de 1806 adolecía de numerosos defectos en lo que concierne a los dibujos y modelos [...] Hasta tal extremo era defectuosa la regulación de la ley de 1806 sobre este particular que en la misma solamente se contenía la palabra “dibujo”. La ley de 1806 no sólo carecía de una disposición que estableciese cuáles eran los dibujos protegidos por la misma, sino que ni siquiera mencionaba los modelos.” En cuanto a la exigencia de dicho requisito de novedad, íbid., pág.56 en referencia a dibujos industriales y al Decreto del Rey de 14 de julio de 1787 (Francia), y en pág.243 en cuanto a modelos (Ley de 14 de julio de 1909).

<sup>52</sup> Esta norma ha sido analizada en la doctrina española por parte de BOTANA AGRA, M., *Hacia la armonización...*, op.cit, pág.494. Cfr, en la doctrina anglosajona GRANSTRAND, O., *The Economics and Management of Intellectual Property. Towards Intellectual Capitalism*, ed. Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2000, en pág.36 y en referencia a la legislación de 1842 indica que se establecen las patentes de diseño. En cuanto a esta ley señalan DU MONT, J.J./JANIS, M.D., *The Origins of...*, op.cit, pp.856 y ss: “Stove manufacturer Jordan L.Mott set in motion the proposals that eventually grew into the design

de novedad y no evidencia y anteriormente solo requería de un acto de mero depósito<sup>53</sup>. En Alemania es necesario aludir a la *Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen* de 1876<sup>54</sup>.

Finalmente, en Italia es relevante la Ley de 30 de agosto de 1868<sup>55</sup>.

En España, la primera regulación data de finales del siglo XIX<sup>56</sup>. Como indica OTERO LASTRES<sup>57</sup>, la legislación histórica en la materia viene dada por el Proyecto de Ley sobre Propiedad de Marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de dibujos o modelos industriales para las provincias de Ultramar legislatura

---

patent legislation [...] The bill was styled as a design *copyright* proposal [...] British Copyright of Designs Act (1839) [...] Thus, the earliest American design protection proposal was a direct descendant of British copyright and design registration law.” Mismos autores en “Virtual...”, op.cit, pág.3: “In the U.S economy of the early nineteenth century, the cast-iron goods industry occupied a role much like that of the modern consumer electronics industry [...] One prominent manufacturer, Jordan L.Mott, petitioned Congress to create a form of design protection that was patterned after design legislation that had recently been enacted in England. Mott’s petition triggered a debate that eventually resulted in the inclusion of design patent provisions in the 1842 Patent Act, the foundation for the modern design patent provisions.”

<sup>53</sup> Cfr. DU MONT, J.J./JANIS, M.D., *The Origins of...*, op.cit , pág.852.

<sup>54</sup> En inglés: “Statute concerning author’s rights to design and models”, de 11 de enero. En cuanto a esta ley histórica, cfr., MOTOYAMA, M., “Generation and Development of Systematic Distinction between Design Law and Copyright Law in Germany”, *IIP Bulletin* 2006 núm.19, pp.159-160.

<sup>55</sup> Cfr. RUIZ MUÑOZ, M., *Diseño Industrial...*, op.cit.pág. 402.

<sup>56</sup> Como se señala en AA.VV, *El Diseño industrial...*, op.cit, pp.23 y ss. y a modo de resumen se puede afirmar que durante este siglo hay escasa presencia del diseño industrial además caracterizado por la defectuosa concepción de los objetos, aspecto que se verá mejorado a partir de las exposiciones internacionales de 1888 y 1892.

<sup>57</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *El Modelo...*, op.cit., pp. 267 y ss.

1882-1883; Real Decreto de 21 de agosto de 1884 que regula la concesión de marcas y modelos industriales en Cuba y Puerto Rico<sup>58</sup>; Real Decreto de 16 de agosto de 1888<sup>59</sup> y Real Decreto de 26 de octubre de 1888 sobre protección de las marcas y modelos industriales en Filipinas<sup>60</sup>. En esta normativa no se requiere requisito de novedad alguno, sino que se establece la protección a través del mero depósito<sup>61</sup>. Sin embargo, la Ley sobre la Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 sí exige el requisito de novedad<sup>62</sup>. Esta ley regula los dibujos y modelos en el capítulo II, sección primera (Marcas, dibujos y modelos). El artículo 22 comprende el sistema legal aplicable a dibujos y modelos. En síntesis esta

---

<sup>58</sup> *Real Decreto dictando disposiciones generales para asegurar la propiedad de sus productos y marcas de fábrica a los industriales que dedican sus capitales y trabajo a la elaboración del tabaco en nuestras Antillas*. La exposición de motivos de esta ley hace referencia, como principal necesidad social que la motiva, a la protección de la industria tabaquera en estos lugares. En su artículo 2 se dispone: “*Quedan comprendidos en los beneficios de este decreto los dibujos destinados á la estampación de telas y papeles. Los de esta clase pintados para el decorado, los modelos de joyería, ebanistería, talla, y en general todos los dibujos y modelos industriales.*” Para LOBATO, M., *Modelos...*, op.cit, pág.95 esta normativa supone la primera regulación en España de modelos y dibujos industriales. Para un análisis general, nos remitimos a SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., *Legislación histórica sobre propiedad industrial* (España 1759-1929), Oficina Española de Patentes y Marcas, 1996.

<sup>59</sup> *Real Decreto concediendo protección temporal a todo invento, marca de fábrica o de comercio, y a los dibujos y modelos industriales que figuren en las Exposiciones Internacionales que se celebren en España oficialmente*. Este instrumento otorga protección temporal, entre otros, a dibujos y modelos industriales que figuren en exposiciones internacionales oficiales en España y supone la adaptación normativa a lo dispuesto en el Convenio de París de 24 de octubre de 1883.

<sup>60</sup> Es una adaptación del Real Decreto de 21 de agosto de 1884 a dicho territorio, sin cambios sustanciales.

<sup>61</sup> En cuanto a la ausencia del requisito de novedad, cfr. OTERO LASTRES, J.M., *El Modelo...*, op.cit, pp.268-269. En lo que respecta a la formalidad del depósito, cfr. Título V “Formalidades para la expedición de títulos”.

<sup>62</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *El Modelo...*, op.cit, pág.275.

normativa contiene una definición de dibujo y modelo, términos que serán adaptados al Estatuto de la Propiedad Industrial. Por otra parte, no reconoce la doble protección con derecho de autor para obras puramente artísticas y diferencia de modo imperfecto entre lo principal y lo accesorio en un diseño, señalando que la novedad tiene carácter absoluto (no producido o puesto a la venta en España o el extranjero).

Los Reglamentos de 12 de junio de 1903 y de 15 de enero de 1924, son de ejecución de la Ley de 1902 y constituyen elementos normativos que por primera vez protegen realmente el modelo industrial en España.

Esto no obstante, hay que aludir al Decreto Ley de Nuevo Régimen de Patentes de Invención y Garantías Comerciales de 29 de octubre de 1927<sup>63</sup> que aunque no llegó a entrar en vigor constituyó el germen del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929<sup>64</sup>. A partir de esta normativa que exige el requisito

---

<sup>63</sup> Que menciona OTERO LASTRES, J.M., “Los derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Dibujos y Modelos Industriales”, *Comunicaciones IDEI*, Tomo I, CEFI, Madrid 1997, pág.233. Se contenía en tal proyecto que no llegó a aprobarse, la regulación de los modelos de temporada, para moda de prendas de vestir e indumentaria, contemplando una tramitación acelerada y una duración legal de hasta tres años.

<sup>64</sup> Texto Refundido del Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, sobre Propiedad Industrial (Gaceta de Madrid de 30 de julio de 1929), modificado por Real Decreto Ley de 15 de marzo de 1930 (Gaceta de Madrid de 16 de marzo de 1930) y publicado por Real Orden de 30 de abril de 1930 (Gaceta de Madrid de 7 de mayo de 1930). En los artículos 166 y 183 declara que los modelos o



de novedad<sup>65</sup> se puede afirmar que comienza a existir una legislación más completa y coherente, aunque no carente de deficiencias.

Al respecto señala la doctrina que dicho régimen jurídico era confuso e impreciso en cuanto al concepto de novedad y el alcance de la misma (absoluta-universal o relativa-nacional), se establecía un régimen inadecuado cuyas líneas maestras eran erróneas y que aplicaba, en relación a los modelos industriales, reglas propias de otras modalidades de protección (modelos de utilidad y signos distintivos)<sup>66</sup>. Esta normativa también propició una doctrina jurisprudencial en la materia igualmente confusa<sup>67</sup>.

Consideramos que la evolución del diseño en España tiene correlación con la aparición de instrumentos legales progresivamente más perfeccionados hasta la actualidad<sup>68</sup>.

---

dibujos industriales se concederán sin examen de novedad pero con llamamiento a oposiciones de terceros.

<sup>65</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *El Modelo...*, op.cit, pág.461.

<sup>66</sup> En cuanto a las deficiencias del Estatuto, cfr. OTERO LASTRES, J.M., “El requisito de novedad de los dibujos y modelos industriales”, *ADI*, Tomo I, 1974, pp.161 y 177, GÓMEZ SEGADÉ, J.A., “Panorámica de la Nueva Ley española de Diseño Industrial”, en *ADI*, Tomo 24, 2003, pág.31, GARRIGUES, J., “La propiedad industrial y la empresa”, *ADI* Tomo 4, 1977, pág.21, LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Aproximación al régimen jurídico de los dibujos y modelos industriales en Derecho Comunitario”, en *RDM*, núm. 244, 2002, pág.871.

<sup>67</sup> Cfr. GONZÁLEZ LÓPEZ, I., *El requisito de la novedad...*, op.cit, pág.3992.

<sup>68</sup> De hecho este aspecto también tiene conexión con la creciente importancia del diseño industrial en la breve historia del diseño industrial en España. De este modo se puede destacar la relevancia del movimiento modernista principalmente en Cataluña, considerado el primer gran estilo

En el plano internacional, la normativa deriva de las necesidades del comercio en aras a superar las limitaciones impuestas por las legislaciones nacionales, basadas en el principio de reciprocidad y a la vista del resultado obtenido con la Convención Internacional de París para la protección de la propiedad industrial, de 24 de octubre de 1883<sup>69</sup>. Por lo demás, y como plantea la doctrina<sup>70</sup>, la

---

internacional de diseño industrial panorama en el que destaca Gaudí como diseñador.

En 1903 surge en Barcelona la agrupación FAD, cuyo objetivo básico es la promoción y puesta en valor de las artes decorativas, los estilos decó y noucentimo en el ámbito del diseño de objetos tienen escasa implantación. Otros movimientos con poca relevancia en el panorama nacional son el cubismo, constructivismo, neoplasticismo, expresionismo y futurismo, si bien han de destacarse los diseños realizados por Dalí.

El diseño de posguerra es escaso y pobre técnicamente hablando, si bien en el período comprendido entre 1950 y 1960 hay un renacer de la actividad diseñadora ya que en Madrid se convoca en 1956 el Primer Concurso de Diseño Industrial. Posteriormente en Barcelona se funda ADI-FAD y se crean los Premios Delta, de gran importancia para el diseño industrial español. En estos decenios se toma conciencia de la particularidad del diseño como disciplina autónoma de la arquitectura.

En la década de 1970 se crea BCD, el diseño de electrodomésticos comienza a tener mayor relevancia así como el diseño de producto en el País Vasco. En 1978 se funda ADP.

En los años 80 despegaba el diseño industrial en España con producciones seriadas y numeradas y en 1987 se convoca el primer Premio Nacional de Diseño.

En la década de 1990 y siguientes adquieren importancia las nuevas estrategias basadas en creatividad e innovación para competir en un entorno globalizado. Se destaca por su relevancia para el diseño industrial la celebración de los JJ.OO de Barcelona en 1992 y la implantación de estudios de ITDI en la Universidad Jaume I de Castellón en el curso académico 1991/92. Barcelona, Madrid y Valencia se consolidan como ejes en la internacionalización del diseño industrial español.

<sup>69</sup> Cuyo artículo 5 quinquies reconoce que los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión de París. Conocida como la «Unión de París», instrumento que pese a su importancia no establece requisitos

aportación más importante del Derecho Internacional Unionista a la protección jurídica internacional del diseño industrial se enmarca en la creación del Depósito Internacional de dibujos y modelos, regido por el Arreglo de La Haya de 1925, que entró en vigor en 1928.

### **1.3.2 Propuesta del Instituto Max Planck, Libro Verde, Directiva y Reglamento Comunitario.**

Como señala la doctrina, una de las necesidades primarias que surgieron con el proyecto de creación de la CEE fue la armonización de las distintas regulaciones nacionales en materia de propiedad industrial en cuanto la disparidad normativa podía frustrar la consecución del mercado común que en otro caso quedaría compartimentado<sup>71</sup>.

En 1959 la Comisión insta a los representantes de los por entonces seis estados miembros<sup>72</sup> la creación de grupos de trabajo sobre la armonización, entre otras materias, de diseño industrial. El grupo de trabajo que se creó en dicho año en materia de diseño

---

legales de protección de modelos y dibujos industriales sino que remite a lo dispuesto en las legislaciones nacionales.

<sup>70</sup> Cfr. PALAO MORENO, G./ARRUFAT CÁRDAVA, A.D., “La protección internacional de los dibujos y modelos industriales”, *El Diseño...*, op.cit, pág.30.

<sup>71</sup> Entre otros, cfr, GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *Pasado, presente...*, op.cit, pp.41 y ss, DURAN MOYA, L.A., *Proyectos de Directiva...*, op.cit, pp.32-33. En la doctrina anglosajona, cfr., MUSKER, D., *The Design Directive*, The Chartered Institute of Patent Agents, Londres 2001, pp.2 y ss, STONE, D., *European Union Design Law*, Oxford University Press, junio 2012, pp.1 y ss.

<sup>72</sup> Bélgica, Francia, Alemania del Este, Italia, Luxemburgo y Holanda.

industrial, dirigido por Roscioni pone de manifiesto en 1962 la existencia de importantes diferencias en los regímenes legales nacionales, algo que hacía en ese momento inviable la existencia de una legislación común a todos ellos.

A partir de este año el proyecto inicial se había paralizado tal y como señala la doctrina<sup>73</sup>. Esto no obstante, hubo determinados hechos de cierta relevancia tales como la decisión por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de asuntos relacionados principalmente con diseño de piezas de recambio<sup>74</sup>. También hubo reformas legislativas en varios países europeos tales como Reino Unido, Dinamarca y Alemania.

En este contexto, el Instituto Max Planck elabora en 1990 un documento<sup>75</sup>. Como señala la doctrina, supone una propuesta

---

<sup>73</sup> Cfr. GÓMEZ SEGADE, J.A., *Pasado, presente...*, op.cit, pp.42-43 y STONE, D., *European Union...*, op.cit, pp.2-3.

<sup>74</sup> Asuntos «*Volvo-Veng*», Sentencia del TJCEE de 5 de octubre de 1988, caso 238/87 y «*Cicra und Spa Maxilar-Renault*», Sentencia del TJCEE de 5 de octubre de 1988, caso 53/87.

<sup>75</sup> Informe titulado *Proyecto para la Elaboración de un Derecho Comunitario del Diseño Industrial, Proposal of the Max Planck Institute for a European Design Law*, preparado en el simposio celebrado en el castillo Ringberg del 11 al 14 de julio de 1990 y publicado en inglés, francés y alemán. La versión definitiva es de 1 de agosto de 1990. En dicho simposio intervinieron el Prof. Beier, Dr. Haertel, Dr. Kur y Dr. Levin. Cfr. IIC Vol.22, núm.4/ 1991. La versión no definitiva de este documento contiene alusiones a especialistas en arte (novedad) y originalidad (lo que será posteriormente, carácter singular) en los artículos 6 y 7. Cfr. GRUR Int. 1990. Heft 8, pp.565-573. BEIER, F.K., "The Future of Intellectual Property in Europe", *IIC*, Vol.22, núm.2/1991, señala en pág.43: "Within a couple of months, a small working group [...] and myself [...] prepared a draft on an EC Directive on a European design law with 104 articles and comprehensive explanatory notes totaling 66 pages. [...] We [...] debated it in July 1990 at Ringberg Castle with colleagues from the other EC and EFTA states and with

completa de reglamento de diseño comunitario que se inspiró a su vez en la propuesta de la Comisión de reglamento del Consejo en materia de marca comunitaria y en el Convenio de Patente Europea y Acuerdo referente a Patentes Comunitarias<sup>76</sup>. Si bien una parte importante del contenido de este documento fue incorporado a la actual normativa comunitaria en la materia, determinados aspectos no lo fueron<sup>77</sup>.

Por último y como señala la doctrina<sup>78</sup>, el planteamiento del documento de referencia responde a la denominada “*design-approach*”. Esto supone la previsión de una protección sin formalidades, apropiada para hacer frente a actos de competencia desleal y para productos de ciclo de vida corto (moda) que no impedirá la existencia de registro del diseño en una oficina europea

---

the Commission [...]” Como referente todavía anterior a este documento, se destaca la aportación del Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law con sus informes de investigación realizado el primero en 1972 sobre un universo de mil empresas divididas de acuerdo con tamaño y según ventas anuales. Se obtuvieron quinientas respuestas. Abarcó empresas de sectores como moda, diseño industrial y otros sectores (químico, papel, etc.). El segundo informe, de 1989, fue preparado por la Oficina de las Comunidades Europeas DG XIII (Telecomunicaciones, Información, Industrias e Innovación). El resultado final fue el texto de uno de agosto de 1990.

<sup>76</sup> Cfr. GOMEZ SEGADE, J.A., *Pasado, presente...*, op.cit, pág.43 y STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.4. El Convenio es el Convenio para la Patente Europea para el Mercado Común de 15 de diciembre de 1975. El Acuerdo referente a Patentes Comunitarias es de 30 de diciembre de 1989.

<sup>77</sup> Destacamos, tal y como señala STONE, D., *European Union...*, op.cit, pp.4-5, lo referente al test a efectos de infracción del diseño y conversión del diseño comunitario registrado.

<sup>78</sup> Cfr. BEIER, F.K., *The Future...*, op.cit, pp.175-176.

y finalmente no hay ninguna previsión en materia de armonización de la legislación en materia de autor.

El establecimiento de los objetivos de la regulación en materia de diseño industrial proviene de la publicación del Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial<sup>79</sup>. En el Libro Verde se contenía un Anteproyecto de Reglamento, acompañado de una Propuesta de Directiva, y se seguía el modelo propuesto por el documento del Instituto Max Planck. La influencia de dicho documento en el Libro Verde es una cuestión pacífica en la doctrina ya que sigue en sus líneas maestras dicho texto<sup>80</sup>. En el Libro Verde se destacan como principales defectos del sistema nacional vigente en ese momento los de la insuficiente cobertura territorial (sólo nacional con excepción de Benelux) y la incapacidad de protección del diseño moderno que responde a

---

<sup>79</sup> Comisión Europea, junio 1991, dividido en once capítulos.

<sup>80</sup> Vid. HORTON, A.A., "Industrial Design Law: The Future for Europe", *EIPR*, Vol.13, Issue 12, Dec.1991, pág.442: "The Green Paper has clearly been influenced by the proposals for a draft European Design Law prepared by the Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition dated 1 August 1990, entitled 'Towards a European Design Law' which, like the Green Paper, contains a draft of potential industrial design protection legislation such as might be ultimately enacted by the European Community." En la doctrina italiana, vid. DI CATALDO, V./SARTI, D./SPOLIODORO, M., "Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione della Comunità Europea sulla tutela giuridica dei disegni industriali", en *Rivista di Diritto Industriale* número 1, 1993, pág.49: "[...] Libro Verde [...] Questi documenti si ispirano largamente ad un progetto curato dal Max Planck-Institut di Monaco di Baviera (*Auf dem Wege zu einen europäischen Musterrecht*, in *GRUR Int.*, 1990, 559 ss.)."

criterios predominantemente funcionales y no esencialmente ornamentales<sup>81</sup>.

Las líneas maestras expuestas en el Libro Verde consisten en los requisitos de novedad y distintividad para un diseño válido. En cuanto a la distintividad se ha de estar a lo manifestado en las Conclusiones del Libro Verde<sup>82</sup>. En términos similares se puede citar lo dispuesto en el artículo 7 del informe “Proposal of the Max Planck Institute for a European Design Law”:

*“Distinctive character. An industrial design is distinctive if it has an overall appearance which distinguishes it from any subject-matter known at the relevant priority date by the different impression which it gives.”*

El criterio de protección del diseño consiste en que se diferencie de los diseños conocidos por los círculos especializados del sector afectado que operan en la Comunidad y que debido a la diferente impresión de conjunto que genera visualmente se distinga en cuanto a otros diseños en dicho sector, lo que no supone

---

<sup>81</sup> En cuanto al primer problema (insuficiencia de cobertura territorial) hay varias alusiones en el Libro Verde. Cfr. apartados 3.1.3, 3.3.4 y 3.4.2. En cuanto a lo segundo, vid. apartado 5.4.1 del Libro Verde: “[...] Tendencia del diseño industrial moderno a abandonar la noción de “decoración” u “ornamento” aplicado a un producto para abrazar como objetivo la fusión más íntima posible entre función y valor estético.”

<sup>82</sup> A cuyo tenor: “Los requisitos para obtener la protección son que el diseño se distinga de los diseños conocidos por los círculos especializados del sector correspondiente dentro de la Comunidad, y que sea distinto de cualquier otro diseño conocido en dichos círculos por la impresión general que cause en el público [...]”.

exigencia de ningún requisito de nivel estético impuesto a un diseño para su validez<sup>83</sup>.

Como señala la doctrina, la regulación del diseño industrial era una imposición de la realidad de aquél entonces<sup>84</sup>. Los motivos de dicha regulación eran la necesidad de la eliminación de obstáculos a la libre circulación de mercancías<sup>85</sup>, la lucha contra la piratería<sup>86</sup>,

---

<sup>83</sup> Esta opción fue la finalmente adoptada en el Reglamento de Diseño Comunitario. De este modo, vid. Decisión de la División de Anulación ICD 8561, asunto *Effect Company a.s v. Darothore a.s.*, de 31 de mayo de 2012, apartado 14: “The CDR does not impose on the applicant for a registration of a Community design any requirements of proof of decorativeness or aesthetic values of the design.” En parecido sentido, cfr. ICD 9273, *Swedish Match North Europe AB v. Skruf Snus AB*, de 14 de mayo de 2014, apartado 22. También, vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 196/2008-3, *Imperial International Limited v. Handl Cookware Limited*, de 2 de septiembre de 2008, apartado 19: “Insofar as the design proprietor refers to aesthetic aspect of the design, the Board recalls that the aesthetic qualities are not relevant for the assessment of the novelty.”

UKIPO, Decisión en asunto O-431-13, *Darren Graham v. Registered Designs Limited*, de 30 de octubre de 2013, apartado 34: “[...] The Community design legislation, unlike the old laws of some Member States, does not lay down any requirement of aesthetic merit, artistic creativity or eye appeal.”

En sede judicial, vid. Sentencia del Juzgado de Lo Mercantil, núm.6 de Madrid, de 30 de julio de 2010, LA LEY 174322/2010, Fundamento de Derecho Segundo: “[...] El concepto legal de diseño se define por parámetros puramente objetivos y neutrales [...] con exclusión de cualquier elemento estético, nivel de creatividad o artístico u originalidad [...]”

<sup>84</sup> Cfr. GÓMEZ SEGADE, J.A., *Pasado, presente...*, op.cit, pág.44.

<sup>85</sup> En cuanto a eliminación de obstáculos, y en lo referente al principio general que supone, vid. MASSAGUER, J., *Mercado Común y Patente Nacional*, Bosch, Barcelona 1989, pág.63: “La libre circulación de mercancías en la Comunidad, junto con las otras tres libertades básicas y con la política común en los sectores de agricultura y transportes, constituyen los fundamentos de la Comunidad [...]” Dicho principio aplicado concretamente a diseño comunitario vid. CANDELARIO MACIAS, M.I., “Comentarios acerca de la ordenación del Diseño industrial Comunitario”, en *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm.4, julio/agosto 2008, pág.26: “De suerte que con este RCE se huye de las diversas consecuencias negativas que se derivan de la



el incremento de la competitividad<sup>87</sup> y evitar distorsiones en el mercado único. Después de consultas a los sectores interesados se llegó a las Propuestas de Directiva y de Reglamento de diseño comunitario presentadas por la Comisión en fecha de tres de diciembre de 1993<sup>88</sup>.

Como señala la doctrina, ambos textos son idénticos a los borradores de propuestas del Libro Verde<sup>89</sup>.

---

conurrencia de derechos paralelos en los diferentes Estados miembros, en particular, por atentar contra el principio de la libre circulación de mercancías y la consecución del correcto y regular desarrollo del mercado interior.”. En sentido parecido, cfr. DURIE, R., “European Community Design Law”, en *Industrial Design Rights...*, op.cit, pág.75 y DURÁN MOYA, L.A., *Proyectos de Directiva...*, op.cit, pág.33.

<sup>86</sup> Vid. DURIE, R., *European Community...* op.cit, pág.85: “Initially, the most pressing difficulty was that of counterfeit products which originated in third countries. High quality products made and sold successfully in Europe were being systematically reproduced in third world countries [...] This counterfeit products were sold in Europe at lower prices. [...] There was also a need for protection against copies produced in the same country as the original product or in other European Union Member States.”

<sup>87</sup> Vid. Libro Verde, apartado 3.4.1: “[...] Interés por elaborar políticas que mejoren la competitividad de la economía comunitaria frente a sus socios comerciales exteriores.”

<sup>88</sup> Las consultas tienen lugar en fechas de 25 y 26 de febrero de 1992 (Documento del Consejo 111/F/5252/92, Bruselas, junio 1992) y en julio de 1992 en cuanto a piezas de recambio.

Propuesta de Reglamento: Documento COM (93) 344 final COD 464, presentada en fecha 3 de diciembre de 1993 y publicada en DOCE C/29 de 31 de enero de 1994.

Propuesta de Directiva: Documento COM (93), 344 final-COD 464 de 3 de diciembre de 1993, publicada en DOCE núm.C/345, de 23 de diciembre de 1993.

<sup>89</sup> Cfr. DURIE, R., *European Community...*, op.cit, pág.84.

En 1994 el Comité Económico y Social informó ambas propuestas<sup>90</sup>. Entre otros aspectos de estos documentos se considera inadecuado el parámetro de la novedad a escala mundial (3.1.1, Dictamen)<sup>91</sup>. Por otra parte, se propone la supresión del adjetivo “informado” (3.2.1, Dictamen)<sup>92</sup>. Finalmente también se

---

<sup>90</sup> Dictamen del Comité Económico y Social, DOCE C/388 de 31 de diciembre de 1994 y Dictamen complementario, DOCE C/110, de 2 de mayo de 1995.

<sup>91</sup> Cfr. al respecto las Sentencias (Reino Unido), del High Court of Justice Chancery Division Patents Court de 19 de julio de 2007 Asunto HC07C00539, *Green Lane Products Limited* (Claimant) and *PMS International Group Limited, PMS International (Far East) Limited, Poundland Limited* (Defendants), pág.4: “Moreover, the Commission itself modified its own proposals and suggested that the test of novelty should be applied at a world-wide level. This proposal did not find favour with the Economic and Social Committee, which the Commission is obliged to consult. In their opinion of 6 July 1994 they said that the proposal to assess novelty at the world-wide level would be difficult to apply in many fields especially that of textiles. They therefore suggested a rewording of the article in terms which (slightly altered) made their way into the Regulation.” En igual sentido, cfr. Sentencia de Supreme Court of Judicature Court of Appeal (Civil Division) on Appeal from the High Court of Justice Chancery Division (Patents Court) Asunto HC07C00539, *Green Lane Products Limited* (Claimant) and *PMS International Group Limited, PMS International (Far East) Limited, Poundland Limited* (Defendants), de 23 de abril de 2008, pág.4.

<sup>92</sup> Expone en la doctrina alemana STELZENMÜLLER, U., *Von der...*, op.cit, pp.75-76, la evolución normativa de propuestas y regulación a este respecto: en el Libro Verde se contemplaba esta figura como un usuario habitual. En la Posición del Comité Económico y Social sobre la “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños”, Boletín Oficial C 388 de 31 de diciembre de 1994, pág.9, se propuso la eliminación del adjetivo “informado”, a tenor del Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo (ponente Enrico Ferri) sobre la propuesta modificada para un Reglamento (CE) del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios, documento de la sesión A5-0150/2000 de 29 de mayo de 2000, enmienda 11 del artículo 6 de la propuesta de Reglamento de 1999, se identificaba al usuario informado con el usuario habitual, lo que fue rechazado por la Comisión al no ser acorde esta propuesta de modificación con la Directiva.

propone la supresión de la expresión “notablemente” (3.2.3, Dictamen)<sup>93</sup>.

Posteriormente el proceso legislativo se ralentizó debido a problemas tales como discrepancias en torno a la regulación de piezas de recambio visibles de productos complejos (automóviles<sup>94</sup>). También influyó la situación legal planteada en virtud del Dictamen del Tribunal de Justicia sobre la competencia de la CEE para la aplicación del ADPIC de 15 de diciembre de 1994<sup>95</sup>. A causa de dicho Dictamen era necesaria la unanimidad en

---

<sup>93</sup> Como señala la doctrina, entre otros, LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...*, op.cit, pág.152: “[...] “Notablemente” término que se ha omitido para dar satisfacción a las presiones que en su día se ejercieron por el sector de la moda, en la medida en que por esta vía se dejarían de proteger las creaciones que no se diferenciaran notablemente de las ya existentes.”

<sup>94</sup> En cuanto a las piezas de recambio, vid. BOTANA AGRA, M., “Los diseños de componentes de un producto complejo y su protección por modelo industrial [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo – Sala de lo Civil- de 3 de octubre de 2002, Rec.de Casación 559/1998]”, *ADI Tomo 23* (2002), pág.301: “[...] Soluciones ensayadas desde la versión original de la propuesta de Directiva de 1993 hasta su versión definitiva de 1998. La solución originaria consistía en reconocer a esas piezas aptitud para ser protegidas por Modelo Industrial, pero haciéndolas de uso libre por el público una vez transcurridos tres años desde su primera puesta en el comercio. Descartada esta solución, se propuso la de reconocer la aptitud de esas piezas para ser objeto de protección por Modelo Industrial, si bien sometiendo al titular del mismo a un sistema de licencias obligatorias. Por último, partiendo también de la posibilidad de proteger las piezas necesarias a través de Modelo Industrial, se barajó la solución consistente en someter a importantes limitaciones el ejercicio del derecho de exclusiva por su titular; limitaciones que entrarían en juego en caso de concurrir determinadas circunstancias. Ante las dificultades de alcanzar una solución que fuera aceptada por los medios e instituciones involucradas, en el texto final de la Directiva se optó por aplazar la toma de una decisión definitiva.”

<sup>95</sup> Dictamen 1/94 de 15 de noviembre de 1994 [1995] ECR I-5267.

En cuanto a dicho Tratado remitimos al lector al estudio realizado por SANCHO VILLA, D., “Disposiciones Generales y Principios básicos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

lugar de la mayoría cualificada del Consejo<sup>96</sup>. Ante la situación de desencuentro en el tema de las piezas de recambio para automóviles se opta por reanudar el proceso legislativo solo respecto a la Directiva<sup>97</sup>. Finalmente dicha norma se aprueba (Directiva 98/71 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la Protección Jurídica de los Dibujos y Modelos), lo cual no supone la armonización en lo que respecta al diseño no registrado nacional<sup>98</sup>. Seguidamente se reactivó el debate para la aprobación del Reglamento. La Comisión presentó varias

---

relacionados con el Comercio”, en *Pe.i*, núm.5, 2000, pp. 65 y 67. En cuanto al precedente, la OMC, remitimos a CREMADES SANZ-PASTOR, J.A., “Régimen jurídico del comercio mundial”, *DN*, Año 7, núm.72, septiembre 1996, pág.1.

<sup>96</sup> Es decir, se tenía que actuar con fundamento en el artículo 235 del Tratado de la CEE en lugar del mecanismo del artículo 100 a. Como plantea SPEYART, H.M.H., “The Grand Design”, *EIPR*, núm.10, 1997, pág.603: “The choice between these provisions has important consequences for the adoption procedures to be followed, and therefore for the involvement of the various Community institutions. Article 100a E.C refers to the co-decision procedure introduced in 1993 by the Treaty on the European Union [...] Under Article 235 E.C, on the other hand, the Council enacts unanimously upon a proposal of the European Commission, after a consultation of the European Parliament which is not binding.” Cfr. también STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.8.

<sup>97</sup> Cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.9. En la doctrina española, cfr. LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”, en *RDM*, 77-1, 2000, pp.200-201.

<sup>98</sup> Directiva: DOL núm.289, de 28 de octubre [LCEur 1998,3367].

En cuanto al diseño no registrado nacional, cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.12.

propuestas modificadas en 1999 y 2000 a las que siguieron dos borradores del Consejo de abril y noviembre de 2001<sup>99</sup>.

El Reglamento (CE) núm.6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre Dibujos y Modelos Comunitarios se aprobó por unanimidad en la reunión del Consejo de 12 de diciembre de 2001 y entró en vigor en fecha 6 de marzo de 2002<sup>100</sup>.

Todo el proceso normativo anteriormente descrito deriva en los textos comunitarios actualmente vigentes (Directiva 98/71/CE y Reglamento núm.6/2002) que constituyen el armazón regulatorio sobre el que se sustenta el derecho nacional armonizado<sup>101</sup>.

Como plantea la doctrina, la existencia de un sistema de diseño comunitario no es incompatible con la realidad de unos sistemas nacionales de diseño industrial y pese a que posiblemente la eliminación de dichos sistemas nacionales sería lo óptimo para un

---

<sup>99</sup> Propuesta modificada de 1999: COM (1999) 310 Final, [2000] OJ C248 E/02. Propuesta modificada de 2000: [2001] OJ C120 E/03. Borradores del Consejo: 7400/01, 18 de abril de 2001 y 13483/01, de 30 de noviembre de 2001.

<sup>100</sup> Reglamento: DOL núm.3, de 5 de enero de 2002; rect. DOL núm.179, de 9 de julio de 2002 [LCEur 2002, 6 y 2383].

Vid. STONE, *European Union...*, op.cit, pág.13: “In relation to registered Community designs (RCDs), OHIM began accepting applications on 1 January 2003, but assigned 1 April 2003 as the date of application for any applications made between 1 January and 1 April.” En cuanto a la actividad legislativa posterior se puede destacar la aprobación del Reglamento de Ejecución de 21 de octubre de 2002, la inclusión del artículo 110bis, relevante en materia de diseño no registrado y la adhesión de la Unión Europea al Arreglo de La Haya sobre el registro internacional de dibujos y modelos, revisión aprobada de Ginebra.

<sup>101</sup> En cuanto a las distintas leyes y regulaciones nacionales nos remitimos al documento oficial *National Law Relating to the Community Trade Mark and the Community Design*, OAMI, tercera edición, diciembre 2006.

verdadero mercado interior único, el legislador comunitario pronto se percató de que dicha posibilidad no era realista<sup>102</sup>. A este respecto en el Libro Verde ya se aludía a su necesaria coexistencia en paralelo con el sistema de diseño comunitario<sup>103</sup>.

En España la norma vigente viene dada por dos textos, Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y Reglamento de 2004<sup>104</sup>. En la Exposición de Motivos de dicha ley se justifica el cambio de designación, lo que viene a significar en la práctica la supresión de la distinción entre modelo (aspecto tridimensional) y dibujo (bidimensional)<sup>105</sup>.

---

<sup>102</sup> Cfr. GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *Pasado, presente...*, op.cit, pág.53.

<sup>103</sup> Cfr. apartado 10.1 y ss.

<sup>104</sup> Ley: BOE núm.162, de 8 de julio [RCL 2003,1724]. Reglamento: Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, BOE sábado 16 octubre 2004, núm. 250.

<sup>105</sup> Exposición de Motivos: *“En la nueva ley, al igual que en la directiva comunitaria, la distinción entre modelos y dibujos industriales, correspondiente a los diseños tridimensionales y bidimensionales respectivamente, no se traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado, y además el término modelo se aplica también a una figura distinta, los modelos de utilidad. Por ello se ha preferido utilizar el término diseño industrial, que es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie.”*

Aspecto ya anticipado en el Libro Verde, apartado 5.4.11: “En muchos países se viene tradicionalmente distinguiendo en el uso común de la lengua y en la legislación entre “diseños bidimensionales” (“dessins”, “Muster”) y “diseños tridimensionales” (“modèles”, “Modelle”). Por regla general, esta distinción sólo tiene valor histórico [...].”, y apartado 5.4.11.3: “A efectos del presente Libro Verde, el concepto de “diseño” incluirá tanto los dibujos como los modelos.”

Otra normativa también comunitaria como el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOUE. serie L, núm. 12, de 16 de enero) utiliza estas categorías. Vid.

Es este un aspecto que no obstante la normativa comunitaria no ha llegado a armonizar del todo y que además tiene reflejo en el uso oficial en sede de la División de Anulación y Tercera Sala de Recurso de la OAMI de los términos dibujo/modelo/diseño comunitario<sup>106</sup>.

---

su artículo 22.4 (subrayado añadido): “Son exclusivamente competentes sin consideración del domicilio: 4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos[...]”.

En cuanto a los orígenes de esta distinción cfr. LARRIBA HINOJAR, B., *La tutela penal del Diseño Industrial*, Tirant Lo Blanch, Monografías 446, Valencia, 2006, pág.91 así como PEROT-MOREL, M.A., “El sistema francés de la doble protección de los dibujos y modelos industriales”, en *ADI*, Tomo 10, 1984-1985, pág.120. La situación actual ha merecido la crítica, se entiende que justificada, por parte de la doctrina que en general considera errónea la diferenciación entre modelo y dibujo industrial. Cfr. OTERO LASTRES, J.M., “Protección del diseño: modelos y dibujos industriales”, *C DC*, Derecho de la Propiedad Industrial, Monográfico 1994, pp.124-125, mismo autor en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.364 así como CERDÁ ALBERO, F., *Diseño Industrial...*, op.cit, pág.3673, BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La Protección del Diseño...*, op.cit, pág.18, LLOBREGAT HURTADO, M.L., *El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español*, D-235. Diario la Ley núm.5877 y 5878, octubre 2003, pág.3 y misma autora, *Régimen jurídico...*, op.cit, pp.130-131. En la doctrina italiana, cfr. RAVÀ, T., *Diritto...*, op.cit, pág.231. Esto no obstante, una parte muy minoritaria de la doctrina considera que el legislador español no debería haber cambiado la denominación de “modelos y dibujos industriales” por la de “diseño industrial”. Cfr. GALAN CORONA, E., “Comentarios al artículo 3 TRLPI”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (AA.VV., Coord.: R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R), 2ª ed. Tecnos, Madrid 1997, pág.60.

<sup>106</sup> División de Anulación: ICD 8872, *Netlon France S.A v. Euro Castor Green sarl*, de 20 de enero de 2014 hace alusión a “dessin ou modèle communautaire”, ICD 8964, *The Topps Company, Inc v. Mustacamad Tayob*, de 31 de enero de 2014 se usan los términos dibujos y modelos. ICD 9025, *Magmatic Limited v. Kos Group International (UK) Inc*, de 15 de enero de 2014 utiliza el término “Community design”.

Tercera Sala de Recurso: R 207/2012-3, *H&M Hennes & Mauritz v. Yves Saint Laurent (Société par Actions Simplifiée)*, de 8 de julio de 2013, se usa el término “modèle communautaire”. En R 812/2012-3, *Roca Sanitario S.A v. Villeroy & Boch AG*, de 21 de febrero de 2014, se usa la expresión “dibujo comunitario”

### 1.3.3 Derecho Comparado

Se procede a realizar un somero análisis de la situación legal en Estados Unidos de América, Japón y China.

En la legislación vigente en Estados Unidos de América se han de diferenciar modalidades de protección<sup>107</sup>. En primer lugar, la denominada “*design patent*” o patente de diseño regulada en el artículo 35 de USC<sup>108</sup>. La ley estadounidense de patentes de invención confiere protección legal al diseño novedoso, original, no evidente, ornamental y para un producto industrial.

El requisito de no evidencia supone que el diseño no sea obvio para un diseñador de habilidad media en el sector correspondiente y al igual que en cuestiones relacionadas con

---

pese a que la representación es tridimensional. En R 1528/2012-3, *Gamet S.A v. Firma Produkcyjno-Handlowa “Metal-Bud” Robert Gubala*, de 8 de noviembre de 2013 se usa el término Community design.

<sup>107</sup> Cfr. BUNKER, J.C./ZADRA-SYMES, L., *International Design Protection. A Global Handbook*, AA.VV, Globe Law and Business, 2012, pág.391 y ss.

<sup>108</sup> Chapter 16 Designs, Sec.171: “Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent thereof, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.” En cuanto a los requisitos de esta figura, señala MERGES, R.P., *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, Lexis Publishing, second edition, Michie Law Publishers, Charlottesville, Virginia, 1997, en pp.1289-1291: “Novelty is established if no prior art shows exactly the same design. A design is novel if the “ordinary observer”, viewing the new design as a whole, would consider it to be different from [...] an already existing design [...] Because Section 171 provides that the provisions of Title 35 relating to utility patents also apply to design patent, a design must be nonobvious, which requires the “exercise of the inventive or originative faculty [...]. A patentable design must be ornamental – it must create a pleasing appearance. To satisfy the requirement of ornamentality, a design “must be the product of aesthetic skill and artistic conception.”



patentes, admite la aportación de indicios en apoyo de la concurrencia de este requisito, tales como el éxito comercial<sup>109</sup>.

En cuanto al de ornamentalidad, determina que el diseño debe ser visualmente llamativo, si bien no obliga a que sea visible en el producto acabado<sup>110</sup>. La doctrina estadounidense considera este último requisito como demasiado subjetivo, actúa a modo de reclamo estético (aesthetic appeal) y por ello lo considera anacrónico<sup>111</sup>.

En segundo lugar, protección de *trade dress*, lo que requerirá la ausencia de funcionalidad y la distintividad, para lo que será necesaria la prueba de distintividad sobrevenida o `secondary meaning`<sup>112</sup>.

Otras formas de protección consisten en el registro del esquema de diseño (solo para cascos de embarcaciones), competencia desleal y copyright.

---

<sup>109</sup> Cfr. BUNKER, J.C./ZADRA-SYMES, L., *International Design Protection...*, op.cit, pág.392.

<sup>110</sup> Íbid. Señala este autor, como ejemplo de este requisito que se concedió este tipo de protección a una prótesis pese a no ser visible en el uso final porque los médicos al seleccionar el modelo podían basar su decisión parcialmente en la ornamentalidad del mismo.

<sup>111</sup> Cfr. DU MONT, J.J./JANIS, M.D., "Functionality in Design Protection Systems", Maurer School of Law Indiana University Bloomington Legal Studies Research Paper Series, Research Paper number 210, 19, *J.INTELL.PROP.*1.261 (2012), pp.264, 265 y 271.

<sup>112</sup> Como señalan BUNKER, J.C./ZADRA-SYMES, L., *International Design Protection...*, op.cit. pág.395, determinará que mediante uso intensivo del diseño en el mercado se ha llegado a asociar con una fuente de origen más que con el producto en sí.

No obstante hay que destacar una reciente modalidad de protección más enfocada al mundo de la moda, denominada “*fashion design*”<sup>113</sup>. Los diseños de moda vienen referidos a productos como bolsos, cinturones y gafas de sol, entre otros, y la duración de la protección se establece en tres años desde la divulgación en el mercado. Aspectos como el color, el dibujo o el elemento gráfico no tienen validez para determinar la peculiaridad del diseño ni a efectos de protección ni de infracción.

Por último, el titular de un *fashion design* debe demostrar para que se considere que existe infracción que la copia tiene carácter de sustancialmente idéntica ya que difiere solo en elementos triviales y que genera confusión.

---

<sup>113</sup> Para un análisis crítico de esta figura, cfr. HEDRICK, L.J., “Tearing fashion design protection apart at the Seams”, 65 *Wash & Lee L. Rev.* 215 (2008).

La propuesta de ley denominada *Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act*, planteada por el Senador Charles. E. Schumer, con el apoyo de determinadas organizaciones sectoriales (diseñadores, Council of Fashion Designers of America, CFDA, fabricantes y proveedores, American Apparel & Footwear Association, AAFA) tiene como finalidad proporcionar protección de derechos de autor al diseño original, único, distinguible, no obvio y no utilitario respecto a diseños anteriores: “(7) A ‘fashion design’— “(A) is the appearance as a whole of an article of apparel, including its ornamentation; and “(B) includes original elements of the article of apparel or the original arrangement or placement of original or non-original elements as incorporated in the overall appearance of the article of apparel that— “(i) are the result of a designer’s own creative endeavor; and “(ii) provide a unique, distinguishable, non-trivial and non-utilitarian variation over prior designs for similar types of articles.”. Este proyecto normativo (Innovative Design Protection Act de 2012) sigue en tramitación (entrada en el Calendario Legislativo del Senado 575, en 20 de diciembre de 2012), algo también puesto de manifiesto por la doctrina (cfr. SILVERMAN, I., “Copyright and Fashion: Friends at Last?”, en *EIPR*, Vol.35, Issue 11, 2013, pág.644).

Desde nuestro punto de vista, esta modalidad no resiste la crítica. En primer lugar contiene un nivel de exigencia para otorgar este tipo de protección que parece desmesurado. Si se considera que la figura del design patent no resulta apropiada para la protección de las creaciones efímeras de moda, la fashion design planteada de este modo parece más rígida, en comparación con el diseño no registrado comunitario (misma duración de protección y no necesidad de registro). Parece poco efectiva desde la perspectiva judicial porque cualquier demanda referente a su aplicación supondrá seguir el patrón característico de los largos procesos en materia de derechos de autor en Estados Unidos de América con argumentos creativos de las partes y jueces que interpretan la ley de modo amplio.

La protección del diseño en Japón tiene lugar principalmente a través del sistema de patente de diseño o de derecho marcario<sup>114</sup>.

El principal instrumento viene dado por la Ley de Diseño de 13 de abril de 1959, norma en gran medida inspirada en la regulación en materia de invenciones<sup>115</sup>. Los requisitos de protección son novedad, creatividad y aplicabilidad industrial.

En su artículo 3 establece un concepto de novedad mundial. De este modo se rechaza la protección de diseños idénticos o

---

<sup>114</sup> Cfr. SHIGETOMI, T., *International Design Protection...*, op.cit, pág.209.

<sup>115</sup> Ley número 125, revisada por Ley 63 de 2011 que entró en vigor el 1 de abril de 2012, texto obtenido del recurso [www.wipo.int/wipolex](http://www.wipo.int/wipolex).

similares a diseños públicamente conocidos en Japón o en el extranjero con anterioridad a la fecha de solicitud o a diseños descritos en publicaciones o divulgados a través de medios electrónicos en Japón o en el extranjero con anterioridad a la fecha de solicitud.

También se establece en dicho precepto la negativa de protección por “diseño evidente”, en cuya virtud se denegará la protección del diseño que con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud pueda ser fácilmente reproducible por un experto en diseño y al estar compuesto por elementos de diseño conocidos en Japón o en el extranjero.

La novedad es verificada desde la óptica de los consumidores ordinarios y la creatividad desde la perspectiva del experto dotado de habilidades medias en materia de diseño. Por último, también se concede protección de diseño no registrado en régimen de derechos de autor y competencia desleal.

La Ley de patentes de la República Popular China es la principal norma que regula diseño industrial<sup>116</sup>. No obstante,

---

<sup>116</sup> Ley de 12 de marzo de 1984, última modificación de 27 de diciembre de 2008. Texto obtenido del recurso [www.wipo.int/wipolex](http://www.wipo.int/wipolex).

como señala la doctrina, la ley de derechos de autor también regula esta cuestión<sup>117</sup>.

En su artículo 1 establece, al igual que en Estados Unidos de América o en Japón, un concepto de novedad absoluto, propio de patentes. Y, en su artículo 23 dispone que el criterio principal para la concesión del diseño es la diferenciación<sup>118</sup>; debiendo destacar que el estándar aplicado por la legislación china a efectos de validez es el del consumidor ordinario dotado de un nivel medio de atención.

Finalmente, el diseño no registrado se proetega através del Derecho de Autor, cuyo parámetro es el de una creación realizada de modo independiente. Y para objetos de arte aplicado se exige nivel de creación artística.

---

<sup>117</sup> Cfr. NG, J., *International Design Protection...*, op.cit, pág 79 y ss.

<sup>118</sup> Cfr. artículo 23, párrafo dos: Designs for which the patent right is to be granted shall be ones which are distinctly different from the existing designs or the combinations of the features of existing designs.



## CAPITULO II

### CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA NOVEDAD Y LA SINGULARIDAD

#### 2.1 Carácter unitario o dual de los requisitos de protección del diseño

Al margen del debate doctrinal referente a si la decisión adoptada por el Legislador Comunitario en lo concerniente a los requisitos comparativos de protección ha sido o no acertada, lo cierto es que desde los textos preparatorios se pone de manifiesto la concurrencia de importantes motivos de política legislativa comunitaria que abogan por la diferenciación de ambos requisitos<sup>119</sup>.

Resulta esclarecedor lo que indica FRANZOSI, esto es, que la necesidad de ambos requisitos (novedad y carácter singular) constituye un imperativo del nuevo sistema de diseño comunitario.

El doble requisito evitó el retorno a los sistemas nacionales que en este punto contenían diversidad de soluciones. Desde la novedad absoluta y objetiva de países como España, Dinamarca o Finlandia entre otros, pasando por la novedad subjetiva propia de Francia o la novedad estrictamente nacional de países como

---

<sup>119</sup> Cfr. Libro Verde, apartado 3.3.4, Propuesta de Reglamento de Diseño Comunitario de tres de diciembre de 1993, exposición de motivos, apartados 1.3 1.5.

Alemania, o nacional y limitada temporalmente a cincuenta años atrás en el tiempo, como en el caso de Benelux<sup>120</sup>.

El primer aspecto que ha sido discutido por la doctrina es el referente a si los requisitos de protección (novedad y carácter singular) son en realidad uno solo o por el contrario son interdependientes pero autónomos. Es un debate doctrinal y

---

<sup>120</sup> Vid. AA.VV (Coord. M. FRANZOSI), *European Design Protection. Commentary To Directive And Regulation Proposals*, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 1996, pág.65: "To conclude, as a consequence a mere novelty requirement in European design legislation would give obvious grounds for continuing the same practice as before. That would be equal to a built-in, inherent detriment for the objective of achieving a common European standard in a field where such is needed in order to, among other things, eliminate unwanted barriers for intra-Community trade and non-discrimination of persons from different Member States. Studies have shown that the common denominator between Member States is too small to constitute a sufficient basis for harmonisation. Therefore, the probably only means of succeeding with a uniform design protection thorough Europe lies in creating a new system with new criteria." Vid. Libro Verde, apartado 2.3.7: "Para la obtención de la protección, suele requerirse un elemento de «novedad», a veces junto a otro de «originalidad». Las normativas nacionales supeditan la protección del diseño al hecho de que sea «nuevo», lo que podrá constituir un segundo factor común a los nueve países. Sin embargo, un análisis detenido pone de manifiesto que ello no es así. En la abrumadora mayoría de ellos, se exige una novedad «objetiva», pero la normativa de algunos (Francia y cierta tendencia jurisprudencial española) parten de un planteamiento «subjetivo» que aproxima enormemente el concepto de «novedad» al de «originalidad». Los ordenamientos basados en la «novedad objetiva» difieren a su vez entre sí en cuanto a los matices de tal concepto. Existen limitaciones espaciales (el diseño debe ser nuevo en el Estado o Estados afectados: Irlanda, Reino Unido y Benelux) o temporales (el diseño se considera de facto nuevo si no se ha utilizado o concedido protección a una forma idéntica desde un momento concreto en el tiempo: Dinamarca y Portugal). En la legislación del Benelux y la práctica registral alemana, se introduce un nuevo matiz de gran interés: el diseño no se tiene por nuevo si es conocido entre los círculos especializados del sector nacional de que se trate. Según la práctica alemana, ello incluye las formas difundidas en el extranjero, en países o lugares (exposiciones y ferias) en los que cabe esperar que los expertos nacionales presten atención a las novedades del mercado."



teórico, porque la solución que ha dado el legislador comunitario, ya desde los textos iniciales, es la de dualidad de requisitos comparativos de protección<sup>121</sup>.

No obstante, no es una cuestión pacífica en la doctrina. Autores muy autorizados siguen la que denominamos, teoría «*unitaria*» (un único requisito, el carácter singular). De este modo, OTERO LASTRES<sup>122</sup> señala que el de carácter singular es el único requisito que debe exigirse ya que es coherente con la figura del diseño industrial y con el fundamento de su protección. Otros autores también consideran que el de singularidad es el único requisito que realmente debería exigirse<sup>123</sup>.

El otro sector doctrinal, que denominamos «*dualista*», considera que los requisitos de novedad y de carácter singular son

---

<sup>121</sup> Como se ha indicado en este trabajo, en la Propuesta del Instituto Max Planck se diferenciaba entre novedad y carácter distintivo. En el Libro Verde, cfr. apartados 5.5.2 y 5.5.4 y ss.

<sup>122</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., “La definición del diseño industrial y los requisitos de protección en la propuesta modificada de Directiva”, *ADI*, Tomo 17, 1996, pág.46. Mismo autor en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.418, en el mismo sentido.

<sup>123</sup> Cfr. CASADO CERVIÑO, A./BLANCO JIMENEZ, A., *El diseño comunitario: una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, Aranzadi, Pamplona 2003, pág.50. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit.pág.27. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E.M., “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al Proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial”, *ADI*, Tomo 23, pág. 105. LOBATO, M., *Modelos...*, op.cit, pág.104. SELLER ROCA DE TOGORES, L., *La prueba pericial...*, op.cit, pág.171. PELLISÉ CAPELL, J., “Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario”, *RDM* núm. 247, 2003. En la doctrina alemana, cfr. SPEYART, H.M.H., *The Grand...*, op.cit.pág.607.

autónomos. Esta posición es la mayoritaria a nivel nacional y comparado. Se pueden destacar las aportaciones de autores como BOTANA AGRA, MARCO ARCALÁ, MUSKER, STONE, KUR y STELZENMÜLLER<sup>124</sup>. Esta posición es también sustentada por otra parte de la doctrina<sup>125</sup>.

---

<sup>124</sup> Vid. BOTANA AGRA, M., *Hacia la armonización...*, op.cit., pág.508: “[...] No vemos inconveniente alguno [en] formular como requisitos autónomos de protección de los dibujos y modelos, de un lado, la novedad y, de otro, la diferenciación o, si se quiere, el carácter distintivo.”

Vid. MARCO ARCALÁ, L.A., “El requisito del carácter singular”, en *El Diseño Comunitario...*, op.cit., pág.239: “[...] La opción ejercitada por el Legislador comunitario en la regulación de los diseños en la UE ha consistido en dotar de configuración y alcance distinto a los requisitos de la novedad y del carácter singular a pesar de su proximidad y paralelismo [...].La absorción de la novedad en el carácter singular constituye una diferente opción de política legislativa que puede plantearse de lege ferenda, y que resulta sin duda sugerente [...] tampoco se haya exenta de riesgos [...].”

Vid. MUSKER, D., *The Design...*, op.cit., pp.33-34: “Speyart suggests the novelty test is therefore redundant, as the individual character test is always more strict (since the prior art is the same in both cases). It is not certain that this is correct, however. [...] On balance, it appears to me that appearance and impression are different tests.”

Vid. STONE, D., *European Union...*, op.cit., pág.139: “There is, of course, some procedural economy for OHIM in having the two tests. If OHIM finds lack of novelty, it will not then go on to assess lack of individual character. [...] The existence of the novelty test is clear evidence of legislative intent that the individual character test ought to be broader in scope. If ‘identity’ includes also slight variations in immaterial details, then a design with individual character may be further away still.”

Vid. KUR, A., *Industrial Design protection in Europe – Directive and Community Design*, Munich, mayo de 2003, (fuente Internet), la cual señala al comentar el artículo 4 del Reglamento: “There has been some arguing in the literature about the feasibility or even legitimacy of having novelty and individual character as cumulative criteria for design protection. [...]. Even if only one requirement is applied, the assessment usually proceeds in two logical steps, testing first whether exactly the same configuration has existed before, and, having denied that, assessing whether the difference vis-à-vis the pre-existing wealth of forms is such that the design actually merits protection.”

La doctrina señala cómo los antecedentes legislativos proporcionan una explicación entorno a la necesidad cumulativa de ambos requisitos<sup>126</sup>. En la redacción inicial del Anteproyecto de Reglamento sobre diseño comunitario se reúnen bajo la denominación «carácter distintivo» (*distinctive character*) la novedad y el carácter singular. A raíz de las críticas que se originaron la Comisión decidió exigir separadamente ambos requisitos.

---

Vid. STELZENMÜLLER, U., *Von der...*, op.cit, pág.72: “Im harmonisierten Geschmacksmusterrecht wurde erstmals auch die zweite, gegenüber der Neuheit wichtigere Schutzvoraussetzung legaldefiniert, die Eigenart. Es wurde dabei darauf geachtet, einen Begriff zu wählen, der sich von den bisher im Geschmacksmusterrecht bekannten Begriffen absetzt.”

<sup>125</sup> Cfr. BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, op.cit, pp.1326-1327. CANDELARIO MACIAS, M.I., *La creatividad e innovación empresarial: La tutela del diseño industrial en el mercado interior*, ed. Eurobask, Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 2007, página 158. MACIAS MARTIN, J., *La protección comunitaria...*, op.cit, pág.319. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...*, op.cit, pág.153 y “Nulidad de los dibujos y modelos comunitarios”, *Práctica de Tribunales*, núm. 32 (2006), pp.24-25. IZQUIERDO PERIS, J., “Evaluación por la OAMI y la OEPM de los requisitos de novedad y carácter singular de los diseños industriales”, en *XXII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, publicación 39, 2007, pág.24. DERCLAYE, E., “The British Unregistered Design Right: Will It Survive New Community Counterpart To Influence Future European Case Law?”, en *Columbia Journal of European Law*, primavera 2004, pág.11. PEROT-MOREL, M.A., “La propuesta de Reglamento Comunitario sobre dibujos y modelos industriales”, en *Marca y diseño comunitarios*, AA.VV. (Coord.: A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO), Aranzadi, Cizur Menor, 1996, pág.267. SCORDAMAGLIA, V., en “La nozione di “disegno e modello” ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria”, en *Rivista di Diritto Industriale*, Anno XLIV, 1995, pág.137. SENA, G., “La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto”, en *Rivista di Diritto Industriale*, núm.6, 2002, pág.585.

<sup>126</sup> Vid. LENCE REIJA, C., “El objeto protegido en la Directiva sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos”, en *ADI*, Tomo 19, pág.297: “[...] En un aspecto tan crucial como el de los requisitos de protección se ha respetado la propuesta del Max-Planck, que establecía que éstos habrían de ser dos: la novedad y el carácter singular.” En parecido sentido, cfr. SAIZ GARCIA, C., *Requisitos de protección...*, op.cit, pág. 197.

Respecto a esta discusión la doctrina administrativa de la OAMI en alguna ocasión (Tercera Sala de Recurso) hace referencia a que ambos requisitos, aun siendo formalmente distintos, de algún modo se solapan. De este modo, esto se plantea en la Resolución de 11 de agosto de 2009<sup>127</sup> en la que se determina que pese a ciertas interdependencias entre ambos requisitos, se trata de requisitos diferentes:

*“16. In that regard, it must be stressed that novelty and individual character overlap to some extent, although presented as separate requirements in Articles 4 to 6 CDR.*

*Obviously, if two designs are identical, except in immaterial details, they will produce the same overall impression on the informed user. It is equally obvious that if two designs produce a different overall impression on the informed user, they cannot be identical [...].”*

En el mismo sentido, nos remitimos a resoluciones de 5 de noviembre de 2009<sup>128</sup> y de 2 de noviembre de 2010<sup>129</sup>.

Si bien ambos grupos doctrinales cuentan con argumentos, en nuestra opinión y siguiendo el Derecho vigente no podemos compartir la postura unitaria, según la cual procedería el establecimiento de un solo requisito, de carácter singular. La actual

---

<sup>127</sup> Cfr. asunto R 887/2008-3, *Normann Copenhagen ApS v. Paton Calvet Housewares Limited*, apartados 16 y 17.

<sup>128</sup> Cfr. asunto R 1592/2008-3, *SGM Technology for Lightning S.p.A v. He Shan Lide Electronic Enterprise Company Ltd*, apartado 26.

<sup>129</sup> Cfr. asunto R 1086/2009-3, *Erich Kastenholtz v. qvatchme a/s*, apartado 27.

regulación normativa exige que el análisis se realice desde una perspectiva dual. Los motivos que seguidamente exponemos aconsejan realizar el análisis desde la perspectiva dual: novedad y carácter singular.

En primer lugar, el contenido de la comparación en sede de novedad (identidad) y singularidad (impresión general diferente) es muy distinto y se ha previsto de este modo para que no accedan a protección registros diseños muy débiles, sino dotados de un nivel adecuado de fortaleza<sup>130</sup>.

Esta diferencia se puede percibir en el análisis del carácter singular en el que entran en juego parámetros que no figuran en el examen del requisito de novedad. De este modo, señala DOMINGUEZ PÉREZ que en fase de análisis de la impresión general no sólo se tendrá en cuenta el efecto visual sino también otros sentidos tales como el tacto o el oído<sup>131</sup>.

CANDELARIO MACIAS, pone de manifiesto la diferente forma de comparar los diseños confrontados ya que en sede de novedad se trata de una comparación objetiva y en lo que refiere a

---

<sup>130</sup> Así lo plantea en la doctrina, CASADO CERVIÑO, A./COS CODINA, J., AA.VV, *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A, Madrid, 2001, quienes citan a OTERO LASTRES, J.M., en pág.335 y a LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...*, op.cit, pág.154

<sup>131</sup> Cfr. DOMINGUEZ PÉREZ, *La protección...*, op.cit, pág.100.

carácter singular se trata de una comparación global<sup>132</sup>. En sentido parecido, nos remitimos a la aportación de SAIZ GARCIA<sup>133</sup>.

En segundo lugar porque cada requisito será analizado de conformidad con la legislación en la materia por un operador diferente, tal y como plantea la doctrina<sup>134</sup>. Es decir, la novedad será examinada por el especialista del sector a que se aplique el diseño y el carácter singular por el usuario informado.

En tercer lugar, la tradición jurisprudencial española consolidada señala la necesidad de dos requisitos diferentes para la validez de modelos y dibujos industriales: novedad y originalidad. De este modo, entre otras, se pueden destacar las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1991<sup>135</sup>, de 15 de febrero de 1988<sup>136</sup>, de 12 de enero de 2012<sup>137</sup>. En particular la importancia de

---

<sup>132</sup> Cfr. CANDELARIO MACIAS, M.L., *La creatividad...*, op.cit, pág. 146.

<sup>133</sup> Cfr. SAIZ GARCIA, C., *Requisitos de protección...*, op.cit, pág.198

<sup>134</sup> Vid. CANDELARIO MACIAS, M.L., *La creatividad...*, op.cit, pág.146: “Ahora bien, la diferencia entre ambos condicionantes de acceso a la tutela registral se sustenta desde una óptica distinta, que se utiliza en su evaluación. La novedad deberá valorarse desde hechos objetivos y con las pautas que determinen los sectores especializados del ámbito en cuestión; en cambio, la singularidad se examinará desde la mirada y los parámetros de los usuarios informados.” y en parecido sentido, cfr. SAIZ GARCIA, C., *Requisitos de protección...*, op.cit, pág.198.

<sup>135</sup> Núm. 2482, Contencioso-Administrativo, CENDOJ, Fundamento de Derecho Quinto: “Para que un modelo industrial sea válido su objeto debe ser nuevo, entendiéndose por novedad la inexistencia anterior de objetos análogos [...] siendo necesaria [...] originalidad [...]”

<sup>136</sup> Núm.106, Civil, CENDOJ, Fundamento de Derecho Segundo: “[...] Doctrina [...] aplicada por esta Sala en abundantes resoluciones cuando establecen, que en ambas clases o categorías de «modelos» son esenciales para su eficacia y validez dos rasgos: la «originalidad», que además de [...] no ser copia o

esta última consiste en que confirma la corrección de la interpretación integradora realizada por la Audiencia Provincial (artículos 49 y 50 en relación con 183 y 188 del Estatuto de la Propiedad Industrial utilizando la regla contenida en el artículo 6, apartado 2 de la Directiva 98/71/CE), de manera que se considera adecuada la comparación y equiparación entre novedad-originalidad (EPI) y novedad-singularidad (Directiva)<sup>138</sup>. Finalmente y en el mismo sentido se puede citar la Sentencia de 25 de junio de 2014<sup>139</sup>.

---

imitación de otro tipo, supone una aportación de elementos que individualizan y definen el modelo; y la «novedad» [...].”

<sup>137</sup> Núm.237/2012, Civil, CENDOJ, Fundamento de Derecho Quinto: “I. Pese no referirse a ella el Estatuto de la Propiedad Industrial, la jurisprudencia – sentencias 1166/2001, de 4 de febrero y 25-1-2007, núm.29/2007, de 25 de enero- ha venido exigiendo, para la validez de los modelos industriales, la nota de la originalidad- además de la novedad- en el sentido de que han de proporcionar “una aportación de elementos que individualizan y definen el modelo”- sentencia 29/2007, de 25 de enero. II. Sin embargo, la Audiencia Provincial no prescindió de este requisito, sino que afirmó su concurrencia, aunque en el sentido de singularidad [...] a la luz de la Directiva 98/71/CE, [...].”

<sup>138</sup> En la doctrina, cfr. MARTINEZ PÉREZ, M., “La Regla de la «Interpretación Conforme» de las disposiciones del EPI a la luz de la Directiva de 1998 sobre Dibujos y Modelos”, en *ADI* Tomo 33 (2012-2013), pp.526-527.

<sup>139</sup> Núm.2804/2014, Civil, CENDOJ, Fundamento de Derecho Undécimo: “[...] Ese doble requisito establecido por la jurisprudencia de esta sala para la protección del diseño industrial bajo el EPI puede enlazarse con el doble requisito establecido en la Directiva 1998/71/CE, de modo que el carácter original del modelo sea equiparado al carácter singular que exige la directiva [...]. Esa “originalidad” [...] que exigían las sentencias de esta sala al interpretar y aplicar el EPI puede considerarse como una “singularidad” avant la lettre, puesto que hablar de aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo [...] no es algo muy diferente de hablar de [...] impresión diferente [...]. Es correcta, por tanto, la actualización de la exigencia de “originalidad”, adaptándola al ámbito de protección perseguido por la Directiva 1998/71/CE.”

## 2.2 Novedad del diseño industrial

### 2.2.1 Origen de la novedad

Según lo indicado en el apartado referente al análisis de la legislación histórica - a modo de corolario - se puede deducir de los antecedentes más lejanos que, frente a actos de mero depósito, la novedad es el criterio fundamental que determina una válida protección quizá por influencia del Derecho de Patentes.

En lo que se refiere a los antecedentes de la legislación comunitaria, la propuesta del Instituto Max Planck, el Libro Verde y la normativa de desarrollo posterior, hacen alusión al requisito de novedad<sup>140</sup>.

Como destacan DURIE y FIRTH en el panorama legislativo nacional de países como España, Finlandia, Francia, Portugal, Suecia y Reino Unido se requería novedad absoluta mientras

---

<sup>140</sup> Cfr. artículo 6 Propuesta del Max Planck. Libro Verde: apartado 4.3.5: “[...] El requisito de novedad tiene su razón de ser: evitar que un solo fabricante se apropie de diseños conocidos o incluso muy difundidos en un sector industrial.” En cuanto a la normativa posterior en la Propuesta de Directiva y de Reglamento de 3 de diciembre de 1993 se hace alusión a “novedad” y a “carácter singular”, descartado el criterio de “distintividad” con evidentes reminiscencias del Derecho de Marcas. No obstante, en estos textos legales la alusión a novedad tenía carácter absoluto (*patent-approach*). En el Dictámen del Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994 se cuestiona el modelo de novedad absoluta establecido en la Propuesta de diciembre de 1993.



otros países del entorno (Bélgica, Alemania, Italia y Holanda) seguían parámetros de novedad relativa<sup>141</sup>.

### 2.2.2 Concepto de novedad

En cuanto a las categorías planteadas por la doctrina en sus inicios, OTERO LASTRES tomando como referencia la doctrina alemana distingue entre diversas clases de lo que puede entenderse por novedad<sup>142</sup>. La novedad objetiva depende de la concurrencia de alguno de los siguientes supuestos (dos acepciones de lo que se puede considerar nuevo): el modelo o dibujo no existía en absoluto o el modelo o dibujo no era conocido en el momento de presentación de la solicitud de concesión<sup>143</sup>. Indudablemente esta segunda acepción es menos rigurosa y puede propiciar lo que la doctrina ha denominado “*diseños de resurrección*”<sup>144</sup>.

En cuanto a la novedad relativa, supone que al presentar la solicitud el modelo o dibujo es desconocido para un círculo de personas de cuyo conocimiento depende la existencia o ausencia de novedad<sup>145</sup>.

---

<sup>141</sup> Cfr. DURIE, R., *European Community...*, op.cit, pág.97. En parecido sentido cfr. FIRTH, A., *Aspects...*, op.cit, pp.45 y ss.

<sup>142</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *El requisito...*, op.cit, pp. 118 y ss. Dicha clasificación principal comprende novedad objetiva, relativa y subjetiva.

<sup>143</sup> Ibid, en relación con el concepto de novedad en el Derecho Alemán, pág.119.

<sup>144</sup> Tratado en 5.7.2.2.2 de este trabajo.

<sup>145</sup> Vid. LANGE, P., en referencia al Derecho Alemán, “The Law and Protection of Designs With Particular Reference to Textile and Fashion Sector”,

Finalmente, la novedad subjetiva consiste en que el autor ha creado el modelo o dibujo de forma independiente y sin realizar copia.

OTERO LASTRES también propone la siguiente clasificación, más simplificada que la anterior, en la que distingue entre nuevo como lo no conocido (Derecho Alemán) y nuevo como lo que se diferencia de lo anterior (Derecho Francés)<sup>146</sup>.

En la doctrina anglosajona se puede mencionar la aportación de MYRANTS, quien señala que un diseño es nuevo si se diferencia del anterior<sup>147</sup>.

En otro orden, destacamos la clasificación de novedad propuesta por MORRIS-QUEST<sup>148</sup>. De lo expuesto por este autor

---

en *EIPR*, 1993, núm.1, pág.19: “The Federal Appeal Court (BGH) assesses the requirement of novelty on the basis of whether [...] the sample [...] was within the knowledge of national experts at the time of filing [...]”. En sentido parecido, cfr. FIRTH, A., *Aspects...*, op.cit, pág.42. Vid, en sede de Tercera Sala de Recurso, asunto R 1482/2009-3, *Terma Organika Sp. z.s.o v. Austrotherm GmbH*, de 22 de marzo de 2012, apartado 38: “The Board notes first of all that the definitions of prior art in patent law and of a prior design in design law are not the same. Absolute novelty in patent law is far-reaching. However, as to designs, the intention of the legislator was to introduce a ‘common sense’ limitation to temper the harshness of absolute novelty, in the form of a ‘safeguard clause’. The ‘safeguard clause’ included in Article 7 CDR states that disclosures which ‘could not reasonably have become known in the normal course of business to the circles specialized in the sector concerned, operating within the Community are excluded from the state of the art [...]”.

<sup>146</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *Protección del diseño...*, op.cit, pág.128.

<sup>147</sup> Cfr. MYRANTS, G., *The protection of Industrial Designs. A practical guide for businessmen and industrialists*, McGraw Hill Book Company (UK) Limited, 1977, pág.34.

<sup>148</sup> Cfr. MORRIS, I./QUEST, B., *The Design Modern Law and Practice*, ed. Butterworths, Londres 1987, pág.106.

se puede deducir que el mismo distingue entre novedad absoluta, novedad “sectorial” y novedad por diferenciación.

Del estudio más reciente realizado por la doctrina que ha analizado el requisito de novedad del diseño industrial se aprecia divergencia en cuanto a si se trata de novedad absoluta, objetiva y universal o si, por el contrario, son sus notas las propias de una novedad relativa y comunitaria, solo referente al marco de países que forman parte de la Unión Europea.

Las principales posturas doctrinales son en primer lugar un concepto de novedad *sui generis* sustentado por OTERO LASTRES, quien refiere al fundamento de la protección del diseño como próximo, parcialmente, al derecho de autor y afirma que el concepto de novedad de la entonces Propuesta Modificada de Directiva no le parece acertado al inspirarse en los principios del Derecho de Patentes<sup>149</sup>. Según este autor el carácter *sui generis* de la novedad deriva de “que viene determinada por una combinación de elementos personales (los círculos especializados del sector) vinculados a elementos territoriales (la Unión Europea)”, por lo tanto este requisito queda alejado del criterio de la novedad absoluta y universal<sup>150</sup>.

---

<sup>149</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *La definición...*, op.cit, pp.44-45.

La Propuesta Modificada de Directiva: COM/96/0066 FINAL-COD 464.

<sup>150</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*,op.cit, pág.409. Novedad que este autor denomina “mixta” en “Lindes entre marcas y diseños”,

Otra parte de la doctrina sigue un criterio de la novedad objetivo-relativo, de entre los que destacamos las aportaciones de BOTANA AGRA<sup>151</sup> y DOMINGUEZ PÉREZ<sup>152</sup>, entre otros autores<sup>153</sup>.

---

*XXI Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, publicación núm.38, 2006, pág.131. Por último, este autor, “Reflexiones sobre el requisito de la novedad en la nueva ley del diseño”, en *Libro Homenaje a A. Bercovitz, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, op.cit, pág.767, plantea que la novedad del diseño no es universal.

<sup>151</sup> Vid. BOTANA AGRA, M., *Hacia la armonización...*, op.cit, pp. 506-507: “El abanico que se ofrece en este aspecto va desde la exigencia de una novedad objetiva y absoluta global (en lo subjetivo, espacial y temporal), pasando por la novedad absoluta parcial (en lo espacial y subjetivo tan sólo), hasta la novedad objetiva relativa y la novedad subjetiva u originalidad. [...] Aconseja descartar aquellas concepciones de la novedad- como son la objetiva y absoluta (total o parcial)- reservadas para las creaciones de mayor trascendencia económica y social, como son las pertenecientes al campo de la técnica. De otra parte, la concepción de la novedad como equivalente a «originalidad» (novedad subjetiva), constituye un instrumento inadecuado para dotar a la figura del dibujo o modelo de la mínima seguridad jurídica necesaria [...] Así las cosas, hay que valorar positivamente que en el proyecto de Directiva se opte por exigir una novedad objetiva y relativa.”

<sup>152</sup> Vid. DOMINGUEZ PEREZ, E.M., *La protección jurídica...*, op.cit, pág.96: “[...] El legislador comunitario lejos de inspirarse en el modelo de patentes, o del Derecho de autor o de marcas, para determinar el significado y contenido de la «novedad», ha optado por una «novedad» «a medio camino» entre la novedad en el ámbito del Derecho de patentes y del Derecho de autor. Así, se ha alejado de la novedad entendida como novedad objetiva y absoluta global-propia del ámbito del Derecho de patentes-, así como de la novedad subjetiva-típica del Derecho de autor-, optando por una «novedad» objetiva relativa [...]”

<sup>153</sup> También postulan este criterio CANDELARIO MACIAS, M.I., *La Creatividad...*, op.cit, pág.131, ORTUÑO BAEZA, M.T., “El requisito de la novedad”, *El Diseño Comunitario...*, op.cit, pág.76, SÁEZ, V., en “The Unregistered Community Design”, *EIPR*, vol. 24, núm. 12, 2002, pág.587 y SAIZ GARCIA, C., *Requisitos de protección...*, op.cit, pág.196.

BERCOVITZ-RODRÍGUEZ CANO considera que la novedad consituye un requisito objetivo de protección (novedad objetiva)<sup>154</sup>.

CASADO CERVIÑO-COS CODINA<sup>155</sup> y LLOBREGAT HURTADO<sup>156</sup> afirman que se trata de un criterio de novedad absoluta-relativa ya que por una parte la divulgación puede tener lugar en cualquier lugar del mundo pero por otra el parámetro de los círculos interesados relativiza este requisito.

Otros autores refieren a novedad absoluta-objetiva<sup>157</sup>, universal<sup>158</sup> y relativa<sup>159</sup>.

---

<sup>154</sup> Cfr. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *La nueva regulación...*, op.cit, pág.357.

<sup>155</sup> Cfr. CASADO CERVIÑO, A./COS CODINA, J., “Los trabajos comunitarios sobre el diseño industrial: la Directiva comunitaria”, en *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm.202, agosto/septiembre 1999, pág.33.

<sup>156</sup> Cfr. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Aproximación al régimen...*, op.cit, pp. 865 y ss. Misma autora en *Régimen jurídico...*, op.cit, pág.147 refiere a novedad como criterio absoluto pero relativizado, aspecto que reitera en pp.149 y 151, en que denomina a esta novedad “Comunitaria”. Puede verse el mismo planteamiento en *Nulidad de...*, op.cit, pág.22.

<sup>157</sup> Vid. LENCE REIJA, C., *La protección...*, op.cit, pp. 43-44: “La novedad requerida es absoluta y no está sujeta a límite temporal ni geográfico alguno. Es, asimismo, un requisito objetivo [...] círculos especializados [...] la propia Ley limita cualitativa y geográficamente el concepto de divulgación.”

<sup>158</sup> Vid. VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho Mercantil*, vigesimoprimera edición, Tirant Lo Blanch, Valencia 2008, pág.830: “La segunda diferencia con el modelo de utilidad, es que en el diseño industrial se exige la novedad universal y no sólo en España”.

<sup>159</sup> Planteado entre otros por BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, op.cit, pág.1325: “[...] La novedad exigida en la normativa [...] es, en cierto modo, una novedad relativa [...]” y pág.1330: “[...] Novedad relativa en un doble sentido:

En la doctrina alemana, KUR alude a novedad absoluta pero cualificada<sup>160</sup>. STELZENMÜLLER, refiere al carácter objetivamente relativo de la novedad del diseño<sup>161</sup>.

---

en el sentido geográfico [...] y en el sentido de que el diseño debe acceder a unos destinatarios cualificados como son los círculos especializados del sector del diseño en cuestión.” CURELL AGUILÀ, M., “Perspectiva profesional”, en *La Situación Legal de las Marcas, Diseños, Patentes y Nombres de Dominio y los Tribunales de lo Mercantil*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 2003, pp.123-124. Mismo autor, “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Libro Homenaje a A. Bercovitz*, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pág.310 también refiere a novedad relativa en lo territorial (accesible a los círculos que operan en la Unión Europea) y en la cualificación del destinatario (especializados en un sector) y en pág.311 alude a “híbrido criterio de novedad”. Por último, cfr., MACIAS MARTIN, J., *La protección comunitaria...*, op.cit., pág.308. Vid. mismo autor, “Estudio monográfico de la Ley 20/2003”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial...*, op.cit., pág.663: “[...] La delimitación de las anterioridades oponibles se aproxima a lo que se consideraría divulgación según un criterio de novedad relativa definido, no territorialmente [...], sino profesionalmente [...]”

<sup>160</sup> Vid. KUR, A., *Industrial Design...*, op.cit: “Whereas Art.4 does not contain any restrictions of the novelty concept [Art.6] is the outcome of a rather heated debate between the protagonists of an absolute concept of novelty and a more restrictive (protective) approach. In the first, Eurocentric, with the actual or presumed knowledge of European professional circles setting the decisive standard for the assessment of novelty and individual character. After harsh criticism, this was changed into absolute novelty [...] This again provoked protests, [...] from the textile industry which claimed that it would be far too easy for infringers to submit fake evidence [...] This led to another change of the novelty concept, as is reflected in the present text.” En lo referente a la cuestión de la objeción planteada por la industria textil también puede verse el documento *Opinion of the International League of Competition Law (LICD) on the Proposal for a Council Regulation on the Community Design and the Proposal for an European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs*, en *Rivista di Diritto Industriale*, 1995, Parte I, pág.333.

<sup>161</sup> Vid. STELZENMÜLLER, U., *Von der...*, op.cit, pág.64: “Der den europäischen Regelungen zugrunde liegende Neuheitsbegriff iste in relativ-objektiver [...]”. También, pág.68: “Obwohl jedoch der den europäischen Regelungen zugrunde liegende Neuheitsbegriff im großen und ganzen dem relativ-objektiven Neuheitsbegriff des GeschmMG a.F. entspricht, ergibt sich dennoch eine gewisse Anhebung der Schutzwelle.”

En la doctrina italiana se hace mención al carácter absoluto (SCORDAMAGLIA<sup>162</sup>), relativo (SANCTIS<sup>163</sup>) y se critica la concepción absoluta de un concepto de novedad más próximo a invenciones (DI CATALDO-DAVIDE<sup>164</sup>) y en cuanto al diseño ornamental remitimos a SARTI<sup>165</sup>.

En la doctrina francesa, PEROT-MOREL, refiere a una novedad objetiva pero cualificada<sup>166</sup>.

Por último, en la doctrina anglosajona, STONE<sup>167</sup>, alude a novedad objetiva y DERCLAYE<sup>168</sup> a carácter objetivo con connotaciones relativas.

---

<sup>162</sup> Vid. SCORDAMAGLIA, V., *La nozione...*, op.cit, pág. 134: “Come precedentemente indicato, data la natura assoluta del requisito, non vi sono limiti né di tempo né di spazio per la sua divulgazione di queste anteriorità identiche.”.

<sup>163</sup> Vid. SANCTIS, V.M (de)., *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè Editore, Milan 2004, pp. 127-128: “Si ha così una definizione di novità meno rigorosa e più flessibile rispetto a quella della precedente legislazione. Essa tiene conto del settore merceologico cui atiene il disegno o modello, onde si parla di novità «relativa» [...] Una novità assoluta non appare giustificata per forme o aspetti attinenti all'aspetto esteriore del prodotto”.

<sup>164</sup> Vid. DI CATALDO, V./SARTI, D./SPOLIODORO, M., *Riflessioni critiche...*, op.cit, pág.58: “Non altrettanto evidente sono i motivi di diffidenza verso l'applicazione di concetti tratti dal diritto dei brevetti, quale, in particolare, il requisito della novità intesa in senso obiettivo ed assoluto.”

<sup>165</sup> Cfr. SARTI, D., *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milan 1990, pág.98.

<sup>166</sup> Cfr. PEROT-MOREL, M.A., *La Propuesta de Reglamento...*, op.cit, pág.267.

<sup>167</sup> Cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.134.

<sup>168</sup> Cfr. DERCLAYE, E., *The British Unregistered...*, op.cit, pp.8-9.

De lo expuesto se deduce que la mayoría de la doctrina refiere a una novedad relativa y limitada *geográficamente* a Europa, siendo la novedad un parámetro objetivo<sup>169</sup>.

Por otra parte tampoco se pueden constatar grandes discrepancias doctrinales a este respecto.

Se puede concluir que en líneas generales la novedad hará referencia a ausencia de divulgación relevante o desconocimiento del diseño antes de haber sido depositado<sup>170</sup>. Consideramos que es nuevo el diseño que por ausencia de divulgación relevante o desconocimiento del mercado (sectores interesados) se diferencia suficientemente en cuanto a su apariencia externa, del estado de formas previo.

---

<sup>169</sup> También se considera de este modo por la OAMI y en la Jurisprudencia. Vid. Decisión de la División de Anulación, ICD 8768, *Aluprof, S.A v. Alu System Plus JJM Kucharscy*, de 29 de noviembre de 2013, apartado 29: “The test of novelty is objective in the sense that it is not performed from the view of the informed user and the designer’s freedom is not taken into account.”

Vid. Auto del Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, de 25 de octubre de 2005, Fundamento de Derecho Quinto: “La novedad se establece como un parámetro objetivo ya que [...] depende de [...] la no divulgación de otro igual o con diferencias insignificantes (art.4.2) antes de una fecha concreta [...]”

<sup>170</sup> La más reciente doctrina que ha analizado esta cuestión, por todos, ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pp. 80-82, llega a la conclusión de que se considera nuevo lo no conocido o divulgado.



En este sentido y en la actual regulación en materia de diseño industrial el parámetro de la comparación a efectos de novedad es la identidad: se diferencia o distingue lo no idéntico<sup>171</sup>.

Como menciona OTERO LASTRES, el criterio que aplicaba el Tribunal Supremo en cuanto a las diferencias «*a simple vista*» consideramos puede ser útil para clarificar lo que se puede interpretar por “identidad”, es decir, diferencias que se pueden captar sin ninguna dificultad dada su evidencia<sup>172</sup>. Fuera de lo captado de este modo quedaría lo que se diferencia tan mínimamente que no tiene relevancia (detalles irrelevantes). El parámetro de lo que se puede entender por «*detalles irrelevantes*» está carente de definición legal.

En la doctrina anglosajona, STONE da cuenta de la propuesta de definición proporcionada por la Tercera Sala de Recurso de la OAMI y considera irrelevantes aquellas diferencias que no tienen

---

<sup>171</sup> Vid. artículo 5.2 RDC: “*Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes.*” En LDI, artículo 6.2 (Novedad): “*Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran tan solo en detalles irrelevantes.*”

Vid. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.134: “It has been suggested that the definition of ‘identical’ in the Regulation and Directive is not the mathematical or scientific definition of identical (meaning exactly the same), but rather something akin to the definition of identical twins –close, but not exact-differing in only immaterial details.”

<sup>172</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *Protección del diseño...*, op.cit, pág.120. Alude a los criterios utilizados por este Alto Tribunal en aplicación del derogado EPI para valorar la presencia o ausencia de novedad pero entendemos que en cuanto a este requisito tiene plena vigencia.

importancia<sup>173</sup>. Entre los ejemplos que aporta este autor, se considera detalle irrelevante una marca diferente a la que aparece en otro diseño. En esa misma doctrina, MYRANTS considera irrelevantes una serie de elementos que no inciden en el conjunto de la apariencia del diseño<sup>174</sup>.

En la doctrina alemana, SUTHERSANEN señala que el razonamiento de lo que se considera detalle irrelevante en ocasiones puede ser arbitrario<sup>175</sup>.

Finalmente, ORTUÑO BAEZA considera que el término «diferencia irrelevante» debe interpretarse restrictivamente, cuestión también declarada en alguna resolución administrativa<sup>176</sup>.

---

<sup>173</sup> Cfr. dicho autor *European Union...*, op.cit, pp. 135 y ss.

Vid. Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 1451/2009-3 y 1452/2009-3, *Antrax It srl v. The Heating Company BVBA*, de 2 de noviembre de 2010, apartado 32: “[...] È necessario seguire un’interpretazione restrittiva del concetto di “dettagli irrilevanti”. [...] Il dettaglio “irrilevante” è quello che non investe il progetto in quanto tale, ma è “esterno” o accessorio ad esso. Un dettaglio irrilevanti potrebbe essere, ad esempio, la presenza di un segno stampigliato su un modello [...]. [...] Se due modelli differiscono unicamente per la presenza di quel signo [...] essi devono considerarsi, nonostante detta differenza, identici [...]” En línea con la resolución de la Tercera Sala de Recurso, R 505/2012-3, *Slava Vrhovski v. Greiner Packaging GmbH*, de 1 de octubre de 2013, apartado 21: “The literal meaning of the term suggests that ‘immaterial differences’, contrary to ‘material differences’, are those differences which do not matter.”

Este concepto es seguido en la Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8843, en *Vasart Gozzi S.R.L. v. Metalco S.R.L.*, de 24 de septiembre de 2013, apartado 13.

<sup>174</sup> Vid. MYRANTS, G., *The protection...*, op.cit, pp.34-35: “A few embellishments [...], replacement of an occasional straight line by a curve, the addition or omission of a minor ornamental feature, and changing the size [...] can all be trivial variations in relation to the design [...]”

<sup>175</sup> Cfr. dicha autora en *Design Law...*, op.cit. pág.113.

Por su parte, del análisis realizado en este trabajo en cuanto a decisiones administrativas de la OAMI se pueden destacar diferencias que han sido consideradas irrelevantes, lo que ha determinado que el diseño se haya declarado nulo por falta de novedad y otras consideradas insuficientes y que han supuesto la existencia de novedad pero la carencia de carácter singular. Remitimos al lector a los Anexos A) a D) de este trabajo<sup>177</sup>. Y, en sede de decisiones de UKIPO, se considera irrelevante el detalle que pasa desapercibido<sup>178</sup>.

En definitiva, se puede considerar que lo irrelevante necesariamente conduce a lo secundario, segunda acepción del

---

<sup>176</sup> Cfr. dicha autora en *El requisito de...*, op.cit, pág.151.

Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8936, asunto *IM Production, Société par Actions Simplifiée v. Bruno Trotti Calzature S.R.L.*, de 14 de mayo de 2013, apartado 10: “[...] È necessario seguire un’interpretazione restrittiva del concetto di “dettagli irrilevanti”, intendendosi questi ultimi como elementi meramente accessori al disegno stesso.”, y en el mismo sentido, cfr. ICD 8984, asunto *Peter Reisentel v. Ali S.R.L.*, de 28 de junio de 2013, apartado 10.

<sup>177</sup> *Ad ex.*, se han considerado irrelevantes entre otras, la disposición y apariencia de unas ruedas, patrones de superficie, líneas decorativas, longitud, inscripción, color, e insuficientes: diferencias geométricas o en cuanto a textura o superficie.

<sup>178</sup> Vid. Decisión de 21 de julio de 2004, asunto O-216-04, *CE Shepherd v. Stealthcraft Limited*, apartado 14: “However, even if I am wrong that the designs are not identical, it follows that the designs vary in details so slight they are likely to go unnoticed. In my opinion, such small details must be regarded as immaterial for the purposes of assessment.”

término *accessorio*<sup>179</sup>. Por su parte el análisis realizado en sede judicial es coincidente en cuanto al concepto de detalle irrelevante<sup>180</sup>.

En conclusión, la característica actual del requisito de novedad es su configuración como criterio relativo con connotaciones subjetivas, esto es, la presencia o no de novedad depende en último término del conocimiento por parte de un sujeto: los sectores interesados de la Unión Europea, especie de *tertium genus*, entre Derecho de Patentes y de Autor.

### **2.2.3 Fundamento del requisito de novedad del diseño industrial**

En el Derecho Español, el fundamento de la novedad del diseño tiene su razón de ser en un doble criterio. Como señala

---

<sup>179</sup> Cfr, RAE.

<sup>180</sup> Vid. Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta), asunto T-68/11, de 6 de junio de 2013, *Erich Kastenholtz v. OAMI y Qwatchme A/S*, Fundamento de Derecho 37: “[...] Detalles insignificantes [...] detalles que no se percibirán de inmediato y que, por tanto, no darán lugar a la constatación de diferencias siquiera mínimas entre dichos dibujos o modelos. A sensu contrario, para determinar si un dibujo o modelo cumple el requisito de la novedad, será preciso constatar que entre los dibujos o modelos en conflicto existen diferencias que, aun siendo mínimas, no resultan insignificantes.”

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm.554/1995, de 7 de junio de 1995 (RJ 1995/4634), si bien referente a un tema de modelo de utilidad entendemos de interés lo que se afirma en Fundamento de Derecho Tercero: “No es lo mismo, diferencia que distingue perfectamente y hace desiguales las cosas, que simple variedad que no ocasiona disimilitud al mantenerse la identidad de lo que constituye contenido esencial y características básicas que subsisten, pues el mero detalle no se traduce en la incorporación de ventajas propias, procedentes del esfuerzo creador humano.”

OTERO LASTRES, el legislador nacional, por aplicación del artículo 14 LDI, opta por un doble fundamento en la protección de la novedad del diseño, subjetivo y objetivo<sup>181</sup>. Se relaciona primariamente con el creador del diseño (plano subjetivo). Al mismo tiempo, los círculos interesados son el sujeto que tiene que apreciar dicha cualidad en el diseño (novedad).

En el aspecto objetivo, tendrá protección el creador del diseño o su cesionario que primero haya depositado la solicitud de inscripción registral (diseño registrado) o que pueda demostrar el primer acto de divulgación (diseño no registrado).

Las principales modalidades de propiedad industrial admiten una variante no registrada a la que, dependiendo de las circunstancias, se le pueden otorgar ciertos derechos. Así, *por ejemplo*, en materia de patentes, el supuesto de preuso contemplado por el artículo 54 de la Ley 11/1986, de Patentes, en signos

---

<sup>181</sup> Vid. artículo 14: «1. *El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente.*

2. *Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la proporción que determinen. En defecto de pacto contractual al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art.58 de esta Ley, se aplicarán las normas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes.*

3. *Si un mismo derecho ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el derecho a registrar pertenecerá a aquel cuya solicitud de registro tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicho registro llegase a ser concedido.*

4. *En los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño».*

Cfr. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*,op.cit, pp.386 y ss.

distintivos, lo que contemplan los artículos 2.2 y 6.2.d) de la Ley 17/2001, de Marcas, en cuanto a persona legitimada para obtención de la titularidad de la marca solicitada en fraude de sus derechos o violación de obligación legal o contractual y las marcas no registradas notoriamente conocidas en España y lo dispuesto por el artículo 8 del CUP en cuanto al nombre comercial unionista.

A mayor abundamiento LOBATO señala que BOTANA es partidario del reconocimiento de un derecho afín al preuso en materia de patentes (artículo 54.1 LP) para las marcas no registradas pero notorias<sup>182</sup>. También indica que el régimen del derecho al nombre comercial unionista es una excepción destacable al carácter constitutivo del registro de los signos distintivos. Finalmente pone de manifiesto este autor la previsión legal establecida en la Ley 11/1988, de Protección Jurídica de las Topografías de Productos Semiconductores, artículo 4.1 párrafo cuarto en relación con el artículo 7.1 que establece la protección de la topografía no registrada durante dos años desde el comienzo de la explotación. En materia de diseño industrial se puede añadir el supuesto del preuso.

Opina parte destacada de la doctrina que el fundamento de la protección del diseño tal y como está actualmente regulado, se establece en principios asimilables al Derecho de Patentes ya que

---

<sup>182</sup> Cfr. LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid 2002 (primera edición), pág.116.

se exige al diseñador que quiera optar por una protección plena de su diseño que registre formalmente el mismo<sup>183</sup>.

Se puede compartir esa afirmación siempre y cuando se matice que la exigencia de registro que impone la novedad propia de creaciones técnicas<sup>184</sup>, no es trasladable al sistema de diseño industrial a quienes prefieren optar por una protección “*menos plena*” a través del diseño comunitario no registrado<sup>185</sup>. Ello no obstante el actual sistema legal de diseño industrial es predominantemente registral y se basa en el principio de prioridad registral<sup>186</sup>.

De esta posible opción de protección legal a través de diseño registrado o no registrado también se desprenderán distintas

---

<sup>183</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*,op.cit, pág.387.

<sup>184</sup> En el sistema de patentes rigen parámetros de novedad absoluta y universal sin limitaciones temporales ni personales, en invenciones menores, modelos de utilidad, la novedad es relativa y no hay elementos subjetivos.

<sup>185</sup> Como señalan MACQUEEN, H.L., “A Scottish Case on Unregistered Designs”, *EIPR*, Vol.16, Issue 2, Nov.1994, pág.86 y HORTON, A.A., “Industrial Design Law: The Future for Europe”, *EIPR*, Vol.13, Issue 12, Dec.1991, pág. 444, el origen de esta modalidad radica en el Derecho Británico, legislación Copyrights, Designs and Patents Act de 1988. Sin embargo, señala un origen diferente, COHEN JEHORAM, H., “The EC Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Half Way down the Right Track- A view from the Benelux”, *EIPR*, núm.3, 1992, pág.76: “The Draft Regulation also introduces an unregistered design right. This technique was invented by the draftsman of the US Semiconductor Chip Protection Act of 1984, which introduced an unregistered right to protect mask works [...]”

<sup>186</sup> Se rige por el principio registral “*prior in tempore potior in iure*”. Cfr. AA.VV, *Derecho Hipotecario*, 9ª edic, Tomo II, Vol.1, ed. Bosch, Barcelona, febrero 2008, pág. 333.

formas en que sus titulares podrán demostrar la presunción de concurrencia de requisitos de protección para la validez de dicho diseño. De este modo, al titular de un diseño registrado le bastará la exhibición del certificado oficial, documento dotado de presunción de veracidad y validez<sup>187</sup>.

Por el contrario, el titular de un diseño comunitario no registrado deberá probar el acto de divulgación y su fecha anterior a aquella opuesta por la parte interesada.

La posición que plantea OTERO LASTRES, en el sentido de que le parecería más correcta la postura del legislador que en materia de diseño abogara por la protección de quien primero ha acrecentado el patrimonio de la Estética Industrial, en lugar de primar a quien primero ha solicitado el registro es también predicada en los sistemas legales del Common Law<sup>188</sup>. Pero al mismo tiempo podría implicar problemas probatorios y supone que habría que demostrar ante las autoridades registrales que el

---

<sup>187</sup> Vid. Auto del Juzgado de Marca Comunitaria de 26 de octubre de 2004, AC 2004/2126, Fundamento de Derecho Segundo: “a) Respecto de los dibujos y modelos comunitarios registrados [...] se considera válido el dibujo o modelo, correspondiendo al demandado impugnar su validez [...]”

<sup>188</sup> Según AA.VV., *Diccionario bilingüe de términos legales Inglés-Español/Español-Inglés Bilingual Dictionary of legal terms English-Spanish/Spanish-English*, Comares, quinta edición, Granada 2005, consiste en: “Sistema jurídico consuetudinario, perteneciente al Derecho anglo-norteamericano. Derecho anglosajón que recoge la jurisprudencia y no la legislación o los códigos”.



autor del diseño ha hecho pública su creación y la ha divulgado en primer lugar<sup>189</sup>.

Por otra parte ese tipo de planteamientos tampoco se han acogido en otras modalidades de protección, como las patentes de invención ello pese a que como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA el fundamento de la protección de las invenciones consiste en el enriquecimiento objetivo del acervo tecnológico propiciado por una invención nueva<sup>190</sup>.

Para otros autores, como LENCE REIJA<sup>191</sup>, el fundamento de la protección del diseño novedoso puede ser el interés del empresario en recuperar los beneficios de la inversión realizada, lo que no dejaría de ser un argumento puramente economicista que tendría cierto reflejo en el planteamiento del propio Libro Verde.

---

<sup>189</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *Protección del diseño...*, op.cit, pág.118 y OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*,op.cit, pág.388.

<sup>190</sup> Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *La modernización del derecho español de patentes*, ed.Montecorvo, Madrid 1984, pág.69, se hace referencia al fundamento de la protección de las invenciones: “El esfuerzo y trabajos de un investigador, que únicamente se traduce en un enriquecimiento o ampliación de los conocimientos y capacidad personales, por muy meritorio que resulte, no merece la protección de la patente. Sólo debe tenerse en cuenta el enriquecimiento objetivo del acervo tecnológico, que se detecta comprobando si la invención es nueva.”

En Estados Unidos de América, que ha modificado recientemente su legislación en materia de patentes de invención para aproximarla al sistema de patentes PCT y al europeo, tradicionalmente regía el principio *first-to-invent* que otorgaba derechos de modo primario a su inventor pero solo si solicitaba el registro de la misma. Actualmente se ha modificado al modelo *first inventor to file*, según Leahy-Smith America Invents Act de 16 de septiembre de 2011 que entró en vigor en marzo de 2013.

<sup>191</sup> Cfr. LENCE REIJA, C., *La protección...*, op.cit, pág.23.

Dicho documento señala una pluralidad de posibles fundamentos entre los cuales refiere la necesidad de promover las inversiones en diseño industrial, protección de la creatividad, necesidad de evitar la confusión en cuanto al origen de los productos idénticos o similares por parte del consumidor, la contribución del diseño a la innovación técnica o el respeto del principio de buena fe en los intercambios comerciales<sup>192</sup>. Son fundamentos que en definitiva y con la excepción de la innovación estética, es decir, persona que desarrolla y aporta una nueva forma, no han sido adoptados. En todo caso y en términos generales la mayoría de la doctrina ha remarcado la finalidad de marketing que desempeña la protección del diseño novedoso<sup>193</sup>.

---

<sup>192</sup> Cfr. apartado 2.2.1

<sup>193</sup> Vid. GÓMEZ SEGADE, J.A., *Pasado, presente...*, op.cit, pág.37: “[...] La moderna regulación jurídica del diseño [...] lo que [...] protege es [...] un valor comercial o de marketing.” En sentido parecido, cfr. MACIAS MARTIN, J., “Última propuesta de Regulación española”, en *La situación legal de...*, op.cit, pág.93, en *Estudio monográfico...*, op.cit, pp.657 y 663 y en *La protección comunitaria...*, op.cit, pág.307. En la doctrina alemana, cfr., BEIER, F.K., en *The Future of...*, op.cit, pág.177 también refiere al diseño como instrumento de marketing y en sentido parecido, KUR, A., *The Green Paper...*, op.cit, pág.376 y KUR, A./DREIER, T., *European Intellectual Property Law Text, Cases & Materials*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton, MA (USA), 2013, pág.354. Por último, en la doctrina anglosajona, cfr. HUMPHREYS, G., en “La protección mediante el diseño de los productos complejos y la situación legal de las piezas de recambio en la Unión Europea”, en *XXVIII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual Grupo Español de la AIPPI*, núm.46, siete al ocho de febrero de 2013, pág.183 (herramienta de marketing). En la doctrina italiana, MORRI, F., “Le opere dell’Industrial Design tra Diritto d’Autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?”, en *Rivista di Diritto Industriale*, I-2013 da cuenta en pág.178 (npp.3) de una corriente doctrinal italiana que ha acuñado el término “*market approach*”, según la cual: “[...] Pone l’accento sul modo con cui l’innovazione estetica è percepita dai consumatori, e

Consideramos que el fundamento del requisito de novedad del diseño industrial consiste en la innovación al patrimonio estético que configura la forma en un instrumento de marketing y comercialización registrable por el creador (persona o empresa) que ha invertido en dicho diseño y lo ha solicitado o divulgado en primer lugar. El requisito de ser novedoso es inherente al concepto legal de diseño y es coherente con el sistema en general de propiedad industrial y de diseño industrial en particular, ya que no se puede pretender la generación de flujos económicos a cambio de aportaciones aparentes a la sociedad<sup>194</sup>.

## **2.3 Singularidad del diseño industrial**

### **2.3.1 Origen de la singularidad**

El requisito de singularidad es inédito hasta su regulación comunitaria y no tiene precedentes directos bajo esta rúbrica<sup>195</sup>. En

---

considerata protegibili (come modelli) solo le forme dotate di caratteristiche idonee a contribuire al successo commerciale del prodotto.”

<sup>194</sup> Al patrimonio de la estética industrial o al acervo de dibujos y modelos existente (Considerando 14 del RDC). Si el diseño no es nuevo, sino copia de otro, la función económica que puede generar y el derecho de exclusiva otorgado, no tienen justificación. Lo mismo se puede predicar y con mayor énfasis, en relación con invenciones.

<sup>195</sup> La singularidad es un requisito *ex novo* inexistente en la regulación del diseño hasta la aparición de la normativa comunitaria en la materia. Al respecto, vid. CANDELARIO MACIAS, M.I., *La creatividad...*, op.cit, pág.153: “La singularidad como presupuesto exigible para proteger los dibujos y modelos industriales no aparece expresada o recogida dentro de la propiedad industrial hasta su reconocimiento en el ámbito del Derecho Comunitario.” En parecido sentido, cfr. MARCO ARCALÁ, L.A., “Últimas aportaciones al carácter singular

los textos iniciales preparatorios<sup>196</sup> del vigente cuerpo normativo comunitario en materia de diseño industrial se alude al requisito de distintividad<sup>197</sup> e incluso, en otro orden, al requisito de originalidad<sup>198</sup>. De modo significativo, en el Libro Verde<sup>199</sup> se pone

---

de los diseños comunitarios en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [Comentario a las Sentencias Acumuladas TJUE (Pleno) C-101/11 P y C-101/12 P, Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sol y OAMI v. José Manuel Baena Grupo SA, de 18 de octubre de 2013 – caso Muñeco sentado-], *ADI* Tomo 33 (2012-2013) pp. 501-502.

<sup>196</sup> Vid. Article 7, informe: “Proposal of the Max Planck Institute for a European Design Law”: “*Distinctive character. An industrial design is distinctive if it has an overall appearance which distinguishes it from any subject-matter known at the relevant priority date by the different impression which it gives.*”

<sup>197</sup> La cuestión de la distintividad aplicada a diseño industrial ha sido tratada por varios autores. Vid. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.17: “No cabe olvidar, que las propuestas iniciales aludían al criterio del «carácter distintivo» como requisito de protección (sustituido por los actuales «novedad» y «carácter singular»).” Asimismo, vid. DOMINGUEZ PÉREZ, E.M., *La protección jurídica...*, op.cit, pág.100: “Y es que inicialmente el Anteproyecto citado (de Reglamento Comunitario) se refería al carácter distintivo (*«distinctive character»*) del diseño, término que fue suprimido, al considerarse que, al tratarse de una expresión acuñada en el ámbito del Derecho de signos distintivos (especialmente Derecho de Marcas), vinculaba al Derecho sobre los diseños con los signos distintivos.” En sentido parecido, cfr. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Aproximación al régimen...*, op.cit, pág.886, GÓMEZ MONTERO, J., *El Libro Verde...*, op.cit, pp.820-821, LENCE REIJA, C., *Protección comunitaria del diseño industrial: el objeto protegido. Tesina de Licenciatura*, Universidade de Santiago de Compostela, Facultad de Dereito, Santiago de Compostela, noviembre 2007, pág.21. En la doctrina anglosajona, cfr., SPEYART, H.M.H., *The Grand...*, op.cit, pág.606 y MUSKER, D., *Community Design Law Principles and Practice*, ed.Sweet & Maxwell, Londres 2002, pág.29.

<sup>198</sup> Incluso en una referencia tan significativa como la proporcionada por BEIER, F.K., en *The Future...*, op.cit, pág.176, se dice: “The requirements for protection are the same as for informal protection against imitation, i.e. novelty and originality which must be present at the time of filing.” Sobre todo es revelador por cuanto este autor formó parte del grupo de trabajo que emitió el informe “Proposal of the Max Planck Institute for a European Design Law”. Vid. PEROT-MOREL, M.A., *La propuesta...*, op.cit, pp.261-262: “Desde 1962, del mismo modo que respecto de los demás derechos de propiedad industrial, se previó la creación de un título comunitario que obedeciese a un régimen

de manifiesto este panorama normativo hasta cierto punto caótico en el que se habla de “originalidad”.

Como quiera que el concepto de diseño industrial tiene evidentes concomitancias con otras modalidades de protección (patentes, autor, marcas), en los textos iniciales (Propuesta del Instituto Max Planck, Libro Verde) este aspecto tuvo peso e influencia y así se reflejó en los requisitos de protección (novedad, distintividad). No obstante, como solución intermedia y para separarse del criterio de distintividad de las marcas, el legislador comunitario optaría por acogerse a la expresión “*singularidad*”.

---

específico [...] Los dibujos y modelos industriales ofrecen, en efecto, en todas las legislaciones, dificultades inherentes a la dualidad de su naturaleza. Situados, como se ha dicho, en la «encrucijada del Arte y la Industria», se presentan a la vez como obras de carácter artístico, beneficiándose en base a ese título del Derecho de Autor [...] Esta naturaleza híbrida los sitúa consecuentemente entre dos estatutos jurídicos fuertemente diferenciados, tanto por su espíritu como por su regulación: la Propiedad Industrial por un lado, y el Derecho de Autor, por el otro.” También, cfr. misma autora en “La difficile conciliation du nouveau droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du droit d’auteur”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial...*, op.cit, pág.825. En otro orden, vid. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, nota a pie de página en páginas 17-18 en alusión a los criterios de validez de los diseños comunitarios (novedad y singularidad): “23. Cambio curioso desde una perspectiva tradicional, en la que se estaría sustituyendo la terminología característica sobre signos distintivos (carácter distintivo) por la suma de términos propios de las invenciones (novedad) y del derecho de autor (carácter singular). Pero en el fondo, como se expondrá, el cambio es fundamentalmente nominal, no sustancial (lo que demuestra que en este ámbito la terminología no se usa con especial rigidez).”

<sup>199</sup> Cfr. Apartado 2.3.7 que refiere a novedad pero también alude a que la normativa de países como Francia y determinada jurisprudencia española aproximan novedad a originalidad.

Si se realiza una aproximación a las legislaciones nacionales previgentes<sup>200</sup> a la aprobación de la Directiva y Reglamento, las alternativas al por entonces inexistente requisito de singularidad eran el criterio de ornamentalidad en Benelux e Italia, la distintividad y la originalidad en Francia, la ornamentalidad y originalidad (creación personal) en Alemania, la ornamentalidad y el criterio de la fuerza diferenciadora en España<sup>201</sup>. Finalmente y en cuanto al Reino Unido, la ornamentalidad (atractivo visual o «eye-appeal»).

Inicialmente en el Libro Verde se prevé el establecimiento de dos requisitos objetivos y de naturaleza comparativa, si bien todavía no se denomina “singularidad”, sino novedad y carácter distintivo<sup>202</sup>.

Con posterioridad al Libro Verde y en la Propuesta de Directiva se descarta definitivamente el concepto de distintividad como elemento a tener en cuenta y los requisitos de protección son la novedad y el carácter singular, al igual que en la Propuesta de Reglamento.

---

<sup>200</sup> Seguimos como referencia el estudio realizado por FIRTH, A., *Aspect...*, op.cit, pp.45 y ss. El artículo es de 1993, coincide aproximadamente en el tiempo con la Propuesta de Directiva y de Reglamento.

<sup>201</sup> Vid. CERRO PRADA, B., “La protección nacional e internacional de los modelos y dibujos industriales”, *RGD*, núm.570, marzo 1992, pág.1570: “[...] A través de una desafortunada interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo [...] no pueden registrarse aquellas creaciones de forma que por su semejanza con otras ya registradas como modelos puedan inducir a error o confusión en el mercado.”

<sup>202</sup> Cfr. Libro Verde, Conclusiones, pág.5.

Esto no obstante, incluso actualmente hay constancia de alguna decisión de la OAMI que hace uso del término “distintividad” aplicado a diseño comunitario<sup>203</sup>.

Se puede concluir, por tanto, que el legislador comunitario tuvo que crear un nuevo requisito de protección *sui generis* inexistente hasta el momento lo que haría posible la futura normativa comunitaria (Directiva y Reglamento).

### 2.3.2 Concepto de singularidad

Según lo expuesto en el apartado anterior es inevitable deducir, con la doctrina que ha analizado esta cuestión, la confusión que genera este requisito de protección<sup>204</sup>.

---

<sup>203</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8937, *Ekornes ASA v. Qualimax International, S.L.*, de 19 de julio de 2013, apartado 20. Se entiende que es una referencia errónea y que sería apropiada si se tratara de marcas tridimensionales.

<sup>204</sup> Quizá esta confusión tenga que ver con el dato de que el requisito de singularidad entra dentro de la categoría de “concepto jurídico indeterminado”, tal como señala en la doctrina, CURELL SUÑOL, M., “Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la propiedad industrial”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial...*, op.cit, pág.321: “El Derecho utiliza la técnica del concepto jurídico indeterminado para referirse a conceptos cuyo enunciado no aparece con límites bien precisos, porque se trata de nociones que no admiten una determinación o cuantificación rigurosa. [...]”, y pág.330: “El carácter singular es un concepto jurídico indeterminado [...] junto con la condición de novedad, es exigido como requisito necesario [...]” También lo califica de este modo MARCO ARCALÁ, L.A., *Últimas aportaciones...*, op.cit, pág.508 y además considera que es necesario un vasto corpus jurisprudencial para delimitar sus parámetros exactos. Como reconoce en la doctrina este autor en *El requisito del...*, op.cit, pp.216 y ss, los perfiles de lo que significa desde el punto de vista jurídico

La exigencia de carácter singular alude a la impresión general que deriva de la comparación de dos diseños y es lo contrario de lo específico<sup>205</sup>.

Explicado en términos sencillos, como señala la doctrina alemana, este requisito lo único que demanda es que el diseño aspirante a ser registrado difiera hasta cierto punto del patrimonio estético previo<sup>206</sup>.

Esta posición también es seguida en la doctrina española en la que por algún autor se postula que el grado de distinción derivado de la impresión general no debe considerarse especialmente

---

el término “singularidad” son difusos e imprecisos ya que se trata de una figura ecléctica. Indudablemente, también la naturaleza “híbrida” del diseño industrial entre Derecho de Autor y Derecho de Patentes señalada en la doctrina por FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El encuadramiento sistemático del diseño comunitario”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial...*, pp.411 y ss, puede tener mucho que ver con esta confusión. En la doctrina anglosajona, MUSKER, D., *The Design...*, op.cit, pág.36, también destaca la dificultad del requisito de singularidad.

<sup>205</sup> A tenor de la doctrina, (por todos, GARCIA VIDAL, A., “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario”, en *El Diseño Comunitario...*, op.cit, pág.356), la impresión general se considera un concepto normativo.

Lo específico o de detalle no sirve para el análisis del carácter singular. Al respecto, vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 1175/2012-3, *Fabiani Group, S.R.L v. Il Picchio Preziosi S.R.L*, de 21 de octubre de 2013, apartado 68: “Dal momento che l’articolo 6, parágrafo 1 RDC fa riferimento ad una differenza tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in causa, l’esame del carattere individuale di un disegno o modello comunitario non può essere effettuato con riferimento a elementi specifici derivanti dai vari disegni o modelli precedenti.”

<sup>206</sup> Cfr. KUR, A., *Industrial Design...*, op.cit. En sentido parecido, cfr. STELZENMÜLLER, U., *Von der...*, op.cit. pág.73 quien señala que este requisito no se interpreta como una referencia de calidad, ni tampoco como una superación de las capacidades normales de un diseñador.



elevado<sup>207</sup>. Este requisito no requiere una impronta personal de su creador (originalidad subjetiva de derecho de autor) ni que pueda servir como identificador de origen empresarial ni tampoco exige un patrón o estándar de calidad estética ni superación de las habilidades del diseñador medio.

Si se sigue el significado que ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el concepto alude a diferenciación, separación, algo que se aleja de lo previo, pero sin contener en sí mismo ninguna obligación de determinación ni concreción del nivel de dicha separación. Las principales acepciones de dicho término son extraordinario, raro, excelente (singular), cualidad de singular equivale a distinción o separación de lo común (singularidad), distinguir o particularizarse una cosa entre otras (singularizar).

Consideramos que si se sigue el significado del término singular se elevaría excesivamente el nivel de exigencia para la consecución de un diseño industrial válido y no es la opción del legislador comunitario.

Por esta razón no se puede compartir la perspectiva planteada por autores como FRANZOSI, quien afirma que la normativa pan-europea en materia de diseño se ha alejado de la noción de diseño meritorio y se ha enfocado al establecimiento de

---

<sup>207</sup> Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.29.

monopolios a cambio de creaciones con una creatividad muy baja<sup>208</sup>.

Las acepciones referentes a los términos singularidad y singularizar son las que han tenido reflejo legal ya que el diseño tiene que aspirar a distinguirse o separarse de otros diseños pues en otro caso sería uno entre muchos iguales o excesivamente parecidos en el mercado<sup>209</sup>.

En definitiva, consideramos que un diseño es singular respecto de otro si las disimilitudes entre ambos determinan la presencia de una impresión general o de conjunto diferente.

---

<sup>208</sup> Cfr. FRANZOSI, M., “Design protection Italian style”, en *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006 1(9).

<sup>209</sup> Concepto de “*commonplaceness*” del Derecho Británico. Vid. DERCLAYE, E., *The British Unregistered...*, op.cit, pp.6-7: “Commonplaceness was first judged to be akin to the novelty requirement in patent law. The Ocular case thereafter shed more light to the origins and meaning of the term: “commonplace” is derived from the Directive on the legal protection of topographies of semi-conductors and means hackneyed, trivial and that which does not attract the attention; a combination of commonplace aspects can be original but in general, such a combination will also be banal.[...] The Court of Appeal definitely distinguished commonplaceness from novelty and set forth a test to establish a design’s commonplaceness in *Farmers Build v. Carrier Bulk Materials*.” En sentido parecido, RADCLIFFE, J.,/CADDICK, N., “Abbreviating the Scope of Design Right”, en *EIPR*, núm.9, 1997, pág.536: “In Ocular Sciences, Laddie J. thought that the expression “commonplace” clearly envisaged some kind of objective assessment. While he felt that it would be inappropriate to attempt to redefine the word “commonplace”, he felt that the flavour of the word would encompass “[a]ny design which is trite, trivial, common-or-garden, hackneyed or of the type which would excite no particular attention in those in the relevant art.”

### 2.3.3 Fundamento del requisito de singularidad del diseño industrial

La concurrencia de singularidad en el diseño justifica el derecho exclusivo y excluyente otorgado a su titular precisamente debido a que dicho diseño no solo se puede considerar nuevo sino que además tiene elementos que lo dotan de suficiente peculiaridad.

Esto no obstante, parte de la doctrina usa expresiones tales como “*desarrollo cualificado de la novedad*” o “*novedad cualificada*”, términos que no podemos compartir<sup>210</sup>.

Se considera con parte de la doctrina, que el término “*creatividad*” es propio de Derecho de Autor y no es adecuado como equivalente a “singularidad”<sup>211</sup>. Esto es reflejo, a nuestro

---

<sup>210</sup> Cfr. MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.231, alude a desarrollo cualificado de la novedad, PEROT-MOREL, M.A., *La propuesta...*, op.cit, pág.267, considera como “*novedad cualificada*”, lo que, entiende esta autora, otorga al diseño comunitario un mayor valor intrínseco. Por último, SENA, G., *La diversa funzione...*, op.cit. pág.585, refiere al requisito de carácter singular como “*novità qualificata*”.

<sup>211</sup> En este sentido, OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad y originalidad requerido al diseño artístico”, en *Pe.í*, núm.19, 2005, pp.25-26, señala: “La «creatividad», en la medida en que hace referencia a una capacidad del ser humano, es una condición predicable de la persona, pero ni la tenemos todos, ni los que la poseen la tienen en el mismo grado. En tanto que «capacidad», la creatividad supone, como se desprende del Diccionario de la lengua, una especial aptitud, un talento, que dispone a quien lo posee para el buen ejercicio de algo. [...] En la obra artística, la creatividad no implica solamente la capacidad de concebir intelectualmente la obra, sino que forma parte inseparable de la creatividad la propia capacidad que tiene el autor de ejecutar material y personalmente la obra artística concebida por él.” Pág.32: “[...] La «creatividad» y la «originalidad» están indisolublemente interrelacionadas.” También en la doctrina española BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Comentarios al artículo 10 LPI”, en *Comentarios a la*

modo de ver, de la confusión terminológica que existe en torno al concepto y configuración de este requisito<sup>212</sup>. Es algo que posiblemente se deba a la naturaleza ambivalente o anfibológica del diseño industrial<sup>213</sup>.

El uso de este término podría ser adecuado en relación con una obra de arte aplicado a la industria, pero no en el supuesto de un diseño industrial ordinario. El “*plus de diferenciación*”, como

---

*Ley de Propiedad Intelectual* (AA.VV, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Coord), tercera edición, ed.Tecnos, Madrid, 2007, pp.156-157: “La doctrina alemana habla de altura creativa (*Gestaltungshöhe*).” A mayor abundamiento cfr. MACIAS MARTIN, J., *La protección comunitaria...*, op.cit, pág.312 y GARCIA-CHAMON CERVERA, E., “Presupuestos de la infracción del diseño industrial y competencia desleal”, en *II Foro de Encuentro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil*, AA.VV. (Dir.: DÍAZ-MORENO-JUSTE MENCÍA-SOLER-ARRIBAS), Marcial Pons, Madrid, 2010, pág.87. En sentido parecido y en la doctrina alemana, SCHRICKER, G., “Copyright Protection for Advertising Ideas, Concepts and Campaigns Under German Law”, *IIC* Vol.28, núm.4/1997, pág.484-485: “Quite often, the “level of creativity” has been propagated as an additional requirement of protection – as the quantitative dimension of individuality, so to speak. [...] The level of creativity as an additional requirement was initially developed for works of applied art as a distinction from protection under design law.” En la doctrina italiana, ASCARELLI, T., *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, (traducción de VERDERA/SÚAREZ-LLANOS), Bosch, Barcelona 1970, pág.640: “[...] La obra del ingenio objeto de protección debe poseer carácter creativo; debe significar, pues, una aportación a nuestro mundo cultural [...] una impronta individual y original [...]”

<sup>212</sup> Así, GARCIA-CHAMON CERVERA, E., *Presupuestos de...*, op.cit, pág.87 equipara singularidad y manifestación de la personalidad, concepto propio de Derecho de Autor.

<sup>213</sup> Como señala en la doctrina española CARBAJO CASCON, F., *La protección del diseño...*, op.cit. pág.535: “La naturaleza mixta o híbrida del diseño industrial, a mitad de camino entre la creación artística (la creación intelectual plástica) y la creación y aplicación industrial (el diseño de la forma o apariencia de un producto), planteó tempranamente el problema de su calificación bien como obra de arte original, bien como forma industrial novedosa, o bien como obra plástica de aplicación industrial (esto es, como obra de arte aplicada a la industria o diseño industrial-artístico).”

denominación alternativa a singularidad, es coherente ya que un diseño carente de tal característica no merece protección legal alguna, sea diseño registrado o no registrado<sup>214</sup>. Ello es debido a la función de marketing que desempeña el diseño como posible elemento generador de ventas. Entendemos que el fundamento del requisito de singularidad del diseño industrial consiste en el nivel de diferenciación o particularización conseguido. Por lo tanto, no se considera acertada la asimilación a términos propios del Derecho de Autor planteada por parte de la doctrina.

No obstante, pese a la inconcreción que deriva del concepto de singularidad, se considera que la singularidad del diseño presenta proximidad con Derecho de Autor, Competencia Desleal (singularidad competitiva<sup>215</sup>) y, en menor medida, Derecho de

---

<sup>214</sup> Cfr. MARCO ARCALÁ, L.A., *Últimas aportaciones al carácter singular...*, op.cit, pág.505.

<sup>215</sup> La conexión entre singularidad competitiva y el requisito de singularidad del diseño industrial es puesta de manifiesto en la doctrina española por MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág. 232 y *Últimas aportaciones al carácter singular...*, op.cit, pág.503. En cuanto a la figura y origen del concepto de singularidad competitiva o concurrencial nos remitimos a MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ed. Civitas, Madrid 1999, PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, primera edición, Madrid, 1995, LEMA DEVESA, C.,/GÓMEZ MONTERO, J., “Actos de Competencia Desleal por imitación y explotación de la reputación ajena”, en *Actualidad Civil*, núm.XXXI, 1995, AA.VV (Dir.: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A) *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters-Aranzadi, primera edición, Cizur Menor, 2011, MONTEAGUDO, M., “La imitación de creaciones técnicas y estéticas [Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 5 de julio de 1993]” *RGD*, núm. 595, Abril 1994, mismo autor en “La imitación confusoria de productos (Comentarios a las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1997 y de 17 de julio de 1997)”, *ADI*, Tomo 18, 1997, BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal, Tomo I*, Tirant Lo Blanch, Valencia

Marcas, por este orden. Si bien como requisito *sui generis* que es, realmente no responde con exactitud a los parámetros de ninguno de ellos.

## 2.4 El diseño novedoso carente de singularidad

Como, según lo expuesto hasta el momento en este trabajo, ambos requisitos se pueden considerar concurrentes, acumulativos y necesarios, cabe plantearse si puede ocurrir que en un diseño concorra novedad pero no carácter singular, algo frecuente en la práctica<sup>216</sup>.

Como ejemplo de asunto en que hay novedad pero no carácter singular puede citarse la Decisión de la División de Anulación de la OAMI, de 14 de mayo de 2010<sup>217</sup>:

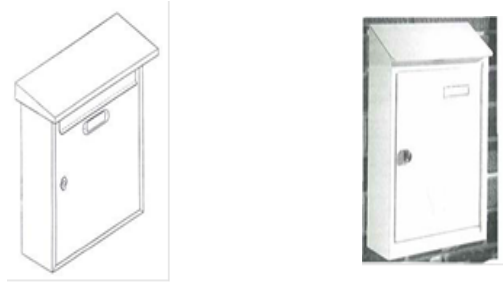
---

2008 y GUTIÉRREZ GILSANZ, J., “Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, a propósito de la SJMER Barcelona (núm.2), de 25 de abril de 2008”, *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm.4, 2009.

<sup>216</sup> También lo habitual es que la División de Anulación de la OAMI no se pronuncie sobre el requisito de carácter singular si ha determinado que no hay novedad. Vid. Decisión de la División de Anulación, ICD 1717, asunto *Línea Hogar Deco, S.L. v. Venilia, S.A.*, de 13 de septiembre de 2006, Conclusión: “[...] Se estima la solicitud de declaración de nulidad por quedar probada su falta de novedad [...]. A la vista de lo cual, no cabe pronunciarse sobre el segundo motivo de nulidad invocado.” De igual modo, ICD 1733, mismas partes y misma fecha, ICD 2350, asunto *Mecalde 2, S.A. v. Plastimodul, S.L.*, de 10 de noviembre de 2006, ICD 2327, mismas partes y misma fecha, ICD 2376, ICD 2384, ICD 2368, mismas partes y de 13 de noviembre de 2006 e ICD 2400, mismas partes y de 15 de noviembre de 2006. Nos remitimos a los ANEXOS A a D de este trabajo.

<sup>217</sup> Cfr. ICD 6740, *Etablissements Decayeux v. BTV, S.A.*

FIGURA 1



Diseño Comunitario 89089-0007 (Nulo) Divulgación previa

Supuesto en que se confrontaban dos modelos de buzones, siendo el diseño antecedente divulgado en países europeos con mucha anterioridad al diseño comunitario anulado.

Entre otras muchas decisiones también en sede de División de Anulación de la OAMI, se pueden traer a colación la de 20 de julio de 2004 en que se declara nulo un modelo de carretilla anticipado por un modelo de utilidad<sup>218</sup>, la de 15 de septiembre de 2005, que supone la nulidad de un modelo de licuadora<sup>219</sup>, 23 de agosto de

---

<sup>218</sup> Cfr. ICD 206, asunto *Adolfo Dzigciot v. Gustavo Adrian Maniera*.

<sup>219</sup> Cfr. ICD 529, asunto *WS Teleshop International Handels v. Homeland Housewares, LLC*.

2006 en que se anula un modelo de micrófono<sup>220</sup> y finalmente, la de 19 de octubre de 2007, nulidad de un modelo de secador de pelo<sup>221</sup>. Como extraña excepción que puede interpretarse como un mero lapsus, la Decisión de la División de Anulación de la OAMI, de 13 de septiembre de 2006 a cuyo tenor se declara que el diseño carece de novedad pero se declara nulo por falta de carácter singular<sup>222</sup>.

En sede de Jurisprudencia en cuanto a la posibilidad legal de que un diseño tenga novedad pero no singularidad, se pronuncia la Sentencia dictada por High Court of Justice Chancery Division Patents Court<sup>223</sup>.

---

<sup>220</sup> Cfr. ICD 1378, asunto *Martin Saulespurens v.Sia Scruples*. Son muchas las resoluciones de la División de Anulación que resuelven casos en los que se declara que no hay novedad. Otros ejemplos de micrófonos carentes de novedad son las decisiones ICD 1360, ICD 1345, ICD 1337, siendo las mismas las partes confrontadas y todas estas decisiones de 23 de agosto de 2006.

<sup>221</sup> Cfr. ICD 3663, asunto *Consulting and Trading Alicante, S.L v. Parlux S.p.A.*

<sup>222</sup> Cfr. ICD 2202, asunto *Handl Cookware Limited v.Imperial International Limited*, apartado 9.

<sup>223</sup> Case HC 06 C00362, The Procter & Gamble Company (Claimant) and Reckitt Benckiser (UK) Limited (Defendant), de 13 de diciembre de 2006: “In order for a design to be validly registered it must satisfy two tests. First, it must be new. Second, it must have individual character. [...] If a design passes the first test, it must still pass the second. Since these are two separate tests, the Regulation must, I think, contemplate that it is possible that a design will pass the first test but fail the second.”



## 2.5 ¿Es posible un diseño singular carente de novedad?

Algunos autores plantean que pueda ocurrir que un diseño no tenga novedad pero sí carácter singular. Así lo pone de relieve en la doctrina española, ORTUÑO BAEZA<sup>224</sup> y en la anglosajona, MUSKER<sup>225</sup>.

Desde la perspectiva del Derecho de Patentes resulta muy interesante la aportación del Maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>226</sup>. Después de manifestar que considera que los requisitos de novedad y actividad inventiva, si bien no se confunden, tienen una estrecha vinculación, no solo afirma que una invención puede ser nueva pero carecer de actividad inventiva, lo que es frecuente, sino, no siendo nueva, tener actividad inventiva. Esto puede ocurrir cuando al divulgar una regla técnica no se haya desvelado el significado de un elemento que forma parte de una solicitud de patente posterior.

---

<sup>224</sup> Vid. ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pp.148-149: “[...] Se considerará que un dibujo o modelo no es nuevo cuando todos sus elementos no insignificantes hayan sido ya anticipados por otro diseño. Esta interpretación del concepto de identidad del artículo 5 RDC [...], hace que, en ciertas ocasiones podamos estar ante supuestos de un dibujo o modelo que, no siendo nuevo, pueda tener carácter singular.”

<sup>225</sup> Vid. MUSKER, D., *Community Design...*, op.cit, pág.27: “It is conceivable, however, that enough *individually* immaterial differences might be assembled to lead to an *overall* different impression. In such a case, a design could lack novelty even if it had individual character.”

<sup>226</sup> Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *La modernización...*, op.cit, pág.88. Se cita como ejemplo de esta situación el asunto «*Molins and Molins Machine Co. Ltd v. Industrial Machinery Co.Ltd*», resuelto por la sentencia de la Court of Appeal británica de 19 de julio de 1937.

En sentido contrario se pronuncian autores como BENTLY-SHERMAN<sup>227</sup> y KOSCHTIAL<sup>228</sup>. Estos autores postulan que todo diseño dotado de singularidad necesariamente ha de ser nuevo y que los detalles irrelevantes no pueden contribuir a la presencia de novedad ni de singularidad. Se deduce, según estos autores, que si un diseño no ha superado el examen de novedad porque los detalles que lo diferencian no van más allá de la identidad o cuasi-identidad, son en definitiva, irrelevantes, no es posible que en una segunda etapa dicho diseño no novedoso cause una impresión general diferente. Se trata de argumentos en la línea representada por las anteriormente citadas decisiones de la División de Anulación y resoluciones de la Tercera Sala de Recurso.

Otras aportaciones que pueden servir de guía al respecto provienen del concepto británico «*commonplace*»<sup>229</sup>, aspecto también

---

<sup>227</sup> Cfr. BENTLY, L./SHERMAN, B., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, New York, 2009 (3ª ed), pág.646.

<sup>228</sup> Cfr. KOSCHTIAL, U., *Design Law...*, op.cit, pp.303 y 305.

<sup>229</sup> «*Commonplace*» significa: “normal, corriente”. Se trata de doctrina anglosajona que ha analizado supuestos de registrabilidad de diseños basados en combinaciones de elementos en el dominio público que aisladamente no tienen novedad. Vid. DAVIS, J., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2008, pp.321-322: “A design is not original if it is 'commonplace' in the design field in question at the time of its creation. This means that the same design may be originated in the copyright sense, that is, it was 'originated' by the designer and was not copied, but can still fail to attract design right protection because the design is commonplace (*Farmers Build Ltd v Carrier Bulk Materials Handling Ltd* (1999)). If it is commonplace, then it is not 'original' for the purposes of design right. [...] A design which is not commonplace will be one which is not found in other articles in the same field. Conversely, the closer the similarity of designs to each other, the more likely the design is to be commonplace, especially if there is no evidence of copying. Thus, if a number of independent designers produce similar design solutions to the

tratado en el Libro Verde<sup>230</sup> y vinculado con la normativa en materia de topografías.

En general, la doctrina española en materia de diseño no ha estudiado con detenimiento esta cuestión<sup>231</sup>. No obstante y en referencia a la doctrina en materia de secreto empresarial, SUÑOL LUCEA ha analizado supuestos en que puede existir secreto

---

same design problem, the court is entitled to infer that there is only one way of designing the article in question and that the design may be described as commonplace (*Farmers Build*). [...] The Court of Appeal's definition of commonplace was applied in *Farmers Build Ltd v Carrier Bulk Materials Handling Ltd* (1999) [...]. The Court of Appeal agreed with the claimant's argument that a combination of 'trite' or commonplace designs can result in aspects of shape or configuration which are not commonplace". Cfr, en sentido parecido, RADCLIFFE, J./CADDICK, N., *Abbreviating...*, op.cit, pág.536, AA.VV, *Copinger and Skone James on Copyright*, Vol.1, Sweet & Maxwell, London, 1999, pág.738, HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.126, MORRIS, I./QUEST., B, *The Design Modern...*, op.cit., pág. 113. En la doctrina estadounidense, vid. MOSKIN, J.E., "The shape of things to come- emerging theories of design protection", Vol. 92, May-June 2002, núm.3, *The Trademark Reporter*, pág.692: "As in Door-Master, the individual design elements need not be new, so long as the combination is. That is, a patent may cover the *combination* of selected elements already existing in the prior art." Esta aportación alude a diseño estadounidense ya que en este país es asimilado a patente (design patent) y de ahí la referencia al elemento combinatorio.

<sup>230</sup> Vid. apartado 5.6.1.1: "No deben concederse derechos exclusivos sobre formas copiadas directamente de objetos naturales (p.ej., la forma de un fruto), salvo que el diseño consista en una combinación original de formas naturales en la que la contribución del autor radique en la elección del modo concreto de combinarlas." A este respecto, cfr. Decisiones de la División de Anulación de la OAMI, ICD 9344, asunto *AVON Cosmetics GmbH v. Hutzler Manufacturing Co. Inc*, de 27 de mayo de 2014, se anula diseño que imita forma de calabaza e ICD 9343, mismas partes, de 25 de junio de 2014, se rechaza solicitud de nulidad al considerar que un diseño con forma similar a una cebolla es válido.

<sup>231</sup> A diferencia de lo que ocurre en signos distintivos, campo en el que la doctrina sí ha tratado este tema en referencia a las prohibiciones absolutas.

empresarial basado en combinaciones de elementos del dominio público<sup>232</sup>.

En sede de derecho marcario la institución de la “*distintividad sobrevvenida*” o “*secondary meaning*” determina que un signo, inicialmente viciado de un motivo absoluto de denegación como falta de distintividad, genericidad o descriptividad y que evidentemente evoca elementos conocidos en el mercado, llega a

---

<sup>232</sup> Vid. SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial. Un estudio del Artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, ed. Civitas Thomson Reuters, Pamplona, 2009, pp.224-229: “[...] Una particular combinación de un conjunto de elementos informativos que aisladamente considerados estén total o parcialmente en el dominio público puede merecer la calificación de secreto empresarial [...] con independencia de que los concretos elementos que la integran tengan o no, individualmente atendidos, carácter reservado [...] La validez de la aproximación expuesta no se reduce exclusivamente a los casos en los que los elementos informativos así integrados o combinados están relacionados con la esfera técnico-productiva de la empresa ad ex. [...] elementos e informaciones sobre la apariencia externa de unos almacenes que son estándar en ese sector o de unos modelos de tren que son réplicas de trenes reales [...]. Los criterios que predominantemente se han impuesto para apreciar la naturaleza reservada de esta clase de información se han condensado, en esencia, en torno a tres nociones: unicidad (que la jurisprudencia interpreta como que la integración de elementos conocidos alcance un resultado que aparentemente es singular en la industria, constituyendo la combinación resultante un todo único), novedad (que la jurisprudencia interpreta como combinación lo suficientemente novedosa para merecer protección) u obviedad. [...] A fin de cuentas, lo que constituye el verdadero secreto empresarial en estos casos no es tanto el resultado, que también, cuanto la particular (que no necesariamente novedosa) combinación que realiza el titular de las informaciones conocidas que la integran y que, por ser de difícil acceso a los interesados en ella, le proporciona, como tal, una ventaja competitiva que merece (y debe) ser, a todas luces, protegida.” También vid. misma autora, en “La protección de la combinación de elementos informativos que están total o parcialmente en el dominio público como “trade secret”: (Comentario a la sentencia del Tribunal de Apelación del Décimo Circuito de los Estados Unidos, de 6 de agosto de 2003, caso “Harvey Barnett v. Shidler””, *ADI* Tomo 25 (2004-2005), pág. 774: “[...] Existe consenso en aceptar que en aquellos supuestos en los que el secreto tiene por objeto una combinación de diversas informaciones, no puede exigirse que cada uno de los elementos que la conforman sea secreta [...]”.

superar dicho obstáculo por el uso realizado por su titular<sup>233</sup>. Como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA, mediante esta figura el carácter absoluto de ciertas prohibiciones se relativiza ya que el uso impide que se active el efecto obstaculizador que imposibilita el acceso a protección registral<sup>234</sup>. Por otra parte, la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso del signo supone un cambio del significado del correspondiente signo<sup>235</sup>. En sentido parecido, GÓMEZ SEGADE postula que en virtud de este fenómeno un signo en origen carente de capacidad distintiva, llega a convertirse por consecuencia del uso en identificador de productos y servicios, distinguiendo seguidamente entre distintividad sobrevenida total o parcial, dependiendo de la mayor o menor eficacia del uso en relación con la totalidad o parcialidad del signo<sup>236</sup>.

---

<sup>233</sup> La distintividad sobrevenida se regula en el artículo 3.3 de la Directiva 89/104/CEE y artículo 7.3 Reglamento 207/2009, de 26 de febrero de 2009, de Marca Comunitaria, a cuyo tenor: “*Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.*”. En igual sentido cfr. lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 17/2001, de Marcas. También hay una referencia en el Libro Verde, apartado 11.4.2, a la posibilidad de diseño que debido al uso intensivo en el mercado se convierte en signo registrable.

<sup>234</sup> Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, ed. Marcial Pons, Madrid, 2004, pág.203.

<sup>235</sup> Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.577.

<sup>236</sup> Cfr. GÓMEZ SEGADE, J.A., “Fuerza distintiva y «secondary meaning» en el derecho de los signos distintivos”, en *CDC*, núm.16, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, 1995, pp.181-183.

Entre los requisitos necesarios para considerar aplicable esta excepción a la norma general se pueden destacar de modo sintético y siguiendo a MARCO ARCALÁ<sup>237</sup>, el uso previo, serio y efectivo del signo a título de marca, ya sea por el solicitante o por un tercero autorizado, y territorialmente amplio, y la adquisición de carácter distintivo lo que ocurre cuando la marca es relacionada por una parte sustancial y significativa del público con determinados productos o servicios.

Esta posibilidad (ausencia de novedad, presencia de carácter singular) es muy difícil de encontrar en la realidad. En cuanto a las decisiones dictadas por la División de Anulación de la OAMI, como se ha expuesto, son muy abundantes los asuntos en que se decide la presencia de novedad pero se considera que no hay carácter singular siendo menos frecuentes aquellos en que directamente se decide que no hay novedad. La cuestión de la existencia de carácter singular en un diseño es un tema fáctico independiente del registro. Como señala RUIZ PERIS<sup>238</sup>, hay supuestos en que el carácter singular, pese a no existir novedad, subsiste. *Ad ex.*, cuando un diseño registrado o no registrado ha concluido su vida legal y no se generan en el mercado diseños semejantes, el diseño continuará teniendo carácter singular aunque no sea nuevo.

---

<sup>237</sup> Cfr. MARCO ARCALÁ L.A., *Comentarios a la Ley...*, op.cit, pág. 167 y ss.

<sup>238</sup> Cfr. Conferencia impartida en seminario en Universitat de València en fecha 10 de julio de 2014.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el proceso de análisis de la División de Anulación supone verificar en primer lugar el requisito de novedad y solo posteriormente el de singularidad. Por ello en la mayoría de los casos la falta del primero supondrá que no se contemple la posible presencia del segundo. Estas dos razones fundamentan el hecho de que no deba considerarse relevante la ausencia de doctrina administrativa de la OAMI en que se declare la falta de novedad pero presencia de singularidad<sup>239</sup>.

---

<sup>239</sup> En las decisiones analizadas, años 2004-2014 no hay ninguna que declare la ausencia de novedad pero presencia de carácter singular.





## CAPITULO III

### DELIMITACIÓN DE FIGURAS AFINES

#### 3.1 Consideraciones generales

Debido a la naturaleza híbrida del diseño industrial, el análisis y estudio de este apartado se considera necesario<sup>240</sup>. Ello por cuanto el Legislador ha operado dicha delimitación y ha considerado que las formas exclusivamente funcionales y las distintivas no pueden acceder a la protección de diseño por cuanto los requisitos de protección son diferentes<sup>241</sup>. Por su parte, en relación a las formas

---

<sup>240</sup> Vid. BOTANA AGRA, M., *Hacia la armonización...* op.cit, pág.506: “Al afrontar el examen de este punto (requisitos de protección), los autores del Libro Verde no dudan en reconocer que se trata de una de las cuestiones más delicadas y complejas de la regulación de los dibujos y modelos. En efecto, al estar situados éstos en la encrucijada de los Derechos de autor, de patentes de invención y de las marcas, se recela de que la fijación de unos u otros requisitos se interprete como un indicio de «aproximación» del dibujo o modelo al sector de la propiedad industrial o intelectual del que procedan las condiciones requeridas.” En sentido parecido, cfr. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *El nuevo régimen jurídico...*, op.cit, pág.1 y SÁEZ, V., *The unregistered...*, op.cit, pág.585.

<sup>241</sup> En sede Comunitaria, según lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento (CE) 6/2002, de Dibujos y Modelos Comunitario: “*No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.*”

En sede de signos distintivos, el Reglamento (CE) 207/2009 de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria, artículo 7.1.e), señala: “*Se denegará el registro de: los signos constituidos exclusivamente por iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto.*” En cuanto al legislador español hay que estar a lo dispuesto por la Ley 11/1986, de Patentes, artículo 4.4 b) (no consideración de invención de la obra artística o estética), Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, artículo 11.1 (exclusión de protección de las características de apariencia del producto dictadas exclusivamente por su función técnica) y Ley 17/2001, de Marcas, artículo 5.1.e) (exclusión de protección como marca a formas que dan un valor sustancial al producto).

artísticas la situación es diferente en la medida en que es posible la acumulación de protección<sup>242</sup>.

### 3.2 Derecho de Patentes: diseño y funcionalidad.

Estos conceptos se relacionan con diferentes aspectos de la realidad humana. El diseño, se limita a ofrecer una solución formal, sin aportación técnica ni funcional, cuestión destacada por la doctrina<sup>243</sup>. La funcionalidad, en cambio, supone una solución técnica a un problema. Esto no obstante, el Legislador, tanto Comunitario<sup>244</sup> como nacional<sup>245</sup>, contempla la posibilidad de la

---

<sup>242</sup> El artículo 17 de la Directiva 98/71/CE, de Protección Jurídica de los Dibujos y Modelos establece la posible protección por derecho de autor para los dibujos y modelos registrados en un Estado miembro, lo que dependerá de la normativa nacional. En la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, Disposición Adicional Décima se establece la compatibilidad de protección entre propiedad intelectual y diseño industrial.

<sup>243</sup> Entre otros, cfr. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pp.382-383, VAREA SANZ, M., *El Modelo de Utilidad...*, op.cit. pág.157, CASADO CERVIÑO, A., “Diseño, función técnica y modelos de interconexiones”, en *El Diseño Comunitario...*, op.cit, pág.283 y VICENT CHULIÁ, F., *Introducción...*, op.cit, pág.829. En la doctrina anglosajona, DURIE, R., *European Community...*, op.cit, pág.83. KINGSBURY, A., “International Harmonisation of Design Law: the Case for Diversity”, *EIPR*, 181, 2010, pp.383-384 y MUSKER, D., “The Overlap between patent and design protection”, en “*Overlapping Intellectual Property Rights*”, AA.VV, WILKOF-BASHEER (editors), Oxford University Press, Oxford (Reino Unido), primera edición 2012, pág.46. En cuanto a la Jurisprudencia que antaño confundía modelo de utilidad y modelo industrial, cfr. DE LAS HERAS LORENZO, T., *Propiedad Industrial*, ed. Thomson-Aranzadi, Navarra 2004, pág.756.

<sup>244</sup> Vid. artículo 8.1 RDC, a cuyo tenor: “No podrá reconocerse un dibujo y modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.”

<sup>245</sup> Vid. artículo 11.1 LDI: “El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto dictadas exclusivamente por su función técnica.”

válida existencia de un diseño parcialmente funcional, aspecto también señalado en los textos preparatorios<sup>246</sup>.

### 3.2.1 Formas exclusivamente funcionales.

Responder a cuándo se está ante una forma técnicamente necesaria es una cuestión en ocasiones difícil de concretar<sup>247</sup>.

---

<sup>246</sup> Vid. Libro Verde, apartado 5.4.6.2: “[...] Cuando el efecto técnico no deja margen alguno de elección al autor [...] no hay nada que proteger.” Propuesta de Reglamento sobre el Diseño Comunitario, de tres de diciembre de 1993, comentarios al artículo 9, apartado 1: “Tan sólo en casos extremos, la forma responde al dictado de la función sin posibilidad alguna de variación. [...] Sin embargo, no es probable que todo el diseño resulte imposible de proteger.”

<sup>247</sup> Vid. Libro Verde, apartado 2.6.4, a cuyo tenor: “[...] El mayor problema se plantea en los diseños cuyas funciones técnicas y estéticas están íntimamente ligadas, esto es, la gran mayoría de diseños industriales.”, así como apartado 4.3.18: “[...] No es posible disociar plenamente apariencia y función.”

En la doctrina española, vid. OTERO LASTRES, J.M., *Protección del diseño...*, op.cit, pág. 117: “[...] Una forma será protegible como modelo de utilidad si existe inseparabilidad entre la forma y la función técnica por ella producida [...]” BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *La nueva regulación...*, op.cit, pág.354: “Si las características de apariencia vienen impuestas por la función técnica que el producto cumple, entonces esa apariencia no podrá ser protegida como dibujo o modelo; podría tal vez ser protegida [...] por medio de una patente o de un modelo de utilidad.” En la doctrina, vid. CERDÁ ALBERO, F., *Diseño Industrial...*, op.cit, pág.3686: “En todo caso, no siempre es fácil afirmar la «inutilidad» o «gratuidad» de una forma estética; al contrario, diferenciar el nivel funcional de una forma y sus momentos no funcionales constituye una operación extraordinariamente difícil.”, así como LLOBREGAT HURTADO, M.L., *La protección...*, op.cit, pág., pág.557: “Pues bien, a pesar de estas consideraciones que nos permitan diferenciar lo puramente estético de lo puramente funcional, en muchos casos los dos valores pueden coexistir. [...] En el sector del automóvil, puede resultar difícil el diferenciar lo puramente estético de su carrocería con las características aerodinámicas de la misma que pueden cumplir asimismo una función técnica. [...] la funcionalidad y la estética a veces van unidas y no puede tratarse la causa y el efecto como dos datos independientes.” En la doctrina anglosajona, MUSKER, D., *The Overlap between...*, op.cit, pág. 48, sitúa el origen del test del diseño “dictado por la función” en el Derecho Británico en el asunto *Kestos v Kemp & Kemp* (1936).

En la práctica administrativa de la OAMI se considerarn una serie de parámetros que suponen que se pueda denegar protección a parte de un diseño debido a motivos funcionales, lo que no implicará que la totalidad del diseño se declare nulo por aplicación del artículo 8 (1) RDC, el diseño será nulo solo si la totalidad de las características formales han tenido una motivación técnica<sup>248</sup>. Para discernir cuál es la función técnica del producto se tendrá en consideración la clasificación administrativa (relación de productos) en la propia instancia de solicitud de diseño comunitario, el diseño en sí mismo, el propósito del diseño o su

---

Finalmente, cfr. DAVEY, P., “The Utilitarian Design – A comparative survey”, en *IIC*, Vol. 15, nº4/1984, pág.455. En sede de la División de Anulación de la OAMI, como ejemplos, en primer lugar, de la concurrencia de una forma exclusivamente técnica, vid. ICD 2996, *UES AG v. Nordson Corporation*, de 20 de noviembre de 2007, apartado 17: “The RCD subsists in features of appearance of a fluid distribution equipment which must necessarily be reproduced in the exact form and dimensions [...]” La parte impugnante alegó el artículo 8 (1) y (2) RDC pero la decisión considera aplicable el artículo 8 (2) RDC. En el mismo sentido, cfr. ICD 2988 e ICD 2970, mismas partes y misma fecha. Ejemplo de una forma no exclusivamente técnica, ICD 3382, asunto *Gioro s.r.l v. Thane Direct Company*, de 27 de agosto de 2007, apartado 10: “Ni la forma del tubo aspirador telescópico ni la forma básica del cabezal de cepillos vienen dictadas exclusivamente por motivos técnicos. Existen multitud de formas alternativas posibles del cabezal [...]”

Por último, en la jurisprudencia anglosajona, vid. sentencia de High Court of Justice Chancery Division Patents Court, claim HC 06 C00362, *The Procter & Gamble Company (Claimant) and Reckitt Benckiser (UK) Limited (Defendant)*, de 13 de octubre de 2006: “Article 8 limits protection. It says that a Community design does not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function. This means that those parts of the depiction of a registered design whose appearance is solely dictated by its technical function are not protected at all. The [...] feature whose appearance is "solely dictated" by function is narrowly interpreted.”

<sup>248</sup> Cfr. *The Manual concerning proceedings before The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, de 3 de diciembre de 2012, en lo sucesivo: “The Manual”.

función. Finalmente, la aplicación del artículo 8 (1) RDC se valorará de modo objetivo.

En otro orden, consideramos válida la aproximación a esta problemática desde la óptica del Derecho de Marcas en cuanto a formas necesarias para obtención de un resultado técnico<sup>249</sup>. Los criterios que señala MARCO ARCALÁ pueden ayudar a determinar la necesidad técnica de una forma<sup>250</sup>. Tales parámetros consisten en la mejora en el funcionamiento o funciones del producto, denominado *works better text*, la vinculación de la forma a

---

<sup>249</sup> En sede de principios y como señala el Maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de Marcas*, ed. Montecorvo, Madrid, 1990, pág.83 y en lo referente a la prohibición absoluta establecida en la Ley de Marcas (formas impuestas por razones técnicas): “La finalidad de la prohibición analizada estriba [...] en impedir que a través del registro de una marca alcance una protección temporalmente ilimitada una forma a la que el ordenamiento jurídico otorgaría – en su caso- tan sólo protección temporalmente limitada que dispensa el Derecho de Patentes.” A mayor abundamiento, cfr. CASADO CERVIÑO, A., *Diseño, función técnica...*, op.cit, pp.287-291, MONTEAGUDO, M., “Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso «Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.»)”, en *ADI*, Tomo 23, 2002, pp. 400-402, GONZÁLEZ LÓPEZ, I., “La protección como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso «LEGO»”, en *ADI* Tomo 29 (2008-2009), pp.897 y 898. También cfr, LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, op.cit, pág.244, MARCO ARCALÁ, L.A., en AA.VV (Dir.: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomsom-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003, pp.178-180, y en la doctrina anglosajona, cfr. DINWOODIE, *Trademarks and Unfair competition Law and Policy*, Aspen Publishers, New York, 2004 pág.162 y en cuanto al denominado *trade dress*, MOSKIN, J.E., *The shape...*, op.cit, pp.688-689.

<sup>250</sup> Cfr. MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant Lo Blanch, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Valencia, 2001, pág.225 y siguientes. También mismo autor *Comentarios a la Ley...*, op.cit, pág.179.

un método de fabricación del producto que suponga algún tipo de cualidad (mayor sencillez en la fabricación del producto, producto más económico o técnicamente mejorado), la existencia pasada, presente o en fase de tramitación, de una patente o modelo de utilidad cuyo objeto sea la forma de que se trate con independencia de que dicha invención esté en vigor o caducada<sup>251</sup>. La inexistencia o limitación de formas alternativas para la obtención del mismo resultado técnico indicará con seguridad la funcionalidad de la forma

Por último, la utilización publicitaria de las ventajas técnicas del producto puede constituir un indicio de que la forma fue adoptada para incrementar su competitividad.

Este aspecto también tendrá transcendencia desde el punto de vista de la legalidad penal<sup>252</sup>. Si se trata de una patente de producto o modelo de utilidad se aplicará el ordinal primero y si se trata de diseño industrial, el tercero del artículo 273 del Código penal español<sup>253</sup>.

---

<sup>251</sup> Para una referencia más completa a este aspecto nos remitimos a GONZÁLEZ LÓPEZ, I., *La protección como marca de...*, op.cit, pp.901 y ss.

<sup>252</sup> Vid. SEGURA GARCIA, M.J., *Derecho Penal y Propiedad Industrial*, Civitas, 1995 (1ª ed), pág. 208: “En ocasiones se plantean problemas para determinar cuándo estamos ante una creación de fondo o utilitaria y cuándo ante una meramente ornamental. La diferencia fundamental radica en que el modelo industrial no es un invento, es una mera forma de presentación, que no cumple función técnica alguna, sino que pertenece a la esfera de estética o de la ornamentación, y únicamente la forma se protege.”

<sup>253</sup> Vid. dicho precepto:

Por último y a modo de ejemplo práctico de solicitud de diseño industrial español que en el fondo es una creación técnica se puede citar la solicitud D-0509164, denominada “*prenda realizada con una cremallera*”. Dicha solicitud es suspendida en virtud de resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de mayo de 2010. Por resolución de 29 de septiembre de 2010 se acuerda la conversión a modelo de utilidad<sup>254</sup>.

Por su interés se reproduce el texto de dicha Resolución:

*“Motivo: Si desea hacer el pase a Modelo de Utilidad llámeme al teléfono abajo indicado para informarle sobre ello. Art. 3 Rgto. - Debe mencionar claramente el tipo de producto al que se aplica el diseño. Si lo que quiere registrar es la cremallera el producto será "cremallera" Art. 21.2.a Ley. - La descripción es incorrecta. La descripción será única y exclusivamente de la forma representada en el diseño. El objeto de la solicitud no constituye un diseño en sentido legal (art. 29.1a). Si lo que desea reivindicar son las características el producto debidamente presentado y solicitando su pase podría ser un Modelo de Utilidad.”*

---

<sup>1</sup>. *“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.*

*3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico [...]”.*

<sup>254</sup> Número U 201000945.

También se puede citar la solicitud D 0513442, “*farola fotovoltaica*”<sup>255</sup>.

### 3.2.2 Formas meramente estéticas

Un diseño puramente estético es aquel que responde a parámetros ornamentales y decorativos, sin presencia alguna de elementos funcionales, siquiera de modo parcial y al mismo tiempo constituye la apariencia de la totalidad o de un parte de un producto<sup>256</sup>. Esto no obstante, no se exige a los diseños que posean altura estética<sup>257</sup>. De esta característica, como señala la más autorizada doctrina, deriva tanto el aspecto exterior o visible como aquello que influye en el sentido humano que capta la forma o la configuración de los objetos<sup>258</sup>. Ejemplo de un diseño puramente ornamental sería uno bidimensional para ornamentación de calzado o uno tridimensional (*ad ex*, un muñeco), aplicado a promoción y marketing.

---

<sup>255</sup> Cfr. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha tres de febrero de 2012, Tomo III, Diseños Industriales páginas 2266 y ss, esta solicitud de diseño pasa a convertirse en solicitud de modelo de utilidad U 201200020.

<sup>256</sup> Cfr. artículo 3 a) RDC y 2 a) LDI.

<sup>257</sup> Vid. Considerando 10 RDC, a cuyo tenor: “*Se sobreentiende que ello no implica que un dibujo o modelo haya de poseer una cualidad estética.*”

<sup>258</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pp.368 y 373.



### 3.2.3 Criterio de la escindibilidad: multiplicidad e incidencia en la variación.

Este parámetro ya estaba contemplado en el Libro Verde<sup>259</sup>. Como señala OTERO LASTRES, a efectos de determinar la separabilidad entre forma y función, dos son los criterios fundamentales<sup>260</sup>.

En primer lugar, la multiplicidad de formas, cuando se puede obtener el mismo resultado utilizando formas diferentes, estas formas son autónomas del resultado técnico alcanzado<sup>261</sup>. Como

---

<sup>259</sup> Vid. apartado 5.4.6.2: “[...] Sí pueden protegerse las características formales de un diseño cuando el autor puede elegir entre diversas formas para llegar al efecto técnico deseado. [...] Cuando el efecto técnico no deja margen alguno de elección al autor [...] no hay nada que proteger.”

<sup>260</sup> Cfr. en “Modelo industrial y creaciones que cumplen una función técnica”, *ADI* Tomo 2, 1975, pp.437-446 y en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pp. 381-383.

<sup>261</sup> Este aspecto también es tratado por otra parte de la doctrina. Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.31. CASADO CERVIÑO, A., *Diseño, función técnica...*, op.cit, pág.284. LOBATO, M., *Modelos...*, op.cit, pág.128. LENCE REIJA, C., *Protección comunitaria...*, op.cit, pp.170-171. MACIAS MARTIN, J., *La protección comunitaria...*, op.cit, pág.315. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...*, op.cit, pág. 160. GARCIA-CHAMON CERVERA, E., *Presupuestos de...*, op.cit, pág. 88. En la doctrina anglosajona, cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.65. En la doctrina alemana, cfr. SUTHERSANEN, U., *Design Law...*, op.cit, pp.102-104 y HARTWIG, H., *Designschutz in Europa Design Protection in Europe*, Band 4/Volume 4, Carl Heymanns Verlag 2012, en referencia a sentencia de Hovrätten för Västra Sverige (Suecia), de 8 de junio de 2010, asunto T-3469/09, Jost Werke GmbH v VBG Group AB, pág.478. Finalmente en la doctrina francesa, cfr. PEROT-MOREL, *La propuesta...*, op.cit, pág.265.

señala en la doctrina anglosajona MUSKER, el origen de esta teoría proviene del asunto AMP v Utilux, de 1971<sup>262</sup>.

En esta sentencia se resuelve por la House of Lords, que interpreta una normativa de la Ley de Diseños Registrados de 1949 que deniega protección a las características de un diseño dictado únicamente por la función técnica de un producto consistente en un terminal eléctrico para ser acoplado a una lavadora, que la configuración de un producto estaba dictada exclusivamente por su función técnica si cada característica del diseño se determinó por razones técnicas.

Si se aplica esta doctrina se denegaría la protección por diseño con independencia de la mayor o menor variedad de formas utilitarias y funcionales existentes, siempre y cuando la característica de forma hubiera sido concebida y proyectada por la función técnica del producto y por ningún otro motivo. En caso de que ambas formas (la utilitaria-funcional y la meramente estética) fueran separables sin menoscabo de la función técnica, se

---

<sup>262</sup> Cfr. MUSKER, D., *The Overlap between...*, op.cit, pág.47, *Amf Inc. v.Utilux Pty Ltd*: “It was argued on behalf of AMP [the appellant] that as there could be variations of shape in terminals that would successfully do what was required of them then the features of shape would not have been dictated solely by the function which the terminals would have to perform. In my view, this contention is not sound. If there are alternative features of shape but if each one is dictated solely by the function which is to be performed by the article then each one would be excluded from the expression ‘design’.”

podría proteger el diseño de conformidad con el sistema de invenciones y el de diseño industrial<sup>263</sup>.

Como ejemplos de multiplicidad de formas se puede citar la Decisión de doce de febrero de 2008, referente a tronas para niños<sup>264</sup>. En este caso, la patente danesa 159367 B anula el modelo industrial comunitario 528377-0001:

---

<sup>263</sup> En cuanto a la separabilidad, vid. en la doctrina española a VAREA SANZ, M., *El Modelo de Utilidad...*, op.cit, pág. 165:“En cambio, cuando fuesen separables (ambos elementos), [...] en consecuencia, sólo la forma estaría protegida como modelo industrial; mientras que la idea inventiva, en los casos en los que tuviera altura inventiva suficiente podría ser merecedora de protección mediante patente de invención [...]” Cfr. aunque en alusión a la Ley francesa de patentes de 1968, lo que plantea DAVEY, P., *The utilitarian design...*, op.cit, pág. 467.

En lo referente a la posible protección por patente, Vid. CERDÁ ALBERO, F., *Diseño Industrial...*, op.cit, pág.3683: “[...] No hay problema para acumular estas protecciones cuando el producto que incorpora el diseño industrial ha sido directamente obtenido mediante un procedimiento patentado, pues en este caso la protección de la patente de procedimiento se extiende al producto [artículo 50.c) LP]”.

<sup>264</sup> Vid. ICD 4034, asunto *Stokke AS v. Hong Zhang*, apartado 18:“Si se tiene en cuenta que la libertad del diseñador a la hora de desarrollar este tipo de trona es prácticamente ilimitada y que no hay necesidad de utilizar la estructura en forma de L de la silla, estas modificaciones en el DMC no hacen que su impresión general difiera de la del modelo anterior.”

FIGURA 2



Diseño Comunitario nulo 528377-0001 Patente Danesa 159367B

, la Decisión de 11 de abril de 2008 referente a coladero<sup>265</sup>. Se acompaña,

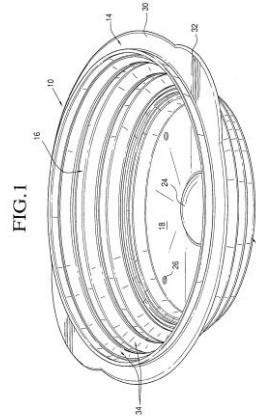
---

<sup>265</sup> Vid. ICD 4661, asunto *Paton Calvert Housewares Limited v. Normann Copenhagen ApS*, apartado 9: “According to Art. 8(1) CDR a Community design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function. The RCD does not subsist in features which are dictated solely by its technical function. The only requirement for the RCD to function as a colander is to have a bowl shaped body with perforations at least in its bottom side to enable the liquid drain through the perforations and surrounding space to keep the foodstuff while the liquid is leaving through the colander. Furthermore, in this case the wider and narrower rings are necessary to allow the collapsibility of the colander. But neither for the colander nor for its collapsibility it is necessary to have the shape, proportions, structure and the handles of the RCD. The appearance of the RCD is therefore not dictated by its technical function according to Art. 8(1) CDR”.

FIGURA 3



Diseño Comunitario anulado 389648-00002



Patente Europea EP 1544118 B1

La doctrina italiana, cita el supuesto del salero de Cellini que se acompaña<sup>266</sup>,

---

<sup>266</sup> Cfr. FRANZOSI, M., “Design italiano e diritto italiano del design: una lezione per l’Europa?”, en *Rivista di Diritto Industrial*, 2009, 6, Parte I.

Imagen procedente de [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) que a su vez la obtiene del *Kunsthistorisches Museum* (Viena), referente al salero de oro y esmalte creado por el famoso orfebre florentino para Francisco I rey de Francia.

FIGURA 4



Salero de Cellini

En este ejemplo es perfectamente separable el aspecto técnico-funcional (salero) del estético-ornamental<sup>267</sup>.

---

<sup>267</sup> GONZÁLEZ LÓPEZ, I., refiere a supuesto de protección múltiple en *La protección como marca...*, op.cit, pág.891: “No es infrecuente que un producto que incorpora una innovación de carácter técnico, esté dotada, al mismo tiempo, de una configuración formal estéticamente atractiva para el consumidor. Del mismo modo, puede ocurrir que dicha configuración, debido a sus características peculiares de forma, color o estructura, tenga *ab initio* o haya adquirido, posteriormente con el uso, una fuerza distintiva suficiente como para que el consumidor la identifique con un origen empresarial determinado. En esta ocasión, estaríamos ante un caso, al menos hipotético, de confluencia de protecciones sobre un mismo objeto, pues podría obtenerse una patente o modelo de utilidad para proteger la regla técnica incorporada en la configuración de forma concreta reflejada en el producto, un diseño industrial para proteger las características formales en la medida en que ésta responda a una función estética, y un registro de marca en tanto que la forma concreta de que se trate sea capaz de cumplir una función indicadora de la procedencia empresarial del producto, distinguiéndolo de otros productos idénticos o similares que concurren en el mismo sector de mercado.” En otro orden, HERNANDEZ AGUSTI, A., funcionaria de la OEPM, “Protección de los diseños industriales en España”, en *Jornadas sobre Protección de los Diseños: Diseño Registrado*, ADI-FAD, Barcelona, Barcelona 10 de junio de 2010, pág.30, indica un expediente en la Oficina Española de Patentes y Marcas, la patente española ES2172478 (olla), que es a la vez marca registrada y diseño industrial (I0150987).

En segundo lugar, la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado por éste producido significa que una forma creada por su carácter utilitario y técnico es inseparable de ese resultado si al modificarla ya no se genera dicho resultado.

En tal supuesto se considera que el diseño tiene una función técnica inescindible del producto a que se aplica y su protección será solo posible como invención<sup>268</sup>. En tal caso y a efectos de novedad hay que tener en cuenta, como señala VAREA SANZ, que cuando ambos elementos son inseparables sólo es posible la protección mediante la normativa en materia de invenciones siempre y cuando la forma y el efecto técnico producidos sean novedosos<sup>269</sup>.

Por otra parte, como plantea LLOBREGAT HURTADO, si la forma no puede ser registrada como modelo de utilidad por carecer de novedad podría ser registrada como modelo industrial siempre que se trate de una forma estéticamente novedosa<sup>270</sup>.

---

<sup>268</sup> Vid. GARCIA-CHAMON CERVERA, E., *Presupuestos de...*, op.cit, pág.89: “Son separables la forma y la función técnica cuando al variar la forma no se modifica la función que cumple el correspondiente objeto. Si la forma y la función son inseparables, tal creación de forma no podrá ser objeto de protección en la LPJDI, pero podrá ser amparada por un derecho de modelo de utilidad [...]” En sentido parecido, cfr. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...* op.cit, pag.161.

<sup>269</sup> Cfr. VAREA SANZ, M., *El Modelo de Utilidad...*, op.cit, pág. 165.

<sup>270</sup> Cfr. esta autora *La protección...*, op.cit, pág.560.

Como *ejemplos* de la inescindibilidad forma-función, se puede citar el planteado por la Decisión de 20 de febrero de 2007<sup>271</sup>,

FIGURA 5



Diseño Industrial Comunitario Nulo 36645-0001 Patente inglesa GB 2 128 877 B

, la Figura 6, solicitud de marca comunitaria LEGO para artículos de juegos de construcción, rechazada al constituir la forma del producto un elemento necesario para la obtención de un resultado técnico<sup>272</sup>.

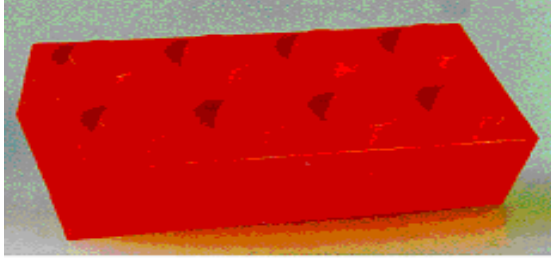
---

<sup>271</sup> ICD 2160, *Cinders Barbecues Ltd v. Russell Gee*, “modelo para barbacoa”. En su apartado 16, se indica: “The informed user is familiar with designs of barbecues. In particular, when assessing the overall impression of these designs on an informed user, he takes into account that the degree of freedom of the designer in developing the design is limited by the functionality of the device.”

<sup>272</sup> Cfr. Sentencia de 12 de noviembre de 2008, del Tribunal de Justicia de Primera Instancia, Asunto T-270/06 *Lego Juris A/S contra OAMI*.



FIGURA 6

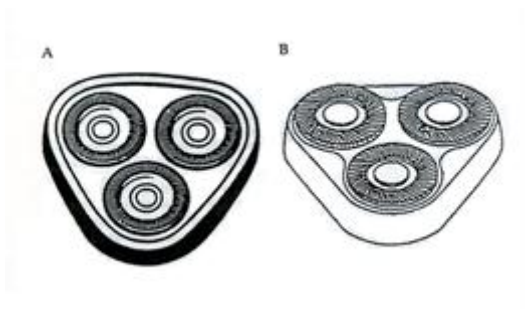


Solicitud de Marca Comunitaria (LEGO)

y por último la Figura 7, supuesto de la marca consistente en tres cabezales rotatorios en triángulo<sup>273</sup>.

FIGURA 7

ASUNTO PHILLIPSHAVE



---

<sup>273</sup> Imagen obtenida de *European Trade Mark Reports*, Issue 10, October 1999, ed. Jeremy Philips (Sweet & Maxwell), London 1999.

### 3.2.4 Otros criterios.

La doctrina anglosajona denomina «tercera vía» a una determinada doctrina administrativa emanada de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI que supone una crítica de la teoría de la multiplicidad de formas<sup>274</sup>.

Según esta doctrina, el objetivo del artículo 8 (1) RDC consiste en evitar la obtención de monopolios sobre soluciones técnicas eludiendo los rigores y exigencias del sistema de patentes. Partiendo de este principio, plantea que hay dos errores de base en la teoría de la multiplicidad de formas.

En primer lugar, no es compatible con el tenor literal del primer párrafo de este artículo. Por otra parte si se acepta que una característica de apariencia de un producto no está dictada exclusivamente por su función porque otra configuración alternativa puede también obtener dicha función, el artículo 8 (1)

---

<sup>274</sup> Se sigue en este punto a STONE, D., *European Union...*, op.cit. pp. 65 y ss. Alude a “tercera” vía por cuanto la primera la considera este autor la teoría de multiplicidad de formas y la segunda la del diseño no dictado por consideraciones estético-formales, ambas ya tratadas en este trabajo.

En las resoluciones citadas se aprecia principalmente ausencia de carácter singular. Hay novedad porque no hay identidad o cuasi-identidad entre los diseños confrontados. De todos modos son ilustrativas de este criterio las Resoluciones en asunto R-690/2007-3, *Lindner Recyclingtech GmbH v. Franssons Verkstädter AB*, de 22 de octubre de 2009, asunto R-1114/2007-3, *Dr. Oetker Polska Sp. z.o.o v. Zakład Produkcyjno-Handlowy “TROPIC”*, de 12 de noviembre de 2009 y asunto R-211/2008-3, *Nordson Corporation v. UES AG*, de 29 de abril de 2010 referida a un diseño comunitario para equipo de distribución de fluidos. Más recientemente, cfr. Resoluciones asuntos R 1769/2012-3, 1770/2012-3, 1771/2012-3, 1772/2012-3, *Nintendo Co., Ltd v. Compatinet S.L.U. et al*, de 14 de abril de 2014, apartados 19 y ss.

RDC no se aplicaría casi nunca. Se concluye por lo tanto que el objetivo de política legislativa de evitar monopolios tampoco se lograría<sup>275</sup>.

En caso de que un resultado técnico se pudiera alcanzar mediante varias formas posibles, al no estar ninguna de dichas formas vinculada de modo exclusivo a la función del producto, todas ellas podrían ser registradas como diseño industrial, con lo que se podría bloquear la competencia. Por ello se rechaza la protección como diseño.

Se afirma, opinión que compartimos, que hay muy pocas características de la forma de un producto dictadas de modo exclusivo por una apariencia concreta para lograr el efecto técnico, ya que normalmente suele haber opciones<sup>276</sup>.

Como alternativa a esta teoría, que ha suscitado opiniones encontradas en doctrina y cierta jurisprudencia, a favor<sup>277</sup> o en

---

<sup>275</sup> Vid. Considerando 10 RDC: “No deberá obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos y modelos a características dictadas únicamente por una función técnica.”

<sup>276</sup> *Ad ex*, en la Decisión de la División de Anulación, ICD 5353, *Austrotherm GmbH v. Termo Organika, SP*. *z.o.o.*, de 19 de octubre de 2009, referente a bloques de aislamiento, se considera (apartado 20) que pese a haber limitaciones por funcionalidad hay margen en cuanto a la configuración de la superficie del bloque.

<sup>277</sup> Vid. MARCO ARCALÁ, L.A., *Comentarios a la Ley...*, op.cit, pág.180 aunque en referencia a marcas se considera podría aplicarse a diseños, se plantea respecto a la inexistencia o limitación de formas alternativas y posible protección como marca: “[...] Relatividad de este criterio en la práctica y la imposibilidad de aplicarlo aisladamente, ya que, contra lo que venían sosteniendo algunos autores [...], ello no implica en modo alguno que «a contrario sensu», acreditar

contra<sup>278</sup>, se hace alusión a la teoría propiciada por el asunto ya mencionado, *Amp v. Utilux*<sup>279</sup>.

La doctrina anglosajona ha criticado esta “tercera vía”<sup>280</sup>. Dicha crítica se sustenta en que la Sala de Recurso ha aplicado el test

---

la existencia de formas alternativas con los mismos resultados técnicos suponga enervar el rigor de esta prohibición absoluta, puesto que puede darse el caso de que la forma de que se trate siga persiguiendo sin más tales resultados esencialmente técnicos [...] la cual, en definitiva solo demostraría que los mismos pueden ser obtenidos por otras vías distintas, esto es, que la funcionalidad atribuida a la forma en liza concurre también en otras formas, igualmente inadmisibles como marca por idénticas razones.”

En sentido parecido, vid. CASADO CERVIÑO, A., *Diseño, función técnica...*, op.cit, pág.286: “[...] La interpretación [referente a la teoría de la multiplicidad de formas] [...] dejaría casi sin contenido la prohibición [ex Art.8(1) RDC] [...] se correría el riesgo de que la norma sólo se aplicase en casos excepcionales desvirtuándose el objetivo último de la misma [...] que el derecho de diseño no sea utilizado para proteger soluciones técnicas que deberían ser examinadas a la luz del derecho de patentes. [...] La teoría de la multiplicidad de formas sólo resuelve aparentemente el problema, no menor, de qué sucede cuando el creador está confrontado a un número reducido de formas [...]”

<sup>278</sup> En contra, en las resoluciones (asunto R-690/2007-3, de 22 de octubre de 2009, R-1114/2007-3, de 12 de noviembre de 2009, R-211/2008-3, de 29 de abril de 2010) se menciona sin citarla determinada jurisprudencia francesa e inglesa.

<sup>279</sup> En cuanto a este asunto, vid. Sentencia de “The High Court of Justice Chancery Division Patents Court”, Reino Unido, de nueve de julio de 2012, [2012] EWHC 1882 (Pat), *Samsung Electronics (UK) Limited v. Apple Inc.*, apartado 37: “The correct interpretation of Art 8 (1) was considered by Arnold J in *Dyson*. The learned judge held that the approach decided upon in *Lindner Recyclingtech GmbH v Fransson Verkstäder AB* (Case R 690/2007-3 [2010] ECDR 1) by the OHIM Third Board of Appeal in *Landnor & Hawa v Azure* [2007] FSR 9 was obiter and should not be followed. The *Landnor & Hawa* approach, also called “multiplicity of forms” theory, is that a design is not dictated solely by function if it can be shown that the same technical function can be achieved by another design. The alternative approach, which comes from *Amp v Utilux* [1972] RPC 103 (House of Lords) is that a product’s configuration is solely dictated by its technical function if every feature of the design was determined by technical considerations.”

<sup>280</sup> Cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pp.67 y ss y MUSKER, D., *The Overlap...*, op.cit, pág.49.

propio del Derecho de Marcas, ignorando la diferencia de lenguaje de ambos reglamentos (Marcas y Diseño) y en que el artículo 8 (1) RDC se refiere a características del diseño, no a diseños y debe interpretarse estrictamente. Finalmente se señala que este planteamiento tiene pocas posibilidades de llegar a tener lugar en la realidad ya que sólo ocurrirá cuando las alternativas funcionales no sean posibles técnicamente o sean menos ventajosas.

En la doctrina anglosajona, STONE ha planteado la posibilidad de una “cuarta vía”, que se sustenta en la afirmación de que a efectos de la validez del diseño lo técnico es irrelevante<sup>281</sup>.

El aspecto técnico de un diseño no se tiene en consideración al valorar la novedad del diseño (aunque si tiene mayor relevancia en cuanto a la libertad del diseñador<sup>282</sup>). Además es un aspecto al que el usuario informado otorga menos valor para formar su impresión de conjunto y no forma parte del diseño (dictado por la función técnica)<sup>283</sup>.

---

<sup>281</sup> Vid. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pp.71-72: “A fourth approach?. Few designs should be invalidated *in toto* under Article 8 (1) of the Regulation. Rather, features of a product which are solely dictated by technical function will be ignored [...]. This position is logically sound.”

<sup>282</sup> Vid. DU MONT, J.J./JANIS, M.D., *Functionality...*, op.cit, pág. 287: “The EU deals with functionality in the context of validity [...] indirectly, by assessing the designer’s degree of freedom when determining whether the design possesses the requisite “individual character”.

<sup>283</sup> Al respecto, vid., Decisión de la División de Anulación, ICD 8997, asunto *Bayerische Motoren Werke v. Suzhou Eagle Electric Vehicle*, de 20 de agosto de 2013, apartado 14: “The omission of the exhaust pipe and chain protection in the RCD [...] which result from different functioning of the products (electric

Por otro lado si es parcialmente funcional esto determinará que el usuario informado le otorgará menos valor para concretar su impresión global, ya que dará más importancia a las características estéticas, arbitrarias o inusuales.

La doctrina<sup>284</sup> señala otras posibles aproximaciones a tener en cuenta, lo que incluye la intención del diseñador<sup>285</sup>, si bien se señala que no es un criterio transparente al ser la motivación del diseñador un acto de su pensamiento y además, cabe la posibilidad de crear de modo involuntario un diseño más funcional o estético.

La concepción del usuario de la intención del diseñador tiene el inconveniente de que no es realista pensar que el usuario sea capaz de separar la apariencia estética de la funcional. Otras referencias incluyen la naturaleza del producto, lo que puede ser un criterio para no excluir de protección un diseño, y la visibilidad, si bien no se considera por sí solo adecuado.

En definitiva, se puede considerar que difícilmente habrá un diseño funcional carente de un mínimo atractivo visual, y al ser este un supuesto frecuente en la práctica no se planteará la problemática de tener que optar entre la teoría de la multiplicidad

---

vs. combustion engines) has no impact on the novelty and individual character of the compared designs [...].”

<sup>284</sup> Cfr. MUSKER, D., *The Overlap...*, op.cit, pp.49 y ss.

<sup>285</sup> En cuanto a este parámetro, vid. CASADO CERVIÑO, A., *Diseño, función técnica...*, op.cit, pág.284, “[...] Método de la finalidad perseguida o intención del diseñador. Conforme a este criterio, la prohibición se aplicaría en los casos en que la forma cumple una función técnica y cuando, aun pudiendo elegir entre varias alternativas, el diseñador optó voluntariamente por el diseño funcional.”

de formas, y la derivada del asunto Amp Inc.v.Utilux Pty Ltd (prohibición de la forma técnica estando completamente ausente el aspecto estético, es decir, la forma técnica pura, necesaria o no)<sup>286</sup>.

### 3.2.5 Novedad y actividad inventiva del Derecho de Patentes

La novedad propia de las creaciones técnicas tiene como referente general, formulado de modo negativo, aquello que no constituye parte del estado de la técnica<sup>287</sup>.

La distinción entre divulgación e información que capacita supone que una información puede haber sido expuesta pero si no contiene datos que permitan al experto en la materia desarrollarla, no está capacitado para su reproducción (*enablement* en inglés) y

---

<sup>286</sup> Cfr. SUTHERSANEN, U., *Design Law...*, op.cit, pág.102. Esta autora reconoce que es excepcional que se rechace la protección de diseño por esta causa, no obstante lo cual afirma que la decisión del asunto Lindner (R 690/2007-3), le parece confusa, cfr.pág.106.

<sup>287</sup> Remitimos a lo dispuesto en el artículo 54.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 que refiere a que la invención es nueva si no está incluida en el estado de la técnica, artículo 4 de la Ley 11/1986, de Patentes, que hace referencia a la patentabilidad de las invenciones nuevas y artículo 6.1. En la doctrina española, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Hacia un nuevo sistema de patentes*, ed. Montecorvo, Madrid, 1982, pág.104: “[...] Hay novedad cuando media alguna diferencia entre la invención y la técnica ya conocida.” y mismo autor en *La modernización...*, op.cit, pág.70: “[...] Presunción *iuris et de iure*: si una regla técnica está comprendida en el estado de la técnica, se presume que no es nueva, sin que sea posible ninguna prueba para demostrar la novedad de semejante invención comprendida en el estado de la técnica.”

además no habrá fractura de la novedad<sup>288</sup>. Por el contrario, se podrá destruir la novedad si la divulgación de la invención descrita en el documento hace que forme parte del estado de la técnica al ser dicha información facilitada al experto en la materia suficiente para permitirle en la fecha de tal documento, reproducir la invención teniendo en consideración también el nivel de conocimiento general en el sector técnico de dicho experto<sup>289</sup>.

Como plantea SALVADOR JOVANI en la doctrina española la explicación de la invención es la mención más importante ya que permitirá la comprensión del problema técnico y su solución<sup>290</sup>. Contrariamente a esta situación, en materia de diseño industrial, la divulgación expone la forma y de modo directo serán los círculos interesados quienes valorarán si tiene o no tiene novedad.

Esto no obstante, en determinados sistemas legales será posible que tal divulgación previa no perjudique la novedad, lo que no supone que no se exija con carácter general tal requisito. Por ejemplo, en el Derecho de Patentes Europeo<sup>291</sup>, así como en

---

<sup>288</sup> Cfr. al respecto, BAINBRIDGE, D.I., *Intellectual Property*, Pearson Longman, séptima edición, Londres 2009, pp.402 y 409, así como CORNISH, W., *Cases and Materials on Intellectual Property*, fifth edition, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2006, pp.44 y ss.

<sup>289</sup> Cfr. Decisiones de la Oficina Europea de Patentes T 206/83, T 26/85, OJ 1/1987-5, OJ 1-2/1990-22 y T 491/99.

<sup>290</sup> Cfr. SALVADOR JOVANI, C., *El ámbito de protección de la patente*, Tirant Lo Blanch, pág.192, Valencia 2002.

<sup>291</sup> Artículo 55 Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, Munich, 5 de octubre de 1973.



España<sup>292</sup> y en Estados Unidos de América el legislador ha previsto la institución del periodo de gracia<sup>293</sup>.

El requisito de actividad inventiva, como señala la doctrina, tiene su origen en la doctrina y jurisprudencia alemanas<sup>294</sup>. A comienzos del siglo XX elaboran el concepto de altura inventiva, equivalente a nivel de la invención, grado de dificultad, ingenio o utilidad de la regla técnica, lo que actualmente ha derivado en una exigencia de calidad intelectual y salto cualitativo que consiste en que la regla técnica que desvela la invención no pueda ser obtenida por un experto medio en la materia partiendo de sus conocimientos técnicos.

Este requisito forma parte del ordenamiento jurídico español<sup>295</sup> a partir del Convenio de Munich, ya que bajo el antiguo EPI no se

---

<sup>292</sup> Artículo 7 Ley de Patentes 11/1986.

<sup>293</sup> Regulada en el Apéndice de Patentes, Código de Estados Unidos, Título 35, Patentes, en el artículo 35 USC, 102 Requisitos de patentabilidad, novedad y pérdida del derecho a la patente, establece que el solicitante tiene derecho a la patente a menos que (apartado b) “el invento fue patentado o descrito en una publicación impresa en el país o en uno extranjero o el invento estuviera siendo usado públicamente o fuera comercializado en el país, durante más de un año con anterioridad a la fecha de solicitud de patente en Estados Unidos.”

<sup>294</sup> Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/GÓMEZ SEGADE, J.A., *La modernización...*, op.cit.pág.85. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad”, *ADI* Tomo 1, 1974, pág.261 y GÓMEZ SEGADE, J.A., “Actividad inventiva y sector de la técnica relevante para el experto”, *ADI* Tomo 8, 1982, pág.206.

<sup>295</sup> Vid. artículo 8.1 de la Ley 11/1986, de Patentes: “*Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.*”

podía hablar con propiedad de la exigencia del mismo<sup>296</sup>. La mayoría de la doctrina considera que la valoración de este parámetro es de naturaleza objetiva<sup>297</sup>.

Siendo diferentes los requisitos de protección, así como el fundamento de la protección jurídico-privada de patentes (exclusiva a cambio de enriquecimiento del estado de la técnica) y diseños industriales (exclusiva a cambio de incremento del patrimonio de formas), los binomios novedad-actividad inventiva de un lado, y novedad-carácter singular, de otro, no coinciden ni se solapan porque en su conjunto dan respuesta a realidades muy diferenciadas.

---

<sup>296</sup> Cfr. al respecto, GÓMEZ SEGADÉ, J.A., “España ante la unificación del derecho de patentes en Europa”, *ADI* Tomo 4, 1978, pág.69, “Panorámica de la nueva Ley de patentes española”, *Revista Jurídica de Catalunya*, 1988, pág.868, y *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid 1988, pp.64-65, hace referencia al concepto de «novedad implícita» asimilable al de actividad inventiva inexistente como tal en el EPI.

<sup>297</sup> Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *La modernización...*, op.cit, pp.87-88, se plantea que el juicio sobre la actividad inventiva ha de ser objetivo. En el mismo sentido, cfr. BERCOVITZ, A., *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán*, Madrid 1969, pág.303. Mismo autor, “Novedad y actividad inventiva como requisitos de patentabilidad”, en *Jornadas sobre la nueva Ley española de Patentes*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 14-15 de mayo de 1986, pág.140. Por último, cfr. DURÁN MOYA, L.A., “La actividad inventiva como requisito de patentabilidad: criterios interpretativos para valorar su existencia en patentes españolas y europeas”, en *Estudios sobre Derecho Industrial: Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia en Homenaje a Hermenegildo Baylos Corroza*, Grupo Español de la AIPPI, 1992, pp.270-271.

### 3.2.5.1 Novedad universal y novedad relativa

Como señala BOTANA AGRA, la novedad propia de las patentes es objetiva, absoluta o universal y formal<sup>298</sup>. Como ejemplo de aplicación jurisprudencial del criterio de novedad absoluta en materia de patentes se puede consultar a VAREA SANZ en la referencia que ofrece de jurisprudencia del Tribunal Supremo a cuyo tenor en materia de invenciones es nuevo lo no conocido o practicado en España o en el extranjero<sup>299</sup>.

Por tanto y habida cuenta la regla general (es nuevo si no forma parte del estado de la técnica), cualquier divulgación con anterioridad a la presentación de una solicitud de registro de patente podría destruir la novedad.

---

<sup>298</sup> Vid. BOTANA AGRA, M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.119: “Como corolario de lo que antecede, es claro que la *novedad* a la que se atiende en el marco de la patentabilidad de una invención es la novedad *objetiva*, no la subjetiva. [...] En el ámbito del Derecho de patentes, por el contrario, el examen de la novedad no se realiza por referencia al inventor, sino atendiendo a un factor externo a éste; la misma se determina *per relationem* con el estado de la técnica. [...] Debe señalarse, por lo demás, que la novedad exigida para la patentabilidad de una invención es la novedad *absoluta* o *universal*. Por contraste con pasadas experiencias de exigencia de una novedad relativa, el moderno Derecho de patentes impone que la novedad sea absoluta, es decir, que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, sin ningún tipo de limitación ni territorial ni temporal. Importa subrayar, finalmente, que la novedad relevante a los efectos de patentar una invención es la novedad *formal*; es decir, al establecerse como requisito autónomo de patentabilidad la actividad inventiva, la novedad queda circunscrita al hecho de que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, al margen de que en la misma concurra o no el requisito de la actividad inventiva (otrora llamada novedad material, sustancial o intrínseca).”

<sup>299</sup> Cfr. VAREA SANZ, M., *El Modelo de Utilidad...*, op.cit, pág.327, Sentencia del Tribunal Supremo núm.223, de 21 de marzo de 1988, Sala Tercera, Fundamento de Derecho Primero.

En sede de diseño industrial, la corriente doctrinal mayoritaria en España entiende que el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios sigue el concepto de novedad del sistema de patentes, criterio que por lo demás, les parece censurable o erróneo<sup>300</sup>.

No obstante, la característica fundamental de la novedad en materia de la creación estética en Europa es su carácter relativo, y su ámbito geográfico Europa, ello en relación respectivamente con

---

<sup>300</sup> Entre otros, vid. OTERO LASTRES, J.M., *La definición...*, op.cit, pág.45: “Pues bien, como puede deducirse de lo hasta aquí dicho, la Propuesta Modificada de Directiva ha optado por un concepto de novedad que se inspira en el principio de que nuevo es lo no conocido en un momento determinado. Pues bien, este principio, si bien tiene sentido en materia de patentes, es totalmente inadecuado para el diseño industrial. A esta conclusión se llega si nos detenemos brevemente en el fundamento de la protección de estas dos figuras. En efecto, el inventor tiene una doble posibilidad: explotar en secreto su invención o solicitar la patente. Si opta por explotarla en secreto, lo cual es intrínsecamente posible por la propia esencia de la invención como regla técnica, es claro que el inventor no la va a dar a conocer, con lo cual no se produce progreso tecnológico alguno. Y ello porque en la medida en que esa regla técnica no se da a conocer, no pasa a ser un nuevo escalón en el avance del progreso tecnológico. Pues bien, como quiera que el objeto esencial del Derecho de patentes es fomentar el progreso técnico-industrial y esto sólo tiene lugar si el inventor da a conocer su regla técnica, el ordenamiento jurídico le concede un derecho de monopolio temporalmente limitado a cambio de que solicite la patente y describa su invención. Pero si el inventor revela su invención antes de solicitar la patente, entonces pierde el derecho a obtener la patente porque la regla técnica, al haberse dado a conocer, ya forma parte del patrimonio tecnológico y puede contribuir a que éste siga progresando. Nada de esto ocurre en el diseño industrial. Aquí el diseñador no puede optar entre explotar en secreto el diseño o solicitar la protección. Y, por tanto, el derecho de exclusiva no se le concede a cambio de que revele su creación.” Cfr. este mismo autor, en “En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos”, en *ADI* Tomo 19, 1998, pág.34. En parecido sentido, cfr. RODRÍGUEZ DÍAZ, I., “El Diseño Industrial no registrado”, en *RDM* núm.255, 2005, pág.270. Finalmente, cfr. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Aproximación al régimen...*, op.cit, pág.875.

los círculos interesados y el referente territorial en que tal sujeto tiene que tener conocimiento o ausencia de conocimiento del diseño.

### 3.2.5.2 Actividad inventiva y carácter singular

No obstante tratarse de requisitos diferentes, la doctrina también señala determinados nexos de unión<sup>301</sup>. La principal similitud se puede considerar la exigencia de una aportación o enriquecimiento a cambio de una exclusiva.

En Derecho de Patentes el experto en la materia, como sujeto ficticio que ha de verificar la presencia de este requisito, es muy diferente del usuario informado del diseño industrial. Efectivamente, el experto en la materia presenta una serie de características puestas de relieve tanto por la doctrina de las cámaras técnicas de recursos de la Oficina Europea de Patentes

---

<sup>301</sup> Vid. MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.217: “[...] Actividad inventiva [...] la función atribuida a ambos conceptos es más o menos similar [...] que la aportación al estado preexistente de las creaciones técnicas o estéticas resulte lo suficientemente relevante como para justificar la protección otorgada en cada supuesto; y de otra, la apreciación de esta última circunstancia se revela tan sumamente difusa e imprecisa en ambos requerimientos que permite calificarlos de conceptos jurídicos indeterminados, cuyos parámetros exactos necesitan verse consolidados mediante un amplio y prolongado corpus jurisprudencial [...]”. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva regulación...*, op.cit, pág.357, plantea: “Este requisito del carácter singular viene a ser el equivalente, en materia de dibujos y modelos, a la actividad inventiva que se exige como requisito para la patentabilidad de las invenciones.” Finalmente, SUTHERSANEN, U., *Design Law...*, op.cit, pág.119 considera que, al igual que en cuanto a actividad inventiva, el juicio sobre singularidad es objetivo al menos en cuanto a la determinación del margen de libertad del diseñador.

como por la Jurisprudencia<sup>302</sup>. No se trata de un ser real, sino de una ficción legal<sup>303</sup>, es un técnico experimentado dotado de conocimientos generales del estado de la técnica de su propio campo pero también de los que son más próximos, puede ser alguien aburrido, no tiene que tener imaginación, puede ser olvidadizo, puede ser un equipo de técnicos<sup>304</sup>. La información técnica a la que tenga acceso deberá permitirle desarrollar la idea inventiva, pero tampoco se esperará de él que tenga capacidad inventiva, ni que investigue o realice experimentos, exceptuando experimentos del tipo ensayo-error.

---

<sup>302</sup> Seguimos a CORNISH, W., *Cases...*, op.cit, pp.14 y ss y a BAINBRIDGE, D.I., *Intellectual...*, op. cit, pp.412 y ss.

<sup>303</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./GÓMEZ SEGADE, J.A., *La modernización...*, op.cit, pág.86: “La necesidad de que la «no evidenciamiento» sea apreciada por referencia al experto medio en la materia, obliga también a precisar las características del mismo. Constituye un estándar jurídico, como «el buen padre de familia» o «el ordenado comerciante», pero no debe considerarse como un ficción jurídica.” En sentido contrario, afirmando que es un personaje ficticio, vid. SALVADOR JOVANI, C., *El ámbito de protección...*, op.cit, pág.227: “El experto en la materia es una figura ficticia creada por el Derecho, al igual que el «buen padre de familia» del derecho civil o el «consumidor medio» del Derecho de la competencia.”. En sentido parecido, cfr. DURÁN MOYA, L.A., *La actividad inventiva...*, op.cit.pág.272.

<sup>304</sup> Tal y como plantea, entre otros, IRIZAR IGARTUA, I., “Nuevas tendencias en la valoración del requisito de actividad inventiva para las patentes. Cambios en el sistema de patentes europeas.”, en *XXIV Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, publicación 42, Grupo Español de la AIPPI, 2009, pág.54: “Puede ser un grupo de personas, de tal manera que cada una de ellas sea experta en un sector de la técnica distinto. Lo cierto es que ya se incluye en las Directrices actuales una referencia al experto en la materia como un grupo de personas.” En el mismo sentido, cfr. CURELL SUÑOL, M., *Conceptos jurídicos...*, op.cit, pág.325.

La doctrina y la Jurisprudencia han establecido los factores que se valoran al determinar la presencia o ausencia de actividad inventiva y pueden llevar a la conclusión de la presencia de un progreso técnico inesperado<sup>305</sup>. Dichos elementos consisten en el problema que identifica la invención, el periodo de tiempo durante el que ha existido el problema, la significación o trascendencia del problema, el ámbito de conocimiento del problema y cuántos podrían haber estado buscando una solución, el estado técnico conocido por los que buscaban una solución, las soluciones alternativas planteadas antes de la publicación de la patente, qué factores pueden haber refrenado o impedido la explotación de la solución de la invención incluso si era técnicamente evidente, cómo fue recibido el desarrollo del titular de la patente y por último, hasta qué punto se podía apreciar que el éxito comercial se debía a las características técnicas del desarrollo porque solucionaba un problema.

Por lo demás, también hay determinados criterios de carácter circunstancial o secundario que podrán constituir indicios de

---

<sup>305</sup> En cuanto a la doctrina, cfr. IRIZAR IGARTUA, I., *Nuevas tendencias...*, op.cit, pág.55.

En lo que respecta a la Jurisprudencia, cfr. BAINBRIDGE, D.I., *Intellectual...*, op.cit, pág.418.

Por otra parte, DUTFIELD, G./SUTHERSANEN, U., *Global Intellectual Property Law*, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts (Cheltenham), 2008, pág.121 aluden al método adoptado por la Oficina Europea de Patentes denominado “the problem and solution approach” que pretende dar respuesta a la pregunta de si la solución técnica ofrecida por la patente habría sido evidente para el experto en la materia en la fecha de prioridad. En la jurisprudencia estadounidense fue el asunto *Graham v. John Deere* el que planteó un test para determinar si una invención era o no evidente.

presencia de actividad inventiva<sup>306</sup>. La doctrina señala la necesidad largo tiempo sentida, lo que determina que si la invención que soluciona esta necesidad tarda mucho en aparecer, es un síntoma de que no es evidente, el éxito comercial y el prejuicio científico por cuanto su superación puede ser una prueba de actividad inventiva<sup>307</sup>. Hay que preguntarse si algunos de estos criterios<sup>308</sup> podrían también trasladarse a la valoración de la singularidad del diseño.

---

<sup>306</sup> En la doctrina española, CURELL SUÑOL, M., *Conceptos jurídicos...*, op.cit, pp.325-326, los denomina “índices objetivos de la existencia de actividad inventiva”.

<sup>307</sup> En cuanto a la necesidad largo tiempo sentida, vid. BAINBRIDGE, D.I., *Intellectual...*, op.cit, pág.419: “Consideration of the magnitude of the problem and whether there have been many attempts to find a solution in the past, all of which have proved to be unsuccessful, will provide a useful rule of thumb. If such is the case, it can be presumed that the invention is not obvious [...]” Cfr también, al respecto, AA.VV, *The European Patent System, the law and practice of the European Convention*, ed.Sweet & Maxwell, primera edición, Londres, 2001, pág.561.

En lo que refiere al éxito comercial, vid. BAINBRIDGE, D.I., *Intellectual...*, op.cit, pág.417: “Commercial success might be relevant if it was due to the precise improvement which satisfied the long-felt want, but not if it was due to things such as appearance, get-up, price, marketing strategies of advertising campaigns.[...] Commercial success was rarely an indicator of non-obviousness. It would, in many cases, be very difficult to demonstrate the necessary causal link and it may be the result of other factors such as improved marketing.” A mayor abundamiento, cfr., *The European Patent...*, op.cit, pág.562 y DURÁN MOYA, L.A., *La actividad inventiva...*, op.cit, pág.280.

<sup>308</sup> En sede de diseño industrial se rechaza el éxito comercial como indicio de la presencia de carácter singular. Vid Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 25 de abril de 2013, asunto T-80/10, *Bell & Ross BV v. OHMI y Kin AB*, Fundamento de Derecho 146: “Dès lors, les critères invoqués par la requérante, relatifs [...] au succès commercial des montres représentées par ce dessin ou modèle [...] ne figurent pas au nombre de ceux pris en compte aux fins d`apprecier le caractère individuel d`un dessin ou modèle.”



La razón por la que el experto en la materia solo puede conocer y saber de cuestiones técnicas es que en otro caso, si tuviera en cuenta otros parámetros, como gestión o dirección de empresas o diseño industrial, ello podría desnaturalizar la invención, al valorar otro tipo de consideraciones no técnicas y que, por tanto, le son ajenas<sup>309</sup>.

Sin embargo, el usuario informado sí valorará las características funcionales del diseño para excluirlas de protección. En conclusión, actividad inventiva y carácter singular no son requisitos asimilables. El diseño funcional que acceda a protección como diseño industrial será aquél no exclusivamente funcional, novedoso y dotado de singularidad. La presencia o ausencia de novedad y actividad inventiva quedará, por lo tanto, solo para aquellos diseños exclusivamente funcionales y en los que las características formales no tengan relevancia alguna.

### **3.3 Topografías de productos semiconductores**

La topografía de producto semiconductor constituye una modalidad objeto de protección por el Derecho de la Propiedad Industrial desde épocas relativamente recientes. En la actualidad, la

---

<sup>309</sup> Cfr., BENTLY, L./SHERMAN, B, *Intellectual Property...*, op.cit, pp.493-494.

industria electrónica tiene gran importancia económica<sup>310</sup>, lo que ha sido puesto de relieve por la doctrina que ha analizado esta modalidad de protección cuyo referente proviene de la legislación estadounidense<sup>311</sup>. Esto no obstante, la relación entre estas modalidades también es tratada en los textos preparatorios del diseño comunitario<sup>312</sup>.

---

<sup>310</sup> Cfr. GÓMEZ SEGADE, J.A., “La protección de las microplaquetas (CHIPS) semiconductoras”, en *ADI* Tomo 10, 1984-1985, pp. 575-576 y mismo autor, “La Directriz Comunitaria sobre la Protección de las Topografías de los Productos Semiconductores”, *ADI* Tomo 11, 1985-1986, pág.597. BOTANA AGRA, M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./ÓTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.317. SEGURA GARCIA, M.J., *Derecho Penal...*, op.cit, pág.165. En la doctrina alemana, cfr. KUR, A./DREIER, T., *European Intellectual Property...*, op.cit, pág.374 y ss.

<sup>311</sup> Vid. MASSAGUER FUENTES, J., “Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia: El derecho comunitario en materia de propiedad industrial y de propiedad intelectual,” *Comunicaciones IDEI, CEFI*, junio 1995, Madrid, pág.135: “La protección jurídica de los productos semiconductores o chips [...] presenta una constelación de problemas tan específica que ha merecido una particular regulación, nacida en los USA, de la mano de la Semiconductor Chip Protection Act de 1984. Esta disposición establece «una forma enteramente nueva de propiedad intelectual», distinta del derecho de autor y de las modalidades anteriores de propiedad industrial, adoptando lo que se ha llamado *sui generis approach*.”. En sentido parecido, cfr. CORREA, C., “Protección legal de los diseños de circuitos integrados: el Tratado de la OMPI y el Acuerdo TRIPS”, *ADI* Tomo 16, 1994-1995, pp.171-172. VILA ROBERT, D., “Nuevos retos del Derecho de Propiedad Industrial”, en *Comunicaciones IDEI*, número extraordinario, 2001, pp.181-182. Vid, en la doctrina anglosajona, AA.VV, “Protection for Semiconductor Chip Masks in the United States. Analysis of the Semiconductor Chip Protection Act of 1984”, *IIC*, Ed.VCH, 1986, pág.1.

<sup>312</sup> En la Propuesta de Reglamento sobre el Diseño Comunitario, comentario al artículo 3, se dice al respecto: “En cuanto los productos semiconductores, la exclusión no resulta tan evidente. De no ser ésta expresa, es más que probable que los diseños de topografía de productos semiconductores pudieran ser objeto de protección al amparo del presente Reglamento. Sin embargo, se ha preferido excluir a dichos productos del ámbito de protección para no desequilibrar la situación, tras la reciente aprobación de la Directiva sobre protección jurídica de

España adapta la Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986<sup>313</sup>, sobre la protección jurídica de las topografías de productos semiconductores, a su ordenamiento jurídico mediante la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección jurídica de las topografías de productos semiconductores<sup>314</sup>, panorama completado con la regulación internacional<sup>315</sup>. En el Preámbulo se razona el motivo de la protección de esta figura, en el marco de lo que plantea la doctrina expuesta *supra*<sup>316</sup>.

La definición de producto semiconductor la proporciona el artículo 1.1<sup>317</sup>. El número 2 de dicho precepto ofrece la definición

---

las topografías de productos semiconductores.” En el Dictámen Adicional del Comité Económico y Social sobre la “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario”, diario oficial C 110 de 2 de mayo de 1995, se propone la exclusión explícita de los productos semiconductores del ámbito de aplicación del Reglamento.

<sup>313</sup> DOCE, L 24, de 27-1-1987.

<sup>314</sup> BOE nº 108, de 5 de mayo de 1988.

<sup>315</sup> Cfr. Tratado sobre Protección de la Propiedad Intelectual denominado Tratado de Washington sobre Propiedad Intelectual respecto a los circuitos integrados, OMPI, Ginebra, mayo de 1989. Para un análisis del mismo nos remitimos a CORREA, C., *Protección legal...*, op.cit, pp.171 y ss. También hay que mencionar el Acuerdo TRIPS, artículo 35.

<sup>316</sup> “El papel que los productos desempeñan en el mundo es de mayor importancia cada día, no solo en el campo de la industria electrónica misma, sino en toda una amplia gama de sectores industriales. El que sectores como el del automóvil, telefonía, comunicaciones, el de fabricación de equipos militares, el de máquinas recreativas, los programas espaciales, etc., dependan cada vez más de esta tecnología, nos lleva a aceptar el hecho de que nuestra vida diaria está íntimamente ligada a su desarrollo.”

<sup>317</sup> «La forma final o intermedia de cualquier producto: a) constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor; b) que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes o semiconductores, dispuesta en función de una estructura tridimensional predeterminada; y c) destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una función electrónica».

de topografía de producto semiconductor<sup>318</sup>. El artículo 2.2 alude a los requisitos de protección<sup>319</sup>.

La TPS se protegerá si en la misma concurre actividad intelectual<sup>320</sup>, teniendo en cuenta que la protección establecida no es la propia de la normativa en materia de patentes<sup>321</sup> ni de derecho

---

<sup>318</sup> «Una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas: a) que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor; b) en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación».

<sup>319</sup> «La topografía de un producto semiconductor será objeto de protección en la medida en que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea un producto corriente en la industria de semiconductores. Cuando la topografía de un producto semiconductor esté constituida por elementos corrientes en la industria de semiconductores, estará protegida en la medida en que la combinación de tales elementos, como conjunto, cumpla los requisitos mencionados.» En cuanto a la Directiva 87/54/CEE de 16 de diciembre de 1986, lo regula en parecidos términos en el artículo 2.2.

<sup>320</sup> Vid. BOTANA AGRA, M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.319: “La exigencia de que la topografía sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y su condición de que no sea un producto corriente en la industria de los semiconductores, implican que la topografía ha de ser distinta de lo que se conoce en el mercado y, además, ha de constituir una aportación intelectual de su creador.” Cfr también en la doctrina anglosajona, GROVES, P., *Copyright and Designs Law. A question of balance. The Copyright, Designs and Patents Act 1988*, Graham & Trotman, 1991, pág.244. HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.202. Finalmente, cfr., RADULESCU, M./ENESCU, L., “Protecting Integrated Circuits”, *Managing Intellectual Property*, Patent Yearbook 1999, pp. 43-45.

<sup>321</sup> Vid. CORREA, C., *Protección legal...*, op.cit, pág 176, en relación con el Tratado de Washington: “La disposición contenida en el párrafo 6 (2) (b), [es] técnicamente superflua en virtud del Tratado y la protección otorgada en virtud de la ley de patentes y otros capítulos de la propiedad industrial. Dichos derechos no confieren exclusividad ni sobre las funcionalidades del diseño ni sobre una expresión específica del mismo. Sólo representan, en esencia, una protección contra la copia: más precisamente, la protección sólo se refiere a la copia servil y no a aquélla copia basada en un «esfuerzo intelectual» propio.” A pesar de lo indicado, se podría hablar de novedad en el caso de una patente que incorporara un chip, como en el supuesto de la patente española registrada, P

de autor<sup>322</sup>. Consecuentemente, concurre una protección *sui generis* y el requisito de aportación intelectual y la característica de que la TPS no sea un producto corriente separa esta modalidad de los requisitos de protección de otras modalidades y de los requisitos de novedad y singularidad del diseño industrial.

Se puede considerar que actividad intelectual en clave tecnológica es asimilable a otras creaciones como software o bases de datos que se rigen por criterios de originalidad “técnica<sup>323</sup>”. Si se analiza el significado del término “*corriente*”, el resultado podría ser

---

200900639, “*oblea epitaxial de semiconductor compuesto y método de fabricación de la misma*”.

<sup>322</sup> Vid. GÓMEZ SEGADE, J.A., *La Protección...*, op.cit, pp.579-580: “[...] No se consideraba posible proteger las microplaquetas mediante el Derecho de autor, porque al formar parte de un procedimiento de fabricación industrial se alejaba del concepto de obra puramente intelectual, para acercarse a las creaciones tecnológicas.” y mismo autor en “La Directriz Comunitaria...”, op.cit, pág.599: “Estamos ante una forma nueva y *sui generis* de proteger una creación intelectual. Es verdad que hay [...] algunos puntos de contacto con el derecho de autor. Pero subsisten importantes diferencias y el deseo de evitar problemas que se habían planteado en los sectores citados [...]. La singularidad del derecho de exclusiva que protege las topografías, es una muestra más de la tendencia mundial a conceder protección *sui generis* a las nuevas tecnologías, en lugar de ensanchar el ámbito del [...] derecho de autor.” En sentido parecido, cfr. MASSAGUER FUENTES, J, “La protección jurídica de los productos semiconductores. Examen de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y Derecho Comparado”, en *Derecho y Tecnología: Curso sobre Innovación y Transferencia*, Ariel Derecho, Barcelona 1990, pág.91.

<sup>323</sup> Software, vid. AA.VV, *Manual de Propiedad Intelectual*, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, (Coord.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, pág.200: “La originalidad de este tipo de obras no se mide en función de criterios estéticos [...] Deriva de la forma del programa de ordenador más que del resultado pretendido. Para valorar esa originalidad se tendrán en cuenta los elementos que integran el programa [...]”

Bases de datos, íbid, pág. 77: “Se trata de una categoría de obras derivadas [...] cuya originalidad procede de la selección o de la ordenación.”

el de una originalidad débil que se apartara mínimamente de lo que tecnológicamente hay en el mercado, sin incurrir en copia<sup>324</sup>.

En todo caso la diferencia entre TPS y diseño industrial siempre consistirá en que la función desarrollada por la topografía no es estética sino técnica (electrónica).

Esto no obstante, autores como MUSKER<sup>325</sup> y BERCOVITZ ÁLVAREZ<sup>326</sup>, plantean que una TPS se pueda proteger como

---

<sup>324</sup> Según RAE, en su acepción 9 equivale a “*Medio, común, regular, no extraordinario.*”

En este sentido también se pronuncia en la doctrina española, CARBAJO CASCÓN, F., *La protección del diseño...*, op.cit, pp.547-548: “Este criterio de originalidad subjetiva (que la obra constituya una creación intelectual de su autor) constituye un criterio de originalidad débil (es original lo no copiado) plenamente justificado para el tipo de creaciones técnicas o tecnológicas: los programas de ordenador y la estructura de bases de datos; pues resultaría perturbador para el desarrollo tecnológico y para la competencia en estos sectores enjuiciar con otros criterios más rígidos la originalidad de creaciones de tipo técnico o tecnológico que en poco difieren en muchas ocasiones de otras creaciones similares anteriores.” Pág.605: “Como vimos antes, el criterio subjetivo de originalidad sólo se aplica imperativamente en el caso de programas de ordenador y bases de datos (ante las elevadas posibilidades de obtener resultados iguales o similares por medios diferentes y por razones de competitividad del sector) [...]”

<sup>325</sup> Vid. MUSKER, D., *Community Design Law...*, op.cit, pag.29: “However, a potential link to the topography right standard may exist by virtue of the fact that a design right may apparently protect a topography (which is why topographies are no longer excluded from the definition of a “product” in Article 1); to make use of this possibility, a State would need to give the criteria the same effect, to maintain compliance with both Directives.”

<sup>326</sup> Vid. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.23: “No se excluyen en la versión definitiva (tal como sucedía en la Propuesta de 1993) los productos semiconductores. Esta mención se ha suprimido para no contradecir la normativa de la Directiva de protección de topografías de los productos semiconductores, que no descartaba la implantación de la tutela en los Estados miembros por vía de la regulación sobre diseños.” En nota a pie de página 45 señala este autor el Considerando 11 de la

diseño industrial. En realidad la posibilidad de que un diseño sea válidamente registrado si se aplica a un chip es sobre todo teórica. En la Decisión de la División de Anulación de la OAMI de 26 de octubre de 2012 la nulidad del diseño comunitario se determina por la falta de visibilidad, no por el hecho de no ser conceptualmente un diseño, lo que habría determinado su denegación de oficio<sup>327</sup>.

También en cuanto a este planteamiento pero referente a la máscara y no a la TPS en sí, se ha pronunciado la doctrina<sup>328</sup>. A

---

Directiva 87/54/CEE de 16 de diciembre de 1986 (DOCE L 24, de 27 de enero de 1987, p.36). La referencia correcta es al Considerando 10, a cuyo tenor:

*“Considerando que, si fuere necesario, podrían contemplarse en una etapa posterior nuevas medidas en lo relativo a la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores en la Comunidad, mientras que la aplicación de principios básicos comunes por parte de todos los Estados miembros, con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva, constituye una necesidad urgente,”*

<sup>327</sup> Cfr. ICD 8678, asunto *XanTec bioanalytics GmbH, v. GE Healthcare Bio-Sciences AB*, referente a diseño para “*sensor chip cassettes for biosensor instruments (parts thereof)*”.

<sup>328</sup> Vid. MASSAGUER FUENTES, J., “La ley de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (chips)”, en *ADI Tomo 12, 1987-1988*, pág.591: “La protección dispensada se limita a la estructura física del chip y no se extiende a los *conceptos, procedimientos, sistemas, técnicas e información codificada* que integren la topografía (art.9). La Ley, pues, no perjudica la obtención [...] de modelos industriales sobre las máscaras (art.11).” En sentido parecido, mismo autor en “La protección jurídica...”, pp. 88 y 90: “La topografía tampoco puede ser objeto de un modelo industrial [...], concepto que valdría para la máscara pero no para la topografía. [...] La Ley 11/1988, de 3 de mayo, pues, no perjudica la obtención, [...] aunque la ley calle, de modelos industriales sobre las máscaras (art.11)”. En sentido parecido, cfr. VILA ROBERT, D., “La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores: un nuevo sistema de protección para una nueva tecnología”, en *Estudios sobre Derecho industrial: homenaje a Hermenegildo Baylos...*, op.cit, pág. 572.

A modo de ejemplo práctico de la protección mediante diseño de una máscara, la design patent estadounidense citada en HUDIS, J.,/SIGNORE, P.,

nuestro juicio esta propuesta nos parece una cuestión puramente teórica en el actual estado de desarrollo normativo, y a falta de un cambio en la legislación comunitaria en materia de diseño. En el caso de España, en conexión con el diseño industrial existe una discrepancia entre la Ley 20/2003, que no excluye expresamente de protección mediante diseño a la TPS, y el Reglamento 6/2002, que en su artículo 3 excluye de modo expreso de la protección de diseño a la TPS. Por aplicación de la regla de interpretación conforme con el Derecho Comunitario se puede concluir que, pese a esta carencia de exclusión expresa en la Ley 20/2003, la TPS no responde al concepto de diseño y no puede protegerse bajo esta modalidad.

### **3.4 La Originalidad en Derecho de Autor**

#### **3.4.1 Consideraciones generales**

Con carácter previo, el término “*propiedad intelectual*” ha sido objeto de cierta discusión respecto a su mayor o menor adecuación, no siendo aceptado por la mayor parte de la

---

“Protection of Industrial Designs in the United States”, Vol. 27, N°7, *EIPR*, 2005, pág.258, dispositivo semiconductor de Kabushiki Kaisha Toshiba (design patent D 480.371).



doctrina<sup>329</sup>. Cuestión diferente, aunque relacionada, es la referente a la naturaleza del Derecho de Autor<sup>330</sup>.

En cuanto al derecho positivo, el Derecho de Autor se regula en el ámbito de la legislación española, en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, texto modificado en virtud de la Ley 3/2008 de 23 de diciembre. El artículo 10, bajo la

---

<sup>329</sup> Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Comentarios a la Ley...*, op.cit, pp. 23 y 24. VEGA VEGA, J.A., *Protección de la Propiedad Intelectual*, Colección de Propiedad Intelectual, Ed. Reus, Madrid, 2002, pág.90 y ss. GALAN CORONA, E., *Comentarios a la Ley...*, op.cit, pp.52 y ss.

<sup>330</sup> Al respecto y en la doctrina italiana, indica SPADA, P., *Diritto Industriale Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, AA.VV, G.Giuppichelli Editore, Torino, seconda edizione, 2005, pág.7: “[...] Josef Kohler [...] tentando di dare scientificità alla tematica dil diritto d’autore e delle invenzioni, propose l’impiego di una nuova figura concettuale che ebbe molta fortuna: il *bene immateriale*. [...] Kohler propose di concettualizzare la giovane esperienza normativa, presentando come *bene* l’invenzione o l’opera; bene aggettivato, poi, come *immateriale* in maniera da coglierne lo specifico: questo risiedendo in ciò che l’invenzione o l’opera d’arte non consistono nel nuovo dispositivo che realizza il “trovato” dell’inventore o nel libro che veicola il pensiero dell’autore, bensì nella soluzione originale di un problema técnico, o nella creazione estética [...]” En la doctrina española, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Creación e integridad de la obra artística. (Comentario a la sentencia de 3 de junio de 1991)”, *ADI* Tomo 15, 1993, pág. 172 alude a la concepción monista y dualista. En sentido parecido, cfr. VEGA VEGA, J.A., *Protección...*, op.cit, quien sintetiza las diferentes teorías propuestas en cuanto al Derecho de Autor como bien inmaterial (página 96 y ss). En lo que refiere al origen histórico de los derechos sobre los bienes inmateriales y sus notas diferenciadoras, cfr. LOBATO GARCIA-MIJAN, M., “Propiedad Industrial y Competencia. Nociones básicas sobre bienes inmateriales”, Instituto de Derecho y Ética Industrial, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm.34, 2004, pp.35 y ss.

rúbrica «Obras y títulos originales», contempla lo que está protegido por esta normativa<sup>331</sup>.

La doctrina diferencia en el objeto de protección, entre la obra y el soporte<sup>332</sup>. Hay que partir de la premisa de que en el Derecho de Autor la obra solo tiene protección en cuanto incorporada a un soporte, y no como mera idea. Este planteamiento también se refleja en los textos preparatorios<sup>333</sup>, en la doctrina<sup>334</sup> así como en sede administrativa<sup>335</sup> y judicial<sup>336</sup>.

---

<sup>331</sup> La letra e) de dicho precepto dispone: “1. *Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: [...] e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.*”

<sup>332</sup> Vid. ROGEL VIDE, C., *Diseños...*, op.cit, pp.42-43: “Los bienes inmateriales [...] son distintos, no se confunden con el soporte material que, una o múltiples veces, los contiene.”, “Por lo que a las obras plásticas concretamente respecta, una cosa es, en efecto, el arquetipo y otra el prototipo en el que se manifiesta aquél. Una cosa es la obra (*corpus mysticum*) y otra el ejemplar en que se plasma ésta (*corpus mechanicum*). [...] El arquetipo [...] es independiente del soporte material en que se plasme, pudiendo variar el soporte, el prototipo, sin que cambie, por ello y en modo alguno, el arquetipo [...]”. En sentido parecido, cfr. *Manual de...*, op.cit, pág. 21 y en la doctrina italiana, SPADA, P., *Diritto Industriale...*, op.cit, pág.7.

<sup>333</sup> En el Libro Verde se reconoce en el apartado 4.2.3: “[...] La protección se limita a la expresión de la idea del autor y no se extiende a la idea misma [...]”

<sup>334</sup> Vid. AMAT LLARI, M.E., “La protección de las ideas en el ordenamiento español”, en *DN*, Año 6, Número 54, Marzo 1995, pág.1: “La tesis de que la propiedad intelectual protege la expresión de una idea y no la idea misma es unánime en la doctrina europea y americana. La doctrina pone de manifiesto que el pensamiento escapa a toda apropiación, el dominio inviolable de las ideas tiene el privilegio de ser eternamente libre [...] la tesis [...] es también defendida por los autores españoles. Se destaca que los contenidos ideológicos son indiferentes al derecho de propiedad intelectual [...] más que

La originalidad como elemento necesario del derecho de autor reviste notas propias y diferenciales. Hago uso de las acepciones segunda y sexta de RAE<sup>337</sup>.

Se puede diferenciar en estas dos acepciones lo que la doctrina califica como «originalidad subjetiva» (segunda acepción) y «originalidad objetiva» (sexta acepción). Como señala CARBAJO CASCON<sup>338</sup>, hay varias corrientes doctrinales.

---

distinguir entre idea y forma, la doctrina española distingue entre expresión materializada y no materializada.” En sentido parecido, cfr. PLAZA PENADÉS, J., *Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2002, pp.91-92. También cfr. FERNÁNDEZ-ARIAS SHELLY, C., *Derecho Sustantivo del Autor*, Colegios Notariales de España, Madrid, 2003 pág.21. Cfr. en la doctrina estadounidense, TUSHNET, R., “The Eye Alone Is the Judge: Images and Design Patents”, *J.INTELL.PROP.L.*, Vol.19:409, 2012, pág.423 y 425 y en la italiana, ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia...*, op.cit, pág.640.

<sup>335</sup> Vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso, asunto R 250/2007-3, *Reflex S.P.A v. Fiam-Italia, S.p.A*, de 18 de septiembre de 2007, apartado 24: “Occorre al riguardo ricordare che ai fini della tutela del diritto d'autore non conta tanto l'idea o il concetto quanto la sua realizzazione materiale, perché è in quest'ultima che si concretizza ed esprime la personalità e creatività del designer.”, y asunto R 1086/2009-3, *Erich Kastenholz v. Qwatchme a/s*, de 2 de noviembre de 2010, apartado 32: “[...] Copyright protection extends only to expressions, and not to ideas [...] The indication of the time by the change of the shades or colours of the clock-face or shade is merely an idea and as such is not protectable under copyright.”

<sup>336</sup> Vid. Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta), asunto T-68/11, de 6 de junio de 2013, *Erich Kastenholz v. OAMI y Qwatchme A/S*, Fundamento de Derecho 81: “[...] Acuerdos internacionales en materia de protección de derechos de autor de los que es parte Alemania, dicha protección alcanza a la configuración o a los rasgos de la obra, pero no a las ideas.”

<sup>337</sup> 2. Dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género: Que resulta de la inventiva de su autor. 6. Que tiene, en sí o en sus obras o comportamiento, carácter de novedad.”

<sup>338</sup> Cfr. CARBAJO CASCON, F., *La protección del diseño...*, op.cit, pp.562 y ss, y pág.605.

De este modo, una corriente defiende la originalidad subjetiva, por todos ROGEL VIDE, quien considera que son originales las obras que sean creación de su autor. Otro sector doctrinal entre los que se sitúa BERCOVITZ RODRIGEZ-CANO, considera que la originalidad es objetiva ya que la actividad creadora protegida por el derecho de autor es la obra objetivamente nueva lo que puede suponer la exigencia de un nivel mínimo de altura creativa. Finalmente, una teoría alternativa es la sustentada por OTERO LASTRES, para quien para que una obra acceda a la protección de derecho de autor (sea original) tiene que tener altura creativa.

El requisito de originalidad del Derecho de Autor no tiene correspondencia ni es equiparable a los requisitos propios de las distintas modalidades del Derecho de la Propiedad Industrial<sup>339</sup>.

El propio artículo 10 LPI, alude a que el objeto de la propiedad intelectual son todas las creaciones originales. Es decir, la originalidad surge cuando se ha generado la obra por su autor con las notas de autonomía e independencia. La doctrina de forma mayoritaria considera que los términos originalidad y novedad son diferentes<sup>340</sup>.

---

<sup>339</sup> Vid. DI CATALDO, V., “El nuevo Código de la Propiedad Industrial italiano”, *ADI* Tomo 26, (2008-2009), pág.103: “El derecho de autor presenta, históricamente, y aún hoy, diferencias importantes respecto a los derechos de propiedad industrial, sea en orden a los hechos constitutivos del derecho, sea en orden al tipo de tutela.”

<sup>340</sup> Vid. OTERO LASTRES, J.M., *El grado de creatividad...*, op.cit, pp.26-27: “[...] Hay pocos conceptos en el derecho sobre los bienes inmateriales que genere tantas dudas e incertidumbres, como el de la «originalidad». [...] Está en

Esto no obstante, el propio texto del TRIPS hace uso del término originalidad en referencia a diseño industrial<sup>341</sup>.

---

discusión si se trata de una noción objetiva, asimilable a «novedad», o subjetiva, que hace referencia al reflejo que tiene en la obra: el esfuerzo y el trabajo del autor, la personalidad del autor, el sello de su individualidad. [...] A mi juicio, no es totalmente acertado asimilar la «originalidad» a la novedad, porque ésta es una noción propia del derecho industrial que no se acomoda bien a la propiedad intelectual. [...] Si se asimilara la «originalidad» a la novedad [...] habría que denegar la protección del derecho de autor a dos creaciones iguales creadas independientemente por dos autores [...].”, y pág.30: “[...] ¿Cómo debe considerarse entonces la «originalidad»? En mi opinión [...] una noción ambivalente: objetiva y subjetiva a la vez. La «originalidad» es objetiva en la medida en que es una característica de la obra protegible y es subjetiva en la medida en que en sí misma es una consecuencia de la capacidad creadora de su autor.” Cfr. mismo autor, en *Lindes...*, op.cit, pp.133-135. En sentido parecido, cfr. CASADO CERVIÑO, A./COS CODINA, J., *Propiedad Industrial...*, op.cit, pp. 106-107. También cfr. ROGEL VIDE, C., *Diseños...* op.cit, pp.44-45, PLAZA PENADÉS, J., *Propiedad Intelectual...*, op.cit, pp.87-89, ESPIN ALBA, I., “La originalidad en la protección de las obras fotográficas”, *ADI* Tomo 20, 1999, pp.128 y ss. GALAN CORONA, E., *Comentarios a la...*, op.cit, pág. 56, GIMENO OLCINA, L., “El requisito de la novedad en el derecho de patentes británico”. [Comentario al asunto Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., y otros contra H.N. Norton y otros, Sentencia del Tribunal Supremo británico (House of Lords) (1996) RPC, págs.76 a 93]”, *ADI* Tomo 18, 1997, pág.314, CURELL AGUILÀ, M., *Perspectiva profesional...*, op.cit, pág.137. Por último, SEMPERE MASSA, I., “La protección de las formas por derecho de autor”, en *DN* núm.248, mayo 2011, pág.7.

<sup>341</sup> Cfr. artículos 25-26 TRIPS. A este respecto y en cuanto a la doctrina que ha analizado la exigencia de los requisitos de novedad u originalidad en este contexto nos remitimos a los trabajos de OTERO LASTRES, J.M., *Los derechos...*, op.cit, pp. 227-231, BOTANA AGRA, M., “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de propiedad intelectual”, *ADI* Tomo 16 (1994-1995), pág.141, CARBAJO CASCON, F., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.544, GERVAIS, D., *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, London, 1998, pág. 140, REINBOTHE., J/HOWARD, A., “The State of Play in the Negotiations on Trips (GATT/Uruguay Round)”, en *EIPR*, núm.5, 1991, pág.162, KINGSBURY, A., *International Harmonisation...*, op.cit, pág. 389, RICKETSON, S./SUTHERSANEN, U., “The Design/Copyright overlap: is there a resolution?”, en *Overlapping Intellectual ...*, op.cit, pág.172 y PIRES DE CARVALHO, N., *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, Kluwer Law International, the Hague, 2006, pág.397 y ss.

Las aportaciones de la doctrina anglosajona reiteran que la obra original es la que procede de su autor (originalidad subjetiva<sup>342</sup>). Ello no obstante también entran en juego otros parámetros<sup>343</sup>. En consecuencia, se señala una vez más que el concepto de originalidad desde la óptica del derecho de autor presenta un

---

<sup>342</sup> Vid. ROSATI, E., “Originality in US and UK Copyright Experiences as a Springboard for an EU-Wide Reform Debate”, en *IIC*, Vol. 41, n°5, 2010, pág.531: “The Working Paper recalls that EU legislation has expressly dealt with the issue of originality whenever it has been necessary to take account of the special features or the special technical nature of the categories of work in question. When harmonised, the originality requirement has been intended as “the author’s own intellectual creation”. That means the harmonisation of the originality requirement for certain categories of works has been modelled upon the continental concept of originality. [...] In those jurisdictions, which have conformed their own copyright systems to the model of French *droit d’auteur*, originality is meant as *le marque d’un apport intellectuel*. This does not mean that a work, in order to be original, has to show a certain degree of novelty, but that the personality of the author has to be visible in the creative result. A different concept of originality can be discerned in British copyright law, which has traditionally been taken to intend it as synonymous with “originating” from the author.” En sentido parecido, cfr. BENTLY, L./SHERMAN, B., *Intellectual Property...*, op.cit, pp.93-94.

<sup>343</sup> Vid. ORON, G., “Reappraising Originality Under Israeli Copyright Law- the Premier League v.Sports Betting Board Decision”, en *IIC*, Vol. 41, n°6, 2010, pp.709-710: “In defining originality, Israeli courts adopted one or more of the following three approaches. The first approach viewed originality as “origin” or “source”. Accordingly, the work must emanate from the author and not from anyone else. Under this interpretation an author can claim protection only for works independently created and not in respect of works copied from another or those that fell into the public domain. The second approach, or the “investment approach”, sees originality as a requirement that the work be the result of its author’s effort, skill, labour or judgement. Also referred to as the “sweet-of-the-brow” doctrine, it focuses on the investment that the author made in the process of creation. The third approach requires that the work demonstrates a modicum of creativity.” La conclusión de este autor es que el Derecho Israelí requiere para considerar que una obra es original la inversión del autor en cuanto a su habilidad y esfuerzo y además que se pueda apreciar una mínima creatividad, siendo ambos requisitos concurrentes, aunque más importante el segundo. En cuanto al origen de la doctrina «*sweat-of-the-brow*» en la jurisprudencia estadounidense, cfr. PLAZA PENADES, J., *Propiedad Intelectual...*, op.cit, pág.93.

carácter autónomo e independiente, no plenamente trasladable al campo de la Propiedad Industrial. Ello no obstante, para determinada jurisprudencia se exige la novedad objetiva y la originalidad (seguimos el concepto de que es original aquello que deriva de la aportación espiritual de su autor), por cuanto se considera que la identificación entre la «paternidad» de la obra y su originalidad es plena en derecho de autor<sup>344</sup>.

---

<sup>344</sup> Cfr. la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo 7972/1992, Sala de lo Civil, de 26 de octubre de 1992, Fundamento de Derecho Tercero, y otras del Tribunal Supremo, misma sala, de 27 de julio de 1998 y de 24 de junio de 2004. Respecto a esta sentencia, véase el comentario de BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm.67, enero/abril de 2005, pp.402 y ss. Concluye dicho autor en pág.406: “En definitiva esta Sentencia viene a respaldar la tesis de que [...] el derecho de autor [...]. Su fundamentación es la de proteger y propiciar la *actividad auténticamente creativa*, garantizando ese derecho de exclusiva a quienes enriquecen el acervo cultural de la sociedad con sus aportaciones.” RUIZ PERIS, J.I., en Ponencia presentada al Tercer Congreso Internacional de Diseño, Tecnologías e Ingeniería de Producto (INDITEC), celebrado en Valencia del 4 al 6 de mayo de 2005 con el título *La protección extrarregistral del Diseño*, señala en pág.18: “En el caso del ordenamiento jurídico español doctrina y jurisprudencia han venido entendiendo el requisito de originalidad en un doble sentido. Desde una perspectiva subjetiva se entiende que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor, y desde una objetiva cuando sea nueva y consecuencia de la creatividad humana [...]” En cuanto al concepto de originalidad mínima, vid., en la doctrina anglosajona MACDANIEL., K.L./JUO, J., “A quantum of originality in copyright”, *Intellectual Property Law Review*, Thomsom Reuters, 2010, pp.522-523: “The Supreme Court in *Feist Publications v. Rural Telephone Service Co.*, held that the degree of creativity necessary in order to be entitled to copyright protection is “extremely low”, [...]. Even a slight amount of original authorship will suffice. [...] Thus, the level of creativity necessary to qualify for copyright protection is based on whether the work presents a configuration embodying more than an “age-old practice” [...] and “commonplace” [...]” Estos autores llegan a la conclusión de que la obra susceptible de ser protegida por derecho de autor que alcance el nivel mínimo para merecer protección solo disfrutará de la denominada “*thin copyright protection*” que permitirá acción para supuestos de imitación servil (cfr. pp.533 y ss). En cuanto a otras aportaciones remitimos a SUTHERSANEN, U., *Design Law...*, op.cit, pp.242-243 y en la doctrina italiana, ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia...*, op.cit, pp.641, 643,645. En cuanto a

En cuanto a la posible relación entre originalidad y carácter singular, señala HARTWIG citando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Bruselas (Hof van Berop te Brussel), de 23 de junio de 2009, que la originalidad no requiere que una obra sea nueva, pese a lo cual, carácter singular y originalidad se pueden considerar próximos<sup>345</sup>. Otros autores e incluso alguna doctrina administrativa también refieren al binomio originalidad-singularidad<sup>346</sup>. No obstante, y como hemos establecido

---

esta “mínima originalidad”, cfr. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm.563/1995, de 7 de junio de 1995 (RJ 1995/4628), asunto Cuadernos Rubio, Fundamento de Derecho Noveno. En cuanto a jurisprudencia que reclama la concurrencia de novedad objetiva y subjetiva en la creación de autor, cfr. entre otras, sentencia del Juzgado de Lo Mercantil Cinco de Madrid, de 10 de febrero de 2010, proc.479/2007, LA LEY 148049/2010, Fundamento de Derecho Segundo, sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria, núm.311/09, de 1 de septiembre de 2009, Fundamento de Derecho Segundo, sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Sexta), núm.561/1999, de 18 de octubre de 1999, AC 1999/8954, Fundamento de Derecho Primero, sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21, de 14 de febrero de 2006 y Sección 28, de 21 de julio de 2008 y sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 3, de 31 de julio de 2008 que además acuña el término “*novedad creativa*”, todas ellas citadas por MARTINEZ ESPI, P., *Código de la Propiedad Intelectual*, primera edición, Aranzadi Thomson Reuters, Pamplona, 2009, pp.72 y ss.

<sup>345</sup> Cfr. HARTWIG, H., *Designschutz*..., op.cit, pág 314, Asunto 2008/AR/1436.

<sup>346</sup> Por ejemplo y en la doctrina española, cfr. ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., “El Concepto de Originalidad en el Derecho de Autor”, *Pe.i*, núm.3 (1999), pp.87-89 refiere a conceptos tales como “*singularidad propia o ad intra*” de la obra en relación con la que denomina “*singularidad comparativa o ad extra*” (comparación con otras obras) y considera que la singularidad (lo protegible es un grado mínimo de singularidad) es la arbitrariedad artística elegida por el autor.

Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 9402, *Luziferlamps, SL v. Europantallas, SL*, de 5 de noviembre de 2014, apartado 23: “El usuario informado [...] aprecia en una impresión general teniendo en cuenta todos los elementos que forman el diseño elementos originales que le dotan de una impresión general que difiere de la de otros modelos.”



anteriormente en este trabajo, la originalidad del derecho de autor no equivale al requisito de carácter singular exigido al diseño industrial, por tanto, la mayoría de los diseños industriales no optarán a la protección acumulada, lo que será tratado seguidamente.

### **3.4.2 Obra de arte aplicado a la industria o diseño artístico: la cuestión de la acumulación de protecciones**

El diseño artístico u obra de arte aplicado a la industria<sup>347</sup> consiste en una forma que tiene aplicabilidad industrial<sup>348</sup> y está

---

<sup>347</sup> Como señala OTERO LASTRES, J.M., *El grado de creatividad...*, op.cit, pág.33: “Fijado el grado de «creatividad» y de «originalidad» en una capacidad de crear que supera a lo común y en el reflejo en la obra de una capacidad de crear que supera lo común [...] quedan fuera del «umbral» [...] creaciones susceptibles de protección únicamente como diseños. [...] Para la protección de la obra como diseño ordinario basta [...] una capacidad de creación que no sobresale de la que comúnmente revelan los diseños ordinarios. [...] Diseño artístico o, lo que es lo mismo, de «obra de arte aplicado a la industria», se requiere un grado de creatividad más elevado [...]”. En sentido parecido, cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Encuadramiento...*, op.cit, pág.412. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Comentarios a la...*, op.cit, pp.156-157. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, pp.46 y 49. PLAZA PENADÉS, J., *Propiedad Intelectual...*, op.cit, pág.83. GARCIA-CHAMÓN, E., *Presupuestos de...*, op.cit, pág.87. CARBAJO CASCÓN, F., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.553. CURTO POLO, M., “Afirmación de la doctrina de la acumulación restringida en relación con la protección jurídica del diseño industrial”, en *ADI Tomo 33 (2012-2013)*, pág.547 y ss. Finalmente, cfr., GARCIA-CHAMÓN CERVERA, E., “La Protección del diseño comunitario no registrado. Balance de 10 años de experiencia”, en *XXIX Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español AIPPI 13 y 14 de febrero de 2014, núm.47, pág.70.

En la doctrina alemana, cfr., SCHRICKER, G., *Copyright protection...*, op.cit, pág.485 y GERHARD, S., “Farewell to the “Level of Creativity” (Schöpfungshöhe) in German Copyright Law?”, *IIC*, Vol. 26, nº1/1995, pág.41.

caracterizada por una altura creativo-intelectual para lo que supone el acervo estético, forma que podrá merecer la protección acumulada<sup>349</sup>. También la doctrina ha abordado esta cuestión desde

---

En la Jurisprudencia, vid. Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria núm.311/09, de 1 de septiembre de 2009, Fundamento de Derecho Segundo: “[...] La delimitación jurídica entre diseño propiamente dicho y la obra de arte aplicado [...] es de orden cuantitativo y no cualitativo, ya que no se diferencian en cuanto a su naturaleza, sino sólo respecto de su distinto grado de nivel creativo, de manera que solo tiene la categoría de obra de arte aplicado la apariencia de un producto que posee un elevado nivel artístico. Ello conlleva que un destacado sector doctrinal (entre otros, Carlos Fernández Novoa [...]) considere que en nuestro sistema es aplicable la llamada teoría de los pedaños (“Stufentheorie”) elaborada en Alemania, que mantiene que no existe una diferencia sustancial entre la creación protegida por el diseño industrial y la protegida por el derecho de autor, siendo el objeto de protección el mismo, diferenciándose en el grado, nivel [...].”

<sup>348</sup> La aplicabilidad industrial como tal no es un requisito directo del actual sistema legal de diseño. Si no fuera aplicable industrialmente, se hablaría, como afirman FIELL, C./FIELL, P., *Diseño...*, op.cit, pág.7, de expresividad propia del diseñador al margen de las limitaciones del proceso industrial como medio de expresar ideas, actitudes, valores.

<sup>349</sup> La doctrina ha tratado esta cuestión profusamente. De este modo, vid. entre otros, OTERO LASTRES, J.M., *Lindes...*, op.cit, pág. 120: “Por lo general, cuando se habla de «acumulación» se está pensando en la posibilidad de acumular las protecciones de dos sectores del ordenamiento jurídico: la propiedad intelectual o derecho de autor y la propiedad industrial. Más exactamente, la acumulación significa que el titular de una creación puede invocar para el conjunto de su obra la protección, bien de las normas de al menos dos sectores del ordenamiento jurídico de manera simultánea, bien, a su elección, de uno sólo de éstos.” En sentido parecido, cfr. en sede de diseño no registrado, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El diseño no registrado”, *ADI*, Tomo 24, 2003, pág.82. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Manual de...*, op.cit, pág. 71. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.46. CERDÁ ALBERO, F., *Diseño Industrial...*, op.cit, pp.3677-3678. LOBATO, M., *Modelos...*, op.cit, pág.118. Hay que tener en cuenta que la acumulación es distinta de la concurrencia, como acertadamente señala OTERO LASTRES, J.M., “La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto”, *ADI* Tomo 28, 2007-2008, pág.380: “De tal suerte que, cuando en una misma creación ciertos elementos se protegen por una ley y otros por otra ley diferente, la protección, lejos de ser cumulativa, es, en rigor, «concurrente»”

la óptica del Derecho Comparado y los distintos sistemas existentes en Europa<sup>350</sup>.

En sede de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI se consideran de interés las Resoluciones de 29 de julio de 2011<sup>351</sup>. Se analiza el conflicto entre diseño comunitario y derecho de autor invocado como anterioridad, a tenor de lo dispuesto en la legislación francesa sobre derecho de autor y su jurisprudencia, el carácter industrial de una creación no es obtáculo para su protección por derecho de autor. El criterio determinante es que se trate de una obra intelectual, resultado de una actividad creativa original y que refleje la personalidad de su autor. En definitiva se

---

<sup>350</sup> Así, entre otros, OTERO LASTRES, J.M. Este autor trata el tema del sistema francés de la “*unidad del arte*”, en varias de sus obras, entre otras, en *El sistema francés...*, op.cit, así como en *El grado de creatividad...*, op.cit, pág.11-16. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.54. LOBATO, M., *Modelos...*, op.cit, pp.128-129. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Aproximación al régimen...*, op.cit, pág.865 y siguientes. RUIZ MUÑOZ, M., *Diseño Industrial y...*, op.cit, en pp.381, 387 y 388 analiza los sistemas legales de varios países europeos (Francia, Alemania, Benelux, Italia, Portugal, Reino Unido y España). CARBAJO CASCÓN, F., *La protección del diseño industrial...*, op.cit, pp.536-541. MERINO BAYLOS, P., “Diseño Industrial. Una aproximación al régimen protector que establecen la propiedad industrial y el derecho de autor sobre los dibujos y modelos industriales”, en *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm.205, enero/febrero 2000, pág.109. CERRO PRADA, B., *La protección...*, op.cit, pp.1563 y ss. PEROT-MOREL, M.A., *El sistema...*, op.cit, pág.120. RICKETSON, S./SUTHERSANEN, U., *The Design...*, op.cit, pág.163. MANGINI, V., en referencia al Derecho Italiano, en “La innovación estética de la producción industrial: una reforma controvertida y los miedos del legislador.”, *ADI* Tomo 24, 2003, pág.274. KUR, A., *The Green...*, op.cit, pág.375. COHEN JEHOAM, H., *The EC Green Paper...*, op.cit, pp.77-78. FRANZOSI, M., “The Legal Protection of Industrial Design: Unfair Competition as a Basis of Protection”, *EIPR*, núm.5, 1990, pág.155. KINGSBURY, A., *International Harmonisation...*, op.cit, pág.384.

<sup>351</sup> Cfr. asunto *Viejo Valle, S.A v. Etablissements Coquet, Société anonyme*, apartado 36 (R 1054/2010-3). En igual sentido, misma fecha y mismas partes, asunto R 1055/2010-3, apartados 37 y 40.

reconoce que el umbral de protección en derecho de autor en Francia es muy bajo y no requiere contenido artístico.

También a este respecto es de destacar la Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria de 1 de septiembre de 2009<sup>352</sup>.

Por lo tanto, la doctrina, la jurisprudencia y la legislación tradicionalmente han distinguido entre modelos y dibujos industriales (diseños) que no representan un logro estético superior al estándar y aquellos otros, que por estar por encima del acervo estético común de formas conocidas, constituyen elementos con altura creativa denominados obras de arte aplicado a la industria<sup>353</sup>.

---

<sup>352</sup> Núm.311/09, asunto *Electrolux AB y Electrolux Home Products España, SA v. Bsh Pae, SL*, Fundamento de Derecho segundo: “9. Frente al sistema francés de acumulación absoluta, que parte de la teoría de la unidad del arte, de manera que todas las creaciones de forma sin necesidad de justificar su valor artístico ni su registro previo están protegidas por el derecho de la propiedad intelectual, y frente al sistema de separación absoluta tradicionalmente seguido por el sistema italiano, que parte de la disociabilidad del carácter artístico y del industrial, la legislación española se encuadra [...], dentro del sistema de acumulación parcial, ya que solo se protegen por ambas legislaciones determinadas creaciones de forma, de manera que la acumulación de las dos protecciones es completa, pero tan sólo cuando la creación de forma reúne unas cualidades artísticas concretas. Es decir, cuando la forma o apariencia externa sea original y merezca la cualidad de artística [...] y no solamente sea nueva y tenga carácter singular.”

<sup>353</sup> Desde la perspectiva del diseñador industrial lo que jurídicamente se denomina objeto de arte aplicado a la industria se puede calificar como «objeto de frontera» tal y como exponen TORRENT, R./MARIN, J.M., *Historia del Diseño Industrial*, Manuales Arte Cátedra, 1ª ed, 2005, pág.17. Como ejemplo de lo que se considera arte aplicado, y en referencia a la “*lounge chair*” de *Charles Eames*, vid. IIC, Vol.13, núm.6/1982, pág.778: “Although it serves a practical use, the lounge chair must be considered a work of art due to its highly aesthetic structural composition [...]” Otros ejemplos de lo que se ha considerado diseño artístico los aporta en la doctrina española CARBAJO CASCON, F., *La protección del diseño...*, op.cit, pp.579 y ss (bicicleta modelo «Brompton», silla «Tripp-Trapp», silla «Panton Chair», lámpara «Arco», macetero «Moma», casco

Procede delimitar lo que siendo Derecho de Autor puede constituir, al mismo tiempo, obra de arte aplicado a la industria, concretando el catálogo legal de referencia. En el contexto de los Tratados internacionales ha de estarse a lo dispuesto en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886<sup>354</sup> y en el Convenio de 14 de

---

de los soldados de la saga «Star Wars»). En cuanto a la silla Tripp-Trapp o “TT chair”, esta cuestión es analizada en la doctrina por RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., *Las obras del espíritu y su originalidad*, Colección de Propiedad Intelectual, (Dir.: ROGEL VIDE, C.) ed. Reus, SA, Aseda, Fundación AISGE, primera edición, Zaragoza 2012, pág.150 y ss, y tratada en las resoluciones de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, R 781/2012-3, R 947/2012-3, R 948/2012-3, R 949/2012-3, R 950/2012-3, 951/2012-3, 952/2012-3, *Dellice Holding Ltd v. Stokke AS*, de 17 de octubre de 2013.

Desde el punto de vista jurídico, tal y como afirma LOBATO, M., *Modelos...*, op.cit, pp.129-130: “Sin embargo, la tendencia general es claramente negativa a la protección por derecho de autor de creaciones estéticas susceptibles de ser protegidas como modelos (cfr.STS 5-V-1998, caso Heraclio Fournier, STS 26-X-1992, Ar.8286, SAP Valencia 13-VI-1997, AC 1732). [...] Las relaciones con el Derecho de autor son complejas. La STS 26-X-1992 (Ar.8286) sobre la imposibilidad de proteger por Derecho de autor unas figuras de joyería que habían sido rechazadas como modelos industriales.”

<sup>354</sup> Que en su artículo 2.1, dispone: “*Los términos «obras literarias y artísticas» comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, o arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias*”, y en el apartado 7 del mismo artículo: “*Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos [...]*”.

julio de 1967, regulador de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual<sup>355</sup>.

Respecto a esculturas y demás que se mencionan (obras de pintura, dibujo, grabado, litografía, historietas gráficas, tebeos, cómics, ensayos o bocetos), que entrarían en el catálogo de obra plástica en sentido amplio, será la concreción y materialización de la obra, de la parte intelectual y creativa, la que en su caso merecerá la denominación de obra de arte aplicado a la industria<sup>356</sup>.

La determinación de cuándo se está o no en presencia de una obra de arte aplicado a la industria ha sido analizada por la Jurisprudencia. Efectivamente, se pueden destacar resoluciones judiciales que han decidido sobre el tema concreto de cuándo se entiende que un diseño industrial es una obra de arte y por tanto, opta a la protección acumulada<sup>357</sup>.

---

<sup>355</sup> En cuyo artículo 2.VIII se incluye bajo la denominación propiedad intelectual, entre otros muchos, los derechos relativos a las obras artísticas, aplicadas o no, y también los relativos a modelos y dibujos industriales.

<sup>356</sup> Lo que se señala igualmente en *Manual de...*, op.cit, pág. 68: “El concepto de obra plástica o de artes aplicadas puede utilizarse de forma bastante amplia, englobando manifestaciones creativas muy distintas. Si se parte de un concepto basado en la expresión a través de la forma y el color que se da a materias preexistentes, cabría incluir en las obras plásticas las categorías o clases a las que se refiere el art.10.1.e), f) y g) LPI.”

<sup>357</sup> Entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo 7972/1992, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 26 de octubre de 1992, base de datos CENDOJ, Fundamento de Derecho Primero: “Se impugna el fallo de la Audiencia Provincial en cuanto niega que las creaciones realizadas por [...] sean originales, al decir en su fundamento de derecho primero que “...la obra de arte representa, por definición, una creación del hombre de naturaleza excepcional, goza de general reconocimiento y manifiesta los caracteres de singularidad,

La Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria de 1 de septiembre de 2009 supone una significativa aportación<sup>358</sup>. En este asunto se debatía si la forma de un aspirador merecía la protección de derecho de autor. Se consideran en esta resolución judicial una

---

individualidad y distinguibilidad. Ello obliga a rechazar la idea de tener por tales aquellos objetos producidos a través de un mecanismo multiplicativo o de repetición, que les hará ser idénticos unos de otros, cual acontece en la producción industrial por molde o en serie, siendo así que en estos casos el atributo de obra de arte sólo lo merecerá, cuando proceda, el original que inspire la elaboración de las sucesivas piezas. [...] Al incluir el apartado e) del art. 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, entre las creaciones originales [...], "las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos, y las demás obras plásticas sean o no aplicadas", ha de entenderse, [...] que la expresión "y las demás obras plásticas" incluye las obras de orfebrería, joyería, bisutería y otras pertenecientes a las llamadas artes menores por contraposición a la escultura y a la pintura (artes mayores), siempre que en ellas se den los caracteres exigidos para poder ser calificadas de "creaciones originales", [...]" y en el Fundamento de Derecho Tercero: "Por ello, en casos como el presente en que nos encontramos ante piezas producidas en serie por medios mecánicos para su explotación industrial, el objeto de la propiedad intelectual no lo son las obras así producidas, aisladamente consideradas o en su conjunto, sino la obra originaria o primigenia que sirvió de modelo para las posteriores copias o reproducciones mecánicas, cualquiera que sea el grado de identidad con el modelo y el de su perfección técnica; siendo en esa obra que posteriormente se reproduce de manera industrial en la que han de concurrir las características que la definan como una "creación original". La Sentencia del Tribunal Supremo 8207/2001, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 24 de octubre de 2001, base de datos CENDOJ, Fundamento de Derecho Tercero: "Luego, en el Derecho español existe una doble regulación, separada y concurrente, de la protección de las creaciones formales en que los dibujos consisten, que son la de la propiedad intelectual y la de la propiedad industrial, pues, si bien es cierto que hay un sólo tipo de obras artísticas, cualquiera que sea su destino o su dependencia de un producto industrial determinado, en sistemas jurídicos como el español, con unas normas protectoras del dibujo como creación artística -propiedad intelectual- y de ese mismo dibujo en cuanto utilizable en el tráfico empresarial -propiedad industrial- es el autor quien, al buscar la protección en ambos aspectos, o decantarse por uno de ellos, decide, con esa manifestación de voluntad, el ámbito al que extiende o circunscribe la referida protección de su creación exteriorizada en el dibujo de que se trate."

<sup>358</sup> Núm.311/09, asunto *Electrolux AB y Electrolux Home Products España, SA v. BSH Pae, SL*, Fundamento de Derecho Segundo.

serie de parámetros para establecer la presencia o ausencia de derecho de autor (el derecho de autor protege la forma en que la idea aparece plasmada, es relevante la opinión de los colectivos sociales a los que se dirige la obra, la de especialistas o expertos, la carga de la prueba de la originalidad corresponde al actor sin que la inscripción en un registro le exima de ello, la originalidad es variable en función de las diversas categorías de obra, el destino industrial de la creación es solo uno de entre los posibles factores a considerar).

Por otra parte, la doctrina se hace eco de la dificultad que en ocasiones puede plantearse al establecer la frontera entre la obra artística y diseño industrial<sup>359</sup>. LENCE REIJA, refiere a los distintos criterios planteados para realizar esta delimitación<sup>360</sup>: la reproducción mecánica, supone que las obras artísticas reproducidas masivamente dejan de estar protegidas por derecho de autor, el destino de la obra significa que las obras creadas pensando en su utilización industrial no forman parte del ámbito del derecho de autor, sino de la propiedad industrial, la accesoriadad supone que los objetos que tengan un carácter meramente accesorio son objeto de la propiedad industrial, los que presenten un carácter artístico independiente del producto podrán considerarse obras artísticas, el mérito artístico, determina que sólo

---

<sup>359</sup> Cfr. BERCOVITZ, G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su Autor*, Tecnos, S.A, Madrid 1997, pág.160. CERDA ALBERO, F., *Diseño Industrial...*, op.cit, pp.3678-3679. ROGEL VIDE, C., *Diseños...*, op.cit, pág.49.

<sup>360</sup> Cfr. LENCE REIJA, C., *Protección comunitaria...*, op.cit, pp.32 y ss.



los diseños que presenten altura o valor artístico determinado forman parte del derecho de autor, se habla de “altura de configuración” (*Gestaltungshöhe*). Por último, el criterio basado en la persona del creador consiste en que si es un artista, es aplicable el derecho de autor, si es un fabricante se aplica el derecho de la propiedad industrial.

La conclusión a que llega esta autora, la cual compartimos, es que ninguno de estos criterios está libre de críticas y no puede ser universalmente aceptado. También este aspecto ha sido analizado en el ámbito del Derecho Comparado<sup>361</sup>.

La posible acumulación de protección de la obra artística (binomio Derecho de Autor/Derecho de Diseño) no supone contradicción alguna, pues el diseño que merezca esa doble protección, por su naturaleza de obra de arte aplicado a la industria, será una obra emanada de la personalidad, espiritualidad y creatividad de su autor que al mismo tiempo es un diseño industrial con sus notas conceptuales (esencialmente, que sea una forma), y se podrá diferenciar del diseño industrial estándar que constituye meramente una apariencia sin altura estética alguna destacable pero con novedad y carácter singular.

---

<sup>361</sup> Como señala igualmente BERCOVITZ, G., *Obra plástica...*, op.cit. en pág. 161: “[...] Los distintos ordenamientos de distintos países utilizan diversos criterios. Se han considerado criterios relevantes la producción en serie, el uso concreto, la intención del autor, la producción mecánica, el condicionamiento por motivos extraños al arte”, y pág.163: “Sin embargo, la determinación de cuándo es «separable» no es fácil de establecer ni para la doctrina ni para la jurisprudencia norteamericana.”. Mismo autor en “La protección del diseño...”, op.cit, pp.50-51 refiere de nuevo a la situación en Estados Unidos.

El sistema de acumulación de protección actualmente encuentra acogida en la Ley 20/2003 de Diseño Industrial<sup>362</sup>. Esta normativa sigue, a diferencia de la regulación histórica<sup>363</sup>, el sistema de acumulación intermedia, parcial<sup>364</sup> o relativa<sup>365</sup>.

---

<sup>362</sup> Vid. Exposición de Motivos: “La Ley no regula la figura de los modelos o dibujos artísticos de aplicación industrial como modalidad de protección autónoma, tal como estaba prevista en los artículos 190 a 193 del Estatuto de Propiedad Industrial. Esta figura no se contempla en el derecho comunitario como categoría diferenciada de los diseños ornamentales. Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo caso los derechos de explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de impedir a terceros la explotación comercial de las copias, ya que ésta implica necesariamente su reproducción y distribución, derecho que podría extenderse a las variantes de la misma a través de la facultad, que también le concede el derecho de autor, de prohibir la transformación de la obra sin su consentimiento. Ello no le impedirá registrarla además como diseño si se dan las condiciones previstas en esta Ley, y en ese caso su protección sería absoluta, incluso frente al creador posterior independiente.” en relación con la Disposición Adicional X: “La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad industrial cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual.”

También vid. Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, Ministerio de Justicia, Madrid 2013, artículo 360-13.

<sup>363</sup> Vid. OTERO LASTRES, J.M., *El Modelo...*, op.cit, pág.380: “A la vista de cuanto antecede cabe, pues, afirmar que lejos de prever la protección simultánea de las creaciones de forma con carácter artístico por la Ley de Propiedad Industrial y por la legislación sobre el Derecho de autor, la Ley de 1902 se basó en el principio de la no acumulación.” También, mismo autor, en “El grado de creatividad...”, op.cit, pág.16 refiere a esta ley.

El Estatuto de la Propiedad Industrial seguía el criterio de la acumulación restrictiva y al respecto disponía en su artículo 190: “Se entenderán comprendidos también en este grupo los modelos y dibujos que, constituyendo una reproducción de una obra de arte, se exploten con un fin industrial. Por tanto, están comprendidos en este capítulo las obras ornamentales, las empleadas para el embellecimiento de un producto fabricado, las fotografías originales, etc., independientemente de los derechos que pudieran corresponderles en el concepto de propiedad industrial.”

<sup>364</sup> Según explica OTERO LASTRES, J.M., *El grado de originalidad...*, op.cit pág.19, dicha acumulación supone: “[...] Hablamos de «camino de ida»: obra de propiedad intelectual protegible también por la propiedad industrial. El «camino

Por lo demás, ni la Directiva ni el Reglamento de Diseño, que se remiten a las legislaciones nacionales en este aspecto, han regulado esta materia<sup>366</sup>. No obstante lo cual, algunas decisiones de

---

de vuelta» sería disponer que la protección del diseño ordinario es en todo caso acumulable con la [...] del derecho de autor. Pero eso no es lo que dice el artículo 3.2 del TRLPI [...].”

<sup>365</sup> Cfr. BOET SERRA, E., “Solapamiento o acumulación de protecciones de diseño industrial, derecho de autor y marcas en las obras de arte aplicado. Perspectiva jurisprudencial.”, en *XXVII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, núm.45, 16/17 febrero 2012, pág.108

<sup>366</sup> El Considerando 8 de la DDC establece: “*Considerando que, a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante establecer un principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección.*” En su artículo 17 se establece que: “*Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.*” A este respecto, es importante destacar lo resuelto por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), de 27 de enero de 2011, Asunto C-168/09, *Flos SpA contra Semeraro Casa e Famiglia SpA*, petición de decisión prejudicial Tribunale di Milano, Italia:

“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

1) El artículo 17 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de la protección mediante el derecho de autor de dicho Estado miembro los dibujos y modelos registrados en un Estado miembro o respecto al mismo que habían pasado a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor [de] dicha normativa, a pesar de que cumplen todos los requisitos exigidos para gozar de tal protección.

2) El artículo 17 de la Directiva 98/71 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de la protección mediante el derecho de autor, ya sea por un

la División de Anulación de la OAMI<sup>367</sup> y Tercera Sala de Recurso<sup>368</sup> han resuelto sobre solicitudes de nulidad de diseños

---

periodo sustancial de diez años, ya sea totalmente, los dibujos y modelos que, a pesar de cumplir todos los requisitos exigidos para gozar de dicha protección, pasaron a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor de dicha normativa, respecto de cualquier tercero que haya fabricado o comercializado en el territorio nacional productos realizados según dichos dibujos y modelos, y ello independientemente de la fecha en que se llevaron a cabo dichos actos.”

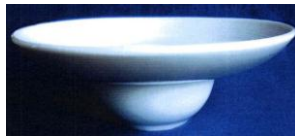
Por último y según el Considerando 32 del Preámbulo del RDC: “*En ausencia de una completa armonización del Derecho de propiedad intelectual, es preciso establecer el principio de acumulación de la protección como dibujo o modelo comunitario y como propiedad intelectual, dejando libertad a los Estados miembros para determinar el alcance de la protección como propiedad intelectual y las condiciones en que se concede dicha protección.*”

<sup>367</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 5973, asunto *Etablissements Coquet SA v. Viejo Valle SA*, de 7 de abril de 2010, que anula el diseño comunitario 384912-0009 (vajilla) y que señala en su apartado 25: “Tratándose de una obra de arte aplicada, el modelo anterior formado por un plato hondo revela un esfuerzo creativo que refleja la personalidad de su autor, traducido por los elementos de diseño que permitan identificar al modelo anterior, tales y como su borde amplio, horizontal y estriado con finas nervaduras y de contorno liso, su tamaño reducido y en forma de bol, que constituye el repié del plato.” En el mismo sentido, ICD 5957, mismas partes y misma fecha. De todos modos la mayoría de las decisiones son desestimatorias de la presencia de derecho de autor alguno. Entre otras, la Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 875, asunto *Iberlamp Light, SL, v. Lorefar, S.L.U.*, de 13 de enero de 2006, ICD 1436, asunto *5TH Avenue Design Division of Covington Industries Inc., v. Alhambra Internacional, S.A.*, de 18 de enero de 2007, ICD 1451 e ICD 1444, mismas partes y misma fecha.

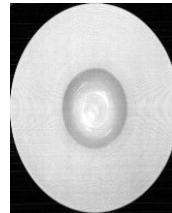
<sup>368</sup> Como la de 11 de febrero de 2008, asunto R 64/2007-3, *ISS Manufacturing Limited v. Christian M. Andersen*, apartado 20: “The appellant has, moreover, failed to show that the design in question satisfies the conditions for copyright protection under the law of any Member State. The appellant has merely cited Articles 2(7) and 5(1) and (2) of the Berne Convention. Article 2(7) provides that it is for the legislation of the Contracting States to ‘determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial designs and models, as well as the conditions under which such works, designs or models shall be protected’. Article 5(1) provides that authors are to enjoy certain rights ‘in respect of works for which they are protected under this Convention’; it also lays down the principle of ‘national treatment’. Article 5(2) lays down the principle that copyright protection may not be subject to any formality and is independent of the existence of protection in the country of origin. Self-

comunitarios basadas total o parcialmente en el artículo 25.1.f) Reglamento 6/2002<sup>369</sup>. En relación con anulación de diseño comunitario para vajilla, se acompaña

FIGURA 8



Diseño comunitario nulo



Obra de arte aplicado

---

evidently, the mere citing of these provisions – without referring to any national provision concerning the extension of copyright protection to ‘works of applied art and industrial designs and models’ – is insufficient to justify invalidating a design under Article 25(1)(f) CDR.”

<sup>369</sup> A tenor del cual: “1. *El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo en los casos siguientes: f) si el dibujo o modelo constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro.*”

### 3.5 Novedad y singularidad frente a riesgo de confusión en materia de signos distintivos

En el plano de los signos distintivos los criterios y principios rectores son diferentes. No se requiere novedad ni originalidad a la marca o nombre comercial que se pretenda registrar<sup>370</sup>. Desde el

---

<sup>370</sup> No obstante, véase la referencia en cuanto a novedad que se hace en la doctrina italiana por parte de ASCARELLI, T., *Teoria de la...*, op.cit, pág.342: “7. A la novedad se alude, también, en materia de signos distintivos, precisamente porque se reconocen como bienes inmateriales y en relación a esa exclusiva que de otro modo no podría tener lugar.[...] Se tomará en consideración únicamente ([...] la novedad respecto a los signos usados por otros en el mismo ámbito distintivo) y con referencia al uso (uso que en el campo de los signos distintivos necesariamente implica una divulgación) [...].” También, Cfr.AA.VV, *Trattato di Diritto Commerciale*, Dir. COTTINO, Vol.2, Diritto Industriale, Cedam, 2001, pág.54: “Ultimo dei requisiti di validità del marchio è la sua novità.” Contrariamente y en la doctrina española, GÓMEZ SEGADE, J.A., *Fuerza distintiva...*, op.cit, pág.178, plantea: “[...] Término «novedad», que sigue utilizando la ley italiana de marcas de 1992 y una buena parte de la doctrina también en España. Hablar de novedad en materia de signos distintivos puede inducir a confusión con el concepto de novedad en el ámbito de las creaciones industriales. En efecto, aunque la marca sea un bien inmaterial o un *property right*, no incorpora necesariamente una creación, sino que *puede consistir en cualquier signo ya conocido*. Por eso no resulta aconsejable hablar de la «novedad» de los signos distintivos. La justificación de la marca como bien inmaterial protegido por un derecho de exclusiva, no radica en recompensar una «creación» como en el caso de las creaciones industriales o el derecho de autor.” En sede judicial y como aportación a esta cuestión, en la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) asunto T-13/09, de 17 de diciembre de 2010, *August Storck KG v. OHMI*, en el Fundamento de Derecho 19, se dice: “En outre, la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque [...].”

En cuanto a originalidad, vid. HAGER, J., “Infringement of Shape Trademarks”, *IIC*, Vol. 34, n°4/2003, pág.407: “If the packaging of a product was sufficiently original and distinctive so as to enjoy trademark protection, it would be interpreted by the public as an independent means of identification perceived separately from other means of identification [...]”, pág.417: “[...] Average distinctive character should as a rule also be assumed for shape trademarks if they have a certain degree of originality. [...] If the shape of a product or packaging registered as a trademark is sufficiently original to distinguish itself conspicuously from similar goods or the packaging of the same

punto de vista conceptual, la función esencial del sistema de marcas es de tipo distintivo mientras que el diseño procura la protección de formas externas sin finalidad distintiva. Además una forma tiene conceptualmente menos capacidad de constituir elemento de reconocimiento de origen empresarial de productos o servicios<sup>371</sup>.

Esto no obstante, cuanto más alejado esté el signo solicitado de los solicitados o registrados prioritariamente, más fácilmente se distinguirá en el mercado y menos dificultades tendrá en su vida legal en cuanto a posibles demandas de nulidad por lo que respecta

---

or similar goods, this trademark also has average distinctive character.” Este autor, se puede entender, alude a originalidad en sentido objetivo. En otro sentido, vid. PERÓT-MOREL, M.A., “Les difficultés relatives aux marques de forme et a quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire”, en *Rivista di Diritto Industriale*, núm.1, 1996, pág.251: “Le caractère distinctif de la marque ne doit pas être assimilé à l’originalité. C’est pourquoi l’absence de validité d’un modèle pour défaut d’originalité ne permet pas de dire «ipso facto» que cette forme est dépourvue de caractère distinctif et ne peut être déposée à titre de marque.”

<sup>371</sup> No se puede compartir la afirmación expresada en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala CON/AD), núm.1089/2009 (JUR/2010/151070), de 30 de noviembre de 2009, Fundamento de Derecho Segundo: “Como reiteradamente ha señalado la doctrina jurisprudencial (SSTS de 28 de febrero 1976, 10 enero 1980, 13 febrero 1975, 3 julio 1975, 9 octubre 1975, 26 diciembre 1988 y otras) en relación a las marcas pero en buena medida aplicable también a los diseños, la función de las marcas es siempre de identificación [...]” Es decir, los diseños conceptualmente hablando no pueden cumplir una función de identificación. En el mismo sentido de lo que se afirma, cfr. GARCIA-CHAMÓN CERVERA, E., *La protección del diseño...*, op.cit, pp.68 y 69. Cuestión diferente es que una forma (marca tridimensional) pueda cumplir dicha función.

al riesgo de confusión en el mercado<sup>372</sup>. El riesgo de confusión opera en un ámbito diferente del propio de la novedad<sup>373</sup>.

---

<sup>372</sup> En torno a este concepto, señala FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamento de Derecho de Marcas*, ed.Montecorvo, Madrid 1984, pág.197: “Una de las claves fundamentales del Derecho de Marcas es, sin duda alguna, la figura jurídica del riesgo de confusión. [...] Al mismo tiempo, el parámetro fundamental que determina el ámbito del derecho subjetivo de marca, estriba precisamente en la existencia de riesgo de confusión con otra u otras marcas.”. Cfr. mismo autor en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*,op.cit, pág.626 y en *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, S.A, Madrid, 1995, pág.157. En sentido parecido, cfr. CASADO CERVIÑO, A./BORREGO CABEZAS, C., “El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria” *ADI* Tomo 19 (1998), pág.170. CASADO CERVIÑO, A., “Riesgo de confusión y riesgo de asociación entre marcas en el Derecho Español y en el Derecho Comunitario”, en *Ley de Marcas*, AA.VV (Dir.: CONCEPCIÓN RODRIGUEZ), CGPJ, Madrid, 2004, pág.165. MONTEAGUDO, M., “El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal”, *ADI* Tomo 15 (1993), pp.81-82. MARTINEZ GUTIÉRREZ, A., “El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas [comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97]”, *ADI* Tomo 20 (1999), pág.683. GARCÍA LÓPEZ, R., “El riesgo de confusión en el Derecho de marcas: recientes aportaciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, en *DN*, núm.112, enero 2000, pág.10. En cuanto al origen del concepto de riesgo de confusión y asociación, cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El riesgo de asociación”, *ADI* Tomo 18 (1997), pág.24. En sentido parecido, cfr. DE MEDRANO CABALLERO, I., “El Derecho Comunitario de marcas: la noción de riesgo de confusión”, en *RDM* núm.76-II, 1999, pp.1515-1516. En cuanto a su fundamento, vid. SAIZ GARCIA, C., *El uso obligatorio de la marca*, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Tirant Lo Blanch, Valencia 1997, pp.165-166: “El fundamento del riesgo de confusión se encuentra en dos factores objetivos, a saber, la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual del signo distintivo, y la identidad o similitud de los productos o servicios objeto de confrontación. [...] Lo determinante en el riesgo de confusión es la semejanza de los signos y productos en relación a los cuales se utilizan”.

<sup>373</sup> Vid. GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pág.383: “El riesgo de confusión es relevante en el derecho de marcas, pero no opera en el ámbito del diseño industrial (a pesar de que algún autor y algunas resoluciones judiciales incidan, incorrectamente, en él)”. En este sentido y como ejemplo de dicha incorrección, vid. Auto del Juzgado de Marca Comunitaria de 20 de octubre de 2005, *Festina Lotus, SA v. Grupo Munreco SL y Juan Palacios Serrano*, Fundamento de Derecho Cuarto: “Si bien no puede concluirse que haya



El riesgo de confusión como concepto jurídicamente indeterminado se concretará una vez realizado el juicio de confundibilidad<sup>374</sup> entre los signos confrontados siendo los parámetros contemplados distintos de los propios del juicio comparativo de novedad y singularidad del diseño. Esto no obstante, la doctrina pone de manifiesto ciertas proximidades entre ambos sistemas<sup>375</sup>.

---

identidad absoluta entre unos y otros [relojes] sí se puede [...] predicar que es verosímil que esos elementos [esfera de reloj] produzcan una impresión general que conlleva a confusión al usuario [...].”

<sup>374</sup> Cfr. MONTEAGUDO, M., *El riesgo de confusión...*, op.cit, pág.73.

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) el juicio comparativo de signos distintivos supone la concreción de una indeterminación. Vid, entre otras, STS 4629/2012 (CENDOJ), de 29 de junio de 2012, Fundamento de Derecho Quinto: “A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres.”

En cuanto al juicio de confundibilidad, cfr. MARCO ARCALÁ, en *Las causas de denegación...*, op.cit, cfr. en pp. 333-336.

<sup>375</sup> Cfr. en cuanto al sistema de remisión general para cuestiones no reguladas, CASADO CERVIÑO, A./COS CODINA, J., *Los trabajos comunitarios...*, op.cit, pág.40. En cuanto al concepto amplio de diseño que según GÓMEZ MONTERO, J., *El Libro Verde...*, op.cit, pp.820-821, lo aproxima a la legislación de signos distintivos. En cuanto al modo de la comparación, cfr. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Aproximación al régimen...*, op.cit, pág.886 y MUSKER, D., *Community...*, op.cit, pág.29 y *The Design...*, op.cit, pág.36. Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.17, en cuanto al paralelismo entre consumidor y usuario informado planteado por este autor. En cuanto a la causa de nulidad ex. artículo. 25 (1) (e) RDC, cfr. IZQUIERDO PERIS, J., *Evaluación...*, op.cit, pág.33 y MAROÑO GARGALLO, M.D.M., “Las relaciones y los conflictos entre los diseños comunitarios y las marcas”, en *El Diseño Comunitario...*, op.cit, pág.473.

Por último se ha de destacar como causa de nulidad del diseño la incorporación total o parcial en el mismo de una marca previamente registrada<sup>376</sup>. Esta situación se podrá alegar como causa de nulidad ex artículo 25.1 b) RDC y artículo 33.1 LDI (incorporación total, falta de novedad y/o de singularidad del diseño impugnado) lo que constituye una causa autónoma y diferente de los motivos ex. artículo 25.1.e) RDC y artículo 33.2 c) LDI (incorporación parcial, derecho de prohibición de uso por el titular de la marca)<sup>377</sup>.

No obstante, la realidad registral demuestra que ocasionalmente se invocan en la propia instancia de solicitud de declaración de

---

<sup>376</sup> Lo que supone la quiebra de los requisitos de protección del diseño. Vid. MAROÑO GARGALLO, M.D.M., *Las relaciones y los conflictos...*, op.cit, pág.459: “Pues bien, cuando el dibujo o modelo esté contenido en una marca anterior, dicha marca podrá servir de base para proclamar la nulidad del diseño posterior conforme a lo dispuesto en el art.25.1, b) RDC. En tal caso la marca no se esgrime como derecho de propiedad industrial anterior [...] En definitiva, en este caso la marca anterior se valora como divulgación de un diseño que afecta al juicio sobre la novedad y el carácter singular del dibujo o modelo posterior; y el juicio sobre el cumplimiento de los requisitos de protección deberá hacerse exclusivamente desde la óptica de la normativa sobre el diseño comunitario [...]” En sentido parecido, en la doctrina anglosajona, cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.190.

<sup>377</sup> La doctrina considera que esta causa es la “más fructífera” en términos de nulidades y en cuanto a la puesta de manifiesto de conflictos entre marcas y diseños comunitarios. Cfr. MAROÑO GARGALLO, M.D.M., *Las relaciones y los conflictos...*, op.cit. pág.465. También plantea esta autora que esta causa es invocada fundamentalmente en los casos en que el diseño comunitario incorpora parcialmente la marca anterior, no cuando hay plena identidad, supuesto en que se acude a la causa ex.Art. 25 (1) b RDC. Hay que diferenciar que el juicio comparativo cuando se invoca este precepto será el propio del diseño industrial y cuando se acude al Art. 25 (1) e RDC será el propio del riesgo de confusión en materia de signos distintivos.

nulidad los motivos del artículo 25.1 b) y e) RDC, de modo simultáneo<sup>378</sup>.

Como establece la doctrina, para determinar si la presencia del signo distintivo en el diseño industrial supone la nulidad del mismo desde la perspectiva de la aplicación del artículo 25.1. b) RDC, habrá que tener en cuenta que el juicio comparativo no se realizará bajo la óptica del derecho de marcas, sino del derecho de diseño industrial<sup>379</sup>. Por otra parte, la fecha de divulgación de la marca se tendrá en cuenta para dicha valoración. Si el diseño se divulga a través de la marca por el autor, su causahabiente o un tercero autorizado en virtud del periodo de gracia, ello no perjudica la posibilidad de registrar el propio diseño dentro de los doce meses de dicha primera divulgación a través de la marca (p.e, a través de la publicación de la solicitud de marca)<sup>380</sup>. Si el titular de la marca no registra el diseño industrial, tendrá protección en cuanto al

---

<sup>378</sup> *Ad ex.*, cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 9303, 9304, 9309, asunto *Kabushiki Kaisha Asics, Trading as Asics Corporation v. Habib Kachakil Amar*, de 19 de junio de 2014. En apartado 35 de estas decisiones (conclusión) se determina que al haber sido anulado el diseño impugnado con fundamento en art. 25(1) (e) RDC no es necesario analizar el motivo ex. art. 25(1) (b) RDC, pese a que había sido invocado en primer lugar. En la decisión, ICD 9176, *Cedomir Repac v. Geo Best SRL*, de 21 de febrero de 2014 también se invocan ambos motivos pero se resuelve la falta de novedad, sin entrar a valorar la cuestión del signo distintivo. En cuanto a otras decisiones más antiguas en que también se invocan ambas causas de nulidad, cfr. ICD 6088, *Nike International Ltd v. Zhang Yang, Honsi*, de 16 de junio de 2010, ICD 6096, mismas partes y misma fecha, ICD 6070, *Nike International Ltd v. Hanna Abdallah Ricardo*, de 18 de junio de 2010 e ICD 6062, *Nike International Ltd v. Hanna Abdallah Ricardo*, de 14 de julio de 2010.

<sup>379</sup> Cfr. MAROÑO GARGALLO, M.D.M., *Las relaciones y los conflictos...*, op.cit, pp.459 y ss.

<sup>380</sup> *Íbid.* pág.464.

diseño como diseño no registrado. No obstante, se puede añadir a esta reflexión qué pasaría si la marca inicialmente solicitada es denegada por riesgo de confusión con otra previa. En ese caso se puede interpretar que aunque se registrara el diseño dentro de los doce meses este diseño estaría viciado de nulidad por falta de novedad y/o singularidad.

Hay multitud de decisiones de la División de Anulación que han resuelto impugnaciones con fundamento en conflicto entre marca y diseño y alegando la causa de nulidad ex. artículo 25.1 (e) RMC<sup>381</sup>.

Como se plantea en sede de la Tercera Sala de Recurso, para que se pueda invocar esta causa, será necesaria la concurrencia de una serie de requisitos<sup>382</sup>: uso parcial de un signo distintivo en el diseño comunitario<sup>383</sup>, uso del diseño comunitario en el tráfico

---

<sup>381</sup> Entre otras muchas, como ejemplo de anulaciones de diseños comunitarios por el uso parcial que se realiza de una marca registrada, la de la División de Anulación de la OAMI, ICD 3333, asunto *Calvin Klein Trademark Trust v. Youssef El Jirari Ziani*, de 24 de octubre de 2007, ICD 4992, asunto *OOO "Business-Aliance" v. Vitec Global Limited*, de 11 de noviembre de 2008, ICD 5049, ICD 5031, ICD 5023, ICD 5015, ICD 5007, ICD 5023, mismas partes, todas de 26 de noviembre de 2008 e ICD 7038, asunto *Geobra Brandstätter GmbH & Co.KG v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd*, de 19 de julio de 2010. También, vid. decisiones, ICD 7078, ICD 7056, ICD 7079, ICD 7054, ICD 7055, asunto *Playboy Enterprises International, Inc., v. B Y C Corona, S.L.*, todas ellas de 10 de noviembre de 2010.

<sup>382</sup> Cfr. asunto R 855/2012-3, *Mansour Dairek Attoumi v. Diesel S.P.A.*, de 18 de febrero de 2014, apartado 22.

<sup>383</sup> Vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso, asunto R 2179/2010-3, *Su-Shan Chen v. AM Denmark A/S*, de 26 de octubre de 2011, apartado 15: "The ground for invalidity specified in Article 25 (1) (e) CDR does not necessarily presuppose a full and detailed reproduction of an earlier distinctive sign in a

económico<sup>384</sup>, ausencia del consentimiento de quien solicita la nulidad, por último, existencia de similitud o identidad<sup>385</sup> entre los productos comparados y el riesgo de confusión o perjuicio o aprovechamiento indebido del carácter distintivo o renombre de la marca.

A título de ejemplo de diseño comunitario anulado por esta causa legal, se acompaña la Figura 9, intento de aprovechamiento indebido del renombre de una marca mundialmente conocida (Calvin Klein):

---

subsequent Community design. Even though the Community design may lack certain features of the earlier distinctive sign or may have different, additional features, this may constitute ‘use’ of that sign, particularly where the omitted or added features are of secondary importance [...].”

<sup>384</sup> Vid. Resolución de la Tercer Sala de Recurso, asunto R 609/2006-3, *Honeywell Analytics Limited v. Hee Jung Kim*, de 26 de octubre de 2007, apartado 20: “It is true that the essential purpose of a design is not to distinguish the products or services of an undertaking from those of other undertakings. However, that does not mean that in a commercial context, when applied to products, their packaging and get up, or when used in advertising, the contested RCD may not be perceived as a sign by the relevant public.”, y 28: “[...] The public [...] will perceive that logo as an indication of the commercial origin [...] and not as pure embellishment.”

<sup>385</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 3333, asunto *Calvin Klein Trademark Trust v. Youssef El Jirari Ziani*, de 24 de octubre de 2007, apartado 13: “Respecto a la similitud entre el signo utilizado en el DMC y el signo protegido por la marca, la comparación ha de efectuarse por medio de una valoración global de las similitudes auditivas, visuales y conceptuales entre ambos, y debe basarse en la impresión global dada por ambos, teniendo en cuenta en particular sus componentes distintivos y dominantes.” En el mismo sentido, vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 3325, mismas partes y misma fecha, mismo apartado.

En cuanto a los productos, cfr. R 1570/2012-3, *Tieshi Zheng v. Sanrio Company, Ltd*, de 3 de febrero de 2014, apartado 27.

FIGURA 9



Diseño Comunitario Nulo nº 556378-0001

Marca Figurativa Comunitaria

### 3.5.1 La protección contra la copia idéntica: novedad y riesgo de confusión por doble identidad

En materia de diseño industrial y a diferencia de lo que ocurre en sede de signos distintivos<sup>386</sup>, no hay una previsión legal de avisos o notificaciones a titulares de diseños prioritarios en relación a diseños posteriores y que resulten idénticos o similares,

---

<sup>386</sup> Vid. artículo 18.4 Ley 17/2001, de Marcas: “*Asímismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará la publicación a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática [...].*”

siendo la única vía posible la de nulidad con fundamento en la falta de novedad y de carácter singular del diseño posterior.

Como señala la Jurisprudencia en materia de signos distintivos, y así lo refiere la doctrina, “un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio”<sup>387</sup>.

La presencia de un signo distintivo idéntico a otro, tanto en lo que respecta a su representación como en lo que refiere al ámbito aplicativo (producto/servicio), deviene en un supuesto de doble inmatriculación, pero supone en materia de signos distintivos una prohibición relativa<sup>388</sup>. Es al titular del signo distintivo prioritario al

---

<sup>387</sup> Cfr. Sentencia del TJCE de 20 de marzo de 2003 asunto C-291/00, *LTF Diffusion SA v.Sadas Vertaudet SA*. Igualmente remitimos al documento oficial “*Common Communication on the Common Practice of the Scope of Protection of Black and White (“B&W”) Marks*” de ETDN, de 15 de abril de 2014, pág.6 en que también se alude a esta resolución judicial y al concepto de marcas idénticas.

Cfr. LLEVAT, J., “La doble inscripción de marcas idénticas: la seguridad jurídica en Derecho de Marcas”, en *XXI Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español AIPPI, uno a dos de febrero de 2006, pág.75 y ss.

<sup>388</sup> Regulado en los artículos 8.1 a) Reglamento 207/2009, de Marca Comunitaria y 6.1 Ley 17/2001, de Marcas. Vid. PELLISÉ PRATS, B., “El problema de las marcas idénticas”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial en Homenaje a M. Curell*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2000, pág.370: “[...] La eventual concesión de marcas idénticas o semejantes para productos similares o idénticos [...] tampoco se concibe [...] como una violación jurídica esencial, sino sólo como simple incidencia en una prohibición legal relativa

que corresponde ejercitar la correspondiente oposición<sup>389</sup> a efectos de lograr la denegación del signo idéntico y ello al margen del riesgo de confusión, que no opera en estos supuestos<sup>390</sup>.

Como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA, también se estaría en un supuesto de doble identidad cuando hubiera identidad parcial en cuanto a los productos o servicios con la particularidad de que sería invocable tanto la letra a) como la letra b) del artículo 6.1 de la Ley de Marcas en cuyo caso sería necesaria la concreción del riesgo de confusión<sup>391</sup>.

En materia de diseño industrial no se plantea una situación comparable. En cualquier caso, ante un hipotético supuesto de un diseño industrial idéntico a otro, en todos los sentidos (forma y

---

[...].”, y 377, *sensu contrario*: “[...] En el ámbito de las marcas, si un mismo distintivo está situado también en ámbitos comerciales distintos tampoco da lugar a doble inmatriculación.”

<sup>389</sup> Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.526: “[...] La Ley de 2001 ha suprimido el examen *ex officio* de las prohibiciones relativas y ha encomendado a los terceros interesados la alegación de estas prohibiciones mediante el trámite de presentar oposiciones.”

<sup>390</sup> Como plantea CASADO CERVIÑO, A., *Riesgo de confusión...*, op.cit, pág.162: “[...] En el supuesto de identidad de signos y de productos o servicios el Derecho comunitario otorga al titular de la marca registrada anterior una facultad de prohibición absoluta, sin que sea precisa la existencia de riesgo de confusión para el público de los consumidores.” En igual sentido, mismo autor, en *El riesgo de confusión...*, op.cit, pp.171-172 y en “Algunas reflexiones sobre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el Derecho Español y Comunitario” *ADI* Tomo 23, 2002, pág.23.

<sup>391</sup> Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op.cit, pág.245.



producto) o solo idéntico parcialmente (en cuanto a la forma), el titular preferente podría instar la nulidad por infracción del artículo 25 (1) (b) RDC.

### **3.5.2 La protección contra la semejanza y la regla de la especialidad.**

Es en supuestos de semejanza entre signos en los que de modo pleno se aplica en toda su extensión el concepto de riesgo de confusión de que se ha hablado anteriormente<sup>392</sup>. En materia de signos distintivos el modo de comparar los signos confrontados determinará la aplicación de la pauta de visión de conjunto, considerando los parámetros fonético, gráfico, conceptual y aplicativo y su impacto en el consumidor medio<sup>393</sup>. Como señala la doctrina mayoritaria son tres los elementos a tomar en consideración: la identidad o semejanza entre signos, la identidad o similitud entre productos o servicios y la presencia o ausencia de riesgo de confusión que incluye riesgo de asociación<sup>394</sup>.

---

<sup>392</sup> Artículo 6.1.b) Ley 17/2001, de Marcas, alude a aquellos signos, “*que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.*” En sede comunitaria, cfr. art.8.1.b) RMC.

<sup>393</sup> Sigo a FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op.cit, pág.299 y ss.

<sup>394</sup> Cfr. CURTO POLO, M., *Comentarios a la ley...*, op.cit, pág.224.

En cambio, en sede de diseño industrial los parámetros son diferentes ya que puede haber coincidencia en cuanto a los productos solicitados pero siempre y cuando haya disimilitud formal entre los diseños no habrá nulidad del diseño posteriormente registrado, ambos podrán coexistir.

Respecto al sector relevante hay que tener en cuenta que el diseño se utiliza en conexión con determinados productos, de conformidad con la clasificación de Locarno<sup>395</sup>. Habrá que preguntarse si en materia de diseños rige un principio o regla similar a la de la especialidad<sup>396</sup> propia del Derecho de Marcas, de manera que el titular de un diseño, *por ejemplo*, para artículos de decoración de Navidad, podría anular un diseño posterior para juguetes que fuera idéntico o cuasi-idéntico al suyo prioritario, lo que en parte dependería de que se puedan considerar productos idénticos o similares o en otro caso, diferentes.

---

<sup>395</sup> Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Diseños Industriales, concertado en 1968 (entrada en vigor en España, 17 de noviembre de 1973). Dicha clasificación tiene treinta y dos clases y doscientas diecinueve subclases con notas explicativas y una lista alfabética de los productos en los que se incorporan diseños industriales, con una indicación de las clases y subclases a las que pertenecen. Esta lista contiene más de seis mil setecientas indicaciones de los diferentes tipos de productos.

<sup>396</sup> Vid. LOBATO, M., *Comentario...*, op.cit, en pp. 284 y 293: “El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” También, vid. MONTEAGUDO, M., *El riesgo de confusión...*, op.cit, pág.94: “La vigencia de la regla de especialidad se justifica en la propia esencia del sistema registral y en los valores que éste pretende proteger. Además de eliminar la confusión en el mercado y de delimitar el derecho subjetivo que asiste al titular del signo, el Derecho de marcas pretende asegurar [...] seguridad jurídica y protección de la apariencia [...] De ahí la necesidad del principio de especialidad.”

Para responder a esta cuestión hay que analizar si el círculo especializado en juguetes tiene que conocer lo que se diseña en referencia al sector artículos de decoración de Navidad. Si la respuesta es negativa el segundo diseño podría no carecer de novedad. En otro caso, sí.

La Jurisprudencia anglosajona considera que la regla de especialidad no es aplicable<sup>397</sup>. Del mismo modo esta posición legal se plantea por parte de la doctrina administrativa<sup>398</sup>. Por su interés y como corolario de esta postura, reproducimos seguidamente lo resuelto en la Decisión de la División de Anulación de 16 de marzo de 2012<sup>399</sup>, a cuyo tenor:

*“As correctly observed by the Applicant, Article 36(6) CDR stipulates that the indication of products of the RCD shall not limit the scope of*

---

<sup>397</sup> Sentencia de The High Court of Justice Chancery Division Patents Court de 19 de julio de 2007, asunto HC07C00539, *Green Lane Products Limited (Claimant) and PMS International Group Limited, PMS International (Far East) Limited, Poundland Limited (Defendants)*, pág.3: “An application for a CRD must contain an indication of the products in which the design is intended to be incorporated or to which it is intended to be applied (article 36 (2)). However, once the design is registered it is protected not merely in relation to the products specified in the application, but also in relation to *any* product in which the design is used (Article 10). So if a design is registered following an application saying that it is intended to be applied to a widget, it will prevent anyone from making a sprocket.”

<sup>398</sup> Cfr. ICD 8980, 8982, *Softpress v. Zlatnoto Pate Ood*, de 8 de octubre de 2013, apartado 19. Por último, cfr. ICD 9059, *Industex SL v. Blue Gentian, LLC*, 15 de mayo de 2014, apartado 11 e ICD 9344, asunto *AVON Cosmetics GmbH v. Hützel Manufacturing Co. Inc.*, de 27 de mayo de 2014, apartado 11. En sede de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, cfr. asunto R 1464/2012-3, *Promar Technics S.C v. 'PIS' Petrycki i Sorys Spolka Jawna*, de 29 de enero de 2014, apartado 26.

<sup>399</sup> Cfr. ICD 8424, *Out of the blue KG v. Globefill Incorporated*, apartado 14.

*protection of the RCD. As a consequence of this provision, the design corpus to be taken into account when assessing the individual character shall likewise not be limited by that indication of products. Instead, the individual character of the RCD must be tested against all prior designs of similar shapes no matter in which product they are incorporated.”*

La mayor parte de la doctrina considera que no rige la regla de especialidad en materia de diseño<sup>400</sup>. Un sector minoritario de la doctrina considera que es posible que, bajo determinadas circunstancias, la regla de especialidad pueda ser de aplicación en materia de diseño<sup>401</sup>.

Mención especial merece la posición de BAYLOS<sup>402</sup> y LOBATO<sup>403</sup>. El primero de estos autores plantea que si bien no

---

<sup>400</sup> Cfr. CANDELARIO MACIAS, M.I., *La Creatividad...*, op.cit, pág.135, CURELL AGUILÀ, M., *Panorama actual...*, op.cit, pp.316-317, GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pág.389, MAROÑO GARGALLO, M.D.M., *Las relaciones y los conflictos...*, op.cit, pp.485, 487 y 493. En la doctrina alemana, cfr., HARTWIG, H., “Can Community designs stand the test of court?”, en *Brands in the Boardroom 2009* (www.iam-magazine.com) y KUR, A.,/DREIER, T., *European Intellectual Property...*, op.cit, pág.358.

<sup>401</sup> Vid. CASADO CERVIÑO, A.,/BLANCO JIMÉNEZ, A., *El diseño...*, op.cit, pág.42: “[...] Se excluyen así los dibujos o modelos ignorados por esos círculos aunque existan previamente (*por ejemplo*, la divulgación del diseño especial de una botella no afectaría la novedad del diseño de una vela con la misma forma) [...]”. En la doctrina alemana, vid. STELZENMÜLLER, U., *Von der...*, op.cit, pág.77: “Dies steht auch mit dem Zweck der an der Marketingfunktion des Desings ausgerichteten Regeln in Einklang, die danach fragen, ob sich die Gestaltung auf dem Markt als etwas Unterschiedliches, das sich gerade deshalb zu kaufen lohnt, aufgefasst wird. Ist die Übertragung der Gestaltung auf ein anderes Gebiet überraschend, und unterscheidet sie sich gerade deshalb von den anderen auf diesem Gebiet vorhandenen Gestaltungen, ist sie schutzwürdig, auch wenn sie dem informierten Benutzer in anderem Zusammenhang möglicherweise schon bekannt war.”

<sup>402</sup> Cfr. BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, op.cit, pp.1339-1340.

rige la regla de especialidad, si se interpreta el Considerando 14 la utilización de un diseño idéntico o similar a otro prioritario para un producto diferente podría modificar la impresión general causada en el usuario informado y dotarlo de novedad y singularidad<sup>404</sup>.

Por su parte, el segundo de estos autores plantea si en materia de diseño tienen validez los denominados «*diseños de traslación*», diseños idénticos o muy similares pero aplicados a productos totalmente diferentes, y alude a cierta Jurisprudencia que llegó a admitir dicha posibilidad<sup>405</sup>.

Finalmente, y como señala la doctrina anglosajona, el efecto de un diseño idéntico o parecido a otro pero para un sector diferente podrá motivar la presencia de novedad y singularidad si se tiene en cuenta que para los círculos especializados dicho diseño podría ser desconocido<sup>406</sup>.

---

<sup>403</sup> Cfr. LOBATO, M., *Modelos...*, op.cit, pág.106.

<sup>404</sup> Del RDC, a cuyo tenor: “*La determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe fundarse en la impresión general causada al contemplar el dibujo o modelo en un usuario informado. Ésta diferirá claramente de la que cause el acervo de dibujos y modelos existentes, teniendo en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo, y en particular el sector industrial al cual pertenece y el grado de libertad con que lo creó el autor.*”

<sup>405</sup> Hoge Raad de Holanda, sentencia de 10 de marzo de 1995 que admite la protección de una silla de peluquero para niños que sigue el modelo de asiento de coche Ferrari.

<sup>406</sup> Vid. HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.52: “Publication needs to be to “circles specialized in the sector concerned”, but what this means is less straightforward than might be thought. Where one in considering a registered design and a piece of prior art which relate to the same kind of product, the concept of the “sector concerned” is reasonably straightforward. However, what if the registered design being considered and the prior art come from widely

Personalmente entendemos que si bien en materia de diseños no rige la regla de especialidad, la diferencia del producto a que se aplique un mismo o cuasi-idéntico diseño podrá motivar una solicitud de nulidad del diseño posterior con fundamento en el artículo 25.1b) RDC, por carecer de novedad y/o de carácter singular el segundo diseño aplicado a un producto distinto, siendo estas cuestiones aspectos fácticos que dependerán del conjunto de las circunstancias.

De todos modos, a efectos prácticos, las resoluciones administrativas de la División de Anulación de la OAMI realizan juicios de comparación entre diseños referentes a productos de categorías idénticas o asimiladas, no en cuanto a categorías muy alejadas.

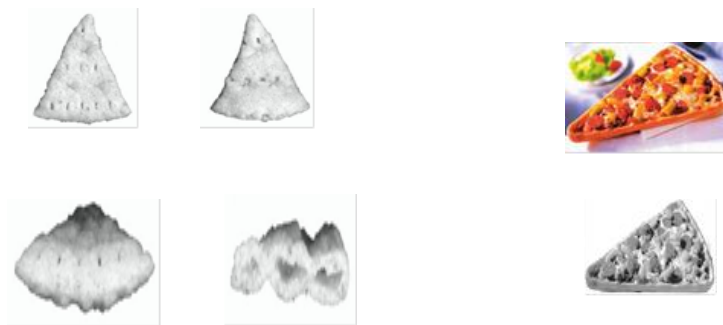
Si un diseño incorporado a un producto se compara con otro diseño para un producto quizá relacionado pero diferente ya habría una diferencia importante en el examen que podría motivar una

---

different sectors of industry? [...] The earlier design may be very well known to sprocket makers, but unknown to makers of widgets. Is the “sector concerned” the sector concerned with the registered or unregistered design in issue, or is it the sector concerned with the posited prior publication? [...] Deeper consideration favours the second solution. Because infringement is not limited to type of product, the prior art sprocket would infringe (if manufactured again) the registered design for the widget. However, if the sprocket were not available as prior art against the widget design because it would be unknown to widget makers, the widget registered design would arbitrarily curtail the freedom of sprocket makers to take and develop prior art in their own field.”

resolución de validez. Así, *por ejemplo*, la Decisión de la División de Anulación de 10 de julio de 2007<sup>407</sup>. Se acompaña,

FIGURA 10



Diseño Comunitario 463344-0003  
(impugnado declarado válido)

Diseño Comunitario 117601-0001  
Modelo alemán 4 02 01 323.9

### 3.5.3 La protección de la marca renombrada registrada en España como supuesto de inaplicación de la regla de especialidad en materia marcaria

Del sistema legal de protección de la marca renombrada se desprenden determinados rasgos que la caracterizan, lo que ha sido

---

<sup>407</sup> ICD 2632, asunto *Feiberger Lebensmittel GmbH & Co., v. Mafin S.p.A.* En su apartado 17 se expone: “Mentre il modello comunitario ha una consistenza più leggera con varie cavità nella superficie esterna rugosa e delle scanalature, i due modelli anteriori presentano un pezzo di pizza con un bordo croccante e ingredienti diversi nel centro di essa. L’utente informato nota che si tratta di due tipi di prodotti alimentari diversi.”, resolución en la que se comparan dos tipos de productos de alimentación diferentes.

puesto de relieve por la doctrina<sup>408</sup>. La marca renombrada presenta un aspecto cuantitativo que supone un conocimiento de la misma por el público en general, siendo este el rasgo que legalmente la particulariza como destaca la doctrina<sup>409</sup>. El aspecto cualitativo viene determinado por el prestigio o buena fama de la marca. Otros factores que también conforman la marca renombrada son la intensidad, extensión geográfica y duración del uso de la marca, las inversiones realizadas por su titular, el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público y por último, el valor asociado a la marca.

Una de las principales consecuencias del reconocimiento de renombre a una marca es la inaplicación de la regla de especialidad<sup>410</sup>. Ello no obstante y como señala la doctrina, será

---

<sup>408</sup> Regulado en el artículo 8.3, 34.2.c) Ley de Marcas, artículos 4.4 a) y 5.2 Directiva de Marca Comunitaria, así como artículo 16.3 ADPIC.

Cfr., entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op.cit, pág. 405 y mismo autor en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*,op.cit, pág.680 y ss. También, cfr. MASSAGUER, J., “La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001”, *ADI* Tomo 22, 2001, pág.158 y ss.

<sup>409</sup> Cfr. MASSAGUER, J., *La protección jurídica...*, op.cit, pág.158. En pág.159 puntualiza este autor en el sentido de afirmar que la marca renombrada deberá ser conocida en todos los sectores del público al menos por una parte significativa del público de cada sector.

<sup>410</sup> Así lo señala la doctrina. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op.cit, pp.410-411: “[...] Más allá de la regla de la especialidad [...] la marca renombrada se extiende a cualquier género de productos o servicios [...]” En términos parecidos, MASSAGUER, J., señala en *La protección jurídica...*, op.cit, pág.167: “[...] La protección reforzada de marcas [...] renombradas quedaría literalmente limitada a conflictos surgidos fuera del perímetro de especialidad.”



necesario acreditar el riesgo de confusión aun cuando las marcas posteriores no se soliciten para productos ni servicios idénticos ni similares<sup>411</sup>.

El estatuto de la marca renombrada ha merecido la crítica, se considera que acertada, por parte de la doctrina, basada en las siguientes consideraciones<sup>412</sup>. Por una parte, el carácter no objetivo del concepto de “prestigio” o “fama”, lo que puede suponer desigualdades o arbitrariedades en la aplicación de la ley. Por otra parte, la unilateralidad, ya que se altera el principio de especialidad para impedir que una marca posterior aplicativamente distinta (productos o servicios diferentes) se pueda beneficiar del crédito positivo de la marca anterior o la perjudique y no se tiene en cuenta que la misma regla debería aplicarse en sentido contrario (la marca anterior obtiene como reflejo un prestigio de la posterior).

Por lo tanto, en el supuesto de una marca renombrada que consista en un dibujo o un signo tridimensional (una forma), la

---

Por último, vid. MONTEAGUDO, M., *La protección de la marca renombrada*, Civitas, primera edición, Madrid, 1995, pág.235: “El supuesto de protección de la marca renombrada frente a actos de confusión configurado por la DM (y por el RMC) supone la utilización de un signo idéntico o similar al que es objeto de una marca renombrada para distinguir unos productos o servicios no comprendidos en la correspondiente clase del nomenclátor o no similares a ellos.”

<sup>411</sup> Aspecto puesto de manifiesto por MASSAGUER, J., *La protección jurídica...*, op.cit, pp.170-171, la forma de cohonestar los preceptos de la Directiva de Marcas (artículos.4.4.a) y 5.2) y Ley 17/2001, de Marcas (artículo 8.3) consiste en demostrar la presencia de similitud entre productos y servicios.

<sup>412</sup> Cfr. PELLISÉ PRATS, B., *El problema de las marcas...*, op.cit, pág.373.

inaplicación de la regla de especialidad la equipararía en este aspecto al régimen propio del diseño industrial.

### 3.5.4 Marca tridimensional

En este apartado se quiere analizar la cuestión de hasta qué punto se puede tratar de proteger como marca tridimensional<sup>413</sup> lo que realmente es un diseño industrial y el posible resultado consistente en que su titular pueda eludir la caducidad temporal propia del diseño y lograr un derecho ilimitado temporalmente al margen de la exigencia de novedad, eludiendo de este modo la prohibición legal.

Hay que tener en cuenta que actualmente la legislación en materia de marcas dispone (artículos 4 del Reglamento Marca Comunitaria y 4 de la Ley 17/2001, de Marcas) la protección de las formas tridimensionales entre las que se encuentran los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación, aspecto analizado por la doctrina, que destaca su

---

<sup>413</sup> Como *ejemplo* de marca tridimensional, expedientes M 3085727 y 3085728, “muñecos”. La descripción aportada a estos expedientes reza así: “*Marca tridimensional que consiste en un muñeco, en posición erguida, que se representa desde cuatro vistas o perspectivas, frontal, perfil izquierdo, de espaldas y de perfil derecho.*” Otros ejemplos que se presentan sin descripción, marca M 3510643, forma de guitarra y expediente A 010532653, forma de botella, titularidad de The Coca-Cola Company.

importancia práctica<sup>414</sup>. Esto no obstante, en sede de prohibiciones absolutas hay una prohibición legal<sup>415</sup> que afecta a las que se pueden denominar “formas estéticamente atractivas”.

---

<sup>414</sup> Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de...*, op.cit, pp.86-87: “[...] Formas que afecten al valor intrínseco de los productos. Hay que reconocer que esta última prohibición es la más problemática de todas. Esto se debe probablemente a que la fórmula legalmente acuñada no es demasiado afortunada. [...] El ordenamiento jurídico protege las formas estéticamente atractivas por vías que son ajenas al Derecho de Marcas. A saber: la vía del modelo industrial y la de la obra protegida por la Propiedad Intelectual”. Cfr. mismo autor, *Tratado de...*, op.cit, pág. 229 y “El color y las formas tridimensionales en la nueva ley española de marcas”, en *ADI* Tomo 13, 1989-1990, pág.47. En otro aspecto, vid. OTERO LASTRES, J.M., *La prohibición de...*, op.cit, pág.373: “En cuanto al origen de esta prohibición de registrar como marca la «forma que da un valor sustancial al producto», se trata, como ya se ha indicado, de una prohibición que formula la Primera Directiva 89/104/CEE, de Marcas, pero que proviene del párrafo segundo del artículo 1 de la Ley uniforme del Benelux sobre las marcas de productos, que entró en vigor el 1 de enero de 1971”. Este autor analiza la cuestión de la marca-envase en “En torno a la figura de la marca-envase”, *ADI* Tomo 1, 1974. En cuanto a otros autores, cfr. MASSAGUER, J., *Comentario...*, op.cit, pp.352-353. MONTEAGUDO, M., *Los requisitos...*, op.cit, en pág. 405. BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de...*, op.cit, pág.1312. MARCO ARCALÁ, L.A., *Comentario a la...*, op.cit, pág.181. LOBATO, M., *Comentario...*, op.cit, pág.244. MAROÑO GARGALLO, M.D.M., *Las relaciones y los conflictos...*, op.cit, pág.504. GONZÁLEZ LÓPEZ, I., *La protección como marca...*, op.cit, pp.894 y 895. CURELL AGUILÀ, M., *Panorama actual...*, op.cit, pág 298. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *La protección...*, pp.579 y ss., quien cita diversos ejemplos de decisiones de la Sala de Recurso de la OAMI en relación con solicitudes de marcas tridimensionales, algunas de las cuales fueron rechazadas por falta de distintividad así como por constituir formas necesarias de productos. MARTINEZ-ABARCA OLIVER, M., “La protección de un signo o forma como marca y como diseño en el Derecho Comunitario”, en *Práctica de Tribunales*, núm.32, Sección de Estudios, Noviembre 2006, pág.33. LENCE REIJA, C., *Protección comunitaria...*, op.cit. pág.22. En la doctrina italiana, cfr. RAVÀ, T, *Diritto...*, op.cit, en pág.237. En la doctrina anglosajona cfr. BERGQUIST, J.,/CURLEY, D., “Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods”, *EIPR*, Vol.30, Issue I, 2008, pp.20-21 quienes citan la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-128/01, representación de la rejilla de un vehículo. También, como *ejemplo*, la Sentencia en el asunto T-305/02 referente al registro de la forma de una botella de agua de Perrier-Vittel France (citada estos autores en *Shape...*, op.cit, pág.21).

Por otra parte, la Jurisprudencia y la doctrina administrativa se han pronunciado respecto a la concurrencia o no de distintividad de las marcas tridimensionales<sup>416</sup>. De esta Jurisprudencia se puede

---

Cfr., finalmente, HARMS, L., *The Enforcement of Intellectual Property Rights: A case book*, WIPO, 2008 (2ª ed), pág. 64.

<sup>415</sup> Vid. artículo 5.1.e) Ley de Marcas: “*Prohibiciones absolutas.- 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:*

e) *Los consuetudos exclusivamente [...] por la forma que da un valor sustancial al producto.*”

<sup>416</sup> Citadas por SEMPERE MASSA, I., *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant lo Blanch monografías, 728, Valencia 2011, pág.76 y ss:

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea:

7 de octubre de 2004, Asunto C 136/02P MAG INSTRUMENT

29 de abril de 2004 C-456/01 y C-457/01

Sentencias del Tribunal de Primera Instancia:

29 de abril de 2004, Asunto EUROCERMEX v OAMI T-399/02. A modo de resumen, señala este autor (pág.95):

1. La figura del consumidor medio o público pertinente como una figura poco especializada que además:

- a. no tiene la costumbre de percibir formas como marcas.
- b. guarda una imagen imperfecta del signo en su memoria.

2. Dicha forma (la pretendida como marca) debe ser analizada en relación con la tipología de productos o servicios que pretende distinguir. No debe ser una forma habitual en el sector. [...]”

Se puede añadir la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), caso *Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG v. Oficina de Armonización del Mercado Interior*, asunto T-129/04, de 15 de marzo de 2006, Fundamento de Derecho 47: “[...] Procede señalar que los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase [...]” En parecido sentido cfr. sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera), caso *Bang and Olufsen A/S contra Oficina de Armonización del Mercado Interior*, asunto T-460/05, de 10 de octubre de 2007, Fundamento de Derecho 37 y sentencia del Tribunal General (Séptima Sala), asunto T-55/12, *Su-Shan Chen v. OHIM y AM Denmark A/S*, de 25 de abril de 2013, Fundamento de Derecho 57.

extraer la conclusión de que la representación del conjunto solicitado (marca-diseño) puede alcanzar suficiente grado de distintividad al no tratarse de una representación banal, y en tal caso, el conjunto podrá ser registrable.

A modo de compendio de la formulación doctrinal, y siguiendo a OTERO LASTRES, se pueden establecer unas reglas con fundamento en las cuales será posible la doble protección de la apariencia de la totalidad o parte de un producto (bidimensional o tridimensional), como marca y diseño industrial<sup>417</sup>. Para ello será necesario que sea conceptualmente un diseño y una marca, lo cual exigirá desde la óptica del diseño hacer el producto estéticamente más atractivo para el consumidor, aunque el sistema legal actual de diseño no exige obligación alguna de ornamentalidad. En consecuencia el diseño tendrá que influir en el sentido humano de la estética. Desde la perspectiva de la marca requerirá que sea susceptible de representación gráfica y tenga capacidad distintiva intrínseca.

---

Vid. Decisión de la División de Anulación ICD 8256, asunto *Crocs, Inc v. Delta Partners, S.A.S.*, de 27 de junio de 2011, apartado 17: “[...] It is settled case-law that the more closely the shape for which registration as a trade mark is sought resembles the shape most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character.” En sentido parecido cfr. ICD 8860, asunto *Crocs, Inc v. Le Ping Li*, de 17 de junio de 2013, apartado 31. En sede de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, vid., asunto R 1037/2012-3, *Beifa Group Co., Ltd v. Schwan-Stabilo Schwanhäuber GmbH & Co., Ltd*, de 7 de febrero de 2014, apartado 54: “Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element and it could therefore prove more difficult to establish distinctiveness [...]”

<sup>417</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *Lindes...*, op.cit, pág. 146.

Como ejemplos de supuestos en los que no se podría acudir a la protección mediante ambos sistemas, cita este mismo autor un diseño que protege la apariencia de forma que deriva de materiales de un producto<sup>418</sup>, ejemplos también proporcionados por otra parte de la doctrina<sup>419</sup>. Dicho diseño no se puede proteger como marca en lo que a los materiales se refiere al no ser representables gráficamente ni tener capacidad distintiva intrínseca. Otro *ejemplo*, un diseño cuya apariencia deriva de brillo o efectos lumínicos que sin embargo y en opinión de este autor, la cual se comparte, no podría constituir marca al no poder representarse gráficamente ni el brillo ni los efectos de luz<sup>420</sup>. Finalmente, una marca sonora que no podría constituir diseño al carecer de la nota de la visibilidad<sup>421</sup>.

También deberá reunir simultáneamente los requisitos de protección tanto del diseño como de la marca. La forma ha de ser nueva, poseer carácter singular y tener «*capacidad distintiva extrínseca*». Si además de todo lo indicado, la apariencia de la totalidad o parte

---

<sup>418</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *La prohibición de registrar...*, op.cit, pág.384.

<sup>419</sup> En la doctrina se citan otros ejemplos de marcas tridimensionales carentes de este requisito y que por ello no fueron concedidas. Cfr. CURELL AGUILÀ, M., *Perspectiva profesional...*, op.cit, pág.140 (cafetera, reloj, pastillas, llave), así como SEMPERE MASSA, I., *La protección de las formas...*, op.cit, pág.73 y ss (pizza, papel de cocina, concesionarios SMART).

<sup>420</sup> Vid. OTERO LASTRES, J.M., *Concepto legal...*, op.cit, pág. 18: “[...] La característica de la apariencia protegible como diseño podría, en principio, derivarse de otros elementos del producto o de su ornamentación, como, por ejemplo, el brillo o los efectos de luz, que no están expresamente mencionados en la definición legal.”

<sup>421</sup> Ejemplo de marca sonora (estribillo de anuncio publicitario de Fontaneda), marca española núm. 2936023 (Kraft Foods España Intellectual Property, S.L.U), registrada por resolución de 13 de octubre de 2010.

de un producto posee un grado de creatividad y originalidad y concurren el resto de requisitos, dicha creación sería protegible al mismo tiempo como diseño, marca y obra de arte aplicado a la industria<sup>422</sup>.

Por último, la forma no deberá estar incurso en ninguna de las causas de denegación del diseño ni en ninguna de las prohibiciones de registro de las marcas, de modo señalado en lo referente a la forma estéticamente atractiva.

Este autor realiza una crítica del régimen legal en lo que refiere a esta prohibición legal. En primer lugar, considera que la interpretación de la prohibición debe ser restrictiva, lo que significa que no se deberá aplicar a otros elementos diferentes de la propia forma del producto (tales como envases, envoltorios o embalajes).

Por otra parte, la previsión legal del artículo 9.1.c)<sup>423</sup> LM, *a contrario sensu*, implica que con autorización se podrá registrar como marca un signo que reproduzca una creación protegida por derecho de autor o un diseño<sup>424</sup>. Postula este autor que la interpretación de la prohibición del artículo 5.1.e) LM debería realizarse, en cuanto a la expresión «*dar un valor esencial al producto*» de modo armónico con lo dispuesto en el artículo 9.1 c) LM. Para

---

<sup>422</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *La prohibición de registrar...*, op.cit, pág.387.

<sup>423</sup> Ibid. pág.392.

<sup>424</sup> Que determina que sin autorización no pueden registrarse como marcas signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial.

este autor y parte de la doctrina, valor sustancial no es equivalente a valor estético<sup>425</sup>. Éste es uno de los aspectos más criticables de la interpretación que se ha dado de dicho precepto, lo que puede recomendar su derogación<sup>426</sup>. Por último, la prohibición contenida en la normativa de diseño referente a nulidad del diseño que incorpora una marca protegida en España no es operativa en el supuesto de que se trate del mismo titular, lo que de nuevo y a

---

<sup>425</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *La prohibición de registrar...*, op.cit. pág.394.

Vid. SEMPERE MASSA, I., *La protección de las formas...*, op.cit. pág.105: “El enunciado de este precepto ha sido muy discutido por lo vago que resulta. [...] No es fácil intuir cuál ha sido la intención del legislador al referirse al valor intrínseco del producto. [...] Esta prohibición parece referirse a que si una determinada forma constituye un elemento importante en la valoración del producto, no puede ser protegible como marca porque no cumple [...] una función marcaria.” Y pág.106: “[...] Trato discriminatorio entre unos y otros tipos de marcas cuando, por ejemplo, una marca bidimensional y mixta no tiene ningún problema de registro por su carga atractiva, mientras que una marca tridimensional – si es muy atractiva- cae en la prohibición comentada. [...] **Una forma no debería ser rechazada como marca simplemente por su atractivo, sino por su ausencia de distintividad en relación con el producto, [...], porque el consumidor no aprecie en esa forma la existencia de una marca sino de un forma estética que fundamente [...] su decisión de compra.**”

<sup>426</sup> Ejemplo de interpretación jurisprudencial, vid. sentencia del Tribunal General (Sala Octava), de 6 de octubre de 2011, asunto T-508/08, *Bang Olufsen A/S v. OAMI*, Fundamento de Derecho 65: “[...] El fin próximo de la prohibición de acceso al registro de las formas [...] que otorgan un valor sustancial al producto es evitar que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca pueda servir para perturbar otros derechos que el legislador ha querido sujetar a «plazos de caducidad»”, y 74: “En efecto, la forma para la que se ha solicitado el registro revela un diseño muy especial [...] la propia demandante admite que ese diseño es un elemento esencial de su estrategia de marca y que hace que el producto de que se trata sea más atractivo, es decir, que aumente su valor.”

En cuanto a su derogación “de lege ferenda”, cfr., Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, “*Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*”, pág.73.



juicio de OTERO LASTRES, contradice la interpretación del artículo 5.1 e) LM.

La doctrina también ha analizado el supuesto del titular de una marca registrada que posteriormente solicita el registro de dicha marca como diseño industrial, registro de diseño que estaría viciado *ad origine* de falta de novedad<sup>427</sup>.

En Estados Unidos de América se podría plantear un problema parecido si el titular de un trade dress<sup>428</sup> posteriormente

---

<sup>427</sup> Entre otros, vid. CERDÁ ALBERO, F., *Diseño Industrial...*, op.cit, pág.3685: “Acumulabilidad, por cierto, cuya efectividad es relativa, dado que el titular de la innovación formal registrada como marca sólo podrá ejercitar sus derechos contra quienes la exploten como signo distintivo y, en principio, dentro de los límites del principio de especialidad. Sin embargo, no podrá impedir que se utilice como forma externa de un producto, aunque, obviamente esta forma de producto no será protegible como diseño industrial por estar anticipada por aquella marca.” En la doctrina italiana cfr. RAVÀ, T., *Diritto...*, op.cit, pág.237.

<sup>428</sup> Vid. NEMES, A.S./CARBONI, C., “Overlapping rights in designs, trademarks, and trade dress”, en *Overlapping...*, op.cit, pág.253: “Trade dress, however, arises from trademark law, and only protects those elements of a product (such as packaging, product configuration, etc) or service (such as décor) that function like any other brand [...]” Y pág.254: “Trade dress is inherently distinctive if its intrinsic nature serves to identify a particular source.” Cfr. también HOPKINS, S., “Aesthetic functionality: a monster the court created but could not destroy”, *The Trademark Reporter*, sept-oct.2012, vol.102, núm.5, pág.1155. La protección por trade dress se puede solicitar cuando el diseño propio de un producto ha adquirido carácter distintivo y no es funcional. Cfr. SURJIT, S./LAMBRECHT, N.S., “How far does US law protect trade dress, packaging and labelling?”, *Managing Intellectual Property*, nº5, febrero 1991, BERMAN, C./LAMBRECHT, N.S., “Protecting ornamental features in the US”, *Managing Intellectual Property*, núm.15, diciembre 1991. Como ejemplos proporcionados por la doctrina de lo que puede ser un “trade dress”, vid. MOSKIN, J.E., *The shape of things...*, op.cit, pág.684: “Particularly in the 1980s, courts came to recognize that “trade dress” could mean not only the packaging and labeling for goods (i.e., the manner in which they are “dressed” for market), but also the designs of the products themselves. An example widely

pretendiera anular un design patent con fundamento en dicha creación previa, y ello entre otros motivos, por falta de novedad.

---

held up as the avatar of product-configuration-as-trade-dress is the familiar COKE bottle. Virtually anyone can recognize the bottle shape even without the name COCA-COLA (although if it is conceded that the “product” is what’s *inside* the bottle, the wellknown container may better be classified as an example of product packaging).” Finalmene, cfr. KUNSTADT, R.M./MAGGIONI, I., “Tell Tchaikovsky the news: protección del trade dress en los instrumentos musicales”, en *ADI* Tomo 26, 2005-2006, cita la marca estadounidense número 1782606 para guitarras, ukeles y banjos, pág.216.

## CAPÍTULO IV

### REQUISITOS DE NOVEDAD Y SINGULARIDAD: ASPECTOS COMUNES Y DIFERENCIADOS

#### 4.1 Juicio comparativo de requisitos de protección<sup>429</sup>

Pese a que no hay parámetros claramente establecidos por el legislador que sirvan de guía al realizar el juicio comparativo, la doctrina y la Jurisprudencia, consideran que novedad y carácter singular son requisitos relativos o comparativos<sup>430</sup>.

Cuando se impugna la validez de un diseño han previsto los legisladores comunitario y nacional un análisis en virtud del cual se verifica si en el diseño impugnado concurren realmente los requisitos de protección de novedad y singularidad<sup>431</sup>. Ello por cuanto no hay previsión de un sistema de examen de fondo de

---

<sup>429</sup> En este capítulo vamos a referir al juicio de comparación entre diseños en causas de nulidad por falta de novedad y/o singularidad y no al juicio comparativo referente a otros conflictos (marcas y autor) que como señala en la doctrina española, MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.260, responde a parámetros no coincidentes. En cuanto a lo que puede afectar a las denominadas “*interferencias*”, conflicto con diseños anteriores publicados con posterioridad, el juicio comparativo es muy similar y por esa razón no se va a analizar de modo específico.

<sup>430</sup> Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva regulación...*, op.cit, pág.355 y MACIAS MARTIN, J., *La protección comunitaria...*, op.cit, pp.311 y 318. En la doctrina anglosajona, cfr. DERCLAYE, E., *The British Unregistered...*, op.cit, pp.8-9.

Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección Tercera), núm.109/2007, de 9 de marzo de 2007 (AC 2007/2046), Fundamento de Derecho Segundo.

<sup>431</sup> Cfr. artículo 24 RDC en relación con el artículo 25.1.b) del mismo, y artículo 13 b) LDI.

tales requisitos, ni en consecuencia se puede rechazar de oficio la protección de un diseño por la ausencia de los mismos<sup>432</sup>.

Los motivos de nulidad son independientes y pueden ser invocados de forma autónoma por la parte interesada (se puede solicitar la declaración de nulidad de un diseño únicamente alegando falta de carácter singular o solo falta de novedad, aunque

---

<sup>432</sup> Vid. Libro Verde, apartado 4.3.10: “[...] Cuestión de si el cumplimiento de esta condición debe comprobarse o no mediante examen previo a la concesión de protección.”, así como 4.3.11: “Las empresas parecen ser partidarias de un sistema de protección que no anteponga un examen del fondo de la solicitud de registro a la inscripción del diseño de éste.”, y 4.3.13: “[...] El criterio de protección debe consistir en cierto grado de novedad, pero sin que sea necesario un examen del cumplimiento de esa condición.” En las Directrices de Examen de los Dibujos y Modelos Comunitarios, versión de 1 de agosto de 2014, apartado 4, examen de los requisitos sustantivos, se dice: “*La Oficina realiza un examen de los requisitos de protección sustantivos que se limita a dos motivos de denegación absolutos. La solicitud se denegará si el dibujo o modelo no se corresponde con la definición incluida en el artículo 3, letra a), del RDC, o si es contrario al orden público o a las buenas costumbres (artículo 9 del RDC).*” También cfr. apartado 13.3, mismo documento. Como señala SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, V.M., “Los dibujos y modelos comunitarios registrados y los no registrados”, en *El Diseño...* op.cit, pp.75-76: “El sistema de protección de dibujos y modelos registrados ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (la Oficina) se caracteriza por ser un sistema de registro sin examen ni oposición. La industria en particular era partidaria de un sistema de registro que no antepusiera un examen de fondo de la solicitud a la inscripción del diseño en éste.” También, cfr. MACIAS MARTIN, J., *Última propuesta...*, op.cit, pp.94 y 105 y mismo autor, *La protección comunitaria...*, op.cit, pág.321, ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pág.134, IZQUIERDO PERIS, J., “Reglamento Comunitario”, en *La situación legal de...*, op.cit, pág.109. En la doctrina inglesa, cfr. AA.VV., *A global guide to design protection, Managing Intellectual Property* 2009, pp.50-55, en referencia a MUSKER, D. Este autor es partidario de un informe de búsqueda del estado del arte en el procedimiento de registro de diseño comunitario pero sin examen de fondo.

En sede judicial, vid. Sentencia del Tribunal General (Séptima Sala), asunto T-608/11, *Beifa Group Co.Ltd v. OHIM y Schwan-Stabilo Schwanbäuber GmbH & Co. KG*, de 27 de junio de 2013, Fundamento de Derecho 77: “The procedure for the registration of Community designs established by Regulation No 6/2002 consists of an essentially formal, expeditious check, which [...] does not require any substantive examination as to compliance with the requirements for protection prior to registration [...]”

lo más habitual sea alegar ambos motivos al mismo tiempo)<sup>433</sup>. Cuando se alegue la falta de concurrencia de ambos requisitos en el diseño, el examen para verificarlo será de carácter único, aunque establecido en dos fases. En primer lugar, análisis de la novedad que supone un juicio de identidad<sup>434</sup>. En segundo lugar, análisis de la singularidad o juicio de la impresión general. La ausencia del

---

<sup>433</sup> Vid. Directrices relativas a los procedimientos relacionados con la declaración de nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados, 2.3 (Causas de nulidad, artículo 25 (1) del RDC): “[...] *Cada uno de los apartados (a) a (g) del artículo 25 (1) del RDC constituye una causa de nulidad independiente.* [...]”

Como ejemplo, vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 4455, *Aniceto Canamasas Puigbo v. Ming-Kun Tsai*, de 28 de febrero de 2008, apartado 6: “The applicant requests a declaration of invalidity of the RCD based on lack of individual character [...]”, y Decisión, ICD 7149, *Thomas Krause v. Tina Bremholm Skov*, de 28 de octubre de 2010, como ejemplo de la labor interpretativa en cuanto a los motivos reales que rara vez realiza este órgano administrativo, apartado 11: “However, the arguments presented by the Applicant, namely the allegedly same overall impression, leaves room to the interpretation that the Applicant actually meant to invoke the ground of Article 25 (1)(b) CDR due to lack of individual character of the RCD.”

<sup>434</sup> Entre otros muchos ejemplos de este análisis, el proporcionado por la Decisión de la División de Anulación, ICD 6278, *Leds C4, S.A v. Iberlamp Light, SL*, de 26 de junio de 2009 (subrayado añadido): juicio de novedad: “(10) El DMC impugnado y el diseño anterior tiene una apariencia similar derivada de las características especiales de línea, configuración, color y forma del producto en sí. Ambos presentan: cuerpo principal de planta general elíptica, definidos por dos laterales rectangulares curvo-convexos, dispuestos verticalmente y de pequeña altura en relación con su longitud; dos cables de suspensión que parten de los extremos opuestos del cuerpo principal y convergen hacia la zona media superior, definiendo una configuración a modo de “V” invertida que remata en un soporte de techo; y un soporte de techo que presenta un cuerpo superior prismático rectangular, rematado inferiormente por una placa rectangular con una porción central curvo-convexa orientada hacia la zona inferior y dos porciones extremas planas que sobresalen lateralmente respecto a los extremos opuestos del cuerpo superior prismático rectangular”. “(11) No obstante, difieren en que el DMC presenta dos cuerpos cilíndricos en los extremos laterales del cuerpo principal y dos cables de conexión eléctrica que discurren cada uno de ellos de forma paralela a los cables de suspensión. Por tanto, los diseños no son idénticos”.

primer requisito (novedad) determina que la División de Anulación no entre a conocer del requisito de carácter singular<sup>435</sup>.

En líneas generales, el juicio comparativo de novedad se fundamenta en la determinación de la relevancia o irrelevancia de las diferencias entre diseños. Lo más difícil es la concreción de una regla general que permita distinguir entre lo accesorio y lo esencial. De este modo, en un primer análisis se destacan las coincidencias si es que las hay. En un segundo análisis se finaliza el juicio, concluyendo si las diferencias localizadas son o no accesorias. Si no son accesorias, sino relevantes, se puede concluir que el diseño es válido desde la perspectiva de la novedad.

En la mayoría de las resoluciones analizadas, la División de Anulación aprecia *ex parte* la presencia o ausencia de requisitos<sup>436</sup>. Como afirma IZQUIERDO PERIS<sup>437</sup>, la redacción del apartado 1<sup>438</sup> del artículo 53 del RDC solo puede interpretarse en el sentido de que la División de Anulación no puede examinar motivos del artículo 25 no alegados ni probados por las partes.

---

<sup>435</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación, ICD 65, de 3 de diciembre de 2004, *Centrex, S.A.U v. Isogona, S.L.*: “C. Conclusión: Por consiguiente, se estima la solicitud de declaración de nulidad por quedar probada su falta de novedad, conforme al artículo 25, apartado 1, letra b) del RDC en relación con los requisitos exigidos en los artículos 4 y 5 del RDC. A la vista de lo cual, no cabe pronunciarse sobre el segundo motivo de nulidad invocado.”

<sup>436</sup> Años 2004-2014.

<sup>437</sup> Cfr. IZQUIERDO PERIS, J., *Reglamento...*, op.cit, pág.114.

<sup>438</sup> A cuyo tenor: “*Si la Oficina considera que la solicitud de declaración de nulidad puede admitirse a trámite, examinará si las causas de nulidad a que se refiere el artículo 25 impiden el mantenimiento en el Registro del dibujo o modelo comunitario registrado.*”

Cabe añadir que según las Directrices<sup>439</sup> la legitimación de quien insta la declaración de nulidad se establece en amplia, relativa a las letras a) y b) del artículo 25 RDC y estricta, letras c), f) y g) del mismo precepto<sup>440</sup>.

#### 4.1.1 Elementos comunes

Se pueden distinguir como aspectos comunes en el análisis de novedad y de singularidad:

### A) MODO DEL JUICIO COMPARATIVO

---

<sup>439</sup> Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios registrados, de fecha 1 de agosto de 2014, apartado 1.2.4 “Alcance del examen que lleva a cabo la Oficina”: “*Los dibujos o modelos comunitarios que hayan sido registrados contraviniendo los requisitos de protección establecidos en el artículo 25, apartado 1, letras b) a g), del RDC pueden ser objeto de anulación si la parte interesada presenta una solicitud de declaración de nulidad (véanse las Directrices de examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos).*” Vid. apartado 3.5, “legitimidad activa del solicitante”, de dichas Directrices, de 2 de enero de 2014: “*Cualquier persona física o jurídica, así como las autoridades públicas competentes podrán presentar ante la División de Anulación una solicitud de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario, con arreglo al artículo 25, apartado 1, letras a) y b) del RDC (artículo 52, apartado 1 del RDC).*”

*Sin embargo, cuando la causa de nulidad sea la vulneración de un derecho anterior, en el sentido del artículo 25, apartado 1, letras c) y f) del RDC, o [...] artículo 25, apartado 1, letra g) del RDC, la admisibilidad de la solicitud de declaración de nulidad exige que el titular tenga derecho al derecho anterior [...].”*

<sup>440</sup> Dentro de esta legitimación amplia se pueden incluir los supuestos de las letras d) y e).

Como plantea la doctrina, la normativa vigente no establece reglas referentes al modo de realizar la comparación<sup>441</sup>. Del mismo modo que en referencia a otras modalidades<sup>442</sup>, son la doctrina científica<sup>443</sup>, la administrativa<sup>444</sup> y la jurisprudencia<sup>445</sup> las encargadas

---

<sup>441</sup> En la doctrina anglosajona vid. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.166 : “Once again, the Regulation and Directive give little assistance on how to determine what the overall impression of a design might be.[...] There remains no clear authority on how to assess overall impression, and national courts continue to adopt different national approaches, whilst the Invalidity Division and Board of Appeal have their own approach. A clear indication from the Court of Justice would assist greatly in clarification of this important area of law.” En sentido parecido, cfr. ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pág.138.

<sup>442</sup> En materia de marcas tampoco hay concreción en los textos legales que refieren a identidad o similitud en cuanto a productos y servicios pero no a la comparación en niveles fonético, gráfico, conceptual y aplicativo. La explicación de por qué en materia de signos distintivos la comparación está mucho más desarrollada es sencillamente que el sistema de marca comunitaria lleva muchos años de ventaja al de diseño comunitario.

<sup>443</sup> Cfr. ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pp.138 y ss, y AA.VV, *Copyright*, op.cit, pp. 125 y 127.

<sup>444</sup> Vid. a estos efectos lo dispuesto en las Directrices relativas al Examen de Nulidad, de fecha 2 de enero de 2014, 5.5.2.1 Comparación general: “*El dibujo o modelo comunitario debe compararse de forma individual con cada uno de los dibujos o modelos anteriores invocados por el solicitante.*” Sin perjuicio de la referencia posterior a la importancia de la representación gráfica, determinada doctrina administrativa destaca la relevancia de la comparación de objetos físicos, tangibles. Vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso (Asunto R 1001/2005-3), *Pepsico, Inc v. Grupo Promer Mon-Graphic, S.A*, de 27 de octubre de 2006, apartado 18: “Nonetheless the examples of products actually marketed and the products talked about in the press are relevant inasmuch as they condition the overall impression that the registered designs will have on the informed user.”, lo que significa que la comparación se realizará entre los diseños registrados pero las muestras de los productos serán relevantes a la hora de valorar la impresión general. También, vid. asunto R 115/2007-3, *Miguel Ángel Mira Navarro v. Myrurgia, S.A*, de 23 de noviembre de 2007, apartado 32: “A este respecto hay que recordar que los usuarios informados suelen ver en el mercado objetos reales, no dibujos técnicos de los mismos. Por lo tanto, la impresión general sobre el usuario informado [...] no es tanto la que producen los dibujos sino la que produce el aspecto físico del producto que el dibujo intenta [...] replicar [...]” En igual sentido, cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso, asunto R



de concretar este examen relativo a la comparación de objetos reales.

Del análisis de los materiales proporcionados por doctrina y jurisprudencia se puede deducir en cuanto al juicio comparativo la importancia de los aspectos estéticos, la irrelevancia de los aspectos funcionales, el examen directo de los elementos individuales y específicos de los diseños confrontados lo que podrá suponer una comparación de los diseños uno al lado del otro, de modo separado y distanciado (*a little distance away*). Como postula determinada doctrina, en materia de diseño no es admisible la

---

135/2007-3, *SIPEM S.R.L in liquidazione v. Magic Dream, SRL*, de 13 de mayo de 2008, apartado 28, R 532/2008-3, R 533/2008-3, *Aniceto Canamasas Puigbo v. Stakplast Ltd*, de 5 de febrero de 2009. En sentido contrario, Resolución de la Tercera Sala de Recurso, asunto R 921/2008-3, *Vera Sinderalova v. BlazekGlass s.r.o.*, de 28 de julio de 2009, apartado 20: “Firstly, the Board cannot sustain the design holder’s claim that the assessment of the novelty and individual character of the contested design with respect to the Prior design, could only rest on a physical examination of the respective products. [...] Such a physical comparison is also irrelevant, since the Office must assess the novelty and individual character of the contested design ‘as registered’, i.e. ‘as represented in the views attached to the application [...]”

<sup>445</sup> Cfr. SELLER ROCA DE TOGORES, L., *La prueba pericial...*, op.cit, pp.177-179. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.168 en cuanto a la metodología utilizada por el Tribunal General. También cfr. Sentencia 119/10 del Juzgado de Marca Comunitaria de 10 de febrero de 2010, Fundamento de Derecho Tercero, sentencias del mismo órgano judicial, núm. 311/09, de 1 de septiembre de 2009, Fundamento de Derecho Tercero, de 30 de marzo de 2010, Fundamento de Derecho Tercero, sentencia núm.192/11, de 17 de junio de 2011, Fundamento de Derecho Segundo. Finalmente, cfr. sentencia del Juzgado de lo Mercantil Seis de Madrid, de 30 de julio de 2010, proc.415/2008, Fundamento de Derecho Segundo.

denominada “*comparación indirecta*”, basada en el recuerdo imperfecto de la impresión general o evocación de la misma<sup>446</sup>.

La comparación indirecta, defendida inicialmente en el asunto PepsiCo, supone que cuando bajo determinadas circunstancias, principalmente la ausencia física del elemento de la comparación, el usuario informado no pueda realizar una comparación directa, podrá realizarla indirectamente<sup>447</sup>. GEERTS plantea que esta interpretación no es correcta por cuanto lo significativo es la representación gráfica del diseño, y las características peculiares de los objetos comercializados, no pueden justificar este tipo de comparación<sup>448</sup>.

---

<sup>446</sup> Cfr. GEERTS, P., “The Informed User in Design Law: What Should he Compare and How Should he make the Comparison?”, en *EIPR*, marzo 2014, pág.181 y ss.

<sup>447</sup> Cfr. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-281/10 P de 20 de octubre de 2011. También postulado más recientemente en Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, *Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sol, OAMI v. José Manuel Baena Grupo, SA*, de 18 de octubre de 2012 y asunto C-345/13, Tribunal de Justicia (Sala Segunda), *Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd*, de 19 de junio de 2014, Fundamentos de Derecho 28 y 29.

Cfr. Conclusiones Abogado General Sr. Melchior Wathelet, asunto C-345/13, de 2 de abril de 2013, apartado 51.

<sup>448</sup> Siguiendo el ejemplo que aporta el Abogado General y que critica este autor, el usuario informado no tiene que realizar la comparativa “recordando” la forma de un barco tal y como se comercializó, sino con fundamento en la representación gráfica de dicho barco.

Otros aspectos importantes son que la comparación debe basarse en la impresión general, global o de conjunto<sup>449</sup>.

En otro orden, el estándar subjetivo a tener en cuenta en la comparación es el usuario informado, el cual toma en consideración que de las características de forma necesarias o funcionales se deriva una menor libertad creadora para el diseñador.

No se exige una diferencia de alto grado entre los diseños comparados y por otra parte, la comparativa se ha de establecer entre el diseño industrial registrado y el opuesto como anterioridad<sup>450</sup>.

---

<sup>449</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8327, asunto *Hook of Sweden v. Jukka Heininen*, de 25 de enero de 2012, apartado 18. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 378/2012-3, *Saveryglass, Société par actions simplifiée v. Bagnoli Group S.r.l.*, de 8 de marzo de 2013, apartado 16. Por último, Auto del Juzgado de Marca Comunitaria de 5 de septiembre de 2005, Fundamento de Derecho sexto así como sentencias del Tribunal General (Primera Sala), asuntos T-10/08 y T-11/08, *Kwan Yang Motor Co., Ltd v. OHIM* y *Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha*, de 9 de septiembre de 2011, Fundamento de Derecho 44.

<sup>450</sup> Vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso (Asunto R 1001/2005-3), *Pepsico, Inc v. Grupo Promer Mon-Graphic, SA* de 27 de octubre de 2006 establece en cuanto a la comparación (apartado 18): “Both the parties have submitted examples of rappers and there has been much debate about the relevance of such examples. Obviously the Board must base its decision on a comparison of the contested RCD and the respondent’s RCD. The designs as registered are the starting point, not the products actually marketed.” También, vid., asunto R 1528/2012-3, *Gamet, S.A v. Firma Produkcyyjno-Handlowa “Metal-Bud” Robert Gubala*, de 8 de noviembre de 2013, apartado 29: “The comparison of the designs must be based on the designs as described and reproduced in the applications for registration [...]”

Se destaca la importancia de las similitudes referentes a elementos accesorios y de las diferencias entre elementos esenciales, las coincidencias en cuanto a elementos definidos por su estructura base tienen menor relevancia aunque en la pericial se deberá razonar la mayor o menor importancia de las coincidencias.

Las diferencias que no son fácilmente percibibles son menos importantes o incluso se considerarán irrelevantes y como se plantea por la doctrina administrativa el análisis individual para que sea correcto no deberá ser excesivamente detallado<sup>451</sup>. Finalmente siempre se tendrá en cuenta la importancia del grado de libertad del diseñador.

Discrepamos de lo postulado por determinada doctrina según la cual en el juicio de novedad la comparación será referente a cada aspecto de los diseños confrontados, individualmente analizados, y en el juicio de singularidad el análisis será solo de conjunto<sup>452</sup>.

La praxis de la División de Anulación demuestra que en realidad ambos parámetros de comparación se utilizan para

---

<sup>451</sup> Cfr. lo planteado en la Resolución de la Tercera Sala de Recurso, asunto R 1337/2006-3, *Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (also trading as Honda Motor Co., Ltd) v. Kwang Yang Motor Co., Ltd*, de 8 de octubre de 2007, apartado 29 y asunto R 1380/2006-3, mismas partes y misma fecha, apartados 31 y 32 (lo denomina “microanálisis”) y Resolución de la Tercera Sala de Recurso, asunto R 860/2007-3, *Wuxi Kipor Power Co., Ltd v. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha*, de 17 de abril de 2008, apartado 27.

<sup>452</sup> Cfr. SUTHERSANEN, U., *Design Law...*, op.cit, pág.114.

novedad y singularidad<sup>453</sup>. Al respecto se puede destacar lo resuelto en fecha 25 de enero de 2012<sup>454</sup>:

*“When assessing the overall impression of a design, the informed user will not be satisfied with “one glance”, but actually undertakes an analysis of the individual features and an evaluation of the contribution of each feature to the overall impression.”*

### **A.1) Juicio comparativo y “mosaico”.**

No es admisible la denominada prueba «mosaico», es decir, la combinación de elementos de varias anterioridades o de partes de diseños anteriores para demostrar falta de novedad y/o de singularidad<sup>455</sup>.

---

<sup>453</sup> Cfr. ICD 8266, *Elcon GmbH v. Eheim Möbel GmbH Öbringen*, de 25 de enero de 2012, apartado 18. En el mismo sentido se pronuncian otras decisiones más antiguas, cfr. ICD 4141, asunto *Henkel KGAA v. Jees Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością*, de 20 de diciembre de 2007, apartado 11 e ICD 4455, asunto *Aniceto Canamasas Puigbo v. Ming-Kun Tsai*, de 28 de febrero de 2008, apartado 8.

<sup>454</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8264, asunto *Elcon GmbH v. Eheim Möbel GmbH Öbringen*, apartado 15 (B.3 Individual Character).

<sup>455</sup> Cfr. Directrices relativas al Examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios registrados, de 2 de enero de 2014, 5.5.2.1 Principios comunes. También, vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8509, asunto *Alen Mak AD v. VVPP Investment Anstalt AG*, de 21 de noviembre de 2012, apartado 17: “The features of various prior designs cannot be combined to object novelty (or individual character) of a RCD. The test of novelty applies to the RCD as a whole. [...]” En parecido sentido, cfr. ICD 8849, *Wasart Gozzy S.R.L v. Metalco S.R.L.*, de 23 de septiembre de 2013,

Si se compara el carácter singular con el requisito en Derecho de Patentes, referente a actividad inventiva, para valorar la presencia o ausencia de la misma se permite la combinación de antecedentes, lo que no es posible para comprobar la concurrencia de requisitos de novedad ni de carácter singular en el diseño impugnado. Del mismo modo un diseño industrial que tenga novedad, pese a ser una combinación de elementos conocidos, puede no tener singularidad, o en otro caso, que también la tenga<sup>456</sup>.

---

apartado 23 e ICD 9334, *Peter Reisentbel v. AKRIS AG*, 11 de abril de 2014, apartado 19: “Novelty and individual character of a Community design cannot be defeated by combining earlier designs or parts of earlier designs.”

En sede de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 900/2013-3, *Chovi, S.L.U v. Industrias Técnicas del Cable, SL*, de 13 de mayo de 2014, apartado 24: “En la medida en que el artículo 6, apartado 1 del RDC se refiere a la diferencia entre las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos en conflicto, el examen del carácter singular de un dibujo o modelo comunitario no puede efectuarse a la luz de elementos específicos basados en diferentes dibujos o modelos anteriores.”

En sede de UKIPO, vid. decisión asunto O-074-09, *Blackberry International Limited v. Wittaya Asawasuvannakul*, de 19 de marzo de 2009, apartado 56: “Two pieces of prior art have been provided. I should stress at this point that each piece of prior art must be assessed individually against the registered design, it not a matter of taking elements from each one in order to destroy the novelty of the design.”

En sede jurisprudencial, cfr. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 22 de junio de 2010, T-153/08, Fundamentos de Derecho 23 y 24. Más recientemente, cfr. asunto C-345/13, Tribunal de Justicia (Sala Segunda), *Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd*, de 19 de junio de 2014, Fundamento de Derecho 35 y sentencia del Tribunal Supremo (Civil), 339/2014, de 26 de junio de 2014, Fundamento de Derecho Cuarto (La Ley 95235/2014).

<sup>456</sup> Como ejemplo de lo primero, vid. Decisión de la División de Anulación, ICD 8670, asunto *Spirotech BV v. BE4 Heat Kft*, de 19 de febrero de 2013, apartado 34: “Though the above said individual features are known from the prior art, they are not embodied in the prior design. Thus the combination of

Este aspecto confluye con lo que se ha denominado desde los textos preparatorios, como «*copia inteligente*» y que consiste en realizar una pequeña variación de un diseño existente para presentándolo a registro lograr el correspondiente certificado<sup>457</sup>. Formalmente serían diferentes (novedad) pero sustancial y materialmente causarían la misma impresión general (carencia de singularidad) y por ello el diseño producto de la “copia inteligente” sería nulo.

La realidad del registro de diseños tanto españoles como comunitarios demuestra que el nivel de singularidad es un nivel medio de exigencia que se puede considerar realista para objetos de consumo masivo<sup>458</sup>.

---

the features makes the RCD new with respect to the considered state of the art.” No obstante lo cual se concluye que el diseño registrado genera la misma impresión, carece de carácter singular y por ello es declarado nulo.

Como ejemplo de diseño que pese a constituir una combinación de elementos conocidos, tiene singularidad, vid. Decisión de la División de Anulación, ICD 8720 e ICD 8721, asunto *Samsung Electronics Co. Limited (y otros) v. Apple Inc.*, de 13 y 14 de mayo de 2013, respectivamente, en ambos casos, apartado 64: “Although each of these features may be part of the design corpus, in their combination the contested RCD differs from the submitted examples of the prior art.”, e ICD 8538, mismas partes, de 12 de junio de 2013, apartado 61: “These features are common to the RCD and the submitted prior designs. They are features which are free to be used by everyone, they are found in the public domain and they form the design corpus of graphical user interface. However, the RCD is not registered solely for these features. [...] The RCD differs from the prior designs.”

<sup>457</sup> Cfr. Propuesta de Reglamento sobre Diseño Comunitario de 3 de diciembre de 1993, comentario al artículo 11, apartado 2, refiere a: “variaciones sin importancia que un competidor haya añadido a un diseño copiado (“copia inteligente”)”.

<sup>458</sup> Vid, Sentencia del Juzgado de Lo Mercantil, núm.6 de Madrid, de 30 de julio de 2010, LA LEY 174322/2010, Fundamento de Derecho Segundo: “[...]”

STELZENMÜLLER destaca que la comparación tipo mosaico determina si cada característica individual ya se ha utilizado alguna vez en un diseño ya conocido<sup>459</sup>. HOWE señala que no es posible crear un mosaico a partir de antecedentes previos con el objeto de impugnar la novedad, la cual podrá ser destruida si el diseño se ha divulgado en un único documento previo<sup>460</sup>. No obstante, admite dicho autor la posibilidad de realizar una interpretación conjunta de dos documentos cuando uno de ellos incluye una referencia al otro, lo que no implica utilizar un método de mosaico.

## A.2) Elementos complementarios del juicio comparativo

Como señala la doctrina, vienen constituidos por el sector industrial de pertenencia del diseño impugnado y el uso que se hace del producto al que se incorpora dicho diseño<sup>461</sup>. Por su relevancia en cuanto al sector industrial destacamos lo resuelto por

---

El diseño [...] debe ser diferente [...] sin que la Ley señale el grado de diferenciación exigible, lo que excluye la exigencia de una diferenciación notable –por arriba- y de una diferenciación irrelevante –por abajo-;”

<sup>459</sup> Cfr. STELZENMÜLLER, U., *Von der...* op.cit, pág.80.

<sup>460</sup> Cfr. HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.116.

<sup>461</sup> Cfr. MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.262.

En cuanto al uso, vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto 1703/2010-3, *Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd*, de 12 de julio de 2011, apartado 44: “Further, the overall impression produced by a design on the informed user must necessarily be determined also in the light of the manner in which the product at issue is used [...]”



Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2014<sup>462</sup>, según la cual:

*“[...] El usuario informado [...] está vinculado al sector industrial [...]. Por tal razón, 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 informados de referencia son los mismos.”*

### **A.3) Elementos excluidos del juicio comparativo**

No se tienen en cuenta en la comparación elementos banales, comunes o en dominio público, es decir, elementos triviales e insustanciales<sup>463</sup>. Estos elementos han sido analizados en decisiones de la División de Anulación y resoluciones de la Tercera Sala de Recurso. De este modo, se considera banal un elemento decorativo consistente en un reflejo de la propia forma<sup>464</sup>. En

---

<sup>462</sup> Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo (Civil), núm.1766/2014, Fundamento de Derecho Décimo.

<sup>463</sup> Cfr. RAE.

<sup>464</sup> Cfr. División de Anulación, ICD 9290, *Orient Home Ood v Doors Bulgaria Eood*, de 23 de abril de 2014, apartado 18.

definitiva se ratifica que tales elementos no son tomados en consideración por el usuario informado<sup>465</sup>.

En sede judicial se llega a la misma conclusión a través de la denominada «regla de la predominancia comparativa» lo que supone descartar para la valoración de la impresión de conjunto las características comunes de dos diseños<sup>466</sup>. Para determinada doctrina, perspectiva que se comparte, esta jurisprudencia supone la translación al régimen de diseño industrial de elementos

---

<sup>465</sup> En cuanto a la Tercera Sala de Recurso, vid. R 1003/2005-3, *Pepsico, Inc v. Grupo Promer Mon-Graphic, SA*, 27 de octubre de 2006, apartado 19: “In determining whether two designs produce the same overall impression on the informed user it is obviously necessary to disregard elements that are totally banal and common to all examples of the type of product in issue. [...] The informed user will automatically discard such features when appraising the overall impression caused by two designs [...]” En igual sentido cfr. R 1734/2008-3, *Trep S.p.a v. Posaterie Eme S.r.l.*, de 30 de julio de 2009, apartado 23, asunto R 1337/2008-3, *Motive S.r.l v. Industrias Francisco Ivars, SL*, de 16 de marzo de 2010, apartados 14 y 15 y, finalmente, asunto R 1701/2010-3, *Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd*, de 12 de julio de 2011, apartados 26 y 27.

<sup>466</sup> Cfr. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, núm. 438/2013, de 21 de noviembre de 2013, Fundamento de Derecho Cuarto. Como aplicación práctica de esta doctrina, vid. Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera), asunto T-494/12, de 9 de septiembre de 2014, *Biscuits Poult SAS v. OAMI y Banketbakkerij Merba BV*, Fundamento de Derecho 33: “[...] La superficie irregular y rugosa del exterior de la galleta, su color amarillento, su forma redondeada y la presencia de pepitas de chocolate son características comunes [...] no puede considerarse que el dibujo o modelo controvertido posea un carácter singular.” Sentencia del Tribunal Supremo (Civil), núm.1766/2014, de 30 de abril de 2014, Fundamento de Derecho Decimotercero: “En particular, en la medida en que las similitudes entre dos diseños estén referidas a elementos que se encuentren en el dominio público, esas similitudes tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado.”

comparativos propios del Derecho de Marcas (predominancia de los elementos esenciales frente a los banales)<sup>467</sup>.

No se tienen en cuenta los elementos no visibles a tenor de lo dispuesto en la normativa en la materia<sup>468</sup>. Ejemplos de elementos de diseño no visibles son proporcionados por la doctrina administrativa de la OAMI<sup>469</sup>.

Tampoco contribuyen a formar la impresión de conjunto las características de apariencia de tipo técnico, aspecto contemplado

---

<sup>467</sup> Cfr. MARCO ARCALÁ, L.A., *Últimas aportaciones...*, op.cit, pág.515.

<sup>468</sup> Vid. artículo 4.2 RDC: “2. *Un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:*

*a) si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y*

*b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y de carácter singular.”*

En igual sentido, cfr. artículo 3.3 DDC y artículo 8 LDI.

<sup>469</sup> También tratado en pág.12, npp 31, de este trabajo. Vid. resoluciones de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asuntos R 291/2012-3, 292/2012-3, 293/2012-3, 688/2012-3, *Aic, SA v. A.C.V Manufacturing*, todas de 10 de septiembre de 2013, apartado 40 de esta última “[...] After installation no part of the combustion flue profile remains visible, therefore, the tube, incorporated into a complex product, the boiler (and within that, the heat exchanger) [...] lack both novelty and individual character [...] since it is not visible during use [...]”, así como asunto R 2337/2012-3, *GE Healthcare Bio-Sciences AB v. XanTec bioanalytics GmbH*, de 9 de abril de 2014, apartado 39. Vid. como excepción a ser destacada, asunto R 1803/2012-3, *Skruf Snus AB v. Swedish Match North Europe AB*, de 3 de diciembre de 2013, apartado 43: “The fact that [...] the parties’ products are sold in sealed containers with a lid where the inside part is not visible to the users upon purchase does not mean that the informed user is unaware of the existing designs [...] The informed user may indeed see the products in the containers, for instance, in the advertising of the products or when the tobacconist displays the containers opened to promote the products or [...] when the informed user actually uses the product.”

en la normativa<sup>470</sup> y también analizado por la doctrina administrativa y en sede judicial.

De este modo, en la decisión de la División de Anulación de 2 de diciembre de 2013 se señala que la innovación tecnológica no debe ser obstaculizada mediante la concesión de protección de diseño a características dictadas exclusivamente por su función<sup>471</sup>. En sede de la Sala de Recurso se alude a una forma de gollete, de solapa o de un instrumento de escritura<sup>472</sup>.

En sede judicial se resuelve que una forma de sacacorchos que solventa una serie de problemas técnicos no demuestra carácter singular<sup>473</sup>.

---

<sup>470</sup> Cfr. artículo 7 DDC, 8 RDC y 11 LDI.

<sup>471</sup> Cfr. ICD 8790 y 8791, *Aluprof S.A v. Alu System Plus JJM Kucharscy*, de 2 de diciembre de 2013, apartado 30.

<sup>472</sup> Cfr. resolución de la Tercera Sala de Recurso, R 103/2007-3, *Aniceto Canamasas Puigbó v. DB Design GmbH*, de 9 de noviembre de 2007, apartado 23: “El diseño del gollete en el modelo impugnado no debe considerarse a la hora de apreciar el carácter individual del modelo. El gollete lleva un diseño de rosca y es puramente funcional [...]”. Pese a la referencia a singularidad, tampoco se tiene en consideración para el juicio de novedad. Vid, en sentido parecido, resoluciones R 1224/2012-3, 1225/2012-3, R 1226/2012-3, *Swedish Match North Europe AB v. Skruf Snus AB*, todas de 20 de septiembre de 2013, (D 8636, 8637, 8638, 8639), apartado 40: “Moreover, while it is true that the flap-like feature in contested RCD constitutes a difference with the earlier design(s), it is nonetheless a fact that this flap essentially performs a technical function (enabling snuff pouches to be removed from the tin). Therefore, it should be given less weight in the overall impression.”, así como asunto R 1037/2012-3, *Beifa Group Co., Ltd v. Schwan-Stabilo Schwanbäuber GmbH & Co., Ltd*, de 7 de febrero de 2014, apartado 30.

<sup>473</sup> Cfr. Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta), asunto T-337/12, de 21 de noviembre de 2013, *El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL v. OAMI y Wenf International Advisers, SL*, Fundamento de Derecho 52.

Por último, tampoco se pueden tener en consideración los elementos no reivindicados tales como líneas punteadas y otros medios<sup>474</sup>.

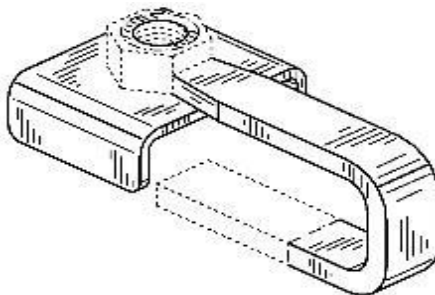
Como ejemplo de línea punteada se acompaña,

---

<sup>474</sup> En inglés, se denomina «*dotted lines*» o «*broken lines*». Vid. Directrices relativas al Examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios registrados, de 2 de enero de 2014, 5.5.2.1 Principios Comunes. “Características no reivindicadas”: “*Las características del dibujo o modelo comunitario que no se reivindiquen no se considerarán a efectos de la comparación de los dibujos o modelos. Esto es aplicable a las características de un dibujo o modelo comunitario representado por líneas punteadas, contornos o colores o que dejen claro de otro modo que se busca la protección respecto de dichas características (sentencia de 14 de junio de 2011, T-68/10, «Reloj unido a una cinta», apartados 59 a 64). Por el contrario, se tendrán en cuenta las características que no se reivindiquen de un dibujo o modelo registrado anterior a la hora de apreciar la novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario impugnado*”. Vid. Decisión de la División de la OAMI, ICD 8685, asunto *TrekStor GmbH v. Zagg Inc*, de 27 de agosto de 2012, apartado 17: “[...] Dotted lines may be used in a view either to indicate the elements for which no protection is sought or to indicate portions of the design which are not visible in that particular view, i.e. non-visible lines. The dotted lines identify elements which do not form part of the elements that are protected by the RCD”. También vid., Resolución de la Tercera Sala de Recurso, R 91/2010-3, de 24 de enero de 2011, *Svedbergs i Dalstrop AB v. Gofab Design AB*, apartado 17: “Therefore, dotted lines identify elements which are not part of the view in which they are used.” En sede judicial, vid., Sentencia Court of Appeal (Civil Division) on Appeal from the High Court of Justice Chancery Division (Patents Court), [2013] EWHC 1925 (Pat), Case A3/2013/2152, de 28 de febrero de 2014, apartado 31: “[...] Broken lines may be used to indicate elements for which no protection is sought or to indicate portions of the design which are not visible in that view.”

En cuanto a otros medios, aparecen detallados en el documento “The Manual...”, op.cit, consiste en “*boundaries*” (delimitación en círculo), para señalar la parte del diseño para la que se reclama protección, “*colour shading and blurring*”, presentación de la parte reivindicada bien en color o desenfocada, para indicar en ambos casos la parte del diseño que no se reivindica, “*separations*”, para indicar que la longitud concreta del diseño no se reivindica.

FIGURA 11



Diseño Comunitario 002295436-0003

## B) OBJETO DEL JUICIO COMPARATIVO

En este apartado se hace referencia al objeto primario de la comparación: diseño registrado o divulgado cuya validez ha sido cuestionada al confrontarse con la anterioridad invocada de contrario (formas opuestas).

Como establece la normativa y recuerda la doctrina, si se trata de un diseño registrado se tendrá en consideración fundamentalmente la representación gráfica del diseño<sup>475</sup>. Es tan

---

<sup>475</sup> Además de lo indicado en el propio artículo 36.1 c) RDC y 1.1.d) LDI en relación con su artículo 4 y Anexo, se hace referencia a este requisito en el documento Directrices de Examen de los Dibujos y Modelos Comunitarios, versión de 2 de enero de 2014, apartado 4.4: “*Como la representación es el medio para especificar las características del dibujo o modelo cuya protección se ha solicitado, es sumamente importante que sea clara y completa y que ningún elemento del dibujo o modelo quede sin definir. Se aceptarán dibujos, fotografías (excepto diapositivas), representaciones realizadas en ordenador u otras representaciones gráficas, a condición de que sean susceptibles de reproducción.*”. También cfr. versión de 1 de agosto de 2014 de este documento,

importante este aspecto que la falta de una adecuada representación del diseño puede perjudicar a su titular porque no contribuye a diferenciar al diseño impugnado<sup>476</sup>.

---

apartado 3.3 “Representación del dibujo o modelo adecuada para su reproducción”.

En la doctrina, cfr. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.417, ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pág.133, LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...*, op.cit, pp. 144-145, misma autora en *Nulidad de...*, op.cit, pág.20, GARCIA-CHAMON CERVERA, E., *Presupuestos de...*, op.cit, pp.91-92.

Por lo demás es algo recordado en numerosas decisiones de la División de Anulación de la OAMI, entre otras, vid. ICD 2459, asunto *Unilever N.V v.Ice Cream Factory Comaker, S.A*, de 7 de marzo de 2007, apartado 12: “Probada la divulgación, procede comparar el DMC con las citadas anterioridades. La comparación se realiza exclusivamente sobre la base de las representaciones gráficas.”, también cfr. ICD 2442 e ICD 2434, mismas partes y misma fecha, en todas ellas, apartado 12. En sede judicial vid. Sentencia 311/07 de la Audiencia Provincial de Alicante, Secc. Octava, Tribunal de Marca Comunitaria, de 7 de septiembre de 2007, Fundamento de Derecho Tercero: “1) La comparación para determinar si el modelo que se dice infractor, produce o no en el usuario informado una impresión general distinta, ha de efectuarse exclusivamente (criterio de este Tribunal, Sentencia 25 de abril de 2006), a partir de la representación gráfica y descriptiva que aparece aportada por el actor a la Oficina. [...] El criterio es muy relevante, ya que si se atiende [a lo] efectivamente fabricado por el titular del derecho, se pueden llegar a valorar líneas, formas, texturas, colores y demás particularidades que conforman el diseño [...] pero no [...] amparadas por el derecho de exclusividad por carencia de registro.” Por último, cfr., IIC, 1/2010, vol.41, Decision of the Hebei Higher People’s Court 29 December 2008- Case Ji Min San Zhong Zi No.84 (2008) *Fiat Auto S.P.A v Greater Wall Motor Ltd*, pág.104.

<sup>476</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8566, *Sebastiao Pereira Da Silva LDA v. Voetbalklappers B.V*, de 15 de febrero de 2012, apartado 11: “According to the first view of the RCD, the fan seems to have some red color on the ridges whereas in the third view, being of very low quality, the fan seems to have some yellowish colour. The contradictory presentation of colours in the two views of the RCD does not allow to unambiguously deduce any specific colour of the fan in the RCD.” En este caso, se considera que ambos diseños son idénticos. En el mismo sentido, ICD 8560, asunto *Effect Company a.s v.Darothore a.s*, de 10 de mayo de 2012, apartados 12: “The alleged differences between the RCD and the prior design [...] namely

Si se trata de diseño no registrado, se tendrá en consideración el diseño tal y como se divulgó por primera vez dentro de la Unión Europea teniendo en cuenta si hay o no identidad entre los diseños comparados. Si no hay identidad se valorará si concurre o no una impresión general diferente.

### **C) FIJACIÓN DEL PATRIMONIO DE FORMAS RELEVANTES**

El patrimonio de formas relevantes también es denominado por la doctrina acervo de formas, estado del arte o patrimonio estético<sup>477</sup>. Analizado por la jurisprudencia, viene constituido por las anterioridades<sup>478</sup> aportadas por la parte interesada en la

---

the “doubled structure of the vertical edges” cannot be recognized from the views of the RCD”, y 13: “Features which are not clearly recognized in an RCD cannot be used to distinguish the RCD over the prior design.”, así como ICD 8610, asunto *Guy Jackson-Ebben v. Wine Innovations Ltd*, de 27 de febrero de 2013, apartado 20.

<sup>477</sup> Como señala MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.264, el término *corpus* o acervo de los diseños existentes se usa en el Preámbulo de la Directiva y Reglamento de Diseño Comunitario. Mismo autor en “Últimas aportaciones al carácter singular...”, pág.506, lo considera un elemento objetivo junto a la divulgación previa, conformadores de la impresión general diferente o no y estaría formado por diseños registrados o no registrados y derechos anteriores.

<sup>478</sup> Como ejemplo práctico de lo que puede incluir este concepto, vid. Sentencia de “The High Court of Justice Chancery Division Patents Court”, Reino Unido, de 9 de Julio de 2012, [2012] EWHC 1882 (Pat), asunto *Samsung Electronics (UK) Limited v. Apple Inc.*, apartado 43: “Samsung’s case on the facts is that the design corpus in this case as at 24 May 2004 is represented by the designs making up Schedule A to its Particulars of Claim. This is a list of 51 designs. The first item on the list is an “Etch-A-Sketch”. This is a child’s toy which has been available since the 1960s.” También, vid., Sentencia de England and Wales High Court of Justice(Chancery Division, Patents Court), [2013] EWHC 1925 (Pat), asunto HC13B00651, *Magmatic Limited v. PMS International*



declaración de nulidad del diseño impugnado, y es propio de un sistema como el del diseño comunitario y español, en el que las oficinas de tramitación no actúan de oficio.

Esta decisión del legislador es coherente con la función del diseño como herramienta de competitividad de las empresas y también con la solución en el resto de modalidades de propiedad industrial en que son los interesados en la denegación los que tienen que aportar las pruebas al efecto (patentes, pero sobre todo marcas), estableciendo un sistema eminentemente privado<sup>479</sup>.

En cuanto al diseño registrado, la comprobación de la concurrencia del requisito de novedad consiste en la comparación del diseño cuya protección registral se solicita con los diseños divulgados con anterioridad a la fecha de solicitud, fecha que se tiene en consideración para determinar lo que ya es conocido, o fecha de prioridad<sup>480</sup>.

---

*Limited*, de 11 de julio de 2013, apartado 46: “[...] The design corpus consists of the designs with which the informed user is likely to be familiar. Thus there may be designs which are not quite obscure enough to be excluded by the obscure designs exception and thus can be relied upon as prior art for the purposes of Articles 5 and 6 [...].”

<sup>479</sup> Vid. Exposición de Motivos de LDI: “III. *En cuanto al procedimiento, la ley implanta el sistema de oposición postconcesión, que pretende combinar la rápida protección y la seguridad que requiere la industria del diseño, con defensa de los intereses generales y de los derechos de terceros, abriendo la posibilidad de un control de legalidad posterior a la concesión llevado a cabo mediante oposiciones de terceros, con base en derechos anteriores o en motivos de denegación que la Administración no está facultada ni capacitada para examinar de oficio [...].*”

<sup>480</sup> Cfr. artículo 5.1.b) RDC y 6.1 LDI.

No obstante, es importante considerar como señala la doctrina anglosajona<sup>481</sup> que esa fecha puede variar en función de que la solicitud de diseño industrial sufra modificaciones<sup>482</sup> a lo largo de la

---

En la doctrina, cfr. OTERO LASTRES en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pp.409 y 412 y mismo autor en “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley”, *ADI* Tomo 24, 2003, pp.69-70. MACIAS MARTIN, J., *La protección comunitaria...*, op.cit, pág.320. DERCLAYE, E., *The British Unregistered...*, op.cit. pág.9. Para la doctrina, entre otros, ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pág.132, la toma en consideración de la fecha de solicitud en la normativa de diseño la aproxima a la de Derecho de patentes.

El derecho de prioridad tiene como efecto que la fecha de prioridad se considere fecha de presentación de la solicitud del diseño industrial registrado. Está regulada en el artículo 42 RDC, artículo 21.2 d) LDI. En el documento Directrices relativas al examen que la Oficina Interior del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre los dibujos y modelos comunitarios registrados, de 2 de enero de 2014, se regula en el apartado 5.5.1.8, “Divulgación durante el periodo de prioridad”. En la versión de 1 de agosto de 2014, cfr. apartado 6.2.1 Prioridad.

<sup>481</sup> Cfr. HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.46.

<sup>482</sup> Ha de tenerse en cuenta que en determinados procedimientos, tal modificación no es posible. Así, a tenor del artículo 12.2 del Reglamento (CE) 2245/2002, de Ejecución del Reglamento (CE) 6/2002, de 21 de octubre de 2002, en adelante REDC: “2. *A petición del solicitante, sólo podrá corregirse el nombre y las señas del solicitante, errores de redacción o de copia, o errores manifiestos, siempre que tal corrección no modifique la representación de los dibujos o modelos*”. Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 9447, *Forresters Partnership v. K&B Design Limited*, de 12 de noviembre de 2014. En parecido sentido, cfr. artículo 37.2 LDI. Puesto en relación con el artículo 66 «Comunicación por fax», del REDC, relativo a la transmisión de la solicitud por fax y en el supuesto de documentos incompletos y/o ilegibles si se recibe una copia de confirmación en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción del fax, el examinador considerará que la fecha de presentación es la fecha de recepción de la copia de confirmación. Si la Oficina recibe una representación de un dibujo o modelo, algunas de cuyas perspectivas presentan irregularidades debido a la transmisión por fax y si la copia de confirmación se ha recibido después de un mes desde la fecha de recepción del fax, el solicitante podrá elegir entre obtener la fecha de recepción de la copia de confirmación como fecha de presentación o mantener la fecha de recepción del fax como fecha de presentación, pero sólo respecto a las perspectivas que no presentaron irregularidades, no teniéndose en cuenta aquellas vistas que presentaron irregularidades. Es decir, los diseños que no puedan ser correctamente apreciables quedarán fuera de la solicitud de diseño

tramitación administrativa, así como en el supuesto de solicitud múltiple de diseños<sup>483</sup>.

En el primer supuesto, si la modificación altera significativamente la identidad del diseño, esto supondrá la necesidad de presentar una nueva solicitud de diseño, con lo que la fecha de presentación ya no será la del primer diseño, sino la del segundo y único a efectos legales<sup>484</sup>.

En el segundo supuesto, es posible que una solicitud múltiple sea dividida, retirada parcialmente o eliminados algunos productos a efectos de restaurar la “unidad de clase” y ello por cuanto para la validez de una solicitud múltiple no bidimensional se ha de respetar la regla de que todos los diseños pertenezcan a la misma clase<sup>485</sup>.

---

comunitario, operando una “modificación por reducción”. Vid, también, “The Manual...”, 1.2.5 «Fax»: “*However, filing an application by fax is not recommended because the quality of the representation of the design may deteriorate in the course of transmission or on receipt by the Office.*”

<sup>483</sup> La solicitud múltiple consiste en un registro que comprende varios diseños. Está regulado en el artículo 37 RDC y artículo 22 LDI en relación con el artículo 2 del Reglamento de dicha ley, Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre (RDI).

<sup>484</sup> De otro modo, aunque con un resultado parecido y según el artículo 27.3 LDI: “3. *Si la irregularidad consistiera en la falta de alguno de los requisitos o datos necesarios para obtener una fecha de presentación, se otorgará la del día en que se subsane la irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en plazo, la solicitud no será admitida a trámite.*”

<sup>485</sup> La división se regula en el artículo 38 LDI en relación con el artículo 47 del RDI y supone el desglose del expediente originario de uno o varios diseños para subsanar irregularidades, cuando se produzca un cambio de titularidad,

Si se trata de un diseño no registrado, se tendrá en cuenta la fecha de divulgación en territorio de la Unión Europea<sup>486</sup>.

#### 4.1.2 Elementos diferentes

En cuanto al juicio de novedad la figura del círculo interesado constituye un parámetro en cuya virtud se valorará la relevancia de la divulgación del diseño mientras el requisito de singularidad se contempla desde la figura del usuario informado en el marco de la libertad del diseñador<sup>487</sup>.

---

cuando el número de diseños exceda de cincuenta o para subsanar un problema de clasificación de los productos.

La retirada se regula en el artículo 12 REDC y 37 LDI.

En cuanto a la unidad de clase, hay que estar a lo dispuesto apartado 6.2.3 de “The Manual...”, 7.2.3 “El requisito de «unidad de clase»” de Directrices de Examen de los Dibujos y Modelos Comunitarios, versión de 1 de agosto de 2014 y artículo 22 LDI (Solicitudes múltiples).

<sup>486</sup> Vid. artículo 11 RDI: “1. *Todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1 quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo se ha hecho público por primera vez dentro de la Comunidad.*”

<sup>487</sup> Ambos aspectos se tratan en los apartados 5.6.2.1 y 6.1 y ss de este trabajo a los que remitimos para evitar reiteraciones.

## CAPITULO V

### REQUISITO DE NOVEDAD: PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA

#### 5.1 Consideraciones previas

En este capítulo se van a analizar aspectos que tienen que ver con hechos que de una u otra forma pueden cuestionar la validez del diseño desde el punto de vista de la novedad.

#### 5.2 Concepto de interferencia en materia de diseño industrial

La interferencia se plantea cuando colisiona o se interpone una solicitud de diseño preferente hecha pública con posterioridad a otro diseño<sup>488</sup>. Tomando como ejemplo lo resuelto por la

---

<sup>488</sup> Regulado en el artículo 25.1.d) RDC:

“Causas de nulidad :

1. El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo en los casos siguientes:

*d) si el dibujo o modelo comunitario entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior que haya sido hecho público después del día de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, después de la fecha de prioridad, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada:*

*i) por un dibujo o modelo comunitario registrado o por una solicitud de registro, o ii) por un dibujo o modelo registrado en uno o varios Estados miembros, o por una solicitud de registro, o iii) por un dibujo o modelo registrado con arreglo al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales adoptada el 2 de julio de 1999 (en lo sucesivo, “el Acta de Ginebra”), aprobada mediante la Decisión 954 del Consejo, y que tenga efectos en la Comunidad, o por una solicitud de este derecho.”*

Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, de 25 de enero de 2010, se identifican los elementos de la interferencia (base de la demanda de nulidad es una solicitud de diseño comunitario de fecha 2 de noviembre de 2007, cuyo registro se publica en fecha 11 de diciembre de 2007 y que reivindica prioridad de depósito

---

También, cfr. documento oficial de la OAMI Examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, de 2 de enero de 2014, apartado 5.6. “Conflicto con el derecho de un dibujo o modelo anterior”.

También vid. artículo 13.d) LDI: “*Causas de denegación.- De oficio, cuando así lo disponga esta ley, o mediando oposición, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su título IV, el registro del diseño será denegado, o si hubiere sido concedido será cancelado cuando:*

*d) El diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior.”*

Para un análisis general de esta figura, vid. en la doctrina española en comentario a este precepto, OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pp.437-438: “La prohibición de la letra d) del art.13 entra en juego, en primer lugar, cuando el diseño solicitado «es incompatible» - o lo que es lo mismo, no es nuevo o no tiene carácter singular o ambas cosas a la vez- con un diseño [...] solicitado o registrado que tenga una fecha de presentación anterior a la de aquel diseño, pero que ha sido divulgado con posterioridad a la fecha de presentación o de prioridad del diseño al que afecta este motivo de denegación. [...] En realidad, con esta prohibición se pretende evitar que se concedan dos derechos de diseño para proteger a nombre de dos titulares dos creaciones idénticas o con diferencias irrelevantes [...]”

En cuanto al concepto de «novedad oculta» vid. IZQUIERDO PERIS, J., *Evaluación...*, op.cit, pp. 21 y 29: “[...] Causas [...] del artículo 25 del RDC [...]: conflicto entre el diseño comunitario y un diseño anterior divulgado con posterioridad al diseño comunitario (la llamada «novedad oculta»): sólo el titular (o el solicitante) del diseño anterior puede emplearla (letra d), apartado 1, del artículo 25 del RDC).[...] Si bien en un sentido estricto, el motivo de la letra d) del apartado 1 del artículo 25 del RDC no concierne a las condiciones de novedad y singularidad, en la práctica, el motivo sí está ligado a ellas, como la tercera sala de recursos declaró en la primera resolución tomada por la OAMI en materia de nulidad de diseños, en el *asunto 1001/2005-3*, de 27 de octubre de 2006, en el *asunto «metal rappers»* o «*tazos»*.” Cfr. mismo autor, “OHIM Practice in the Field of Invalidity of Registered Community Designs”, en EIPR, 2008, pág.61.

previo de 5 de mayo de 2007, la solicitud de diseño comunitario impugnada es de fecha 28 de junio de 2007)<sup>489</sup>.

Esta causa solo puede ser alegada por el titular del derecho y del conflicto que evidencia puede derivar la nulidad del diseño posteriormente registrado<sup>490</sup>. La institución de la interferencia no se aplica al diseño comunitario no registrado, pese a lo postulado

---

<sup>489</sup> Cfr. asunto R 584/2009-3, *MFB Diffusion SARL v. Jinjun Yu*. Otros ejemplos se pueden encontrar en Decisiones de la División de Anulación de 26 de abril de 2006, ICD 1824, 1832, 1840, 1857, 1865, 1873, 1881, 1899, 1907, 1915, 1923, asunto *Pitacs Limited v. Kamil Korban Karagülle*, 10 de noviembre de 2006, ICD 2310, asunto *Myrurgia, S.A v. Miguel Ángel Mira Navarro*, 14 de enero de 2011, ICD 7148, asunto *Sara Lee/DE N.V v. Essey ApS*, 15 de febrero de 2012, ICD 8600, asunto *Eko Kominy, s.r.d v. Building SP, spol.s.r.o.*, ICD 8894, asunto *Marjan Arh S.P v. Sanikom D.O.O*, 16 de junio de 2014, ICD 9660, asunto *Refan Bulgaria OOD v. Aroma Essence Ltd*, de 5 de noviembre de 2014.

<sup>490</sup> En cuanto a la legitimación, cfr. ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pág.203, así como STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.187.

Consecuencia ya contemplada en los textos originarios del actual sistema legal en la materia. Así, en el documento Proposal of the Max Planck Institute for a European Design Law, op.cit, artículo 27 *Earlier Designs* se prevía la nulidad de un diseño posteriormente registrado que, por remisión al artículo 13 (1) de dicho documento, formara parte del ámbito de protección del primer diseño. Por otra parte, aunque no calificado así, hay que tener presente lo dispuesto en el Libro Verde, pp.93-94: “6.5.2.1. En circunstancias normales, la existencia de un diseño anterior implicaría la nulidad del diseño posterior en el tiempo en virtud de la primera causa de nulidad. El mismo diseño o un diseño sustancialmente similar serían conocidos en los círculos especializados dentro de la Comunidad, por lo que el diseño comunitario posterior no tendría ninguna posibilidad ante los tribunales y sería declarado nulo con efectos ex tunc en todo el territorio de la Comunidad. No obstante, puede darse el caso de que un diseño no sea conocido en los círculos especializados dentro de la Comunidad, ya sea porque se ha presentado la solicitud para el derecho anterior y aún no ha tenido lugar su divulgación, o porque el titular del derecho anterior ha recurrido a la posibilidad de depósito secreto.[...] El diseño comunitario anterior puede ser tan semejante desde un punto de vista objetivo al diseño comunitario posterior que produzca entre los compradores ordinarios una impresión general de identidad o de similitud sustancial.”

por un sector minoritario de la doctrina<sup>491</sup>. Discrepamos de esta posición por cuanto se trata de un argumento propio del Common Law y carece de apoyo en la actual normativa en la materia<sup>492</sup>.

Hay que tener en cuenta que no se podrá atacar la novedad con fundamento en el artículo 25.1.d) RDC si la solicitud prioritaria ha sido abandonada o rehusada, o es inválida, es decir, no llega a publicarse<sup>493</sup>. En estos supuestos y como señala MACIAS MARTIN el primer diseño al no publicarse por cualquier causa determinará que el segundo diseño recupere su virtualidad de manera que la solicitud anterior ya no podrá invocarse como prioridad.

---

<sup>491</sup> Cfr. HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pp.48-49, quien señala que el artículo 25.1.d) podría ser aplicado también al diseño no registrado, si bien el diseño no registrado carece de fecha de presentación o de prioridad y en realidad el legislador comunitario debería haber considerado que el titular de un diseño solicitado con anterioridad no tiene necesidad alguna de invalidar un diseño no registrado ya que éste ofrece una protección anti-copia. Esta circunstancia no impediría que el titular del diseño solicitado en primer lugar explotara su derecho sin que se le pudiera acusar de copia del diseño no registrado divulgado con posterioridad.

<sup>492</sup> En contra de lo postulado por HOWE, M., cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.186 y SÁEZ, V., *The Unregistered...*, op.cit, pág.590. Por último, vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 584/2009-3, de 25 de enero de 2010, *MFB Diffusion SARL v. Jinjun Yu*, apartado 24: “Quant au dessin communautaire non enregistré [...] l’Article 25, paragraphe 1, point d) du RDMC, applicable en l’espèce, régit exclusivement les conflits entre dessins et modèles enregistrés [...]”

<sup>493</sup> En cuanto a la invalidez, cfr. lo que plantea HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.107. También, cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.189.

En cuanto al supuesto en que no llegue a publicarse, cfr. MACIAS MARTIN, J., *Estudio monográfico...*, op.cit, pág.669 y mismo autor, *La protección comunitaria...*, op.cit, pág.326.



### 5.2.1 Interferencia y solicitud anterior

Se procede a comparar el sistema de diseño con el propio de otras modalidades (patentes y marcas). En el sistema de patentes en España también se acude a la ficción legal de que forman parte del estado de la técnica las solicitudes de patentes y modelos de utilidad con fecha de presentación anterior a la de la solicitud de patente o modelo de utilidad que se ve afectada<sup>494</sup>.

Esto se materializa y refleja en el correspondiente Informe del Estado de la Técnica<sup>495</sup> en que aparecerán como anterioridades estas solicitudes que habrán anticipado total o parcialmente el objeto de la invención posterior, privándola total o parcialmente de novedad y/o actividad inventiva, lo que podrá tener efectos en el resultado que se manifieste en el Examen de Fondo de requisitos

---

<sup>494</sup> Así el artículo 6.3 de la Ley 11/1986, de Patentes dispone: “3. *Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.*” La versión del Anteproyecto de Ley de Patentes de mayo de 2014 amplía en el mismo artículo el catálogo de las anterioridades incluyendo de modo expreso solicitudes de patentes europeas que designen a España y solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España. En la doctrina inglesa, HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.107 compara en este aspecto el sistema de la ley de diseño con el que era propio del derogado sistema de patentes inglés anterior a 1977.

<sup>495</sup> Dicho Informe, referente a patentes se regula los artículos 32 de la Ley 11/1986 y 26 del Reglamento de Patentes, Real Decreto 2245/1986.

de patentabilidad<sup>496</sup>, sin que exista equivalente en el ámbito del diseño.

En materia de marcas y nombres comerciales la regulación de las anterioridades tiene lugar en la Ley 17/2001, de Marcas<sup>497</sup>. De nuevo se crea una ficción por la ley en el sentido de considerar antecedentes las marcas registradas cuya solicitud de registro tiene fecha de presentación o de prioridad anterior, las marcas comunitarias registradas que reivindican antigüedad, solicitudes de marcas con fecha de presentación o de prioridad anterior si son finalmente registradas y solicitudes de marcas comunitarias si se obtiene el registro, marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de solicitud de la marca sean notoriamente conocidas<sup>498</sup>, nombres comerciales registrados con fecha de presentación o de prioridad anterior y solicitudes de nombres comerciales con fecha de presentación o de prioridad anterior si son finalmente registrados.

---

<sup>496</sup> En cuanto al Examen previo o de fondo, está regulado en el artículo 39 Ley 11/1986, de Patentes. Vid. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *El nuevo régimen...*, op.cit, pág.12: “Por tanto, en las patentes hay que comparar la regla técnica mientras que en los modelos se tendrá en cuenta el estado del patrimonio de las apariencias de la totalidad o de una parte de los productos en el momento en que se presenta la solicitud [...]”.

<sup>497</sup> Cfr. artículos 6.2 y 7.2.

<sup>498</sup> En cuanto a la notoriedad de la marca, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, op.cit, pag.265: “En cambio, el principio de la notoriedad presupone que el titular tiene que probar que el uso del signo ha desembocado en un resultado: la difusión y conocimiento del signo por parte del público.”

Esto tiene relevancia a efectos de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley 17/2001, de Marcas<sup>499</sup> y artículo 38.7 del Reglamento (CE) 207/2009<sup>500</sup>, siendo potestativo para el titular presentar o no oposición a la solicitud de signo distintivo posterior. En sede doctrinal nos remitimos a lo que señala FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>501</sup>.

La similitud viene determinada por la consideración de anterioridad a las solicitudes de registro anteriores. Ello no obstante, en materia de patentes y de diseño industrial, para dar relevancia a dichas solicitudes, se exigirá que sean posteriormente publicadas; y en materia de marcas, que se obtenga el registro. En

---

<sup>499</sup> Que dispone: “*Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará la publicación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud.*”

<sup>500</sup> A cuyo tenor: “*En el momento de la publicación de la solicitud de marca comunitaria, [...] la Oficina informará de la publicación de la solicitud de marca comunitaria a los titulares de las marcas comunitarias o de solicitudes de marca comunitaria anteriores mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria.*”

<sup>501</sup> Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, pág.121: “Mediante el mecanismo de la búsqueda de anterioridades y subsiguiente comunicación de la publicación de la solicitud a los titulares de signos anteriores se pretende, en cierto modo, resarcir a los mismos por los perjuicios que les ocasiona la eliminación del examen *ex officio* de las prohibiciones relativas. Como vimos antes, la Ley de Marcas de 2001 encomienda a la iniciativa particular de los titulares de signos anteriores la invocación de los mismos a través del trámite de las oposiciones. Pues bien, la finalidad del mecanismo de la búsqueda de anterioridades y comunicación de la publicación de la solicitud de la marca es precisamente el estimular a los titulares de los signos anteriores detectados para que entablen oposiciones contra la solicitud de la marca cuya publicación les ha sido notificada.”

materia de marca comunitaria hay que señalar la existencia de un supuesto específico de novedad oculta derivado de la relevancia de la antigüedad<sup>502</sup>.

No se ha establecido ningún sistema de informe previo oficial para el solicitante del diseño porque, a diferencia del sistema de concesión de patentes y marcas, el registro es automático. La carencia de un documento similar al Informe del Estado de la Técnica determinará que el solicitante del registro del diseño tenga una información indiciaria, obtenida de bases de datos oficiales como DesignView<sup>503</sup>, que, no obstante, no arroja un resultado absolutamente fiable<sup>504</sup>, o en otro caso nula.

En consecuencia, se puede afirmar que estamos ante un requisito conectado con el sistema de anterioridades propio del

---

<sup>502</sup> Regulado en los artículos 34 y 35 Reglamento 207/2009, de 26 de febrero de 2009, de Marca Comunitaria.

<sup>503</sup> Según la definición que aparece en la web de la OAMI, constituye: “Un punto de acceso centralizado que permite visualizar la información sobre el dibujo o modelo registrado que obra en poder de cualquiera de las oficinas participantes, bajo un formato de presentación único, independientemente de la oficina de la que proceden los datos. La herramienta de búsqueda de los dibujos o modelos se basará en los datos de los registros de las oficinas participantes, la OMPI y la OAMI.” Incluye además de países comunitarios, otros extracomunitarios (República de Corea, Marruecos, México, Noruega, Federación de Rusia).

<sup>504</sup> Vid. asunto resuelto en The Supreme Court of Judicature Court of Appeal (Civil Division) on Appeal from The High Court of Justice Chancery Division (Patents Court), [2008] EWCA Civ 358, *Green Lane Products Limited v. PMS International Group plc/PMS International Far East Limited Poundland Limited*, de 23 de abril de 2008, apartado 78: “As to the practicalities of searching, it has always been the case that design searches are not easy- most prior design are not registered and so not readily searchable as, for instance, patent literature is.”

sistema de patentes y marcas, pero que presenta al mismo tiempo, peculiaridades propias en materia de diseño industrial.

### 5.2.2. Interferencia y prioridad

Como se ha expuesto anteriormente, una solicitud de diseño puede entrar en conflicto con un diseño anterior que haya sido hecho público, después de la fecha de solicitud, pero que a su vez reivindique prioridad, ya sea por presentación de solicitud o por exposición.

La prioridad es una institución que, derivada del Convenio de la Unión de París, permite al titular de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial o marca, extender sus efectos a otra u otras solicitudes en otros países, de manera que la fecha del inicial depósito se considera fecha de todos los subsiguientes depósitos<sup>505</sup>. Es decir, la fecha de los sucesivos depósitos, dentro

---

<sup>505</sup> Vid. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, artículo 4.

En cuanto a la prioridad en materia de patentes, remitimos a BOTANA AGRA en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pp.153-154.

En materia de modelo de utilidad, cfr. VAREA SANZ, M., *El Modelo de Utilidad...*, op.cit, pág.508.

En lo referente a diseño industrial, cfr. OTERO LASTRES, J.M., *El diseño industrial...*, op.cit, pp. 119-120 y en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*,op.cit, pp.446-447 y PÉREZ CARRILLO, E.F., “Los procedimientos relativos al diseño comunitario: práctica de la OAMP”, *El Diseño Comunitario...*, op.cit, pp.317-318.

de los plazos y con las condiciones legales, se retrotrae a la del primer depósito<sup>506</sup>. Si la solicitud prioritaria es retirada, abandonada, rehusada o inválida, no podrá servir de base a la segunda o ulteriores solicitudes, para reivindicación de prioridad alguna.

Una patente no puede ser invocada como base para reivindicar prioridad en una solicitud de diseño industrial, como tampoco puede servir una marca y ello por cuanto se trata de modalidades distintas que responden a fundamentos y objetivos diferentes.

No obstante, una solicitud internacional de patente PCT puede ser usada como prioridad para un diseño comunitario, ya que el artículo 2 del Tratado PCT define “patente” en sentido amplio, incluyendo modelos de utilidad. Por otra parte, una reivindicación de prioridad basada en una solicitud previa depositada en USPTO también exigirá que el objeto de la solicitud inicial sea una «*design patent*» y no una patente<sup>507</sup>.

---

En lo que respecta a marca, cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, op.cit, pág.112. BLANCO JIMÉNEZ, A., *Comentarios a la...*, op.cit, pág.318 y ss.

<sup>506</sup> En cuanto a los plazos, vid. Art.4.C del Convenio de Paris (doce meses para patentes de invención y modelos de utilidad, seis meses para dibujos o modelos industriales y marcas de fábrica o de comercio).

<sup>507</sup> En cuanto a ambas afirmaciones, cfr. el documento oficial de la OAMI, “The Manual”, Examination of Applications, pp.43-44.

### 5.2.3 Problemas interpretativos

La doctrina refiere a la distinta interpretación realizada por la OAMI en relación con el tratamiento de las interferencias en materia de diseño comunitario<sup>508</sup>. En ocasiones ha seguido una interpretación literal y no ha admitido su aplicación a supuestos de diseño anterior hecho público con anterioridad y en otras ocasiones ha realizado una interpretación amplia y finalista, admitiéndolo<sup>509</sup>.

Según esta última postura, el artículo 25 (1) (d) RDC debe aplicarse también a supuestos en que el diseño prioritario haya sido publicado con anterioridad a la fecha de solicitud del segundo diseño, ya que de lo contrario se estaría otorgando menor protección en relación con el supuesto planteado por la norma (diseños publicados después de la fecha de solicitud del segundo diseño). Si no se acepta dicha interpretación amplia el resultado, señalado por la doctrina, es que si el primer diseño se ha hecho

---

<sup>508</sup> Cfr. ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pp.202 y ss.

<sup>509</sup> Interpretación literal, ibid, pág.202, npp.490, donde dicha autora da cuenta de asuntos resueltos por la División de Anulación en los que se concluye que la causa de este precepto (25.1.d) RDC) no se aplica porque el primer diseño se había divulgado con anterioridad.

Interpretación amplia y finalista, cfr. División de Anulación, ICD 9265, *Chagning Dekang Biotechnology Co., Ltd v. Jian Hua*, de 11 de abril de 2014, apartado 10 e ICD 9313, *Burg-Wächter v. Ningbo Yada Safe Equipment*, de 3 de junio de 2014, apartado 19. También, cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso, asuntos R 1703/2010-3, R 1704/2010-3 y R 1705/2010-3, *Geobra Brandstätter GmbH & Co.KG v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd*, de 12 de julio de 2010, apartados 14, 35, 37, 30,31 y 32, respectivamente.

público con anterioridad al segundo se deberá alegar la causa del artículo 25 (1) (b) RDC, falta de novedad<sup>510</sup>.

### 5.3. Aplazamiento de la publicación del diseño

El aplazamiento de publicación tiene como finalidad favorecer el lanzamiento al mercado de un diseño evitando el riesgo que pueda suponer para su titular la divulgación inmediata en el marco del procedimiento de registro de un diseño<sup>511</sup>.

---

<sup>510</sup> Cfr. IZQUIERDO PERIS, J., *OHIM Practice...*, op.cit, pág.58. Mismo autor en *Evaluación...*, op.cit, pp.30-31.

<sup>511</sup> Cfr. Libro Verde, apartado 8.11. En la doctrina, vid. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E.M., “1650.Sentencia de 17 de octubre de 2002: la protección de exclusiva de un modelo industrial sólo procede a partir de la inscripción en el Registro”, N° 61, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, 2003, pág.204: “Incluso, el legislador consciente de que, en muchas ocasiones, la publicación normal tras el registro de un modelo puede impedir o poner en peligro el éxito de una operación comercial relativa al modelo, permite al titular solicitar el aplazamiento de la publicación [...] con el objetivo de que el titular pueda hacer coincidir la fecha de publicación con el lanzamiento del producto.” En parecido sentido, cfr. CURELL AGUILÀ, M., *Perspectiva profesional...*, op.cit, pág.128. En cuanto a intereses más difusos que pueda tener el solicitante del aplazamiento, vid. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.257: “Deferment of publication can be a useful tool. It may be particularly important in cases where other filings are sought (for example, foreign design registrations or patents) and OHIM’s rapid publication may compromise validity elsewhere. Even where there are no (foreign) applications, a designer may wish to maintain secrecy of the design, to avoid competitors`obtaining an advantage [...]”

En el RDC está regulado en el artículo 50, que dispone en su primer apartado: “*En el momento de presentar la solicitud, el solicitante de un dibujo o modelo comunitario podrá pedir que se aplaze su publicación durante un plazo de treinta meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad, si se reivindica prioridad.*”

En parecidos términos, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 32 de la LDI.



Por lo tanto, supone el mantenimiento del registro del diseño con carácter confidencial<sup>512</sup> y es una circunstancia que tiene conexión con la interferencia analizada anteriormente<sup>513</sup>.

Una parte de la doctrina pone de relieve que la protección propia de un diseño comunitario con publicación aplazada equivale a la del diseño no registrado, y que por ello es anti-copia<sup>514</sup>. Otro sector de la doctrina es contrario a este planteamiento<sup>515</sup>.

---

<sup>512</sup> Vid. IZQUIERDO PERIS, J., “La solicitud y procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios”, en *El Diseño...*, op.cit, pág.119: “Cuando el solicitante indica el aplazamiento de publicación del diseño en el formulario, la OAMI, una vez registrado el diseño, no publicará ni emitirá un certificado del mismo hasta el final del periodo de aplazamiento [...]. Debido a este estado confidencial del diseño, no se publicarán las imágenes de las vistas del diseño cuya publicación se ha aplazado. De este modo, la confidencialidad está asegurada.” En cuanto a la limitación de acceso de terceros a información referente al diseño con publicación aplazada, cfr. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, *Manual...*, pp.449-450, así como PÉREZ CARRILLO, E.F., *Los procedimientos...*, op.cit, pág.321.

<sup>513</sup> Vid. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...*, op.cit, pp.190-191: “[...] Letra d) del apartado 1 del artículo 25 [...] anterioridades [...] De no existir esta causa de nulidad [...], carecería de sentido la posibilidad contemplada en el artículo 19.3 del Reglamento que permite el aplazamiento de la publicación.”

<sup>514</sup> Vid. GONZÁLEZ BUITRÓN, J., “La Protección Jurídica del Diseño: un análisis comparativo de la protección otorgada por los sistemas comunitario y español”, en IDEI, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, número 36, 2004, pág.29: “El diseño cuya publicación se encuentre aplazada no confiere a su titular todos los derechos que otorga el diseño registrado. El titular sólo dispondrá del derecho a impedir la utilización del diseño por parte de terceros si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el diseño protegido. La normativa española no se queda ahí y va un poco más allá señalando que el titular del diseño aplazado tendrá además el derecho a exigir una indemnización razonable de cualquier tercero [que] hubiera

Si se acude a los textos preparatorios y a la solución plasmada por el Legislador, la protección conferida por el diseño no registrado es en todo caso inferior a la del registrado<sup>516</sup>.

Si se translada al diseño comunitario con publicación de concesión aplazada la interpretación que realiza OTERO LASTRES en sede de diseño no registrado y a tenor de lo dispuesto en el RDC se puede concluir que el diseño aplazado

---

llevado a cabo una utilización del diseño que después de la publicación quede prohibida.” En sentido parecido, cfr.SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, V.M., “Renuncia y nulidad de los dibujos y modelos comunitarios”, *El Diseño...*, op.cit, pág.132.

<sup>515</sup> Vid. GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pp.403-404, después de señalar que el mismo ámbito de protección de que goza un modelo o dibujo comunitario no registrado se aplica al diseño comunitario en régimen de aplazamiento de publicación, señala (pág.404): “El concepto de copia ha sido debatido en el derecho de autor [...] existiendo concepciones objetivas (copia como coincidencia absoluta entre diseños) y subjetivas (requiriendo el conocimiento del diseño anterior por parte del autor del segundo diseño). Pues bien, el RDC adopta claramente una concepción subjetiva del concepto de copia. [...] El ius prohibendi del que goza el titular de un diseño no registrado [...] no significa que sólo se proteja el diseño no registrado frente a copias idénticas.”

<sup>516</sup> Libro Verde, apartado 6.4.2 incluye las reproducciones serviles y las imitaciones como actos frente a los que puede actuar el titular de un diseño no registrado pero en apartado 6.4.5.3 declara que no se podrá actuar frente a diseños idénticos o sustancialmente similares que sean resultado de una creación independiente de un segundo autor. También, Propuesta de Reglamento sobre el Diseño Comunitario, comentario al artículo 52, apartado 6: “[...] El titular de un diseño comunitario registrado cuya publicación se ha aplazado [...] únicamente podrá hacer [...] valer el derecho frente a las reproducciones, en tanto no se publique el diseño [...]” En el Dictámen Adicional del Comité Económico y Social sobre la “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario”, Diario oficial C 110, de 2 de mayo de 1995, en el comentario al artículo 52 se plantea: “Sería conveniente conceder a los diseños cuya publicación ha sido aplazada los mismos derechos que a los que hayan sido registrados.”, propuesta que finalmente no quedó incorporada en el artículo 50 RDC.

Cfr. Considerando 21 y Artículo 19.2 RDC.

tiene únicamente protección anticopia, si bien se considera que la protección no es solo frente a actos de copia servil<sup>517</sup>.

#### 5.4 Novedad y actos de comunicación de la novedad.

Se procede a confrontar lo dispuesto en los artículos 4 DDC<sup>518</sup>, 5 RDC<sup>519</sup> y 6 LDI<sup>520</sup>, referentes a novedad. Puestos en relación los

---

<sup>517</sup> Vid. OTERO LASTRES, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.469: “iii) En lo que concierne a los efectos, la interpretación conjunta de los apartados 1 y 2 del art.19 permite sostener que el diseño comunitario no registrado confiere a su titular el derecho a impedir a los terceros la utilización del diseño, siempre que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el diseño protegido. El párrafo segundo del apartado 2 del art.19 sienta una presunción de «no copia» del diseño no registrado [...]. Se trata, evidentemente, de una presunción *iuris tantum* [...]. El contenido del derecho del titular del diseño no registrado es el de impedir que un tercero utilice un diseño que sea copia del suyo. [...]”

Vid. Artículo 19.2 RDC: “En cambio el dibujo o modelo comunitario no registrado sólo confiere a su titular el derecho de impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido. La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el modelo o dibujo divulgado por el titular.”, y artículo 19.3: “El apartado 2 también se aplicará a un dibujo o modelo comunitario registrado sujeto a un aplazamiento de publicación mientras que no se hayan expuesto para consulta pública con arreglo al artículo 50 los asientos correspondientes en el Registro y el expediente.”

En cuanto a copia servil, vid. la Sentencia del Tribunal Supremo, Civil, 339/2014 (La Ley 95235/2014), de 26 de junio de 2014, a tenor de cuyo Fundamento de Derecho Cuarto: “[...] El término copia se utiliza, no en el sentido objetivo de coincidencia plena entre dos modelos, sino en un sentido subjetivo, para dar a entender que [la infracción] no consistió en una creación independiente, sino que se realizó a partir del protegido preexistente, aunque no fuera idéntico a él por incorporar modificaciones que [...] no alteren la impresión general. [...] El titular del modelo comunitario no registrado tiene un derecho a no ser copiado, pero no un derecho de exclusión absoluto.” En cuanto al estudio de esta figura, cfr. OTERO LASTRES, J.M., “Aproximación a la figura de la imitación servil”, *ADI* Tomo 10, 1984-85.

<sup>518</sup> Novedad: “Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de

términos utilizados (puesta a disposición del público por parte de la Directiva, hacer público, Reglamento, accesibilidad al público, Ley española) con la versión alemana e inglesa de la Directiva y del Reglamento que hacen referencia respectivamente a accesibilidad (*zugänglich*) o disponibilidad (*available*), y con la versión francesa e italiana de la Directiva y del Reglamento que aluden al término “divulgación”, se puede comprobar que la versión española utiliza dos expresiones próximas pero no equivalentes ya que la Directiva refiere a “*poner a disposición del público*<sup>521</sup>” y el Reglamento a que el diseño “*no se haya hecho público*”.

---

*registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes.”*

<sup>519</sup> Novedad: “1. *Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico:*

a) *si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;*

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.*

2. *Se considerará que los dibujos o modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes.”*

<sup>520</sup> Novedad: “1. *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. 2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.”*

<sup>521</sup> Lo que también se refleja en el Considerando Undécimo de la versión española de la Directiva.

Estas diferencias en caso de dudas legales deberán llevar al Juzgador a aplicar el principio de interpretación conforme<sup>522</sup>. Tales aspectos poco claros han sido oportunamente puestos de relieve por parte de la doctrina<sup>523</sup>.

Con la finalidad de determinar si en materia de novedad los términos “*puesta a disposición*”, “*hacer público*” y “*accesibilidad*”, son equivalentes, se han de poner en relación con los artículos que refieren a divulgación: 6.1 DDC<sup>524</sup>, 7.1 RDC<sup>525</sup> y 9.1 LDI<sup>526</sup>.

---

<sup>522</sup> Si un Juez de un país comunitario tuviera dudas en la interpretación de los distintos actos por los que se puede quebrar la novedad tendría que aplicar la legislación de su país de conformidad con el Derecho de la Unión (principio de interpretación conforme). Si la norma nacional no es compatible con la norma comunitaria el Juez deberá inaplicar la ley nacional y plantear cuestión prejudicial ya que el Derecho de la Unión prevalece sobre el Derecho Nacional. En la jurisprudencia comunitaria cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre de 2009 (LA LEY 192175/2009), Fundamento de Derecho 137. Si un Juez español tuviera que decidir si determinado acto se puede o no considerar perjudicial para la novedad del diseño, debería interpretar el artículo 6 LDI (haya sido hecho accesible al público) como “haya sido divulgado”.

<sup>523</sup> Cfr. OTERO LASTRES, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.404, ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pág.83 y CURELL SUÑOL, M., *Panorama actual...*, op.cit, pp.304-305.

<sup>524</sup> Divulgación: “*A efectos de la aplicación de los artículos 4 y 5 se considerará que un dibujo o modelo ha sido puesto a disposición del público si se ha publicado con posterioridad a su inscripción en el registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido puesto a disposición del público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.*”

<sup>525</sup> Divulgación: “*Se considerará que existe divulgación a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su*

Por puesta a disposición se entiende que el diseño esté apto y preparado para llegar al público<sup>527</sup>. Por hacer público se puede entender hacer que algo sea generalmente conocido. La cualidad de accesible de algo refiere a que se puede alcanzar o que tiene acceso.

Por lo tanto, la diferencia fundamental consiste en que lo público procede de un acto previo que comunica algo a la sociedad o a un grupo determinado mientras la cualidad de algo que es accesible alude a una acción previa por parte de un tercero. Esto no obstante, la cualidad de público y la de accesible se pueden considerar inmediatas.

Confrontando los términos legalmente utilizados, tanto «puesta a disposición», como «hacer público» o «accesibilidad al público» son actos mediante los cuales el diseño se comunica.

---

*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, 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. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.”*

<sup>526</sup>Accesibilidad al público: “A efectos de la aplicación de los artículos 6 y 7, se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea”.

<sup>527</sup> Cfr. OTERO LASTRES, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.405.

Esto no obstante, y como señala la doctrina y la Jurisprudencia, en ocasiones la mera accesibilidad no se considera equivalente a divulgación<sup>528</sup>. Tal es el caso de documentos depositados en una Cámara de Comercio o, en otro orden y en materia de invenciones, en el Fondo Documental de la OEPM.

Para parte de la doctrina y en cuanto al criterio de accesibilidad el legislador español se ha extralimitado<sup>529</sup>. No obstante para otro

---

<sup>528</sup> Vid. CURELL SUÑOL, M., *Panorama actual...*, op.cit, pp.305-306: “[...] La LDI ha optado por titular el precepto contenido en el art.9 con la expresión «accesibilidad al público» [...]. Esta discordancia terminológica adquiere un especial relieve en el derecho español a la luz de la reciente sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Sección Primera del Tribunal Supremo en fecha 13 de mayo de 2004, en virtud de la cual se establece de nuevo una distinción legal, que ya parecía superada, entre el término «accesibilidad al público» utilizado al detallar el requisito de novedad exigible a las patentes españolas, y el término «divulgación» para determinar la novedad exigible a los modelos de utilidad españoles, concluyendo que el hecho de que un documento de patente extranjera esté contenido en el Fondo Documental de la OEPM justifica la accesibilidad pero no la divulgación de lo publicado. [...] El debate práctico y actual, más que en los matices sobre lo que debe entenderse por «divulgación», «puesta a disposición del público» o «accesibilidad», debería centrarse en tratar de establecer si un documento redactado en lengua extranjera es revelador de su contenido para el público español.” En cuanto al concepto de accesibilidad en materia de patentes, cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Hacia un nuevo...*, op.cit, pág. 103 y *La modernización...*, op.cit. pp.71-72 y en otro orden TEMIÑO CENICEROS, I./CANALES, R., “El requisito de la novedad en los modelos de utilidad en la jurisprudencia reciente”, *Comunicaciones IDEI*, núm.59 (julio-septiembre 2010) pp.77 y ss.

En sede judicial, cfr. Auto del Juzgado de Marca Comunitaria de 25 de octubre de 2005, Fundamento de Derecho Quinto y Sentencia del Tribunal Supremo, Civil, 368/2004, CENDOJ, de 13 de mayo de 2004, Fundamento de Derecho Segundo.

<sup>529</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.406 y *Concepto de diseño...*, op.cit, pp.68-69.

sector doctrinal dicha discrepancia no tiene repercusión práctica al interpretar lo dispuesto en el artículo 9 LDI<sup>530</sup>.

La manera de interpretar con coherencia estos preceptos es considerar que los actos de accesibilidad, disponibilidad o puesta a disposición son solo modalidades o formas de divulgación, y que en realidad el legislador comunitario, en las distintas versiones, quería indicar que el diseño perdería la novedad si era comunicado. Ello al margen de modalidades y de modos de expresarlo; y teniendo en cuenta además lo que señalaban los textos preparatorios de la normativa comunitaria en la materia<sup>531</sup>.

Dicha interpretación además se puede entender confirmada a tenor de lo dispuesto en los artículos citados en materia de divulgación, en los que los legisladores comunitario y español interpretan lo que significa accesible (publicar, exponer, comercializar o divulgar). Consideramos que una mejor técnica legislativa podría haber aconsejado la fusión de los artículos referentes a novedad y divulgación.

En definitiva, se podría reputar preferible el concepto de divulgación al de accesibilidad y al de puesta a disposición, criterio

---

<sup>530</sup> Cfr. MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.265 y CURELL AGUILÀ, M., *Panorama actual...*, op.cit, pp.305-306.

<sup>531</sup> En referencia a la Propuesta del Instituto Max Planck, cuyo artículo 6 (Novedad) alude a modos en que el diseño perdía la novedad (publicación, uso y accesibilidad a los círculos interesados).



que se sigue<sup>532</sup>. Este término es más apropiado por cuanto - divulgación-, es preciso y en consecuencia es el menos ambiguo de los conceptos analizados<sup>533</sup>.

## 5.5 Divulgación

Como señala la doctrina, la divulgación remite a una triple vertiente<sup>534</sup>. Por una parte, es relevante para determinar si un diseño reúne los requisitos comparativos de protección (novedad, carácter singular), la fecha de divulgación es el punto de inicio para el cómputo del periodo de gracia de doce meses y, finalmente, sirve de referencia para la protección legal concedida al diseño comunitario no registrado.

La divulgación necesariamente tendrá lugar en el mismo momento de su creación (p.ej. un diseño en red) o con posterioridad a la misma, mediante la publicación de la solicitud registral (diseño registrado) o mediante otros medios (diseño no registrado).

---

<sup>532</sup> Cfr. OTERO LASTRES, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.406.

<sup>533</sup> Incluso semánticamente, ya que según RAE, significa publicar, extender o poner al alcance del público algo.

<sup>534</sup> Cfr. CURELL AGUILÀ, M., *Perspectiva profesional...*, op.cit, pág.124.

### 5.5.1 Aspecto temporal de la divulgación

El criterio del legislador a efectos de novedad del diseño registrado es exclusivamente el de la no identidad del diseño con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o si se reivindica prioridad, con anterioridad a dicha fecha<sup>535</sup>.

Los textos preparatorios del vigente sistema legal en materia de diseño han contemplado la figura del diseño no registrado<sup>536</sup>.

---

<sup>535</sup> Vid. artículo 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.”*

Vid. artículo 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.”*

<sup>536</sup> Vid. “Proposal of the Max Planck...”, op.cit, article 10, Types of protection: “Protection of a Community design may be obtained

a) for a period of two years from publication or public use (Art.11);

b) for a period of up to 25 years from filing an application for registration in the Design Register (Art.12).”

También, cfr. Libro Verde, apartado. 5.2.2.

La duración del diseño no registrado es de tres años a tenor de art.11 RDC: “1. *Todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1 quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad.”* Como ejemplos de diseño no registrado proporcionados por la Jurisprudencia: Auto del Juzgado de Marca Comunitaria, de 25 de octubre de 2005, modelos de zapatos no registrados, Auto número 25/06, del Tribunal de Marca Comunitaria, de 1 de marzo de 2006, modelos de bolsos y monederos no registrados, Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria 47/04, de 28 de febrero de 2007, diseño no registrado de telas y de 1 de septiembre de 2009 relativa a una cuestión de titularidad de diseño no registrado de relojes decorativos de cuco y pared, y por último, Sentencia de Tribunale di Torino Sezione IX Civile specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, de 2 de abril de 2009 alude a un modelo de macetero luminoso no registrado.

Según lo dispuesto por la normativa lo relevante será que el diseño comunitario no registrado tenga novedad en comparación con los diseños anteriores y con anterioridad al momento en que se haga público por primera vez<sup>537</sup>. El concepto de “hacer público” debe ser diferenciado del concepto de “publicación” para evitar confusiones. En materia de diseño no registrado necesariamente se debe seguir una concepto amplio tanto de “publicar” como de “publicación”, ello para diferenciarlo de la publicación registral en materia de diseño registrado<sup>538</sup>.

Por tanto la “publicación” del diseño no registrado no necesariamente responderá a la acepción segunda de “publicación”, equivalente a escrito impreso, ni quinta de “publicar”, referente a difundir por medio de la imprenta. Consideramos que coincidirá fundamentalmente con la primera acepción de “publicar”, esto es, “hacer notorio o patente algo al público por cualquier medio excepto boletines públicos oficiales”, y por cuanto el titular del diseño comunitario no registrado no opta a ningún tipo de protección registral<sup>539</sup>. Esta interpretación es

---

<sup>537</sup> Vid. artículo 5.1.a) RDC: “1. Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico:

a) *si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;*”.

<sup>538</sup> Seguimos las definiciones a dichos términos proporcionadas por RAE.

<sup>539</sup> Acepción segunda: “2. Escrito impreso, como un libro, una revista, un periódico, etc., que ha sido publicado”.

Acepción quinta: “5. Difundir por medio de la imprenta o de otro procedimiento cualquiera un escrito, una estampa, etc.”

coherente con la proporcionada por el Legislador comunitario en el artículo 11.2<sup>540</sup> RDC y español en el artículo 9.1<sup>541</sup> LDI. En ambos casos se manifiesta lo que queda incluido en la categoría amplia de “hacer público”.

Interpretando paralelamente los artículos 5.1 a), 7.1 y 11.1 y 2 RDC se puede hablar de novedad del diseño comunitario no registrado que no sea idéntico a otro diseño hecho público (publicado, expuesto, comercializado o divulgado por cualquier medio) con anterioridad a que el diseño comunitario no registrado se haya hecho público. Como factor de modulación personal, si el diseño hecho público no llega a conocimiento de los círculos especializados que operen en la Unión Europea, no habrá ruptura de la novedad.

Finalmente y como plantea la legislación y la propia doctrina, si el primer acto de divulgación del diseño tiene lugar fuera de la Unión Europea no surgirán derechos de diseño comunitario no registrado<sup>542</sup>.

---

<sup>540</sup> A cuyo tenor: “*A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, se considerará que un dibujo o modelo ha sido hecho público dentro de la Comunidad si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún modo, de manera tal que en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad [...]*”

<sup>541</sup> Según lo expuesto anteriormente entiende por “accesible al público”, actos de publicación, exposición, comercialización o divulgación.

<sup>542</sup> Vid. artículo 110 bis. 5 del RDC: “[...] *Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, los dibujos o modelos que no hayan sido hecho públicos en el territorio de la Comunidad no gozarán de la protección que se otorga a los dibujos o modelos comunitarios no registrados.*”

### 5.5.2 Divulgaciones inocuas

La doctrina usa de modo indistinto los términos “divulgación inocua” o “excepción”, se trata de aquella divulgación que no destruye los requisitos de validez del diseño<sup>543</sup>. En la exposición de lo que se incluye en este apartado se ha decidido seguir en su desarrollo la estructura que no el orden señalado por el legislador español<sup>544</sup>.

El legislador comunitario ha previsto que determinados actos de puesta de manifiesto del diseño no supongan, pese a ello, la quiebra del requisito de novedad. De este modo se protegen la

---

Cfr. SÁEZ, V., *The unregistered...*, op.cit, pág.588, STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.125 y KUR, A./DREIER, T., *European Intellectual Property...*, op.cit, pág.359.

<sup>543</sup> Cfr. ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit. pág.119.

<sup>544</sup> Vid. artículo 10 LDI, “Divulgaciones inocuas”, norma que es adaptación de lo dispuesto en los artículos 6 DDC y 7 RDC, a cuyo tenor: “1. *Para la aplicación de los artículos 6 y 7 no se tendrá en cuenta la divulgación del diseño realizada:*

*a) Por el autor o su causabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causabiente; 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 causabiente.*” Esta normativa a su vez está inspirada en el artículo 8 del documento “Proposal of the Max Planck...”, op.cit: “1. When deciding on novelty pursuant to Art.6 (2) lit.b and on distinctive character pursuant to Art.7, no account shall be taken of any publication and public use which were made by the designer or his successor in title within a period of twelve months prior to the filing date of the application or, if priority is claimed, prior to the priority date.

2. This provision shall also apply to any publication or public use by third parties which is based on information provided by the designer or was made as a result of the designer`s behaviour.”

función comercial y de marketing que desarrolla el diseño industrial y los intereses del titular del diseño<sup>545</sup>.

### 5.5.2.1 Periodo de Gracia

En términos generales el periodo de gracia se configura como una ficción legal, con fundamento en la cual la revelación del objeto de la protección de la propiedad industrial con carácter previo a la solicitud de registro no perjudica los derechos del solicitante y en concreto, no afecta al requisito de novedad<sup>546</sup>.

El sentido práctico de esta figura consiste, como señala el Libro Verde, la doctrina y la Jurisprudencia, en permitir que el interesado en el diseño industrial lo pueda testar o utilizar en el mercado, sin

---

<sup>545</sup> Cfr. SAIZ GARCIA, C., *Requisitos de protección...*, op.cit, pág.192.

<sup>546</sup> En materia de patentes, un planteamiento semejante tiene su reflejo en el artículo 7 de la Ley 11/1986: “*No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial (actual Oficina Española de Patentes y Marcas) haya sido consecuencia directa o indirecta*

*b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieran exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas. [...]*”

En el plano europeo e internacional, vid. respectivamente, los artículos 55 del Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000) y artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (20 de marzo de 1883). En la doctrina, vid. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *El nuevo régimen...*, op.cit, pág.11: “[...] Esta excepción se contempla en el artículo 7.1 de la LP (LA LEY 674/1986) al establecer que para que las divulgaciones no destruyan la novedad es preciso que se hayan producido seis meses antes de la fecha de la solicitud de patente en la OEPM. [...] Pues bien, en materia de diseño no se entra a considerar cuál haya sido la causa de la divulgación [...].”

perder por ello novedad ni carácter singular, y en función de resultados, proceda o no a registrar<sup>547</sup>. Un aspecto interesante es destacado por la doctrina anglosajona, supuesto en que lo que se

---

<sup>547</sup> Vid. Libro Verde, página 46 y ss: “4.3.2. La característica más criticada es el modo de aplicar el requisito de novedad, y en particular, el hecho de que la divulgación del diseño por su autor con anterioridad al registro puede acarrear en la mayoría de los Estados miembros la pérdida del carácter novedoso del mismo. 4.3.3. El hecho de que la utilización previa de un diseño pueda suponer la pérdida de su carácter de novedad tiene graves repercusiones para los sectores industriales que en periodos de tiempo bastante reducidos crean numerosos diseños, de los que sólo unos pocos llegan a tener éxito comercial y necesitan protección contra reproducciones ilícitas. 4.3.6. Probablemente no existen criterios objetivos para determinar con exactitud la duración del periodo de gracia. Se propone un plazo de doce meses, que permitiría a las empresas de la mayor parte de los sectores industriales determinar en función de la demanda del producto qué diseños deben protegerse.”

En la doctrina, vid. MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.268: “[Periodo de gracia] El propio legislador comunitario ha aclarado que la razón de ser de esa figura consiste en permitir a los operadores económicos que comprueben la viabilidad económica del diseño en el mercado antes de solicitar su registro, para lo cual dispondrán, pues, de un año desde su divulgación, en lo que se ha venido a calificar como «ficción legal.» En parecido sentido, cfr. LENCE REIJA, C., *El objeto...*, op.cit, pp.302-303. CASADO CERVIÑO, A./BLANCO JIMÉNEZ, A., *El diseño...*, op.cit, pág. 48. MACIAS MARTIN, J., *Última propuesta...*, op.cit, pág.96. Mismo autor en *Estudio Monográfico...*, op.cit, pp.663-664 y *La protección...*, op.cit, pág.322. IZQUIERDO PERIS, J., *Reglamento...*, op.cit, pág.108. LLOBREGAT HURTADO, M.L., en *El nuevo régimen...*, op.cit, pág.11, así como en *Nulidad de...*, op.cit, pág.24, en que considera que el periodo de gracia sobre todo favorecerá a titulares de diseños «de temporada». CURELL AGUILÀ, M., *Perspectiva profesional...*, op.cit, pág.128 y *Panorama actual...*, op.cit, pp.313-315. En la doctrina alemana, cfr. KUR, A., *Industrial Design...*, op.cit y HARTWIG, H., “From idea to design: protection under the ‘grace period’ in Europe”, en *World Intellectual Property Review*, 1 de mayo de 2013.

En sede judicial, vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección Tercera), núm.109/2007, de 9 de marzo de 2007 (AC 2007/2046), Fundamento de Derecho Tercero: “[...] Plazo de gracia de doce meses [...]. Su finalidad radica en permitir que el titular del diseño, antes de decidirse a registrarlo, lo pruebe en el mercado sin que el diseño pierda por ello novedad. Consideración legal que responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan periódicamente mayor número de diseños, de ciclo corto y frecuente renovación, de los cuales sólo vale la pena registrar los más rentables.”

comercializa inicialmente no coincide con lo que posteriormente se registra porque pueda haber habido una mejora. HOWE considera, lo que se comparte, que una interpretación amplia del periodo de gracia debe determinar la protección del diseñador en tales circunstancias<sup>548</sup>.

En consecuencia, para que el periodo de gracia sea operativo, el titular del diseño o sus causahabientes (p.ej. cesionarios por actos inter vivos o mortis causa) deberán proceder al registro del diseño en el plazo preclusivo de doce meses desde su divulgación<sup>549</sup>.

En otro orden, si en el intervalo hay una divulgación que no procede del autor, de sus sucesores ni de un tercero autorizado, sí es oponible<sup>550</sup>.

---

<sup>548</sup> Cfr. HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.53.

<sup>549</sup> Teniendo en cuenta el periodo de prioridad, caso de reivindicarse, que es de seis meses. En sede de decisiones de la División de Anulación de la OAMI, vid. ICD 8303, 8304, 8306, asunto *Sunflex Europe GmbH v. Sony Computer Entertainment Inc.*, todas de fecha 14 de marzo de 2012, apartado 16: “For the contested RCD the 12-months period preceding the date of priority, the so-called grace period, starts on 28 de octubre de 2008.” En cuanto a diseño comunitario registrado fuera del periodo de gracia, vid. ICD 8689, asunto *Aroma Essence Ltd v. Refan Bulgaria OOD*, de 3 de octubre de 2012, apartado 13: “In the present case the disclosures of the soap designs in the videos and the leaflet took place more than 12 months prior to the date of filing of the RCD.”, e ICD 8688, mismas partes y mismo apartado, de 24 de octubre de 2012.

<sup>550</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8559, asunto *Linet spol.s.r.o v. Proma Reba, s.r.o.*, de 7 de diciembre de 2012, apartados 12: “Referring to Article 7(2) CDR the Holder claims that a prior design should be ignored when it was disclosed less than 12 months before the filing date of the contested RCD. However, Article 7(2) CDR stipulates that a disclosure of a prior design during the 12-month period preceding the date of filing of the contested RCD is not taken into account in the assessment of the novelty and the individual character *only if* the disclosure is the result of information



Si durante ese periodo un tercero de buena fe genera de modo independiente un diseño idéntico, el autor del primer diseño y también el del segundo quedarán privados de su derecho a inscribir en el registro un diseño válido. Si en cambio quien divulga en segundo lugar actuó de mala fe tal divulgación resultará inocua desde la perspectiva del diseñador que divulgó en primer lugar.

En caso de que no se proceda a realizar el registro, permanecerá la protección propia del diseño no registrado por el tiempo restante, es decir, dos años más<sup>551</sup>.

Un sector de la doctrina en aplicación de lo dispuesto en la ley, refiere a un plazo de tres años a partir de la divulgación en la Unión Europea<sup>552</sup>. Se considera que es una cuestión con poca

---

provided or action taken by the designer or his successor in title.”, y 13: “Since the Holder insists that the contested RCD is the result of independent creative activities [...] The conditions of Article 7(2) CDR are not fulfilled.” Por último, vid. ICD 9378, *Ferreira & Ferreira Comércio de Calçado, Lda v. Pedro Almeida, Soc.Unip. Lda*, de 4 de noviembre de 2014, apartado 18: “[...] Any independent disclosure before the RCD’S filing date, unless it is proved that it falls within the exception of Article 7 (3) CDR as a result of abuse in relation to the designer or his successor in title, is valid for the purpose of applying the novelty and individual character tests.”

<sup>551</sup> Cfr. LARRAMENDI, L.H.(de), *Modelos y Dibujos Industriales...*, op.cit, pág.54. Esta postura también podría tener apoyo en lo que dispone la Propuesta de Reglamento sobre el Diseño Comunitario, de 3 de diciembre de 1993, comentario al artículo 13: “Si un diseño ha sido objeto de protección como diseño comunitario no registrado y se solicita su registro al final del periodo de doce meses [...] el período máximo de protección del mismo será de 26 años.”

<sup>552</sup> Cfr. ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pág.131, GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pág.403 y STONE, D., *European Union...*, op.cit., pág.303.

Cfr. artículo 11.1 RDC que refiere a una duración del diseño no registrado de tres años desde la fecha en que el diseño se hizo público por primera vez dentro de la Comunidad.

relevancia a efectos prácticos por cuanto si un autor hace público su diseño y antes de que concluyan doce meses lo registra entonces no se planteará la duración del diseño que ha pasado directamente de no registrado a registrado. Si no lo registra el total de duración de que habrá gozado será de tres años y resultará irrelevante si el cómputo total es de un año más dos o de tres años.

#### **5.5.2.1.1 Otros aspectos del periodo de gracia**

##### **A) Periodo de gracia y fecha de registro**

Como destaca en la doctrina STONE, el periodo de gracia otorga protección al titular de diseño registrado principalmente frente a divulgaciones efectuadas por él mismo, pero no produce retroacción alguna ni de la fecha de registro ni de la protección otorgada<sup>553</sup>. Por su parte MUSKER considera que tampoco se altera la fecha en que se tienen que valorar los diseños de terceros<sup>554</sup>.

---

<sup>553</sup> Cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit.pp.126-127, en lo que refiere al segundo aspecto, cfr. mismo autor y obra, pág.131.

<sup>554</sup> Cfr. MUSKER, D., *The Design...*, op.cit, pág.47.

Si *por ejemplo*, un diseño se comercializa en fecha 2 de enero de 2013, esa es la fecha de referencia inicial a partir de la cual el interesado tiene doce meses para registrar el diseño haciendo uso de la cláusula de periodo de gracia. Si lo registra en fecha de 2 de enero de 2014 esa será la fecha de registro, de modo que no hay retroacción alguna a 2 de enero de 2013 en virtud del periodo de gracia.

## **B) Período de gracia y prioridad unionista**

En cuanto al efecto que puede tener la divulgación en países extracomunitarios que no reconocen el periodo de gracia, no se comparte la postura planteada por determinada doctrina<sup>555</sup>. Según la misma, el periodo de gracia es acumulable al de prioridad unionista, de manera que podrían transcurrir dieciocho meses desde la divulgación inicial hasta la solicitud del diseño comunitario.

La afirmación solo es válida para países extracomunitarios que reconocen idéntico periodo de gracia. No lo es para países que no reconocen ningún periodo de gracia para diseño y se rigen por parámetros de novedad mundial y absoluta, lo que podría

---

<sup>555</sup> Cfr. ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pág.127 con cita de una Decisión de la División de Anulación de la OAMI.

determinar la ausencia de la novedad del diseño industrial en esos países<sup>556</sup>.

En esos supuestos la solicitud de registro de diseño tendría que presentarse antes de su divulgación, dentro de los seis meses y mediante la prioridad unionista<sup>557</sup> solicitar diseños en otros países o hacer uso del sistema de registro internacional de diseños.

### 5.5.2.2 Divulgaciones por el autor o su causahabiente

Por autor se puede entender la persona que crea alguna obra literaria, artística o científica o que es causa de algo<sup>558</sup>. En este contexto equivale al diseñador o autor o autores del diseño<sup>559</sup>.

---

<sup>556</sup> Vid. HARTWIG, H., *From idea...*, op.cit: “First, as already indicated, a similar or any grace period is not universally recognised, and any protection sought outside of Europe may become unavailable because of the prior disclosure of the design [...]” y cfr. MACIAS MARTIN, J., *Estudio Monográfico...*, op.cit, pp.663-664.

<sup>557</sup> Cfr. la Decisión de la División de Anulación, ICD 9474, *John Mills Limited v. Homeland Housewares, LLC*, de 27 de agosto de 2014, apartados 9 a 12 en que se trata de la cuestión de la prioridad unionista.

<sup>558</sup> Seguimos lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (Ley de Propiedad Intelectual, BOE 97 de 22 de abril de 1996), artículo 5.1. Cfr. RAE y según la primera acepción del concepto «autor».

<sup>559</sup> Vid. Libro Verde, apartado 7.1.2: “Se parte del principio, vigente en muchas legislaciones nacionales, de que el derecho nace en la persona del autor del diseño, que a continuación se atenúa mediante el principio subsidiario de que el derecho original se puede transferir o ceder por entero a otra persona, que será el legítimo sucesor.” Según lo dispuesto en el artículo 36 (3) (e) RMC y 21.2 (e) LDI puede serlo un equipo de autores. Son escasos los asuntos en que se plantea la problemática de la divulgación del diseño por su propio autor, también denominado auto-divulgación o “self-disclosure”. Entre otras, en sede de decisiones de la División de Anulación de la OAMI, vid. ICD 8303, 8304,

El legislador comunitario y español no han proporcionado un concepto legal del término “causahabiente”, pese a referencias normativas aisladas<sup>560</sup>. Por lo tanto y ante la carencia legal se puede tomar como referencia lo resuelto por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de julio de 2009, a tenor de la cual se puede incluir en este concepto a un cesionario por cualquier título, sea mortis causa o por actos inter vivos<sup>561</sup>. En el supuesto de una relación laboral la transferencia al empleador es automática<sup>562</sup>.

### 5.5.2.3 Divulgaciones por un tercero

Como señala la doctrina<sup>563</sup> esta excepción requiere que el diseño se haya comunicado a un tercero<sup>564</sup> cualificado, ya que pertenecerá

---

8306, asunto *Sunflex Europe GmbH v. Sony Computer Entertainment Inc.*, todas de fecha 14 de marzo de 2012, apartado 16: “The documents D4, D5, D6, D9 and D10 all refer to disclosures falling into the grace period. All the disclosures are results of information provided by the designer [...], namely the Holder. Consequently, these disclosures are not taken into consideration for the purpose of applying Articles 5 and 6 CDR [...]”

<sup>560</sup> Considerando 20 RMC, artículos 7.2 y 3, 14.1 RMC, 10.1.a) y 14.1 LDI, utilizan este término, sin definirlo.

<sup>561</sup> Cfr. Sala Primera, asunto C-32/08, *Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) v. Cul de Sac Espacio Creativo, S.L. y Acierta Product & Position, S.A.*, Fundamentos de Derecho 70-72 y 79.

<sup>562</sup> Cfr lo dispuesto en artículo 14.3 RMC y 15 LDI.

<sup>563</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *Concepto de diseño...*, op.cit.pág.72 así como *Concepto legal...*, op.cit, pág.30. En sentido parecido, cfr. SAIZ GARCIA, C., *El uso obligatorio...*, op.cit, pág.194 y GARCIA-CHAMÓN CERVERA, E., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.75, quien proporciona un ejemplo de dicho tercero (un fotógrafo encargado por parte del titular del diseño de realizar un reportaje o catálogo comercial).

al círculo especializado que opera en la Unión Europea. Círculo especializado alude a sector comercial vinculado a la explotación comercial del diseño<sup>565</sup>. Además dicho acto se habrá realizado en condiciones expresas o tácitas de confidencialidad<sup>566</sup>.

En la doctrina anglosajona STONE plantea que el sentido de esta excepción no es del todo claro<sup>567</sup>. Ello no obstante, interpreta que se trata de sujetos que actúan en beneficio del diseñador, tales como agencias de publicidad, promotores o licenciarios y considera que dicho “tercero” podría realizar actos de re-divulgación a lo largo de un año a través de cualquier tipo de

---

<sup>564</sup> Como ejemplo de divulgación por tercero, vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8703, *Inter Link SAS v. Actoma Company A/S*, de 20 de octubre de 2013, apartado 15: “The design has therefore been made available to the public by these third entities as a result of action taken by Holder of the design during the twelve month period preceding the date of filing of the application for registration of the RCD. The design is excluded from the assessment of the novelty and individual character.”

<sup>565</sup> Como ejemplo, cfr. Decisión de la División de Anulación, ICD 3200, asunto *THD Acoustics Limited v. HARRON, S.A*, de 31 de marzo de 2008, en que se identifica al círculo especializado con socios comerciales a los que se dirige la oferta.

<sup>566</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 4828, asunto *Francisco Delgado Ortíz v. Tie-Land Souvenirs B.V*, de 26 de noviembre de 2009, apartado 21: “[...] Declaración escrita bajo juramento de un tercero. [...] La división considera que dicha declaración no es suficiente para acreditar la divulgación de los modelos reproducidos en julio de 2005, dado que del contenido de tal declaración se desprende que existe una presumible relación de confidencialidad entre el supuesto creador y el declarante, es decir el distribuidor potencial de los bolsos.” En el mismo sentido, vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso, asunto R 825/2008-3, *Francisco Delgado Ortíz v. Camm-Way Accesories, SL*, de 20 de mayo de 2010, apartado 17: “El mero hecho de que [...] un proveedor enseñe a un empresario autónomo dedicado a la actividad de venta de objetos de regalo “souvenir” una muestra de un bolso cuya fabricación va a encargarse a China de forma inmediata no cumple con los requisitos del artículo 7 del RDMC.”

<sup>567</sup> Cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.128.

medio, sin que los mismos pudieran ser usados para anular el diseño. Es decir, se puede concluir que se trata de una categoría abierta.

#### 5.5.2.4 Información confidencial

El término confidencial alude a revelación secreta<sup>568</sup>. Lo secreto a su vez es aquello reservado y oculto<sup>569</sup>. Lo que se entiende por «*información secreta*» ha sido analizado en la doctrina por GÓMEZ-SEGADE<sup>570</sup>. Este autor distingue entre secretos atinentes al sector técnico-industrial de la empresa, secretos relativos al sector puramente comercial de la empresa y secretos concernientes a otros aspectos de la organización interna de la empresa y relaciones de la misma cuyo conocimiento sería valioso para los competidores. Esto no obstante, opta por “*secreto empresarial*” como término unificador.

---

<sup>568</sup> Según RAE el término confidencial proviene de «confidencia», término que tiene ese significado.

<sup>569</sup> Desde la perspectiva legal: Ley 3/1991, de Competencia Desleal, artículo 13 y de la Ley 29/2009 por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para mejora de la protección de los consumidores y usuarios, mismo artículo, el legislador no proporciona un concepto de lo que se pueda entender por “secreto”, limitándose a afirmar: “1. *Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.*” Artículo 39.2 ADPIC alude a información secreta (no conocida generalmente ni fácilmente accesible), que tenga valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

<sup>570</sup> Cfr. GÓMEZ-SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, op.cit, pp. 51 y 52.

El Profesor MASSAGUER por su parte señala que secretos industriales y secretos comerciales constituyen categorías de la más amplia noción de secreto empresarial, y a la vez es coincidente con el concepto de *know-how*<sup>571</sup>.

Otra parte de la doctrina considera que se trata de un valor empresarial lo que puede incluir un valor técnico-industrial o comercial, diferencia entre secretos industriales y empresariales o pone el énfasis en que el fundamento de la protección jurídica del secreto empresarial es la necesidad de proteger la información como estímulo para la generación de nueva información y que el aseguramiento del esfuerzo innovador no se vea frustrado por actuaciones que permitan a otros acceder o aprovechar la información confidencial<sup>572</sup>.

Las notas características del secreto empresarial consisten en información referente a la empresa, de carácter secreto, que confiere una ventaja competitiva a su titular y respecto de la cual el

---

<sup>571</sup> Cfr. MASSAGUER, J., *Comentario...*, op.cit, pp.385-386 y 389. Dicho autor define secreto empresarial como aquel conjunto de conocimientos o informaciones no de dominio público imprescindibles para la producción o comercialización de un producto, prestación de un servicio, organización y financiación de una empresa y que procuran una ventaja competitiva como ventaja de que goza la empresa titular del secreto empresarial al aplicarlo frente a sus competidores.

<sup>572</sup> Cfr. BOTANA AGRA, M., *Las normas sustantivas...*, op.cit, pág.159, BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal. Doctrina y Jurisprudencia*, segunda edición, Tirant lo Blanch «abogacía práctica», Valencia 1999, pág.81, quien diferencia, al igual que el legislador (artículo 13.1 Ley 3/1991 y mismo artículo de la Ley 29/2009) entre secretos industriales y empresariales. Por último y en cuanto al fundamento de la protección del secreto, cfr. SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, op.cit, pág.80 y 106 y ss.



mismo ha dispuesto medidas para mantenerla en secreto<sup>573</sup>. El concepto de secreto empresarial es amplio y como señala la doctrina también puede serlo un diseño industrial<sup>574</sup>.

El supuesto de hecho planteado por la normativa implica en términos generales la violación de una obligación de secreto establecida mediante cláusulas contractuales y que deriva de su literalidad (explícito) o de su interpretación e integración (implícito), en cuyo caso se aplicaría el principio general de buena fe contractual ex. artículo 1258 Código Civil, tal y como ha analizado la doctrina<sup>575</sup>.

---

<sup>573</sup> Cfr. RUIZ PERIS, J.I., *La protección extrarregistral...*, op.cit, pág.14.

El secreto empresarial incluso puede estar representado por lo que la doctrina estadounidense denomina “*negative know-how*”. Tal es el planteamiento de QUINTO, D.W./SINGER, S.H., *Trade Secrets Law and Practice*, Oxford University Press, New York, 2009, pp.4-5, Chapter I What is Protectable as a Trade Secret?: “The classic example of information that has value even though it is not in actual use is “negative know-how”, or knowledge of what does not work. Such information derives independent economic value because its disclosure to a competitor could potentially allow the competitor to avoid fruitless research approaches and shorten the competitor’s time to market with a competing product.”

<sup>574</sup> Cfr. SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, op.cit, en pág.195, quien refiere al diseño de un producto o de una máquina, de un helicóptero o de unos almacenes. También, cfr. RUIZ PERIS, J.I., *La protección extrarregistral...*, op.cit, pág.14. Por último, BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal...*, op.cit, pág.81 alude a un robot como posible objeto de secreto empresarial.

<sup>575</sup> La buena fe está integrada por actos objetivos consistentes en el deber de observar un comportamiento honesto y leal ajustado a los cánones éticos imperantes y actos subjetivos que denotan el desconocimiento de una realidad. Vid. entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 10 de noviembre de 2010 (CENDOJ), de 30 de diciembre de 2010 (CENDOJ) y de 22 de junio de 2011 (RJ 2011/4773).

Entre los supuestos principales desde la perspectiva jurídico-privada de sujetos obligados a mantener confidencialidad figuran en primer lugar los trabajadores<sup>576</sup>. En otro orden se alude por la doctrina a colaboradores independientes<sup>577</sup>. Por último en el marco de actos preparatorios o previos a la contratación hay que aludir a supuestos de precontractualidad<sup>578</sup>.

---

En la doctrina, cfr. CASADO CERVIÑO, A./BLANCO JIMENEZ, A., *El diseño comunitario...*, op.cit, pág.47. CANDELARIO MACIAS, M.I., *La creatividad...*, op.cit, pp.143-144. SUÑOL LUCEA, A., *El secreto...*, op.cit, pp.379-381.

<sup>576</sup> Vid. TOOTAL, C., *The Law of Industrial Design, Registered Designs, Copyright and Design Right*, CCH Editions Limited, Bicester (Oxfordshire), Reino Unido, 1990, pág.34: "In *Chudzickowski v Sowak* [1957] RPC 111, C's workman had shown and later sold articles to S. It was held by Lloyd-Jacob J that the workman knew he was committing a breach of good faith towards C. This finding was upheld on appeal, but Lord Evershed MR stated (at p.114) his opinion that the terms of s. 6(1)(b) are satisfied if: 'the person in question knew what he was doing, and if the thing he did was in truth according to the terms of the contract, or other relation between him and the proprietor, a breach of good faith', i.e. the test is an objective one and the 'person' of s. 6 (1)(b) need not know that his actions constitute a breach of good faith."

<sup>577</sup> Como señalan CASADO CERVIÑO, A./BLANCO JIMENEZ, A., *El diseño comunitario...*, op.cit, pág.47, podría ser el supuesto de un laboratorio especializado que verifique si el diseño responde a normativa de seguridad e higiene.

<sup>578</sup> Cfr. SUÑOL LUCEA, A., *El secreto...*, op.cit, pág.380. Como ejemplo, vid. Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de las Comunidades Europeas, de 18 de marzo de 2010, Asunto T-9/07, Fundamento de Derecho 27: "[...] La demandante alude, a este respecto, a la «divulgación» de su dibujo o modelo anterior a la parte coadyuvante, «con carácter privado y confidencial», mediante un escrito de 21 de febrero de 2003, con ocasión de negociaciones comerciales, y la copia de las líneas básicas de dicho dibujo o modelo en el dibujo o modelo impugnado, cuyo registro se solicitó con posterioridad.", y Fundamento de Derecho 32: "[...] Por lo tanto, debe señalarse que el referido dibujo o modelo no se hizo público el 21 de febrero de 2003 y que no puede alegarse dicha «divulgación» a efectos de la aplicación del artículo 25, apartado 1, letras b), y d), del Reglamento n°6/2002."

### 5.5.2.5 Acto abusivo y mala fe.

El legislador no proporciona un concepto de lo que entiende por abuso en materia de diseño comunitario, sino que se limita a afirmar que la divulgación que haya tenido lugar a causa de un acto abusivo no se tomará en cuenta a efectos de los requisitos de protección (novedad y carácter singular)<sup>579</sup>.

El acto abusivo<sup>580</sup> podría incluirse en la más amplia categoría de acto desleal<sup>581</sup> o mala fe<sup>582</sup>. No obstante, solo los actos abusivos

---

<sup>579</sup> Cfr. artículo 7.3 RDC y de modo parecido, artículo 10.2 LDI.

Tampoco se proporciona un concepto de “acto abusivo”. A tenor de lo dispuesto en RAE abusar es: “Usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien”, abusivo: “que se introduce o practica por abuso”. Como ejemplo de acto abusivo en materia de diseño comunitario, vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8820, asunto *Fu, Xijong v. Grainne Kelly*, de 19 de febrero de 2013, apartado 20: “[...] The Office finds the disclosures in the WO 2010/109398 [...] being made as the consequence of an abuse of information provided by the Holder to the Applicant. Under such circumstances, disclosures shall not be taken into consideration for the purposes of assessment of novelty and individual character of the RCD if made within a twelve-month grace period [...]”

<sup>580</sup> Vid. CERDÁ ALBERO, F., *Diseño Industrial...*, op.cit, pág.3701: “[...] Si se registra el diseño que ha sido hecho público a raíz de un acto abusivo, no podrá alegarse este extremo como vicio de la inscripción, aunque al titular legítimo le asiste el derecho de solicitar la cesión de este diseño registrado (artículos 8,16 PRDC, artículo 6 PDD).” En la doctrina anglosajona, vid. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.130: “The term [abuse] is likely to include at least disclosures in breach of implied or explicit confidentiality or against the lawful instructions of the designer, as well as disclosures as a result of an unlawful act (such as burglary).”

<sup>581</sup> Vid. MASSAGUER, J., *Comentario...* op.cit, pág.162: “La relación de actos de competencia desleal constituye un catálogo enunciativo. Por tanto, las conductas que no se hallan expresamente tipificadas pueden igualmente sucumbir al juicio de deslealtad concurrencial mediante la aplicación de la cláusula general.” Vid. Decisión de la División de Anulación ICD 8561, asunto

*strictu sensu*, se contemplan en la normativa vigente en materia de diseño industrial<sup>583</sup>. Se excluyen, por tanto, los actos de mala fe y los de competencia desleal.

Sería deseable que se incluyera expresamente la mala fe como causa de nulidad del diseño. De este modo se seguiría la normativa en materia de marcas, lo dispuesto en el artículo 51.1.b) del Reglamento 207/2009. La Ley 17/2001, de Marcas, mismo precepto, contempla de modo expreso la mala fe como causa de nulidad de la marca. En la normativa en materia de diseños, si bien

---

*Effect Company a.s v. Darothore a.s.*, de 31 de mayo de 2012, apartado 32: “The grounds for invalidity of an RCD are listed in Article 25(1) CDR. The list is exhaustive. Since it does not include a provision concerning acts of unfair competition, the application on this ground must be rejected.”

<sup>582</sup> La mala fe no es una excepción a la divulgación de la novedad ni del carácter singular ni tampoco una causa de nulidad del diseño. Como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “La marca solicitada de mala fe”, en *XXV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, núm.43, Grupo Español de la AIPPI, 4 y 5 de febrero de 2010, pág.33, la mala fe es un concepto jurídico indeterminado que opera como una cláusula general que se puede equiparar a un acto o práctica desleal. En definitiva es un acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe (cláusula general ex. art.4, LCD).

En cuanto al origen de la mala fe en los trabajos preparatorios en materia de diseño, cfr. SÁEZ, V., *The unregistered...*, op.cit, pp.586-587.

Vid. también Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 1444, asunto *5TH Avenue Designs Division of Covington Industries Inc., v. Alhambra Internacional, S.A.*, de 18 de enero de 2007, apartado 13: “Por otro lado, la invocación, como motivo declarativo de nulidad, de mala fe [...], es improcedente, por cuanto este motivo no está previsto en el artículo 25, apartado 1 del RDC.”. Cfr. ICD 8577 e ICD 8578, asunto *Clap-banner Limited v. Argo Development and Manufacturing Ltd*, de 24 de septiembre de 2012, apartado 20. En sede de Tercera Sala de Recurso, la Resolución R 1411/2007-3, *Coverpla, SA v. Heinz-Glas GmbH*, de 7 de julio de 2008, apartado 25: “[...] La question de la prétendue mauvaise foi de la demanderesse n’a aucun rôle à jouer dans la présente procédure [...]” En la actualidad, cfr. artículos 15 RDC y 16 LDI.

<sup>583</sup> Cfr. artículos 15 RDC y 16 LDI.

no se contempla la mala fe de modo expreso, sí hay otras figuras próximas a la mala fe, como son los supuestos en que el solicitante no tenga derecho a obtener el registro y diseños creados en el marco de una relación laboral (artículos 14 y 15 Ley Diseño y 25.1c) Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios). Otra alternativa podría ser, para supuestos de mala fe, obligar al titular ilegítimo a ceder el diseño

El acto abusivo puede tener efectos civiles o penales, supuesto de espionaje industrial que, dependiendo de las circunstancias, podría derivar de una conducta no abusiva<sup>584</sup>. SUÑOL LUCEA señala grupos de supuestos que podrían ser considerados abusivos<sup>585</sup>. Entre otros destacamos el de obtención de secretos empresariales ajenos mediante engaños o fraude para que el titular los revele o permita el acceso a los mismos. Son supuestos en los que el titular divulga el secreto ante una falsa apariencia de la realidad por parte de quien accede ilícitamente, simulando querer

---

<sup>584</sup> Tal y como plantea CANDELARIO MACIAS, M.I., *La creatividad...*, op.cit, pág. 144: “Finalmente, el otro supuesto de ficción que no suprime la novedad se contiene en el apartado segundo del art.10 de la LDI, y tiene lugar cuando la divulgación del diseño es consecuencia de una conducta abusiva hacia el autor o su causahabiente, por ejemplo, el espionaje industrial; esta excepción también está prevista en materia de Derecho de Patentes.” El espionaje industrial está regulado en el artículo 278 del CP, a cuyo tenor: “1. *El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.*” En sede de la Tercera Sala de Recurso, vid. Resolución, asunto R 1304/2012-3, *Delta Blan, SL v. Distrímex, S.A.S*, de 25 de octubre de 2013, apartado 15: “El artículo 7, apartado 3 del RDC ha sido incluido [...] para proteger a los diseñadores, entre otras cosas, en casos de robo o espionaje industrial.”

<sup>585</sup> Cfr. SUÑOL LUCEA, A., *El secreto...*, op.cit. pp. 319-323.

negociar o contratar con el titular del secreto<sup>586</sup>. En otro orden también hay que señalar el supuesto de obtención de secretos empresariales a través de la inducción a la adquisición ilícita del secreto por parte de sujetos no vinculados con el titular.

## 5.6 Modos de la divulgación

Dispone la legislación en materia de diseños que la divulgación puede tener lugar mediante publicación con posterioridad a la inscripción registral del diseño, exposición o comercialización del diseño con anterioridad al día de presentación de solicitud de registro o en caso de prioridad, antes de dicha fecha y a través de otros medios<sup>587</sup>.

---

<sup>586</sup> Entre los ejemplos que destaca SUÑOL LUCEA, A., señalamos el de quien finge querer ser distribuidor, vendedor, licenciataria, o quien contrata a un detective para que se persone en las instalaciones del titular del secreto como representante de una sociedad interesada en adquirir los productos o servicios que fabrica o presta para acceder al secreto, lograr un empleo en la empresa del competidor para acceder al secreto empresarial (*corporate spies*) o infiltrar a un tercero que simula ser un cliente.

<sup>587</sup> Se trata de un concepto normativo (cfr. Auto del Juzgado de Marca Comunitaria de 7 de diciembre de 2005, Fundamento de Derecho Tercero), y para interpretar cuándo se entiende que hay divulgación se tiene que acudir a los artículos 5 y 6 cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo [...].” y artículo 9.1 LDI precepto que también menciona actos de publicación, comercialización o divulgación.

En cuanto a los medios o formas de divulgación, en la doctrina española, vid. MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.265: “Se trata, pues, de una enumeración prácticamente omnicomprensiva, que representa la

Como señala FERNÁNDEZ-NÓVOA, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 RDC un dibujo o modelo se hace público cuando ha sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún modo<sup>588</sup>.

Este requisito se ha de interpretar de modo amplio ya que puede ser suficiente un anuncio, una oferta de venta o la venta de un producto que incorpore un diseño, la publicación de la representación gráfica en cualquier medio, etc<sup>589</sup>. Como se ha señalado, para que el acto de divulgación suponga una fractura de la novedad el mismo deberá llegar a conocimiento de los círculos especializados que operan en la Unión Europea.

---

definición legal de la faceta objetiva de la divulgación previa, y que parece girar en torno a la difusión del diseño en su sentido más amplio.” En la doctrina anglosajona, en sentido parecido, vid. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.111, “The list of potential methods of disclosure is not exhaustive- indeed the language of Article 7(1) of the Regulation twice says ‘or otherwise’. This opens up the widest possible interpretation of disclosure, so long as the disclosure is not confidential [...]”

<sup>588</sup> Cfr. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *El diseño...*, op.cit, pág.86.

<sup>589</sup> Vid. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.111: “The methods of disclosure are therefore very broadly defined and OHIM has now accepted a vast array of types of disclosure which have in common:

- the representation of the design in a physical form; and
- the making public of the design”.

Vid. AA.VV., *The Modern Law of Copyright and Designs*, 3ª ed., Vol.2, Ed. Butter Worths, capítulos 31-61, 2000, pág.109: “[...] The term ‘publication’ [...] is construed broadly. Reported cases contain references to a wide range of documentary publications including advertisements, magazines, trade catalogues, patent specifications and US design registrations (publically available in this country). It is not necessary for the publication to be documentary”.

### 5.6.1 Publicación

En cuanto al primer supuesto, publicación post-registral, como quiera que el sistema administrativo de protección de diseño prevé la publicación directa del diseño concedido en el boletín oficial, la inserción en tales boletines de la nota de concesión del registro del diseño cumplimenta lo indicado en la normativa vigente<sup>590</sup>. En

---

<sup>590</sup> Se trata de publicación oficial o registral: Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios en el caso de diseño comunitario y Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, diseño español. De todos modos hay que tener presente que también una publicación en un boletín oficial referente a una patente, anticipa la novedad de un diseño. Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 2822, asunto *Sipem S.r.l in Liquidazione v. Magic Dreams S.r.l*, de 24 de noviembre de 2006, apartado 11: “Dal momento che le basi di dati dell’Ufficio Brevetti staunitense sono accessibili online, si deve ragionevolmente supporre che i modelli e brevetti esibiti dalla richiedente siano conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità Europea.” Igualmente, cfr. Decisiones de la División de Anulación de la OAMI, ICD 2830, ICD 2806, ICD 2814, ICD 2798, ICD 2780, misma fecha y mismas partes, apartado 11 de todas estas resoluciones. Esto no obstante, es posible legalmente reivindicar la prioridad del depósito previo de un modelo de utilidad.

Según el documento de la OAMI *The Manual...*, op.cit, C.5.1.2 “Official Publications”: “*Therefore once proof of publication has been provided by the applicant, disclosure is assumed to have taken place and, considering the globalization of the markets, it is incumbent on the holder to provide facts, arguments or evidence to the contrary [...].*” De todos modos el desconocimiento derivado de una publicación es realmente muy excepcional. Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8645, asunto *Puma SE v. Aguirre y Compañía, SA*, de 20 de febrero de 2013, apartado 20: “La publicación de un diseño anterior en el boletín de cualquier Oficina de la Propiedad Industrial en todo el mundo, constituye el testimonio y, sólo (excepto) donde esta publicación no puede razonablemente ser conocida por los profesionales del sector interesados en la Unión Europea, dicha norma será considerada como una excepción.”

En sede judicial, resulta de interés lo resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo de Delhi en Nueva Delhi (Reckitt Benckiser (India) Ltd vs Wyeth Limited) de 7 de agosto de 2009, a cuyo tenor: “The expression in any other way would also be wide enough to include registration as a mode of disclosure to the public. Therefore, prima facie, I am of the view that the prior registration in the UK, USA and Australia amounted to disclosure to the public [...]”.



términos generales se presume el conocimiento de cualquier publicación oficial<sup>591</sup>. Como afirma OTERO LASTRES, por publicación se entiende que algo se haga patente y manifiesto al público o que se difunda por cualquier procedimiento<sup>592</sup>. Consideramos que responde a un parámetro cualitativo como pone de manifiesto la doctrina anglosajona<sup>593</sup>.

Este supuesto requerirá que la oficina competente haya procedido a hacer público el correspondiente registro<sup>594</sup>. Las

---

A este respecto en la doctrina alemana plantea STELZENMÜLLER, U., *Von der...*, op.cit, en pág.66: “Inwieweit derartige Bekanntmachungen der Patent-und Markenämter im außereuropäischen Ausland von den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen wahrgenommen werden, ist Frage des Einzelfalls.”, por lo tanto, sería cuestión de prueba acreditar que determinada publicación en un país no europeo debería ser conocida por un sector económico concreto. También, vid. RODINGER, P., “Divulgaciones anteriores relevantes en la protección de los diseños industriales” en *XXIV Jornadas de Estudio...*, op.cit.pág.114: “La práctica de la Oficina va en este sentido y se considera que un registro publicado por una de las oficinas de propiedad industrial más importantes (por ejemplo, la de Estados Unidos o Japón) constituye normalmente una divulgación razonablemente conocida por los círculos especializados.”

<sup>591</sup> Vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, de 11 de junio de 2013, asunto R 2594/2011-3, *Dellice Holding Ltd v. Indowoods, S.A.*, apartados 19: “It is assumed that a design which has been made available to the public anywhere in the world and at any point in time, as a result of publication following registration or otherwise [...] has been disclosed [...]”, y 20: “Publications in trade mark and patent bulletins could equally have become known in the normal course of business to the circles in the sector concerned, operating within the European Union”.

<sup>592</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *Concepto de diseño...*, op.cit, pp.70-71.

<sup>593</sup> Vid. al respecto, HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.112: “It is not, however, necessary that large numbers of the documents should be proved to have been actually sold or circulated.[...] The presence of even only one copy of a document in a public library has been held to constitute publication.[...]”

<sup>594</sup> A este respecto, las Decisiones de la División de Anulación de 8 de febrero de 2006 (ICD 1568, *Burberry v. Creaciones Camal, S.L.*), en virtud de la cual

decisiones de la División de Anulación de la OAMI hacen referencia generalmente a países europeos<sup>595</sup>.

Sin embargo son tomadas también como publicaciones relevantes las realizadas por oficinas nacionales de estados no pertenecientes a la Unión Europea y ello por cuanto se consideran por su importancia una referencia para concretar el conocimiento de los círculos especializados del sector<sup>596</sup>.

---

se declara la nulidad del diseño comunitario número 286430-0001 con fundamento en la solicitud de dibujo industrial español número 28416, publicada pero finalmente denegada (el diseño comunitario se registró en fecha 27 de enero de 2005, el dibujo industrial se publicó en fecha 16 de mayo de 2003), o la Decisión de la División de Anulación de 3 de agosto de 2009, ICD 5783, *Detumando, SL v. Aroco – Comércio e Distribuição de materias de Segurança, Lda*, declara la nulidad del diseño comunitario número 832928-002, correspondiente a un mando a distancia, con fundamento en un diseño comunitario preferente, publicado en el boletín de 19 de junio de 2007 (el anulado lo fue en el boletín de fecha 10 de enero de 2008).

<sup>595</sup> Cfr. entre otras, Decisión, ICD 982, *Dryson AB v. Birger Olsson*, de 17 de marzo de 2006, referente a modelo industrial sueco. ICD 1410, *Mars UK Limited v. Paragon Products BV*, 29 de agosto de 2006, respecto a publicaciones en los registros nacionales de Benelux, Reino Unido y Alemania. ICD 2210, *Beata Holdrowicz PANACEUM Import-Export v. Bożena Lewicka SZI-BO Export-Import*, de 27 de abril de 2007, registro polaco. ICD 2715, *Pavel Blata v. Colin Campbell*, registro checo, 27 de abril de 2007. ICD 2848, *Wen-Sung Lee v. TECNID S.P.A*, 21 de junio de 2007, registro croata. ICD 4034, *Stokke AS v. Hong Zhang*, 12 de febrero de 2008, registro danés.

<sup>596</sup> Cfr. ICD 2061, *DB Design Gmbh v. Aniceto Canamasas Puigbo*, 14 de noviembre de 2006 e ICD 6799, *Cadbury Holdings Limited v. WM. Wrigley JR. Company*, de 12 de noviembre de 2010, registros en Estados Unidos de América. ICD 3176, *CASTROL Limited v. NORMANPLAST* (Société en nom collectif), de 25 de julio de 2007, registros de Hong-Kong y China. ICD 4315, *Link Treasure Limited v. ABC Design Gmbh*, de 31 de marzo de 2008 e ICD 7104, *Royalty Bugaboo GmbH v. Chin-I Lai*, de 28 de octubre de 2010, registros taiwaneses. ICD 5353, *Austrotherm GmbH v. Termo Organika, SP. Z.O.O.*, de 19 de octubre de 2009, registro turco.

Por registro se entenderá no solo el de un diseño sino también la representación gráfica de un producto que haya sido solicitado como marca, así como de un derecho de autor. El problema práctico que plantea el derecho de autor es que el registro es público pero, a diferencia de las modalidades de propiedad industrial, no publica formalmente un boletín en el que se da cuenta de los actos de concesión, sino que el interesado puede solicitar las certificaciones correspondientes y/o consultar los expedientes<sup>597</sup>. Como se ha indicado anteriormente, el titular de una obra protegida por derechos de autor puede obstar la validez de un diseño registrado, ello en aplicación de la normativa vigente<sup>598</sup>.

En lo referente a marcas hay multitud de resoluciones administrativas de la OAMI en las que se declaran nulos diseños comunitarios con fundamento en una marca solicitada anteriormente de la que el diseño es una asimilación o reproducción total o parcial<sup>599</sup>.

Por otra parte y tal y como plantea algún autor, respecto a la cuestión referente al sujeto que ha de gestionar el registro

---

<sup>597</sup> Así lo disponen los artículos 30 y 31 del Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.

<sup>598</sup> Cfr. artículo 25.1 (f) RDC. En el mismo sentido, artículo 13 g) LDI.

<sup>599</sup> Ya tratado. Cfr. artículo 25.1 (e) RDC. En la LDI, artículo 13.1 f).

publicable, será responsabilidad de las administraciones públicas<sup>600</sup>. Para el supuesto de una entidad privada que dirigiera un registro de diseños, consideramos que no constituiría la publicación exigida por la ley para un registro de tal naturaleza. Así pues, y siguiendo el criterio y ejemplo que plantea RODINGER, en cuanto a la página web que cita, y puesto que se trata de un buscador privado y no de un boletín oficial, no es asimilable a una publicación oficial posterior al registro de un diseño, aunque podría ser útil en cuanto a la cláusula de salvaguardia, analizada más adelante<sup>601</sup>.

### 5.6.2 Comercialización y utilización

De nuevo, y a falta de una definición legal del concepto «comercialización», se considera adecuada la de “*dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta*”, tal como consta en el diccionario de la RAE, concepto también asumido por OTERO LASTRES, quien entiende por comercializar, la entrega de un

---

<sup>600</sup> Vid. RODINGER, P., *Divulgaciones anteriores...*, op.cit, pág. 111: “La autoridad encargada del registro: [...]. Se enumera claramente, además de la Oficina, las autoridades nacionales encargadas en cada Estado miembro del registro (o depósito), incluida la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux. Al admitirse que la divulgación puede tener lugar fuera de la Comunidad, el registro anterior puede ser resultado de un procedimiento ante la oficina de un país tercero, tales como la OMPI, las Oficinas de Japón, Estados Unidos, China, Hong Kong y Taiwán.”

<sup>601</sup> [www.designpublisher.de/english/home.html](http://www.designpublisher.de/english/home.html), cfr. RODINGER, P., *Divulgaciones anteriores...*, op.cit, pág. 111.

producto para la venta<sup>602</sup>. También este mismo autor hace uso de la expresión «*introducción en el comercio*» como más amplia y que incluye la venta y la entrada del diseño en el mercado a través de cualquier acto o negocio jurídico<sup>603</sup>.

En otro orden y de lo expuesto en las Directrices se puede deducir que la comercialización es un medio de divulgación al margen de que la misma tenga lugar dentro o fuera de la Unión Europea<sup>604</sup>. Asimismo, se puede considerar que ha habido comercialización aunque no exista prueba de tales actos en la Unión Europea siempre y cuando los productos hayan sido ofrecidos a la venta en catálogos distribuidos, importados de un país tercero a la Unión Europea u objeto de un acto de compra entre dos operadores europeos<sup>605</sup>.

---

<sup>602</sup> Cfr. RAE. Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *Concepto de diseño...*, op.cit, pág.71.

<sup>603</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *Los derechos...*, op.cit, pág. 235.

<sup>604</sup> Cfr. documento “Directrices relativas al examen...”, versión de 2 de enero de 2014, op.cit, pág.28. En este documento se cita como ejemplo la Resolución de la Tercera Sala de Recurso, de 26 de marzo de 2010, R 9/2008-3 – «Calzado», apartados 63 a 71.

<sup>605</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación, ICD 2384, *Mecalde2 S.A v. Plastimodul, S.L.*, de 13 de noviembre de 2006, apartado 9: “La división de anulación considera suficientemente probada la divulgación del perfil nº 2153 citado en el punto (2) y representado en “Catálogo 2002 Armarios” del solicitante.” Otro ejemplo, ICD 1428, *5th Avenue Designs Division of Covington Industries Inc., v. Albambra Internacional, S.A.*, de 18 de enero de 2007, diseño comunitario nulo al haberse aportado pruebas (entre otras, catálogos) que demuestran en su conjunto, comercialización. En lo referente a listados de precios que se pueden considerar asimilados a catálogos comerciales, vid. Decisión de la División de Anulación, ICD 8613, asunto *STM Sistem Technologie Medicali S.R.L v. DZ Mediale S.R.L.*, de 5 de abril de 2012, apartado 9: “D1 è una

Finalmente, no existe acto de comercialización cuando se han importado productos por el titular del diseño a la Unión Europea para la venta en sus establecimientos o los de una sociedad del mismo grupo pero sin llegar a venderlos, tal y como dispone la

---

copia del listino prezzi del 2008. Questo listino prezzi è stato mandato “A TUTTI I CLIENTI” il 19 novembre 2007 [...] Dalla dicitura “A TUTTI I CLIENTI” si può dedurre che si tratta di una divulgazione a un certo numero di persone e imprese che operano nell’ambito dei prodotti offerti dalla titolare e quindi si tratta di una pubblicazione che è solitamente usata per dare a conoscere al pubblico i prodotti ivi pubblicizzati e per venderli.” En sede de la Tercera Sala de Recurso, R 1482/2006-3, *Herrajes y Sistemas Belkris, SL v. Mecalde2, S.A.*, de 18 de septiembre de 2007, apartado 19: “La solicitante presentó, como prueba de la divulgación de sus perfiles, varias fotocopias de facturas que llevan fechas del año 2004, es decir anteriores a la fecha relevante. Las facturas van emitidas contra entidades ubicadas en la Unión Europea y van acompañadas de los albaranes. Los perfiles vienen identificados con números de referencia, concretamente 2 136 y 2 168. Para que se pueda saber a qué perfiles se refieren estos números, la solicitante ha facilitado un catálogo, en original, fechado en 2002, en el que se recogen todos los perfiles que ésta comercializa. Los perfiles 2 136 y 2 168 aparecen debidamente representados por medio de fotografías en todo color que permiten apreciar perfectamente su aspecto. La solicitante además facilitó una Tarifa General de Precios, también en original, fechada en el mismo año (2002) y en la que figuran las referencias de los perfiles con su precio unitario por metro lineal.” En Directrices se aporta como ejemplo lo resuelto en Resolución de la Tercera Sala de Recurso (de 22 de octubre de 2007, R 1401/2006-3 – «Ornamentación», apartado 25).

En cuanto a actos de importación, vid. Decisión de la División de Anulación, ICD 3200, asunto *THD Acoustics Limited v. HARRON, S.A.*, de 31 de marzo de 2008, se analizan unos actos de venta que el titular considera «de muestreo» consistentes en venta de unidades de lectores grabadores de MP3 en mercados de Estados Unidos y de Hong Kong. En apartado 17 se resuelve: “[...] El modelo del solicitante fue hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro del DMC mediante su comercialización en la Unión Europea y en otros países de Europa, América y Asia.” En Directrices se alude a lo resuelto en Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta), asunto T-68/11, de 6 de junio de 2013, *Erich Kastenholz v. OAMI y Qwatchme A/S*, Fundamentos de Derecho 31 a 32.

En cuanto a compra intracomunitaria, vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, R 1411/2007-3, *Coverpla S.A v. Hein-Glas GmbH*, de 7 de julio de 2008, apartado 18: “Cette divulgation s’est matérialisée à travers un acte commercial, à savoir la vente de 60000 flacons (ou bouteilles) [...] à une entreprise situé sur le territoire de la Communauté.”

Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 20 de febrero de 2014<sup>606</sup>.

GARCIA VIDAL, considera la puesta en el mercado como un concepto amplio que incluye cualquier acto que suponga que el producto pase a estar bajo el control físico de un tercero<sup>607</sup>. Este autor diferencia comercialización de utilización por cuanto esta última no tiene finalidad comercial e incluye actos de exposición pública, actos con finalidad decorativa o de demostración de funcionamiento.

MACIAS MARTIN interpreta utilización como actos directa o indirectamente dirigidos a la explotación comercial del diseño, incluyendo actos de almacenamiento<sup>608</sup>.

Habría que matizar esta inclusión y referirla al almacenamiento destinado a la oferta, exportación, introducción o uso en el mercado, pero no a la mera fabricación<sup>609</sup>.

---

<sup>606</sup> Cfr. Sentencia núm.36/2014, AC/2014/451, Fundamento de Derecho Cuarto.

<sup>607</sup> Cfr. GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pág.414 y 417.

<sup>608</sup> Cfr.MACIAS MARTIN, J., *Última propuesta...*, op.cit, pág.99.

<sup>609</sup> Cfr. GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit. pág.418.

Del mismo modo que ocurre con las marcas (cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.794), respecto de las que no existe acto de uso efectivo y real si los productos marcados no son introducidos en el mercado por medio de los correspondientes canales de distribución y comercialización, en cuanto a diseño industrial, si el producto almacenado no llega jamás a

A la vista de de lo planteado por estos autores seguimos las aportaciones realizadas por OTERO LASTRES que por otra parte tampoco consideramos contradictorias con las propuestas del resto de la doctrina.

En cuanto a actos de utilización, RODINGER, propone la asimilación de los términos «*utilización*» y «*comercialización*», a tenor de lo dispuesto en la normativa<sup>610</sup>. Este argumento también se infiere de los trabajos preparatorios<sup>611</sup>.

---

comercializarse porque, por ejemplo, por un cambio normativo queda prohibida su venta, dicho diseño no se podría entender divulgado a efectos legales.

Los actos de mera fabricación como actos preparatorios que no trascienden al mercado no suponen divulgación. Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8686, asunto *Leyco v. Delittrade n.v.*, de 29 de noviembre de 2012, apartado 11: “It follows from the contents of the evidence provided by both parties that Germany Emballages and Ecomi SA manufactured mould and samples of the product according to the drawing, and upon the order of the Holder of the contested RCD, for his own use. There is no evidence on file that the Holder or anyone else distributed or sold the samples. Manufacturing the products for the use of the Holder thus cannot be considered as a disclosure within the meaning of Art.7 CDR.” La Resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, R 2378/2010-3, *Lorenzo Pato Hermanos, SA v. Torrefaçao Camelo, Lda*, de 17 de abril de 2012, apartados 23: “La División de Anulación consideró demostrada dicha divulgación en base a la cantidad de dígitos que aparecen en un número de teléfono escrito sobre el dibujo (que representa un envase de plástico para café en grano).”, y 24: “Esta apreciación carece de rigor porque la presencia de un número telefónico impreso sobre un envase de productos alimenticios no es una prueba de divulgación del envase sino que únicamente demuestra, como mucho, la fecha de su fabricación, pero no su efectiva presencia en el mercado [...]” Podría ser un mero acto interno de la empresa. Vid. Auto 267/07 del Juzgado de Marca Comunitaria de 20 de noviembre de 2007, Fundamento de Derecho Sexto: “iii) la existencia de actos preparatorios de terceros no suponen divulgación, pues no consta que excedieran del ámbito interno de la empresa o de sus cooperadores, por lo que no sirven para destruir la novedad.”

<sup>610</sup> Cfr. RODINGER, P., *Divulgaciones anteriores...*, op.cit.pág.112, refiere a valerse del concepto de utilización para interpretar comercialización.



De hecho, interpretando dichos preceptos se puede concluir que legalmente la comercialización forma parte de uno de los modos de utilización pero al mismo tiempo la comercialización no es equivalente a utilización, que es un concepto mucho más amplio e incluye categorías no coincidentes ni asimilables a comercialización.

Por otra parte, acudiendo a una interpretación literal de lo que significa «*utilización*», en el sentido expresado por el diccionario, podrían asimilarse a «*utilización*» actos que en realidad constituyen límites a los derechos del titular del diseño, como *por ejemplo*, reproducciones a título meramente privado de un diseño, sin ánimo de lucro y con fines experimentales<sup>612</sup>. Si se sigue en la doctrina anglosajona a HOWE, quien hace referencia a uso previo como uso en público, se podría equiparar comercialización a

---

Cfr. artículo 12.1 DDC, vid. artículo 19.1 RDC: “*Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario*”

1. *Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere a su titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.*” En igual sentido, cfr. artículo 45 LDI.

<sup>611</sup> Vid. Libro Verde, apartado 4.3.7: “La utilización de un diseño antes de su registro lleva aparejado el riesgo de que un competidor se apropie indebidamente de él [...]. El único remedio eficaz radica en la protección automática a partir de la primera utilización o publicación comercial del diseño.”

<sup>612</sup> RAE, proporciona estas definiciones (utilización): “f. *Acción y efecto de utilizar*, (utilizar): tr. *Aprovecharse de algo*.”

Actos a su vez excluidos del contenido de derechos del titular del diseño registrado en virtud de los artículos 20.1 a) y b) del RDC y artículo 48 a) y b) de LDI.

utilización siempre y cuando quedaran excluidos actos sin relevancia pública<sup>613</sup>.

De todos modos y en nuestra opinión, comercialización y utilización no son sinónimos, ni términos equivalentes, la explicación de los preceptos que los contemplan y asimilan es que el legislador entiende que todos ellos forman parte del *ius prohibendi* del titular del diseño y por eso los incluye ampliamente como actos de explotación del diseño<sup>614</sup>.

### 5.6.3 Exposición

Ninguna de las normas aplicables en esta materia proporciona un concepto de «*exposición*»<sup>615</sup>. Señala OTERO LASTRES que exponer implicará presentar el producto para ser visto<sup>616</sup>. No se ha realizado ninguna previsión legal en cuanto a la salvaguardia de derechos de quien muestra un diseño en una exhibición o

---

<sup>613</sup> Cfr. HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.109.

<sup>614</sup> Vid. Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial: “*A partir de la publicación del diseño registrado, tras la concesión del registro, la protección es plena, y da derecho a su titular a impedir cualquier acto de explotación del diseño, como la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación, la exportación o el uso o el almacenamiento para estos fines, del producto que incorpore un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado [...]*”

También téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.1 DDC y artículo 10.1 RDC, a cuyo tenor: “*La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta*”. En el mismo sentido, cfr. artículo 47.1 LDI.

<sup>615</sup> Cfr. artículos 7 RDC y 9 LDI.

<sup>616</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *Concepto de diseño...*, op.cit, pág.71.

exposición oficial, algo por lo demás actualmente innecesario habida cuenta del amplio periodo de gracia otorgado<sup>617</sup>. El concepto legal se puede deducir del finalístico y descriptivo que proporciona el artículo 1.1 de la Convención relativa a las Exposiciones Internacionales hecha en París en fecha 22 de noviembre de 1928, a cuyo tenor<sup>618</sup>:

*“Una exposición es una manifestación que, independientemente de su denominación, tiene como fin principal la enseñanza al público, haciendo el inventario de los medios de que dispone el hombre para satisfacer las necesidades de una civilización y haciendo destacar, en uno o más campos de la actividad humana, los adelantos realizados o las perspectivas futuras.”*

En definitiva, y aunque consideramos más clara la definición del diccionario y la de OTERO LASTRES, el eje de este concepto

---

<sup>617</sup> Vid. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Temas de...*, op.cit, pág.267: “Se ha omitido por el legislador la exigencia de que la divulgación de los dibujos y modelos se realice en ferias o exposiciones reconocidas u oficiales, exigencia que se contempla en la mayoría de los ordenamientos nacionales [...]”. Por otra parte, en AA.VV, *The Modern Law...*, op.cit, pág.1997, se dice: “Paragraph 44.40 above explains the special concession made in respect of exhibitions certified by Secretary of State. No equivalent provision is included in the Directive, but it is probably not necessary. This is because the Directive contains a much wider saving provision which gives the designer a one year grace period within which to apply for registration.”

<sup>618</sup> La prioridad de exposición se regula en el artículo 44 RDC y artículo 25 LDI. Se señala en “The Manual...”, op.cit, pág.46: “[...] World exhibition within the meaning of the Convention of 22/11/1928. These exhibitions are rare and Article 44 does not cover display at other, national or international, exhibitions. The exhibitions can be found on the website of the Paris Bureau International des Expositions: <http://www.bie-paris.org/site/en/main.html>.”

viene a ser la presentación o exhibición de un producto para su enseñanza pública<sup>619</sup>.

Como se ha dicho, el texto de ambos preceptos en materia de diseño no hace referencia ni distingue entre exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas a efectos de divulgación, ello en relación con la posible pérdida de novedad y a diferencia de lo que se prevé en materia de patentes<sup>620</sup>. De este modo, cualquier evento que pueda considerarse, en sentido amplio, exposición, entrará dentro del concepto legal, lo que puede incluir presentaciones en salones o ferias. Como ejemplo, entre otros muchos asuntos, de exposición que supone la pérdida de la novedad del diseño, citamos la Decisión de la División de Anulación de 19 de

---

<sup>619</sup> RAE lo define como: f. *Acción y efecto de exponer*.

4. *Presentación pública de artículos de industria o de artes y ciencias, para estimular la producción, el comercio o la cultura.*

<sup>620</sup> Vid. artículo 11.1 Convenio de la Unión de París: “*Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad [...] para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.*” Vid. artículo 55 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, Instrumento de Adhesión de 10 de julio de 1986 (BOE núm.234, de 30 de septiembre de 1986 [RCL 1986,2994]), titulado divulgaciones inocuas: “1. *No se tomará en consideración para la aplicación del artículo 54 una divulgación de la invención si ha tenido lugar dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de patente europea y haya sido consecuencia directa o indirectamente:*

b) *Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 noviembre 1972.*”, en términos similares, el artículo 7 b) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y artículo 20 RD 2245/1986, de 10 de octubre (Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes). En el mismo sentido, cfr. artículo 7b) Anteproyecto Ley de Patentes de mayo de 2014.

noviembre de 2010 en referencia a diseño creado en 2007, para aparatos de calefacción y expuesto en feria comercial en China<sup>621</sup>.

---

<sup>621</sup> Cfr. ICD 7129, asunto *Sunwind Gylling AB v. Elegant Union Industrial Co.* Cfr. otras decisiones de la División de Anulación de la OAMI, cfr. ICD 73, *Comercial Opera, S.A v. Cata Electrodomésticos, SL* e ICD 131, mismas partes, de 2 de julio de 2004 (exposición en Hong Kong Electronics Fair 2001), ICD 16, *Dieter Ljubojevic v. Dahlmann-Yave Ltd*, de 27 de abril de 2005 (exposición en feria internacional de Frankfurt), ICD 420, asunto *Sunstar Suisse, S.A v. Dentaïd, S.L.*, de 20 de junio de 2005 (exposición en feria odontológica “EUROPEIO 3” en Ginebra), ICD 5130, *Kapac-san Handels GmbH v. Sanotechnik GmbH & Co KG*, de 12 de agosto de 2008, diseño referente a elementos de ducha, hace mención de una exposición que destruye la novedad, en la Feria de mayo de Mannheim de 2007, ICD 5064, *Wanzl Metallwarenfabrik GmbH v. Wireland S.A Wzroby Gospodarswa Domowego*, de 28 de noviembre de 2008, expositores comerciales en feria “EuroShop 2005” celebrada en Düsseldorf en febrero de 2005, ICD 7035, ICD 7036 e ICD 7039, asunto *Geobra Brandstätter GmbH v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd*, de 6 de julio de 2010, divulgaciones en Feria Internacional del Juguete 2006 y 2007 en Nuremberg, ICD 8312, asunto *Crystalex CZ s.r.o v. Crystalite Bohemia*, de 19 de septiembre de 2011, divulgación en “Ambiente consumer-goods fair” celebrada en Frankfurt en febrero de 2010, ICD 8501, asunto *Technogym S.P.A v. Jerónimo Domínguez Ortiz*, de 9 de febrero de 2012, divulgación en feria internacional de fitness “Rimini Wellness”, ICD 8917, asunto *Ing. Milan Bristela v. Rokospol a.s.*, de 10 de junio de 2013, divulgación en la feria AERO 2011, en Friedrichshafen (Alemania), en abril de 2011.

En sede de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 335/2011-3, *J. Neves & Filhos-Comércio e Indústria de Ferragens, SA v. PAL Decoração Comercilização de Artigos de Decoração Unipessoal Lda*, de 7 de septiembre de 2012, divulgación en Feria de Colonia “Hardware International Fair”, del 9 al 12 de marzo de 2008.

UKIPO, decisión asunto O-137-09, *Pemi Trade s.r.o v. Central Vista (M) SDN BHD*, de 18 de mayo de 2009, refiere a divulgación en la más importante feria mundial del sector de dulces y galletas del mundo, ISM Exhibition celebrada en Alemania y decisión asunto O-345-13, de 28 de agosto de 2013, *Techgalerie GMBH v. Tom Cable*, apartados 36 y 40 alude a feria comercial en Hong Kong celebrada en abril de 2011.

En sede judicial, Sentencia de Juzgado de Marca Comunitaria de 30 de marzo de 2010, Fundamento de Derecho Tercero: “En el presente caso la anterioridad invocada son las máquinas para juegos de bingo que aparecen en la Revista SECTOR DEL JUEGO de septiembre de 2005, que fueron presentadas en METRONIA en la Feria de Las Vegas de 2005 [...] que es la Feria más importante del sector [...]”

Por otra parte como *ejemplo* de lo que no supone una divulgación en una exposición, citamos el supuesto planteado por la Resolución de la Corte Federal Suprema (*Bundesgerichtshof*) de 15 de junio de 1977, la mera entrada de un modelo en una exposición, sin que sea mostrado de modo público, sino tan solo a un grupo seleccionado de clientes no supone divulgación en exposición<sup>622</sup>.

La doctrina ha planteado la cuestión de si un concurso de diseño podría tener cabida dentro del concepto de exposición<sup>623</sup>. La respuesta dependerá de las circunstancias de dicho concurso y de si parte esencial del mismo consiste en la presentación o exposición pública de los diseños. Si tomamos como referencia los requisitos legales para la validez de la protección temporaria de exposición oficial u oficialmente reconocida en materia de patentes (prueba de la realidad de la exhibición, de la fecha de apertura y del propio objeto expuesto) si en dicho concurso se reúnen estas circunstancias (se puede demostrar que ha tenido lugar, su fecha y la identidad del diseño divulgado), podría considerarse legalmente expuesto<sup>624</sup>.

---

<sup>622</sup> Cfr. asunto IZR 140/75, *Hans Clemens v. Kale KG*, citada en IIC, Vol. 10, nº1/1979, pág.104.

<sup>623</sup> Cfr. RODINGER, P., *Divulgaciones anteriores...*, op.cit, pág 112.

<sup>624</sup> Cfr. artículo 11 del Convenio de la Unión de París, artículo 55.2 del Convenio de Patente Europea y artículo 20 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes.

## 5.6.4 Otros medios

Por lo demás, medio apto para incorporar el diseño no supone un numerus clausus, sino un catálogo en principio ilimitado aunque ello también dependerá del círculo especializado de que se trate<sup>625</sup>.

De este modo se pueden incluir publicaciones (revista especializada y prensa). Como ejemplo, entre otros muchos, citamos la publicación sectorial en revista “Mototaler”, lo que es puesto de manifiesto en la Decisión de la División de Anulación de 20 de mayo de 2014<sup>626</sup>.

---

<sup>625</sup> Vid. LENCE REIJA, C., *La protección...*, op.cit, pp.44 y 45: “En la aplicación del art.9 se plantean varias cuestiones. Una de ellas es el modo en que la información puede llegar a los círculos especializados. Para que un conocimiento cualquiera acceda a la generalidad del público son imaginables muchas formas diferentes. Pero para los círculos especializados no sirve cualquier medio. [...] Naturalmente, determinar qué medio de divulgación es idóneo para poner el diseño en conocimiento de los círculos interesados varía en función de ciertos criterios: de una parte, de las prácticas corrientes del sector, ya que las fuentes de inspiración de los creadores no serán las mismas, por ejemplo, para las creaciones de moda que para los muebles. Otro elemento que habrá que tener en cuenta serán las prácticas vigentes en un momento dado.” También, cfr. SELLER ROCA DE TOGORES, L., *La prueba pericial...*, op.cit, pág.170.

<sup>626</sup> Cfr. ICD 9222, *Automatic Transmissions & Innovation S.A v. Juan Costa Pujadas*.

También, cfr. ICD 3663, *Consulting and Trading Alicante, S.L v. Parlux S.p.A.*, de 19 de octubre de 2007, se aporta como prueba de la divulgación copia de la publicación “Salón Look Magazine” y “Nuevo Estilismo”. ICD 4620, *Tre P S.P.A v. Posaterie Eme S.R.L.*, de 29 de julio de 2008, ICD 4604, ICD 4596, mismas partes y misma fecha, e ICD 4638, ICD 4612, ambas de 3 de octubre de 2008, mismas partes, todas estas resoluciones aluden a la revista “Casa Stile”. ICD 8338 e ICD 8337, *Minb Du Alneng AB v. Fabric Copenhagen ApS*, de 6 de septiembre de 2011 aluden respectivamente a una revista sueca llamada “Leva &

Como documentos mercantiles que anticipan la novedad del diseño se pueden incluir órdenes de compra<sup>627</sup>, contratos de colaboración<sup>628</sup>, facturas<sup>629</sup>, certificados expedidos por cámaras de comercio<sup>630</sup>.

---

Bo” y otra danesa, “Isabellas”. ICD 8495, *Bacardi & Company Limited v. 1666821 Ontario Inc.*, de 25 de enero de 2012 refiere a un diseño publicado en “Deezee Magazine”, más de dos años antes de la fecha de registro del diseño comunitario impugnado. ICD 8432, *Nuova All Car S.r.l v. Basogu Karavan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi*, de 4 de mayo de 2012, refiere a artículo publicado en “Caravan Motorhome and Camping Mart Magazine”. Por último, ICD 8606, asunto *Market Gap Kft, LLC v. Hippy Kft*, de 21 de noviembre de 2012 alude a publicación en revista de moda “Burda Moden”, ICD 8559, asunto *Linet spol.s.r.o v. Prama Reba, s.r.o.*, de 7 de diciembre de 2012, artículo publicado en “El Periódico”.

Cfr. Decisión (UKIPO) de 20 de febrero de 2001, *Paramount Pictures Corporation v. Andrew Scott Anderson & Stephen Wilkinson*, alude en el apartado 5.3 a “Star Trek Communicator Magazine” y, mismo órgano, asunto O-047-09, *Blackberry International Limited v. Wittaya Asawasuwannakul*, de 19 de marzo de 2009, apartado 23, revista “Vogue” publicada en 1995, como medios de anticipación de la novedad de los diseños.

IIC, Vol. 33, nº4/2002, Decisions, pág.552: “The appeals court held that the motorcycle rim illustrated in the magazine “Motor-rad” was part of the known shapes, since an average designer could be influenced by designs in the field of motorcycle wheel rims for the design of car wheel rims.”

En sede judicial, cfr. sentencia del Tribunal General (Sala Segunda), de 22 de junio de 2010, asunto T 153/08, *Shenzhen Taiden Industrial Co, Ltd v. OAMI y Bosch Security Systems BV*, en Fundamento de Derecho 20 se hace alusión a la publicación especializada “El Instalador de Telecomunicación”.

<sup>627</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación ICD 8561, asunto *Effect Company a.s v. Darothore a.s.*, de 31 de mayo de 2012.

<sup>628</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación ICD 6690, asunto *Rosero-P, S.R.O v. VDL Bus & Coach B.V* de 10 de noviembre de 2010.

<sup>629</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación, ICD 3010, asunto *Holey Soles Holdings Ltd, v. Crocs, Inc.*, de 12 de diciembre de 2007, se aportan copias de tres facturas emitidas por Finproject N.A inc., Quebec (Canadá).

<sup>630</sup> Vid. BALLESTERO SIERRA, C., *Ballestero, Propiedad Industrial Legislación y Jurisprudencia*, imprenta Sáez, Madrid, 1960, pág. 499: «Habiéndose acompañado además a las demandas dos certificados del Secretario de la Cámara



Documentos publicitarios (publicación comercial<sup>631</sup>), incluye folletos<sup>632</sup>, calendarios<sup>633</sup>, catálogos comerciales<sup>634</sup> y anuncios<sup>635</sup>.

---

Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, en los que se dice que los modelos industriales núms.22.269-A y 22.269-B, tal y como aparecen descritos en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», carecen de novedad por venir confeccionándolos con anterioridad varios fabricantes, documentos que, unidos a los certificados del Registro referentes al modelo del señor L., son suficientes a estimar se da la causa de oposición del núm.3 del art.188, falta de novedad justificada documentalmente.» (S.7-2-1958.Civil)

<sup>631</sup> Término prestado del Libro Verde, apartado 4.3.7.

<sup>632</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación, ICD 3945 e ICD 3937, asunto *Vaasan & Vaasan OY v. AS Hallik*, ambos de 26 de mayo de 2008, folleto “Rye: Nutrition, Health and Functionality”. ICD 5429, asunto *Accemovil, S.A v. B Y C Corona, S.L.*, de 18 de mayo de 2009, folleto comercial de hipermercado Alcampo. Existe una presunción legal de divulgación en lo referente a catálogos y folletos. Cfr. ICD 8591, asunto *Establecimientos Álvarez, Mallorca, S.A v. Navasa Construcciones y Estructuras, S.L.*, de 25 de marzo de 2013, apartado 20. En el mismo sentido, cfr. ICD 8694, asunto *3B Scientific GmbH v. Enfavi, SL*, de 29 de abril de 2013, apartado 17.

<sup>633</sup> Dependiendo de las circunstancias, puede constituir medio de prueba. No obstante, vid. Resoluciones de la Tercera Sala de Recurso, asuntos R 1195/2011-3, R 1196/2011-3, R 1197/2011-3, *Uzdaroji Akcine Bendrome “Tegros Investicija” v. Kim Jarolim Im-und Export GmbH*, todas de fecha 26 de agosto de 2013, apartado 29: “However, the mere existence of a calendar in three languages does not prove that the relevant trade circles took cognizance of the calendar in the normal course of business.”

<sup>634</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación, ICD 156 y 164, *Comercial Opera, S.A v. Cata Electrodomésticos, S.L.*, de 2 de julio de 2004, referente a catálogo comercial de calefacción correspondiente al año 2001. ICD 3184, asunto *Euro Fire AB v. Tarnava Sp. z o.o.*, de 11 de diciembre de 2007, se alude a catálogo “Cast Iron Fireplace Inserts” TARNVVA. ICD 4919, asunto *MOLOK OY v. ECOSIR OY*, de 23 de junio de 2008, se aporta catálogo «RT Building Information File No.RT X51-36586». Por último, ICD 6674, *Harewood Products Limited v. Busybase Limited*, de 31 de enero de 2011, catálogo comercial, ICD 8397, asunto *Stokke AS v. Dellice Holding Ltd*, de 14 de febrero de 2012, guía de compras de la asociación “Que Choisir” e ICD 8722, asunto *Labor Pro S.R.L v. Giovanni Battista Corrias*, de 28 de octubre de 2012, catálogo “BEAUTY BAZAR 2008 manuale enciclopedico *coiffure* special book for professionals”. En cuanto a las condiciones de validez del catálogo como prueba, cfr. resoluciones de la Tercera Sala de Recurso, asuntos R 1407/2006-3, 1410/2006-3, R 1411/2006-3, *Línea Hogar Deco, SL v. Venilia, SA*, de 9 de noviembre de 2007, se dice que la

Los medios electrónicos constituyen medio de prueba de la divulgación, lo que incluye correos electrónicos<sup>636</sup>.

Como documentos oficiales admitidos a modo de prueba de la divulgación se pueden incluir resoluciones judiciales<sup>637</sup> y la prueba de interrogatorio judicial<sup>638</sup>.

Las encuestas de mercado, como documentos de prospección también se admiten como prueba de divulgación. Se puede citar el asunto resuelto por la Decisión de la División de Anulación, en

---

fecha de la colección que aparece en la portada del catálogo es suficiente, no precisando de fecha de publicación alguna.

<sup>635</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación (ICD 2830), *Sipem S.r.l. in Liquidazione v. Magic Dreams S.r.l.*, de 24 de noviembre de 2006. ICD 4752, *King Nuts Kft., v. Ezaki Glico Co.Ltd*, de 23 de Julio de 2008. ICD 7004, *Otto Graf GmbH Kunststoffherzeugnisse v. Bellijardin*, de 21 de diciembre de 2010. En ICD 8448, *Medico Plus-1 Eood, LLC v. Beck International Ltd*, de 17 de febrero de 2012 se aporta como prueba un vídeo obtenido de “You Tube”. En cuanto a este medio se puede destacar el apartado 11: “[...] YouTube displays the date when a video is uploaded by a user. The date is fixed by YouTube and cannot be modified by the user. Therefore, in invalidity proceedings the upload date of a YouTube video is accepted as evidence of the date of disclosure of a prior design.”

<sup>636</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación ICD 4364, *T-Mobile Deutschland GmbH v. elasto form KG*, de 11 de marzo de 2008. ICD 5403, *Jätepörssi OY v. Avec Group OY*, de 4 de noviembre de 2009 e ICD 6690, *Rosero-P, S.r.o v. VDL Bus & Coach B.V.*, de 10 de noviembre de 2010. En cuanto a la naturaleza no pública de un mensaje electrónico, cfr. ICD 8335, *A.C.V Manufacturing NV v. AIC S.A.*, de 13 de diciembre de 2011, apartado 23 e ICD 8368, mismas partes, de 3 de enero de 2012, apartado 15.

<sup>637</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación ICD 4158, *Apple Inc, v. Xoya Limited & Co KG*, de 26 de mayo de 2008, se aporta sentencia de Tribunal Regional de Düsseldorf.

<sup>638</sup> Vid. Sentencia número 68/2011, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 11 de marzo de 2011 (CENDOJ), Fundamento de Derecho Segundo: “Es cierto que la citada demandada reconoció reiteradamente durante la prueba de interrogatorio de parte, a preguntas del letrado de la parte demandante y del propio juez [...] que comercializaba los diseños objeto del presente litigio desde el año 2003.”

fecha 6 de julio de 2012 referente a estudio de mercado realizado en Polonia en septiembre de 2008<sup>639</sup>.

Pese a que el diseño industrial no es una creación técnica los documentos técnicos, tales como informes técnicos<sup>640</sup>, patente<sup>641</sup> o modelo de utilidad<sup>642</sup>, constituyen pruebas habituales de

---

<sup>639</sup> Cfr. ICD 7195 e ICD 7196, *Compagnie Gervais Danone, S.A v. Bakoma Sp. z o.o.*

<sup>640</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 3622, *SIACO – Soc.Ind. Com de Art p/ Calçado, SA v. Vapesol – Fábrica de Componentes para Calçado, Unipessoal, LDA*, de 24 de julio de 2007, se aporta informe técnico preparado por el Centro tecnológico do calçado de Portugal, ICD 8224, *Delbicatben Italia S.R.L v. Menghi Shoes S.R.L*, de 19 de octubre de 2012 se aporta un informe pericial realizado por el Presidente dell'Unione Stilisti Marche.

<sup>641</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 3218, *Drahtwerk Plochingen GmbH v. AVI Alpenländische Veredelungs-Industrie Gesellschaft m.b.H.*, de 16 de febrero de 2007, memoria de patente número 381540 B de la Oficina Austriaca de Patentes. ICD 2723, *Dr Oetker Polska Sp. z o.o v. Zakład Produkcyjno – Handlowy “TROPIC”*, de 15 de mayo de 2007 se aportan pruebas consistentes en patentes estadounidenses (números 3469768, 2401110, 2416816, 3891138, 4312473, 4991980, 4993844, 5373966, 5102234, 5407278), patente europea (número 0063103) y patente polaca (358653). ICD 3424, asunto *Conrad Electronic SE v. Lena Lighting Sp. z o.o.*, de 28 de noviembre de 2007, se aporta patente alemana DE 198 02 998 A1. ICD 4661 e ICD 4653, *Paton Calvert Housewares Limited v. Normann Copenhagen ApS*, de 11 de abril de 2008, se aporta patente europea núm.1544118. ICD 5296, asunto *Felföldi Edessegyarto Kft v. Unistraw Asset Holding Pty. Ltd*, de 9 de febrero de 2009, refiere a patente internacional WO 03/101226A1.

En sede de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, cfr. R 1769/2012-3, 1770/2012-3, 1771/2012-3, 1772/2012-3, *Nintendo Co., Ltd v. Compatinet S.L.U. et al*, de 14 de abril de 2014, es antecedente una patente estadounidense (US 2005/0245313) para “*game console and memory card*”.

En sede de UKIPO, asunto O-249-04, *JFA Limited v. Oceancrown Licencing Limited*, de 13 de agosto de 2004, se considera antecedente una patente coreana perteneciente al fondo bibliográfico de British Library.

<sup>642</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación ICD 3598, asunto *Catral Export, SL v. Intermas Nets, S.A*, de 24 de julio de 2007, se aporta como prueba de la anticipación modelo de utilidad español número 9502620 y 200501681. ICD 6203, *Arboria & Ausonia, S.L.U v. Torunskie Zaklady Materialow*, de 18 de

anticipación de la novedad del diseño. Dentro de este apartado consideramos también se pueden incluir las instrucciones de montaje y de uso<sup>643</sup>.

Por último, y a modo de anticipaciones en medios variados se pueden incluir fotografías<sup>644</sup>, premios<sup>645</sup>, unidad CD-Rom<sup>646</sup>, cajas<sup>647</sup>, declaraciones juradas<sup>648</sup>, muestras de producto<sup>649</sup>.

---

mayo de 2009, modelo de utilidad español 200501969. ICD 5353, *Austrotherm GmbH v. Termo Organika, SP. Z.O.O*, de 19 de octubre de 2009, modelo de utilidad alemán DE 20307608 U1 y solicitud de modelo de utilidad turco TR 2003 00056. ICD 7042, *Leina-Werke GmbH v. Hejian Yu*, de 28 de febrero de 2011, modelo de utilidad alemán DE 20318438U.

<sup>643</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 5130, *Kapecsan Handels GmbH v. Sanotechnik GmbH & Co KG*, de 12 de agosto de 2008, instrucciones de montaje y uso de la cabina de hidromasaje Bauhaus. ICD 5502, asunto *Vectair Systems Limited v. Pestco, Inc*, de 17 de julio de 2009, instrucciones de uso para un vaporizador “Air Freshening Dispenser & G-Force Technology Refills”.

<sup>644</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación (ICD 6161), asunto *Anson Packaging Limited v. Mani-Indústrias Plásticas, S.A*, de 25 de noviembre de 2009, Decisión (ICD 6690), asunto *Rosero-P, S.R.O v. VDL Bus & Coach B.V*, de 10/11/2010 e ICD 9030, *Gold-Crystal s.r.o v. Bohemia Jihlava a.s*, de 17 de octubre de 2013. La fotografía digital puede plantear el inconveniente al ser aportada al procedimiento (por ejemplo, en papel), de su impugnación por alteración, manipulación o trucaje, lo que deberá ser objeto de la correspondiente pericial. También cfr. ICD 4182, *Crocs, Inc v. Casper V Sport*, de 5 de diciembre de 2007, se aportan varias fotografías de modelos de calzado, “Cayman style clog”.

<sup>645</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación, ICD 8431, *Timoteos Oy v. Akces-Med Spolka z.s.r.o*, de 23 de febrero de 2012, premio “National InnoFinland Honourable Mention 2005”.

<sup>646</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación (ICD 818), *Heidelberger Druckmaschinen AG, v. Microsoft Corporation*, de 6 de febrero de 2006.

<sup>647</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación (ICD 529), *WS Teleshop International Handels GmbH v. Homeland Housewares, LLC*, de 15 de septiembre de 2005.

<sup>648</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación (ICD 1535), *Retsch Porzellan GmbH v. Kennex (Hong Kong) Ltd*, de 20 de febrero de 2006. ICD 8454, *Peri*

Tambien, *design patent*. Así, Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 834, *Aniceto Canamasas Puigbo v. DB Design GMBH*, de 28 de febrero de 2008, se aportan patentes de diseño estadounidense números 522.867, 474.690, 425.408 e ICD 826, mismas partes y misma fecha referente a las mismas patentes de diseño<sup>650</sup>.

En cuanto a la descripción como medio de divulgación del diseño, aspecto tratado por la doctrina española y anglosajona, consideramos que no es un medio apto<sup>651</sup>.

---

*GmbH v. Tammet Oy*, de 20 de febrero de 2012, declaraciones juradas de un empleado y del visitante de un stand.

<sup>649</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación (ICD 1428), *5th Avenue Designs Division of Covington Industries Inc., v. Albambra Internacional, S.A.*, de 18 de enero de 2007.

<sup>650</sup> Cfr. ICD 6799, asunto *Cadbury Holdings Limited v. WM.Wrigley Jr. Company*, de 12 de noviembre de 2010 e ICD 9344, asunto *AVON Cosmetics GmbH v. Hutzler Manufacturing Co. Inc.*, de 27 de mayo de 2014, referentes a patentes de diseño estadounidense números 281.696 y 420.915, respectivamente. ICD 7052, asunto *Delta-Sport Handelskontor GmbH, v. Sinochem Ningbo, Ltd*, de 19 de octubre de 2010, patente de diseño japonesa JP 535164.

<sup>651</sup> Vid. OTERO LASTRES, J.M., *El requisito de la novedad...*, op.cit. pág.169: “[...] La reproducción de forma, objeto sobre el que recae el Derecho de Modelo Industrial, ha de estar reproducida en una imagen.” En npp 173, se dice: “En efecto, al ser el modelo industrial una creación consistente en la forma de un producto, para conocer dicha forma es absolutamente necesaria su plasmación en una imagen. Tan sólo en supuestos excepcionales y eminentemente teóricos, cabría imaginar exactamente la forma de un objeto por medio de su descripción.”

Vid. STONE, D., *European Union...*, op.cit. pág.111: “The disclosure will usually be by an image: a description in words [...] could never be sufficiently certain to constitute a disclosure. Words have been used to explain a design as disclosed or to evidence the disclosure, but a drawing, photograph, image or other graphic representation is [...] required for disclosure of a prior design.” También, TUSHNET, R., *The Eye...*, op.cit. pág.412: “Critics noted that “it is

La presentación administrativa en sobre abierto y en una oficina de Correos, pese a lo planteado por determinada doctrina, consideramos que no es un medio apto para acreditar fecha de divulgación<sup>652</sup>.

En realidad el certificado de Correos no es un medio apto ya que la administración postal no puede sellar en la modalidad de presentación administrativa (en sobre abierto), un documento no dirigido a la Administración Pública y si se trata de una solicitud de diseño dirigida a la OAMI o a la OEPM, esa certificación sería válida pero no factible la mera presentación ante la administración postal. Por lo demás, si se trata de un diseño no registrado y lo que se quiere a través de Correos es acreditar de algún modo una fecha de creación, ese medio no es legalmente posible porque la modalidad de diseño no registrado no se puede dirigir a ningún organismo de ninguna administración pública precisamente porque no se registra.

Ha de tenerse en cuenta en todo caso, que si la documentación acreditativa de la anticipación se aporta mediante un informe pericial de parte y no hay constancia de fecha o referencias al

---

difficult to properly and precisely describe with words a design that consists of anything more than simple geometric shapes.”

Vid, en sentido contrario, MUSKER, D., *The Design...*, op.cit, pág.43: “Oral disclosures are not mentioned, but not excluded either; it is perhaps rare that a design would completely be disclosed orally, but certainly possible that it could be disclosed.”

<sup>652</sup> Vid. lo que plantea LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Aproximación al régimen...*, op.cit, pág.875: “De ahí la necesidad de obtener un [...] certificado de correos [...], que puede alegarse contra la copia realizada por un tercero.”

momento de la divulgación, tal incorporación que puede reputarse una forma indirecta de aportación documental privada, puede ser impugnada y tenida por nula<sup>653</sup>.

Finalmente, la doctrina anglosajona alude a aspectos tales como la amplitud de la divulgación, duración en el tiempo y aspecto cualitativo cuestiones que pueden condicionar la eficacia de la divulgación correspondiente<sup>654</sup>.

### 5.6.5 Internet

Internet constituye actualmente un medio de prueba ampliamente utilizado<sup>655</sup>. Esta circunstancia puede permitir que

---

<sup>653</sup> Cfr. SELLER ROCA DE TOGORES, L., *La prueba pericial...*, op.cit, pág.169.

<sup>654</sup> Vid. AA.VV, *The Modern Law...*, op.cit, pág.1984: “[...] However, whether or not a particular piece of prior art could reasonably have become known to a particular commercial sector should depend not only on the width and nature of its distribution but also on the period during when it is available. [...]” Vid. también HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.51: “The new design law provisions, with their reference to “the circles specialized in the sector concerned”, suggest that the publication needs to be more widespread, actually or at least potentially. However, the wording does not seem to suggest that actual knowledge by a number of people in the relevant “circles” is required to be proved [...] The circumstances of the “publication” must have been such that it was objectively reasonably likely that its subject matter would become known to a number of persons in the relevant “circles”, and it is not necessary to go further and prove that it was actually known in those circles.”

<sup>655</sup> Como indica GARCIA VIDAL, A., *Derecho de Marcas e Internet*, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2002, pp.37-38: “Internet se define como una red mundial de redes de ordenadores, cada una de ellas independiente y autónoma. [...] Pues bien, Internet se configura como la mayor unión existente de redes abiertas. Sus orígenes se encuentran en los Estados

una colección de diseños llegue al público de modo instantáneo, ya que carece de limitaciones geográficas<sup>656</sup>.

---

Unidos de Norteamérica, en la denominada «Arpanet», un proyecto experimental de la Advanced Research Project Agency (ARPA) iniciado en 1969.” Otros autores que han analizado este medio, cfr. AA.VV (Dir.: J.A GÓMEZ SEGADE, FERNÁNDEZ-ALBOR-TATO PLAZA (Coords), *Comercio Electrónico en Internet*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona 2001, MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas en Internet”, en *Derecho de Marca: Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, (Coord.: GIMENO-BAYÓN COBOS), ed. Bosch, Barcelona 2003, pág. 320, LOBATO GARCIA-MIJAN, M., “Internet y Derecho”, en *Comunicaciones IDEI*, núm.extraordinario, 2001, pág.11 y ss, DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Derecho Privado de Internet*, Thomsom Reuters Civitas, Cizur Menor (Navarra), cuarta ed., mayo 2011 y MORÓN LERMA, E., *Internet y Derecho Penal: Hacking y otras Conductas Ilícitas en la Red*, ed. Aranzadi, Derecho y Proceso Penal, núm.1, Pamplona, 1999, pág.95 y ss.

En cuanto a Internet como medio, vid. Decisión de la División de Anulación, ICD 7178, *Water for Life ApS v. Aqueduct Invest Ltd*, de 10 de marzo de 2011, apartado 9: “As a matter of principle, disclosures on the Internet form part of the prior art. Information disclosed on the internet or in online databases is considered to be publicly available as of the date the information was publicly posted.” En el mismo sentido, cfr. ICD 7177 y 7176, mismas partes, misma fecha y mismo apartado, así como ICD 8448, *Medico Plus-1 Eood, LLC v. Beck International Ltd*, de 17 de febrero de 2012 e ICD 8414, *Bigben Interactive v. CTA Digital Inc.*, de 4 de abril de 2012. Como ejemplo de divulgación a través de eBay, cfr. UKIPO, asunto O-047-09, *Blackberry International Limited v. Wittaya Asawasumannakul*, de 19 de marzo de 2009, apartado 69 y asunto 0-013-14, *Graham Tinker v. All Poll Solutions Limited*, de 13 de enero de 2014, apartado 22.

<sup>656</sup> Vid. División de Anulación de la OAMI, la Decisión de 30 de noviembre de 2010 (ICD 7121), *G.Lehmert, K.S v. Vetrerie Bruni S.P.A*, apartado 9: “Internet è accessibile a tutti e le sue informazioni possono essere viste da chiunque visiti una pagina web. [...]”, y en el mismo sentido, ICD 8224, *Delbicathen Italia S.R.L v. Menghi Shoes S.R.L*, de 19 de octubre de 2012, apartado 12.

Por otra parte, como expone en la doctrina SUÑOL LUCEA, A., *El secreto...*, op.cit, pág. 203: “El reto más importante de cuantos tiene que afrontar la protección del secreto empresarial en el ámbito de Internet es, por supuesto, la facilidad y velocidad con la que una información puede pasar de ser secreta a formar parte del dominio público. [...] En Internet, por el contrario, el sujeto infractor o incluso inadvertidamente el titular puede darlo a conocer al mundo simplemente apretando un botón.” Esta autora (pp.204 y ss) distingue a su vez entre información introducida en páginas web, foros, chats, medios en los que, una vez incluida la información, pierde el carácter de secreta. Se podría añadir la información proveniente de blogs, analizado en Decisión de la División de



El Grupo de Trabajo de AIPPI pone de relieve en lo que refiere a los nuevos medios de comunicación y en concreto a Internet, que deberá evaluarse caso por caso si las contraseñas (passwords) u

---

Anulación de la OAMI, ICD 7178, *Water for Life ApS v. Aqueduct Invest Ltd*, de 10 de marzo de 2011, apartado 12 e ICD 8720, *Samsung Electronics Co.Limited y otros v. Apple Inc.*, de 13 de mayo de 2013, apartado 40. Ello se debe a que en estos supuestos la información (*ad ex*, el diseño) es fácilmente accesible al círculo de interesados en la misma, pese a que no siempre ocurrirá así de modo automático ya que dependiendo de las circunstancias concretas (tipo de información, tiempo durante el cual estuvo disponible, usuarios que accedieron al secreto o tiempo que tardó en reaccionar el titular del secreto adoptando las medidas para retirar la información) esta regla general podrá excepcionarse. En cuanto a la información enviada mediante correo electrónico, considera que dicho envío no conduce por la naturaleza esencialmente privada del medio de comunicación, a la pérdida de la naturaleza reservada de la información. Se puede plantear, a nuestro juicio, la duda consistente en una remisión indiscriminada de archivo conteniendo un diseño a cuentas de correos electrónicos de usuarios de páginas web con un tráfico masivo, de manera que el mismo archivo pudiera llegar a cientos o incluso a miles de personas, ello al margen de que tales usuarios tuvieran instaladas en sus cuentas contramedidas como programas de detección y destrucción de spam.

En cuanto a las dificultades que pueden cuestionar la eficacia de la divulgación de un diseño en este medio, vid. GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pág.409: “[...] Internet [...] actos realizados en la red [...] podría pensarse que cualquier oferta en Internet de un producto incorporando un diseño comunitario surtiría efectos en la Unión, dado que Internet es simultánea e inmediatamente accesible desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, semejante planteamiento es erróneo, pues la posibilidad de acceder desde el territorio de un determinado Estado a un recurso de Internet en el que figura un determinado diseño no siempre supone que ese diseño se esté ofreciendo o se use en ese Estado.”

Por último en la doctrina anglosajona señala HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pp.50-51: “The advent of the world wide web may have changed the impact of this provision. Something published on a website anywhere in the world is available to be viewed anywhere; the issue as to whether it could reasonably have become known to the relevant persons within the EEA may depend upon how well it was indexed in search engines.”

otros medios restringen el acceso de modo que la información no sea pública<sup>657</sup>.

Esta perspectiva de análisis podría ser decisiva en el momento de evaluar si el público podía ser capaz de acceder, *por ejemplo*, a un entorno web para visualizar o no los diseños de modo libre y con anterioridad a la solicitud de registro del diseño. Si la respuesta es afirmativa, entonces se podrá considerar fracturada la novedad del diseño. En caso contrario, no<sup>658</sup>.

En cuanto a la doctrina alemana, plantea STELZENMÜLLER que no toda publicación en Internet presupondrá necesariamente el conocimiento por parte de los círculos interesados<sup>659</sup>. Propone esta autora que a este respecto se tengan en cuenta los principios elaborados para el uso de marcas en Internet. Ello incluirá si la

---

<sup>657</sup> Cfr. EXCO Lisboa 2002, “*Normas actuales sobre la divulgación del estado de la técnica en la evaluación de los requisitos de novedad y actividad inventiva*”, versión final de 21 de junio de 2002.

<sup>658</sup> A modo de ejemplo, en la Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 6757, *Cadbury Holdings Limited v. WM.Wrigley Jr. Company*, de 12 de noviembre de 2010, se indica en apartado 9: “As regards the evidence D1 to D4 there is doubt that the contents of the “*Mintel Global New Products Database*” is actually available to the public. The access to the database seems to be restricted to members associated to *Mintel International Group Ltd.*” Aplicado a lo aquí indicado, si el público en general no tiene acceso al ser una base de datos privada, el diseño podría no considerarse divulgado y así conservar su novedad. Es lo que también se plantea en Auto del Juzgado de Marca Comunitaria de 7 de diciembre de 2005, Fundamento de Derecho Tercero: “No se trata de una puesta a disposición del público en general, sino que para acceder a tales páginas, al tratarse de una Intranet, es preciso unas claves de acceso (login y password) [...] No podemos concluir [...] que quede suficientemente acreditado que [...] se produjese la divulgación en la intranet [...] a personas no afectadas por condiciones tácitas o expresas de confidencialidad [...]”

<sup>659</sup> Cfr. STELZENMÜLLER, U., *Von der...*, op.cit, pp.65-66.

web tiene relación con el mercado interior europeo, idioma de redacción de la web, moneda de pago, si se trata o no de un dominio territorial<sup>660</sup>. No obstante esto, concluye que una búsqueda exhaustiva de páginas web no forma parte del conocimiento normal del tráfico comercial estándar en todos los sectores y que, por lo tanto, una web se puede considerar conocida por los círculos interesados si se dirige especialmente a ellos, opinión que compartimos<sup>661</sup>.

Por otra parte, a modo de defensa del titular del diseño comunitario impugnado, es habitual la alegación consistente en que de la existencia de la página web no se colige su conocimiento por los círculos especializados dentro de la Comunidad. Tal supuesto se plantea en la Decisión de la División de Anulación de la OAMI de 12 de diciembre de 2007<sup>662</sup>, si bien es una alegación que no suele tener acogida favorable en la valoración conjunta de la prueba dada la naturaleza de dicho medio.

---

<sup>660</sup> Cfr. Recomendación Conjunta de la Unión de París y de la OMPI sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI, durante la trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebrada del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001.

<sup>661</sup> Vid. Decisión de UKIPO, asunto O-351-11, *Saunders Displays (UK) Ltd T/A Saunders Displays v. Belinda Singh*, de 17 de octubre de 2011, apartado 18: “The fact that the website may not be known to the general public is not relevant, it is clearly the type of website likely to be used by persons specializing in the sector concerned.”

<sup>662</sup> Cfr. ICD 3010, *Holey Soles Holdings Ltd v. Crocs, Inc.*

Desde la óptica de las decisiones de la División de Anulación de la OAMI, una de las cuestiones que se plantean refiere al modo en que se puede documentar el contenido de una página web en una fecha determinada<sup>663</sup>.

### 5.6.5.1 Problemas probatorios

La doctrina española ha analizado el concepto de documento informático lo que incluye páginas web, correos electrónicos y mensajes de teléfono sms. Es definido como el documento electrónico creado a través de medios o instrumentos informáticos

---

<sup>663</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8460, *Ardistel, s.l v. CTA Digital, Inc*, de 18 de julio de 2012, apartado 14: “In this context, the date of disclosure on the internet will be considered reliable in particular where a) the website time-stamps each entry and thus provides information relating to the history of modifications applied to a file or web page, b) indexing dates are given to the web page by search engines, c) a screenshot of a webpage bears a given date, d) information relating to the updates of a web page is available from an internet archiving service (the same source).” En igual sentido, cfr. ICD 8662, *Gizmo Deals LTD v. Wanzhong Gong*, de 18 de septiembre de 2012, apartado 12 e ICD 8564, *Global Concept SPRL v. Snowfall Europe N.V*, de 21 de enero de 2013, e ICD 8934, asunto *Red Bull GmbH v. S.C Intermark s.r.l*, de 12 de noviembre de 2013, en cuanto a lo que es un ejemplo de información referente a actualizaciones con impresiones del recurso “The Wayback Machine Archive”, apartados 19 y 9, respectivamente, así como ICD 8732, *Claus Gramberg v. Sorouch Mahdavi Sabet*, de 22 de enero de 2013, apartado 12: “La divulgation provenant des pages d’Internet est assujettí entre autres à des attestations comme l’historique des pages web, l’indexation des dates à travers les moteurs de recherche sur Internet et information sur la mise à jour des pages d’Internet.”

o telemáticos, o que poseyendo un origen distinto ha sido objeto de tratamiento automatizado<sup>664</sup>.

El problema que se plantea es de naturaleza eminentemente probatoria en lo que a la distinción entre original y copia se refiere y a la identidad del autor de la página web o de los textos que contiene, y procesal, en cuanto al acceso al proceso. Señalan estos autores que los medios de introducción de la página web al proceso son el interrogatorio de las partes y testigos sobre el contenido de una determinada web, la documental privada, al imprimir el contenido de una página web y acudir a una notaría para extender un acta de protocolización, teniendo en cuenta que aún no obteniéndose este acta, la mera impresión puede tener valor como mero documento, la documental pública, cuando se interesa que el notario navegue por la web y extienda un acta de presencia, la prueba pericial cuando se interesa el número de visitas que recibe una página web y, por último, la prueba judicial cuando se solicita del juez que por sí solo o con el auxilio de un perito navegue por la red y deje constancia de sus percepciones<sup>665</sup>.

El acta notarial posiblemente es el medio más eficaz, con impresión de las páginas relevantes y bajo la cobertura de la fe

---

<sup>664</sup> Cfr. AA.VV, *La prueba electrónica*, ABEL LLUCH-PICÓ I JUNOY (Directores), Bosch Formación, serie “estudios prácticos sobre los medios de prueba”, 1ª ed, Barcelona, 2011, pág.197.

<sup>665</sup> Cfr. AA.VV, *La prueba...*, op.cit, pág.202.

pública notarial que demostrará fehacientemente fecha y contenido<sup>666</sup>.

Como medio alternativo, *por ejemplo*, la función que desempeña el denominado “RE-CREA”, registro voluntario impulsado por la Cámara de Comercio de Barcelona y Barcelona Centro de Diseño, que permite al usuario un depósito en línea de su creación, generando el sistema un certificado acreditativo de una fecha de depósito. No obstante, dicho «registro» no se puede considerar sustitutivo de los existentes en materia de propiedad industrial y Derechos de Autor.

La División de Anulación de la OAMI ha tratado en diversas decisiones cuestiones relacionadas con este tipo de prueba. De este modo, en la Decisión de 26 de noviembre de 2007 se analiza como prueba un acta notarial de constancia<sup>667</sup>. En la Decisión de 3 de diciembre de 2007 el solicitante aporta hojas impresas de su página web certificadas por un notario público que prueban la presencia en fecha 19 de julio de 2005 (casi doce meses con anterioridad a la fecha de solicitud del diseño comunitario impugnado), de un

---

<sup>666</sup> Según lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento Notarial aprobado por Decreto de dos de junio de 1944 a su vez modificado por el Real Decreto 45/2007 de 19 de enero de 2007, las actas son instrumentos públicos.

<sup>667</sup> ICD 4240, *Aroco – Comercio e Distribuição de Materias de Segurança, LDA, v. Detumando, S.L.*

bolígrafo del solicitante de la nulidad que es casi idéntico al del titular del diseño comunitario<sup>668</sup>

Para que una reproducción impresa del contenido de una página web tenga validez tiene que constar la fecha del documento, aspecto que se señala en la Decisión de la División de Anulación de 13 de septiembre de 2006<sup>669</sup>. En este sentido, tienen importancia como guía interpretativa, las Directrices de la OAMI<sup>670</sup> y EPO Guidelines 2010<sup>671</sup>.

En síntesis, se pueden extraer una serie de reglas que permiten considerar que la divulgación es fiable: la página web contiene indicación horaria respecto del historial de modificaciones realizadas sobre un archivo o una página web, los motores de

---

<sup>668</sup> Cfr. ICD 4190, *Prodir, S.A v. Dariusz Libera*.

Otros ejemplos de este tipo de prueba (copia impresa de página web, certificada o no por notario), vienen dados por las decisiones de 15 de septiembre de 2005, (ICD 529), *WS Teleshop International Handels, v. Homeland Housewares, LLC*, de 3 de abril de 2007, (ICD 3150, *Lindner Recyclingtech GmbH v. Lars Fransson*), 23 de abril de 2007, *Andrzej Madrzyk v. Władysław Binda*, (ICD 2707) y 29 de septiembre de 2008, *Vapesol-Fábrica de Componentes para Calçado, Unipessoal, Lda v. Itaflex-Fábrica de Artigos para Calçado, Lda* (ICD 4497).

<sup>669</sup> ICD 1816, asunto *Línea Hogar Deco, SL v. Venilia, S.A*, en el apartado 7 se dice: “La división de anulación considera insuficientemente probada la divulgación de las cenefas citadas en el punto (2). En primer lugar, las impresiones de los diseños recuperados a través del link encontrado mediante [www.archive.org](http://www.archive.org) no contienen fecha alguna de su eventual divulgación, no existiendo evidencia de la relación entre las fechas listadas en el extracto de resultados de la búsqueda realizada en [www.archive.org](http://www.archive.org) y las imágenes.”

<sup>670</sup> Relativas al examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, versión de 2 de enero de 2014, apartado 5.5.1.4, “Divulgaciones derivadas de Internet”.

<sup>671</sup> Cfr. Part C - Chapter IV-18 (April 2010).

búsqueda indican fechas de indexación en la página web, las capturas de pantalla de la web incorporan una fecha determinada y finalmente, la información relativa a las actualizaciones de una página web está disponible en el servicio de archivo de Internet.

## 5.7 Límites a la divulgación relevante

### 5.7.1 Territorial

Hay que prestar atención en primer lugar al marco espacial en que tal divulgación ha de tener lugar<sup>672</sup>. Es relevante la divulgación en la Comunidad, territorio geopolítico de la Unión Europea, en lo que respecta a la novedad y al carácter singular del diseño<sup>673</sup>.

---

<sup>672</sup> Vid. en la doctrina, ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pág.264: “De hecho, la divulgación previa ha quedado delimitada en el sistema comunitario de diseños en sus diversos aspectos [...] desde una perspectiva [...] territorial [...]”.

<sup>673</sup> Vid. artículo 7.1 RDC: “*Se considerará que existe divulgación a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de 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, 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. [...]*”

Artículo 11.1 RDC: “*Todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1 quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad.*”



Es una cuestión pacíficamente admitida en la doctrina que sin primera divulgación en la Unión Europea no surgen derechos de diseño comunitario no registrado<sup>674</sup>. Como ejemplo gráfico aportado por PLAISTOW-HERITAGE<sup>675</sup> se considera el supuesto de una empresa que divulga por primera vez un aparato para actividades deportivas (*fitness*) en Estados Unidos de América (país considerado el mercado más importante del sector). Se produce la pérdida de la novedad del diseño al no haber sido divulgado en la Unión Europea con carácter inicial y haber llegado a conocimiento de los círculos interesados.

---

Artículo 110 bis, 5 RDC: “[...] *Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, los dibujos o modelos que no hayan sido hecho públicos en el territorio de la Comunidad no gozarán de la protección que se otorga a los dibujos y modelos comunitarios no registrados.*”

Artículo 9.1 LDI: “*A efectos de la aplicación de los artículos 6 y 7, se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea.*”

<sup>674</sup> Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El diseño...*, op.cit, pág.85: “El nacimiento [del derecho] tiene lugar el día en que el dibujo o modelo [no registrado] se ha hecho público por primera vez dentro de la Comunidad [...]. Por contraste con el diseño registrado que nace jurídicamente el día en que es inscrito en el Registro [...]” En sentido parecido, cfr. GÄRTNER, A., “The Disclosure of Designs Outside the European Community – the Federal Supreme Court’s “Gebäckspresse” Decision and its Implications”, en *EIPR*, Comments, 2010, pp.182-183, STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.123 y HARTWIG, H., *Designschutz...*, op.cit, pág.298, que cita sentencia de la Corte Federal Suprema de Alemania, de nueve de octubre de 2008, I ZR 126/06, asunto *Press for Bakery Products*, también mencionada por KUR, A./DREIER, T., *European Intellectual Property...*, op.cit, pág.362.

<sup>675</sup> Cfr. PLAISTOWE, R./HERITAGE, M., “Europe versus the World Does Unregistered Community Design Right only Protect Designs First Made Available in Europe?”, en *EIPR*, Vol. 29, Issue 5, May 2007, en comentario que realizan a Sentencia del *Landsgericht* de Frankfurt am Main en el asunto *Thane International Group’s Application*, pp 187-189.

Si bien es cierto que la divulgación del diseño puede tener lugar en cualquier país del mundo<sup>676</sup> también señala la doctrina el efecto negativo que puede suponer considerar que el periodo de gracia está universalmente admitido<sup>677</sup>.

En la doctrina española CASADO CERVIÑO-BLANCO JIMÉNEZ, proporcionan una lista de diseños que conservan la novedad por distintas circunstancias<sup>678</sup>. Reelaborando la misma se pueden incluir en primer lugar los diseños ignorados completamente por los círculos especializados aunque existan previamente. *Por ejemplo*, podría ser el supuesto de una figura de un animal decorado con conchas y que se comercializa en Ecuador.

---

<sup>676</sup> Vid. CASADO CERVIÑO, A., *La protección...*, op.cit, pág.29: “[...] El acto de divulgación puede acaecer tanto dentro como fuera del territorio comunitario [...]” Se distingue a efectos legales entre terceros países, países y territorios de ultramar y regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, territorios que están todos ellos fuera de la Unión Europea pero tienen distinto estatus legal. En cuanto a los territorios ultraperiféricos (Guayana Francesa, Martinica, Reunión, colectividad de ultramar francesa de San Martín y la de San Bartolomé, Islas Mayotte desde 1 de enero de 2014, Islas Canarias, Azores y Madeira) forman parte indivisible de la Unión Europea. Aunque por la lejanía de alguno de estos territorios pueda llegar a considerarse “remoto” en el sentido de distante, una divulgación que tuviera lugar el cualquiera de ellos generaría automáticamente derechos de diseño no registrado porque tiene lugar a todos los efectos en la Unión Europea.

<sup>677</sup> Vid. MACIAS MARTIN, J., *Derecho de la Competencia...*, op.cit, pág. 322: “No obstante existe el riesgo en los países extracomunitarios del CUP o de la OMC que no reconocen plazos de gracia y exigen novedad mundial, de que la divulgación derivada del lanzamiento comercial del producto que incorpora el diseño destruya en ellos su novedad.”

<sup>678</sup> Cfr. CASADO CERVIÑO, A.,/BLANCO JIMÉNEZ, A., *El Diseño...*, op.cit, pág. 42.

En segundo lugar, los diseños conocidos en el sector pero solo por círculos especializados que operan fuera de la Unión Europea. *Por ejemplo*, unas telas estampadas que se venden en Mali.

En tercer lugar, aquellos diseños respecto de los que la divulgación realizada no permita entender razonablemente el conocimiento del diseño por los círculos especializados de la Unión Europea<sup>679</sup>.

En cuarto lugar, diseños que sean conocidos por los círculos especializados de la Unión Europea pero que se desconozcan en el tráfico normal del sector.

Por último, diseño que existió pero que actualmente se considera completamente desaparecido del mercado<sup>680</sup>.

## **5.7.2. Personal**

### **5.7.2.1 Sujetos que forman parte de los círculos especializados**

Esta cuestión constituye una excepción a la quiebra de la novedad que en condiciones normales supondría la divulgación del

---

<sup>679</sup> Vid. DOMINGUEZ PÉREZ, E.M., *La protección jurídica...*, op.cit, pág.98: “[...] Si la anterioridad fue hecha pública pero no fue conocida en el ámbito de los círculos especializados de que se trata que operan en la Unión Europea, no puede afirmarse que se haya realizado la divulgación de la anterioridad, permitiéndose el registro del diseño posterior.”

<sup>680</sup> Es el supuesto que aparece en el Libro Verde, apartado 5.5.5.2: “Si [los especialistas] desconociesen el diseño, éste podría ser protegido aunque [...] hubiese existido en su momento pero hubiera quedado completamente borrado de la memoria colectiva”.

diseño; se trata del conocimiento razonable en el tráfico comercial normal por parte de los círculos especializados del sector.

Por «conocimiento razonable», término en sí mismo impreciso<sup>681</sup>, consideramos que se puede entender aquel conocimiento suficiente, esto es, bastante en calidad y en cantidad<sup>682</sup>. «Tráfico comercial normal» equivale a tráfico económico ordinario, conjunto de operaciones económicas que tienen lugar ordinariamente en el sector comercial de que se trate<sup>683</sup>.

El sujeto con el que se pueda identificar este “círculo especializado” está huérfano de una referencia clara en los textos preparatorios<sup>684</sup>. Por otra parte, la redacción actual deja el concepto indefinido y ambiguo. La doctrina se ha pronunciado en cuanto a la noción de círculo especializado. OTERO LASTRES considera

---

<sup>681</sup> Así lo plantea OTERO LASTRES, J.M., *El diseño...*, op.cit, pág.74. Mismo autor en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.407.

<sup>682</sup> Procede de la segunda acepción del Diccionario de la RAE: “*Bastante para lo que se necesita*”.

<sup>683</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pp.407-408.

<sup>684</sup> Concretamente en el Libro Verde, apartado 5.5.5.2 se dice: “Para determinar el carácter de novedad del diseño se consultaría a los especialistas, autores de diseños, comerciantes y fabricantes del sector correspondiente que ejerzan dentro de la Comunidad.” Vid. al respecto, MUSKER, D., *The Design...*, op.cit, pág.47: “The “relevant circles” are not defined. The Green Paper indicates that the circles would comprise “the specialists, designers, merchants and manufacturers operating in the sector concerned”, in other words, not the users but the designers and suppliers – the design originators.”

que el círculo especializado es el mercado completo (sector formado por diseñadores, expertos, colegios y agrupaciones profesionales, distribuidores y consumidores y usuarios)<sup>685</sup>.

FERNANDEZ-NÓVOA<sup>686</sup> lo limita a diseñadores profesionales y comerciantes. Es parecida la posición de STENZENMÜLLER<sup>687</sup>.

---

<sup>685</sup> Vid. OTERO LASTRES, J.M., “El Juez y los parámetros de conducta en la propiedad industrial y la competencia desleal”, en *Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI (libro homenaje al Prof. Dr. Carlos FERNÁNDEZ-NOVÓA en su octogésimo cumpleaños)*, AA.VV (Eds.: J.A.GÓMEZ SEGADE y A.GARCÍA VIDAL), Marcial Pons, Madrid 2010, pág.482: “[...] Por «círculos especializados», habrá que entender los «especialistas», esto es, las personas especialmente familiarizadas con el mundo del «diseño» del sector de que se trate. A los «círculos especializados» pertenecen todos los que forman parte del correspondiente sector, como, por ejemplo, los diseñadores, los expertos, los colegios y agrupaciones profesionales, los distribuidores y los consumidores y usuarios. En este punto, [...] la LDI recurre [a] una combinación de un doble elemento «personal» y «territorial». [...] No importa tanto el lugar en el que se haya divulgado el diseño (puede tratarse de un lugar situado en la Unión Europea o fuera de ella), cuanto si es razonable esperar que tal divulgación haya podido tener como resultado que el diseño haya llegado a ser conocido por los especialistas del sector del que se trate que operen en la Unión Europea. De aquí se desprende que hay un ámbito «personal», que es el formado por los «pertenecientes al círculo especializado» del sector implicado, pero existe asimismo un ámbito «territorial», referido a la Unión Europea [...]”.

<sup>686</sup> Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El diseño...*, op.cit, pág.86: “De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 11 «el hacerse público un dibujo o modelo» presupone [...]:

ii) La divulgación tiene que haber sido razonablemente conocida en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea. La comprobación de este requisito implica la realización de diversas operaciones. Ante todo, habrá que determinar cuál es el sector al que pertenece el diseño correspondiente: la moda, el mueble; la joyería, etc. En segundo lugar, habrá que establecer cuál es el nivel medio de información de que disponen quienes componen el pertinente sector: los diseñadores profesionales y los comerciantes especializados que operan en la Unión Europea. Y apoyándose en esta doble premisa, habrá que decidir si el

Finalmente, los autores anglosajones proponen el término “*currently active in design*” que incluye además de diseñadores a cualquiera que se relacione de algún modo con el diseño, en términos amplios<sup>688</sup>.

En sede de la doctrina administrativa y jurisprudencia la posición fluctua entre restringida y amplia. Ejemplo de la primera postura, se considera a los sujetos que forman parte del sector de escaleras de seguridad o la industria que encarga frascos<sup>689</sup>.

Por otra parte, se ha considerado que círculo especializado es cualquier persona relacionada con la industria de luminarias y

---

diseño en cuestión puedo (sic) haber sido conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector pertinente”.

<sup>687</sup> Vid. STELZENMÜLLER, U., *Von der...*, op.cit. pág.69: “Damit kann der Begriff der Fachkreise tatsächlich die Spezialisten, nämlich die Designer, Hersteller und Händler des betreffenden Wirtschaftszweigs umfassen [...]”

<sup>688</sup> Vid. AA.VV, *Copyright*, op.cit, pág.644: “It has been said that ‘the circle’ extends beyond designers to include all individuals who conduct trade in relation to products in that sector including those who design, make, advertise, market, distribute, or sell such products in the course of trade in the Community. A further unresolved question is whether we are concerned with the persons ‘currently’ specialized in the sector, that is at the priority date (or in the case of an Unregistered Community Design Right, the date of disclosure). The better view is that this must be so: if we are to give effect to the aim of excluding very old designs from the relevant prior art, then the fact that the design could reasonably have become known to those specialized in the sector concerned, operating in the Community long before the date of filing, must be irrelevant. The best way to achieve this is to treat the term ‘operating’ as meaning ‘currently active in design’”

<sup>689</sup> Vid. R 103/2007-3, *Aniceto Canamasas Puigbó v. DB Design GmbH*, de 9 de noviembre de 2007, apartado 14: “Por lo tanto, los círculos especializados son las industrias, dentro de la Comunidad, que realizan y/o encargan estos frascos para rellenarlos con los productos cosméticos [...]” Más recientemente, vid. asunto R 2594/2011-3, *Dellice Holding Ltd v. Indowoods S.A.*, de 11 de junio de 2013, apartado 17: “[...] The relevant circles are those persons operating in the field of child and infant safety installations, particularly stair gates.”

fabricantes de juguetes, diseñadores de calzado, industria de calzado y comerciantes, ejemplos de posición amplia<sup>690</sup>.

En cuanto al aspecto cuantitativo, cuestión de si una única divulgación a una única empresa o la presentación del diseño en las salas de exposición de una empresa ubicada fuera del territorio de la Unión Europea es suficiente para que se considere dicho diseño razonablemente conocido por los círculos especializados ha tenido respuesta por la jurisprudencia en sentido negativo<sup>691</sup>.

---

<sup>690</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 9018, *GHZ Matra AG v. Cloud B, Inc.*, de 28 de enero de 2014, apartado 20: “The sectors concerned therefore can be established as lamp and toy producers, both oriented on baby and children products. The circles may comprise all persons involved in the given business, not only designers or decision takers.”

Resolución de la Tercera Sala de Recurso, R 9/2008-3, *Crocs, Inc v. Holey Soles Holdings, Ltd and Partenaire Hospitaliter International (PHI)*, de 26 de marzo de 2010, apartado 62: “The ‘circles specialised in the sector concerned, operating within the Community’ are represented, in the present context, by footwear designers, footwear industry and footwear trade, who operate in the Community.”

En sede judicial, vid. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), asunto C-479/12, de 13 de febrero de 2014, *H.Gautzsch Groshandel GmbH & Co. KG y Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*, aunque en referencia al diseño comunitario no registrado, determina en Fundamento de Derecho 27: “[...] Los comerciantes que no hayan participado en la concepción del producto referido no pueden ser excluidos en principio del círculo de las personas a las que se puede considerar integrantes de esos círculos especializados.” Vid. también Sentencia de England and Wales High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court), [2013] EWHC 1925 (Pat), asunto HC13B00651, *Magmatic Limited v. PMS International Limited*, de 11 de julio de 2013, apartado 38: “Thirdly, who are “the circles specialized” in that sector? [...] Individuals who conducted trade in relation to products in that sector, including those who designed, made, advertised, marketed, distributed and sold such products in the Community [...] experts and all businesses involved in trade including importers [...] the words are to be broadly interpreted.”

<sup>691</sup> Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), asunto C-479/12, de 13 de febrero de 2014, *H.Gautzsch Groshandel GmbH & Co. KG y Münchener*

Esta posición nos parece criticable por cuanto si se trata de una divulgación a una empresa líder en su sector se puede pensar que los círculos especializados han tenido conocimiento ya que de conformidad con la doctrina, el criterio exigible es el de la diligencia media<sup>692</sup>. Si, *ad.ex*, se hablara de una divulgación a una empresa como Adidas, o en su sala de exposición en una feria sectorial en Hong Kong, es difícil pensar que ello no ha llegado a conocimiento del sector calzado.

El círculo especializado no puede estar constituido por los usuarios informados pero tampoco puede formar parte del mismo el experto en la materia, que tampoco se debe confundir con los especialistas<sup>693</sup>.

El conocimiento que se espera del sujeto que sea círculo especializado, aunque sea elevado<sup>694</sup>, será meramente comercial.

---

*Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*, Fundamento de Derecho 36, citada anteriormente.

<sup>692</sup> Cfr. GARCÍA CHAMÓN-CERVERA, E., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.79.

<sup>693</sup> En cuanto a la exclusión del usuario informado, vid. STELZENMÜLLER, U., *Von der...*, op.cit. pág.69.

La doctrina más destacada, por todos OTERO LASTRES, J.M., *El diseño industrial...*, op.cit, pág.74, *Concepto de diseño...*, op.cit, pág.71 y en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit. pág.408 y en la doctrina anglosajona STONE, D., *European Union...*, op.cit. pág.117, asimilan la figura del círculo especializado a la de los especialistas.

<sup>694</sup> Vid. MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.267: “[Círculos especializados] su nivel de diligencia y de accesibilidad a la información será muy superior al habitual para otros sujetos [...] Mayor grado de exigencia para los círculos especializados (*rectius* expertos) en cuanto a los diseños que se supone deben llegar a conocer [...]” Vid. también STONE, D.,



Tampoco se debe olvidar que el fundamento de la protección de las invenciones (exclusiva a cambio de enriquecimiento del estado de la técnica por divulgación) no es el mismo que el de las creaciones de forma en las que la función de constituir herramienta de marketing comercial es lo relevante (exclusiva a cambio de divulgación de una forma que enriquezca el patrimonio o acervo estético).

Ni siquiera en el supuesto de sectores comerciales fronterizos<sup>695</sup>, comunes o próximos, sus conocimientos serán equiparables ni asimilables a los del experto técnico de patentes.

Los círculos especializados no comparten ninguna de las cualidades propias del experto en la materia ni tampoco son asimilables al usuario informado<sup>696</sup>. Se puede afirmar que el experto en la materia califica, el círculo especializado conoce.

---

*European Union...*, op.cit, pág.117: “The word ‘specialised’ implies a degree of expertise beyond, for example, the informed user. This might suggest designers and other specialists in the sector concerned.”

<sup>695</sup> Nos referimos a un sector del diseño industrial que pueda o no tener conexiones con otro sector diferente. En la doctrina, vid. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.114: “[...] An invalidating prior design may come from a field of endeavor different than that of the design being tested for validity: in such a case, the answer is not clear. Take, for example, a bread board used to attempt to invalidate a registered Community design for a tablet computer. [...] If the prior bread board design could have reasonably become known to bread board sector specialists, but not to Tablet computer sector specialists, then the prior disclosure may or may not be relevant, depending on which sector is relevant.”

<sup>696</sup> Por ejemplo, en la Sentencia 119/10 del Juzgado de Marca Comunitaria de 10 de febrero de 2010, Fundamento de Derecho Tercero, se dice que la figura del usuario informado recuerda el experto en la materia, asimilación que, sin poder compartir tampoco, consideramos más próxima y más acertada que la

Por último, el experto en la materia tiene que valorar la actividad inventiva, requisito ajeno al diseño industrial y en todo caso diferente del de novedad.

### 5.7.2.2 Carga de la prueba del desconocimiento

El solicitante de nulidad debe aportar las pruebas acreditativas del hecho obstaculizador de la presencia de un diseño válido<sup>697</sup>.

---

de los «círculos especializados». En la Sentencia 311/07 del Tribunal de Marca Comunitaria de 7 de septiembre de 2007, Fundamento de Derecho Tercero, se dice: “[...] El usuario informado no es el consumidor [...] tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes [...] ni [...] los integrantes de “los círculos especializados del sector”. En sentido parecido, vid, Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria núm.311/09, de 1 de septiembre de 2009, Fundamento de Derecho Tercero: “[...] El usuario informado [...] recuerda al “experto en la materia” previsto en la legislación de patentes [...] pero no equiparable ya que no se trata aquí de un “experto” sino de un “usuario”, es decir, de un consumidor, lo cual también impide su equiparación a aquellos sujetos que forman “los círculos especializados” [...]”

Si se considera con la doctrina (CURELL SUÑOL, M., *Conceptos jurídicos...*, op.cit, pág.325) que el experto en la materia es capaz de detectar lo evidente en el nivel de la técnica, tiene una capacidad técnica que puede ser muy avanzada o muy simple, lo que dependerá de la naturaleza de la técnica implicada, conoce los prejuicios técnicos y tiene los conocimientos lingüísticos de un políglota una teórica aproximación entre círculos especializados y experto en la materia carece de fundamento.

<sup>697</sup> Cfr. lo dispuesto en el artículo 28.1 REDC en relación con el documento Directrices de Examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, apartado 3.9.2 (Hechos, pruebas y alegaciones), versión de 2 de enero de 2014. También se plantea en decisiones de la División de Anulación de la OAMI como la referente a ICD 4240, *Aroco –Comercio e Distribuição de Materias de Segurança, Lda v. Detumando, SL*, de 26 de noviembre de 2007, apartado 9: “[...] Principio de la carga de la prueba de la divulgación de un diseño anterior [...] recae sobre el solicitante [...]” En la doctrina procesalista la carga de la prueba se considera un poder conferido a las partes de ejercicio facultativo y de naturaleza instrumental. Cfr. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., *La carga de la prueba en*

El titular del diseño cuya validez ha sido impugnada deberá demostrar que la divulgación previa no ha podido ser razonablemente conocida en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector, que la divulgación tuvo una repercusión ínfima, que algunos especialistas lo conocieron pero lo desconoció el tráfico normal del sector o que el diseño era conocido pero solo por los círculos especializados operantes fuera de la Unión Europea, lo que tampoco tuvo “transvase” a estos sectores europeos.

Esto no obstante y en la Jurisprudencia, se reconoce una excepción cuando se trata de divulgaciones oscuras lo que supone una inversión de la carga de la prueba<sup>698</sup>.

Como señala la doctrina en cuanto a la carga de la prueba, si se ha demostrado la divulgación previa, el titular del diseño debe

---

*la práctica judicial civil*, LA LEY, primera edic, Alicante, marzo 2006, pág.56. En sede de procedimiento ante OAMI, cfr. PÉREZ CARRILLO, E.F., *Los procedimientos relativos...*, op.cit, pág.327.

<sup>698</sup> Vid. England and Wales High Court of Justice (Patents Court) [2013] EWHC 1925 (Pat), case No: HC13B00651, de 11 de julio de 2013, *Magmatic Limited v. PMS International Limited*, apartado 41: “Fifthly, who bears the burden of proof? Counsel for PMS submitted that the burden of proving that the exception applied rested on the party who relied on it, here Magmatic. [...] Counsel for Magmatic submitted that the burden of proving that the disclosure was made available to the public rested on the party challenging the validity of the registered design, and that included proof that the design could reasonably have become known as result of the event relied on. In the alternative he submitted that, if the burden of proof lay on the proprietor of the design, nevertheless the evidential onus could shift if on its face the disclosure was an obscure one. [...] In my judgement the burden of proving that the exception applies rests on the party relying on the exception. I accept, however, that the evidential onus may shift to the other party once it is shown that the disclosure relied on appears to be an obscure one.”

probar que dicha divulgación fue poco conocida o poco clara y que por ello no constituye un antecedente<sup>699</sup>.

La divulgación no se considerará desconocida a menos que haya sido impugnada por el titular del diseño y siempre que se pruebe que pudo haber llegado a conocimiento de los círculos especializados del sector afectado y que operan en la Unión Europea. Asimismo, el solicitante de nulidad debe demostrar desde el principio no solo la divulgación, sino también que la misma pudo llegar a conocimiento en el tráfico comercial normal por parte de los círculos especializados del sector afectado que operan en la Unión Europea.

Atendiendo a la doctrina administrativa emanada de la División de Anulación y Tercera Sala de Recurso de la OAMI, en la mayoría de los asuntos el titular del diseño se limita a cuestionar las pruebas aportadas de contrario y a señalar las diferencias entre los diseños confrontados, tratando de reforzar su tesis de que el diseño registrado tiene novedad y carácter singular.

#### **5.7.2.2.1 Cláusula de salvaguardia: concepto**

Regulado en los artículos 7.1 RDC y 9 LDI, constituye una excepción a la pérdida de novedad por su divulgación con anterioridad a su registro o primer acto de divulgación<sup>700</sup>.

---

<sup>699</sup> Cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.119.

La finalidad de esta excepción consiste en evitar que una evaluación de la novedad a escala mundial permita en algunos ámbitos, y especialmente en la industria textil, que vendedores de productos de imitación se procuren certificados en países remotos en los que se hace constar falsamente que el diseño o modelo impugnado ya había sido creado con anterioridad en un tercer país<sup>701</sup>.

La doctrina<sup>702</sup> interpreta que la cláusula de salvaguardia contiene una previsión marcadamente proteccionista de la industria

---

<sup>700</sup> El legislador incluye el diseño registrado y el no registrado. Vid. artículo 7.1 RDC: “*Se considerará que existe divulgación [...] 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.*” En sentido parecido, cfr. artículo 9.1 LDI.

<sup>701</sup> Cfr. PELLISÉ CAPELL, J., *Sobre la delimitación...*, op.cit, pág. 234.

La referencia a “país remoto” aparece por primera vez en el Libro Verde, apartado 5.5.5.2. La alusión completa se encuentra en el Dictámen sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario, núm. C 388/9, de 6 de julio de 1994, apartado 3.1.2 y se repite en el Dictámen del Comité Económico y Social sobre la “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños”, Diario Oficial núm. C 388 de 31 de diciembre de 1994, apartado 3.1.2.

<sup>702</sup> Vid. KUR, A., *Industrial Design...*, op.cit, pág.1: “[...] Circles specialised in the sector concerned, operating within the Community”. This clause was the outcome of a rather heated debate between the protagonists of an absolute concept of novelty and a more restrictive (protective) approach. In the first, preliminary drafts of the design directive and regulation, the approach had been clearly Eurocentric, with the actual or presumed knowledge of European professional circles setting the decisive standard for the assessment of novelty and individual character. After hard criticism, this was changed into absolute novelty [...]. This again provoked protest, in particular from the textile industry, which claimed that it would be far too easy for infringers to submit fake evidence as to the fact that the design had been seen before [...].”

europaea, lo que también se ha planteado por parte de la jurisprudencia<sup>703</sup>.

De este modo, al exigir que sectores especializados comunitarios tengan conocimiento de ese diseño, se pretende dar seguridad al proceso evitando que para oponerse a los diseños comunitarios se puedan invocar divulgaciones dudosas y por ello difíciles de contrastar.

Según la doctrina<sup>704</sup>, se incluyen en el catálogo de divulgaciones oscuras las divulgaciones muy antiguas, las geográficamente remotas y las que han tenido como destinatario un grupo muy reducido de personas.

Esta cláusula relativiza la faceta geográfica de la divulgación, que si bien puede tener lugar en cualquier lugar del mundo, se ve muy matizada en su concreción legal, círculos empresariales del sector que operan en la Comunidad Europea<sup>705</sup>. En definitiva, se

---

<sup>703</sup> Vid. Sentencia de Supreme Court of Judicature Court of Appeal (Civil Division) on Appeal from the High Court of Justice Chancery Division (Patents Court), de 23 de abril de 2008, asunto A3/2007/1867 y 1867 A [2008] EWCA Civ 358: “How then did the exception to absolute novelty come about?. The travaux are clear about this. It came about by reason of a specific piece of lobbying by the textile industry. It was a concern about counterfeiting and nothing to do with an intention that prior art, obscure in the field of intended use, should be discounted.”

<sup>704</sup> Cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pp.112-113, BENTLY, L./ SHERMAN, B., *Intellectual Property...*, op.cit, pág.643 y LLOBREGAT HURTADO, M.T., *Temas de...*, op.cit, pág. 266.

<sup>705</sup> Cfr. MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.267 y CURELL AGUILÀ, M., *Perspectiva profesional...*, op.cit, pág.125.

puede considerar que se ha suavizado el criterio de novedad absoluta<sup>706</sup>.

#### 5.7.2.2.2 Diseños de resurrección

Consiste en una forma que pese a su inicial divulgación ha preservado su novedad por cuanto en el momento presente no se tiene constancia ni conocimiento de la misma por parte de los círculos especializados del sector, cuestión que ha sido analizada por la doctrina<sup>707</sup> y que aparece implícitamente reconocido en los

---

<sup>706</sup> Cfr. SPEYART, H.M.H., *The Grand...*, op.cit, pág.607. Un ejemplo muy gráfico que aporta este autor (mismo artículo y misma pág.) refiere a Japón: “Futon designers, for example, cannot afford to ignore developments in Japanese design. In this example Japanese futons can be taken into account in nullifying the novelty of (quasi-)identical European futon designs.”

<sup>707</sup> Vid. CASADO CERVIÑO, A./BLANCO JIMENEZ, A., *El Diseño Comunitario...*, op.cit, pág.43: “Para concluir, es de señalar que también cabe la posibilidad de que sean tenidos como nuevos los dibujos o modelos llamados «de resurrección». Esto es, diseños conocidos en el pasado por los especialistas en el sector pero olvidados actualmente. Esta posibilidad puede resultar de gran interés para ciertos sectores, como por ejemplo el de prendas de moda, joyas o mobiliario, que ocasionalmente busquen la inspiración de sus diseños en motivos antiguos no conocidos en sus relaciones comerciales habituales.” También cfr. CASADO CERVIÑO, A., “La protección del Diseño en Europa”, en IDEI, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, número 30, (2003), pág.28. Otros autores que han tratado este particular, cfr. LENCE REIJA, C., *La protección...*, op.cit, pág.44, ROGEL VIDE, C., *Diseño...*, op.cit, pág.57, RODRIGUEZ DIAZ, I., *El diseño...*, op.cit, pág.272, ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pág.102. En la doctrina inglesa, cfr. HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pp.202 y 203. En la doctrina francesa, cfr. PEROT-MOREL, M.A., *La propuesta...*, op.cit, pág.267.

textos preparatorios<sup>708</sup>. En sede de diseño profesional ha sido denominado «*historización*»<sup>709</sup>.

En definitiva, esta clase de diseño es una solicitud de diseño actualizado, inspirado en un diseño antiguo (*por ejemplo* un objeto de cerámica maya) que se rescata para una aplicación moderna y que en el tiempo actual no forma parte del acervo estético del sector y por ello se considera de carácter novedoso.

Dicha forma puede conservar una presencia testimonial en museos poco conocidos o mercados remotos y por ello se la denomina «*divulgación oscura*»<sup>710</sup>.

---

<sup>708</sup> Vid. Comentario al artículo 6 apartado 2 en la Propuesta de Reglamento sobre el Diseño Comunitario de 3 de diciembre de 1993: “[...] En algunos casos puede tener mérito dar nueva vida a antiguos diseños, que deberían ser objeto de protección.”

<sup>709</sup> Vid. JULIER, G., *La cultura...*, op.cit, pág.107: “Como parte de este proceso de “historización”, desde los últimos años setenta, varias compañías internacionales de muebles, entre ellas Aram, B.D Ediciones de Diseño, Cassina, Knoll y Santa & Cole, han reeditado modelos históricos de diseñadores emblemáticos como Antonio Gaudí, Le Corbusier y Marcel Breuer.[...] De esta forma, desde comienzos de los ochenta, Alessi empezó a fabricar diseños históricos, como el juego de té de 1925 de Marianne Brandt.”

<sup>710</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación ICD 8720, *Samsung Electronics Co. Limited (y otros) v. Apple Inc.*, de 13 de mayo de 2013, apartado 44: “The disclosure is not obscure in the sense in which the limitation of the absolute novelty in Article 7(1) CDR was intended according to the travaux préparatoires. It is not the situation when a design disappears from mankind’s memory in time and is available only in a local museum or traded on a remote local market. An obscure design on the internet would have to be irretrievable or hardly retrievable by ordinary browsers [...]” En sentido parecido, mismas partes, cfr. ICD 8538, de 12 de junio de 2013, apartado 42.



Decisiones de la División de Anulación de la OAMI que han analizado cuestiones de nulidad en que determinados diseños por su antigüedad podrían haber entrado en esta categoría (diseño de resurrección), aportan ejemplos. De este modo se han analizado cuestiones relacionadas con productos tales como sillas<sup>711</sup>, tejidos<sup>712</sup>, un aparato para tratamiento muscular<sup>713</sup>, cráneos de cristal<sup>714</sup>, una motocicleta Lambretta<sup>715</sup>, cascos de protección<sup>716</sup> o rifles<sup>717</sup>.

---

<sup>711</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI ICD 3309, *Fredericia furniture A/S v. ZILCO Srl*, 24 de julio de 2007, si bien no se usa la expresión «diseño de resurrección», el antecedente opuesto es un modelo de silla, “J39” diseñada por el diseñador danés Borge Mogensen y comercializada desde 1947. El diseño comunitario es declarado nulo precisamente por ser idéntico al diseño de referencia. En sentido parecido, cfr. ICD 3291, mismas partes y misma fecha. También se cita el mismo antecedente (silla de 1947) y en esta ocasión sí hay algunas diferencias que motivan la presencia de novedad pero no de singularidad. Decisión de la División de Anulación ICD 8264, *Elcon GmbH v. Ebeim Möbel GmbH Öbringen*, de 25 de enero de 2012, se cita como antecedente inmediato, la silla “Swan”, diseñada por Arne Jacobsen en 1958. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8816, *Temoto Production AB v. Design Bruno Mathsson AB*, de 20 de marzo de 2013, modelos de sillas divulgados en los años 60.

<sup>712</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 7032, *Interfabrics S.L. v. Dissjacq, S.L.*, 30 de noviembre de 2010, refiere a diseños de tejidos basados en *art nouveau*.

<sup>713</sup> División de Anulación de la OAMI, ICD 8327, asunto *Hook of Sweden v. Jukka Heininen*, de 25 de enero de 2012 en que se alegan como antecedentes documentos de patente estadounidense de 1926.

<sup>714</sup> Decisión de la División de Anulación ICD 8424, *Out of the blue KG v. Globefill Incorporated*, de 16 de marzo de 2012, cráneos de cristal con antigüedad de varios miles de años. Sin embargo, en el apartado 6 se dice: “The exhibitions of the historic crystal skulls in well-known museums are events which could have reasonably become known in the normal course of business to the circles specialized in the sector concerned operating within the Community. Visits to the archaeological sections of museums belong to the normal course of business of a designer [...]”

En sede judicial los ejemplos aportados incluyen un diseño inspirado en un vaso galorromano, Sentencia de 19 de junio de 1985<sup>718</sup>. En otro orden y por su importancia en esta cuestión, citamos la Sentencia de 28 de febrero de 2007, Fundamento de Dercho Sexto<sup>719</sup>:

*“Como afirma la doctrina más autorizada (Casado Cerviño en “El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa”) cabe la posibilidad de que dibujos o modelos conocidos en el pasado sean considerados como nuevos si aquellos aparecen olvidados actualmente, dando lugar a los llamados “dibujos o modelos de resurrección”, de gran interés en algunos sectores (como puede ser el de la decoración) que buscan su inspiración en motivos antiguos no conocidos en las relaciones comerciales habituales. En el caso presente las anterioridades invocadas se remontan a*

---

<sup>715</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8411, *Brandconcern B.V v. Motom Electronics Group S.P.A.*, de 25 de junio de 2012, se aporta como antecedente un modelo de motocicleta Lambretta de 1962. En el apartado 10, se dice: “Si può quindi dedurre che il disegno o modello anteriore si riferisce ad un modello di scooter del 1962 ed è improbabile que el pubblico non ne fosse a conoscenza.”

<sup>716</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8605, *Bandit Helmets GmbH v. Jérôme Coste*, de 29 de junio de 2012, antecedente referente a modelos de cascos Bell «500-TX», seleccionados en 1962 por la excelencia de su diseño y expuestos en el Museo de Arte de Nueva York y modelo de casco del ejército alemán de 1935.

<sup>717</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación, ICD 8923, *Skyway Technology España, S.A v. Cybergun, S.A.*, de 21 de mayo de 2013, se cita como antecedente rifle modelo «Mauser Kar 98», comercializado en 1935, e ICD 8927, mismas partes y misma fecha, se aportan datos en referencia a un modelo de rifle de asalto «AK 47 Kalashnikov», comercializado en 1947.

<sup>718</sup> Tribunal de Apelación de París, citada por LENCE REIJA, C., *La protección...*, op.cit, pág.44.

<sup>719</sup> Cfr. Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria, núm. 47/07.

*muestrarios de sederías de los periodos 1915-1930 y 1930-1950, y 1940-1950 básicamente (además de un supuesto del S XIV-XV). A falta de mayores concreciones, y dado que es posible que se remonten a 1940, no contamos con pruebas contundentes que permitan catalogar a los mismos como dibujos con capacidad para desvirtuar la novedad de uno divulgado en 2004.”*

Consideramos que esta figura, si bien es coherente con el actual sistema legal en materia de diseño, debe interpretarse en el sentido de que cualquier forma cuyo registro se solicite y que se inspire en una antigua podrá ser válida si la misma reúne los requisitos de protección. Referimos a “inspiración” ya que la admisión de la mera “copia” de una forma antigua equivaldría a su reprivatización para su explotación en exclusiva. De todos modos los asuntos analizados muestran que el propio mercado, los competidores, consiguen la anulación de diseños de terceros que han copiado o se han inspirado demasiado estrechamente en formas antiguas<sup>720</sup>.

### **5.7.3 Sujeto que juzga la novedad del diseño**

No existe sujeto en sede de novedad que tenga que afirmar o negar la concurrencia de este requisito. Para ORTUÑO BAEZA<sup>721</sup>, opinión que se comparte, no se puede establecer una vinculación entre círculo especializado y sujeto que determina la

---

<sup>720</sup> De los asuntos analizados anteriormente resulta la anulación de diseños comunitarios de sillas, motocicleta, rifles.

<sup>721</sup> Cfr. ORTUÑO BAEZA, M.T., *El requisito de...*, op.cit, pág.145.

identidad a efectos de novedad por cuanto no hay previsión expresa en la legislación en la materia. El sujeto a estos efectos y para esta valoración es el Juez, si se quiere con el posible apoyo de expertos, pero no desde luego, el sujeto o sujetos que formen parte del círculo especializado<sup>722</sup>. También podría asumir esta función un órgano administrativo<sup>723</sup>.

### 5.8. Preuso

Consiste en el uso legítimo de un diseño, y que no trasciende, por parte de un tercero con carácter previo a su registro. Supone el otorgamiento de derechos a un tercero que ha utilizado, o ha realizado preparativos para utilizar de buena fe un diseño, con anterioridad a la fecha de presentación o de prioridad de un diseño español o comunitario, y que sin ser copia del mismo, pero sí muy próximo, entra dentro del ámbito de protección de tal diseño

---

<sup>722</sup> En la doctrina anglosajona, vid. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.119 : “Who decides? Whether a prior design has been relevantly disclosed is a matter for the tribunal. [...]”

El experto podría ser un Ingeniero Industrial o un Arquitecto.

<sup>723</sup> Puede serlo la propia Tercera Sala de Recurso de la OAMI. Vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 196/2008-3, *Imperial International Limited v. Handl Cookvare Limited*, de 2 de septiembre de 2008, apartado 12: “In case of novelty, the Regulation does not specify the reference person. It is, therefore, the Board’s task to assess the differences on the basis of the overall appearance of the designs in question.” En el mismo sentido, cfr. R 887/2008-3, *Normann Copenhagen ApS v. Paton Calvert Housewares Limited*, de 11 de agosto de 2009, apartado 25 y R 505/2012-3, *Slava Vrbovski v. Greiner Packaging GmbH*, de 1 de octubre de 2013, apartado 22.

español o comunitario registrado<sup>724</sup>. Esta institución tiene su origen en el sistema de patentes de invención<sup>725</sup>. La doctrina ha analizado

---

<sup>724</sup> Hasta la normativa comunitaria y española el preuso no tiene entrada en el ámbito del diseño industrial. Si bien, en la Propuesta del Instituto Max Planck para un Derecho Europeo de Diseño, artículo 26 ya se preveía esta institución: “1. The right to a Community design shall not have effect-vis-à-vis any third person who, at the time of filing of the application, already made bona fide use of the design in the territory of the Community or who had made the arrangements required for this purpose. He shall be entitled to exploit the designs for the needs of his own business whether in his own or on outside premises. This entitlement cannot be passed on by inheritance or sold or otherwise alienated except in conjunction with the business.” También se contempla en el apartado 6.4.6 Libro Verde: “En los raros casos en que se cree un diseño de forma independiente por un segundo autor, en infracción de un diseño comunitario registrado, se puede mitigar el perjuicio [...] mediante el reconocimiento de un derecho de uso anterior. [...] En virtud de este derecho, el segundo autor que haya creado de forma independiente el mismo diseño o un diseño sustancialmente similar tiene derecho, en la medida en que haya comenzado la explotación del diseño o haya hecho preparativos efectivos para ello, a proseguir con la explotación para los fines de su propia empresa. El derecho de uso anterior no es transferible a terceros salvo conjuntamente con toda la empresa. [...] El derecho de uso anterior supone únicamente la protección de una inversión, por lo que parece difícil ampliarlo más de lo que ya se ha sugerido.”

Se regula en el artículo 22 RDC, a cuyo tenor:

*“1. Podrá invocar el derecho basado en el uso anterior cualquier tercero que demuestre haber comenzado a utilizar de buena fe en la Comunidad – o haber efectuado preparativos serios y efectivos para ello-, antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en caso de reivindicación de prioridad, antes de la fecha de la prioridad, un dibujo o modelo incluido en el ámbito de protección del dibujo o modelo comunitario registrado que no sea copia de éste.”*

Artículo 50 LDI: “Derechos derivados de la utilización anterior-1. El titular de un diseño registrado no tiene derecho a impedir que quienes con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de registro, demuestren que han empezado a explotar de buena fe en España un diseño que esté comprendido en el ámbito de protección del registrado y no sea copia del mismo, o que han efectuado preparativos serios y efectivos para ello, prosigan o inicien dicha explotación en la misma forma y con la misma finalidad para la que hubieran empezado a utilizarlo o realizado los preparativos.”

<sup>725</sup> Vid. BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., “El derecho de preuso previsto en el artículo 54 de la Ley 11/1986, de Patentes: contenido y alcance”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial...*, op.cit., pp.153-154: “Al referirse el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial (art.273) al embargo preventivo de los productos o maquinaria que pudiese infringir una patente en vigor, establecía en su párrafo

esta cuestión fundamentalmente desde la perspectiva de límite al *ius prohibendi* del titular del diseño registrado<sup>726</sup>.

En cuanto a la jurisprudencia, hay pocos pronunciamientos que hayan tenido que resolver aplicando esta normativa<sup>727</sup>.

---

segundo que: «Art.273.- [...] *Tampoco procederá aquella medida si se demostrase que el querellado posee, explota y utiliza lo que constituye el objeto de la patente, con anterioridad al registro de ésta. [...]»* [...] El *Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria*, contiene la norma que ha sido referente de muchas legislaciones europeas en los últimos tiempos: «Art.37.- Derecho fundado en una utilización anterior y derecho de posesión personal».

<sup>726</sup> Vid. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...*, op.cit, pág.178: “[...] El denominado “derecho de preuso” [...] Se trata de un límite que afecta al *ius prohibendi* del titular del dibujo o modelo comunitario registrado, que también se contempla en el art.54 de la Ley de Patentes.” Desde la perspectiva de Derecho de Autor, vid. CARBAJO CASCON, F., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.608: “Más complejo resulta determinar si el derecho de autor que recae sobre un diseño artístico puede invocarse para bloquear el límite al derecho exclusivo sobre el diseño industrial que supone el llamado «derecho de preuso» [...] Entiendo que si el diseño tiene valor artístico estará protegido como obra de arte plástico desde el momento mismo de su creación, bloqueando así cualquier otro diseño-obra idéntico o sustancialmente similar creado con posterioridad (que carecería de novedad objetiva) y, en consecuencia, cualquier pretensión de uso del mismo, al margen incluso de si se solicita la inscripción o prioridad del primero en la Oficina nacional de propiedad industrial o ante la OAMI.”

<sup>727</sup> *Por ejemplo*, la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, núm. 300/2007 (Secc. 9), de 14 de noviembre de 2008 (AC 2008,280), Fundamento de Derecho Tercero: “[...] Las lámparas controvertidas se venían comercializando en España al menos desde el mes de abril de 2003, lo que supone más de un año antes de la fecha en que se presentaba la solicitud de registro del diseño industrial. [...] Argumenta la demandante que conforme al contenido del artículo 45 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (RCL 2003,1724), el registro obtenido le confiere el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin consentimiento. En relación con tal pretensión, no cabe desconocer que el artículo 50 del mismo cuerpo legal [...] dispone que el titular de un diseño registrado- como es el caso- no tiene derecho a impedir que quienes con anterioridad a la fecha de presentación demuestren que han comenzado a explotar de buena fe en España un diseño que esté comprendido en el ámbito de protección del registrado y no sea copia del mismo.”

Se puede plantear si esta institución supone una antinomia en el sistema. Por un parte, si existe un diseño sin registrar en el mercado cuyo usuario se puede acoger a la protección de uso previo y posteriormente un tercero insta la protección registral, el diseño registrado carecerá de novedad y de carácter singular ya que las diferencias entre el diseño «preusado» y el registrado necesariamente deberán ser escasas. Por otra parte el diseño «preusado» quedará incluido en el ámbito de protección del diseño registrado<sup>728</sup>.

Consideramos necesario diferenciar entre preuso propio (no de mercado) y preuso impropio (de mercado). En ambas situaciones el tercero de buena fe no ha dado a conocer el diseño, no lo ha llegado a divulgar a los sectores especializados y por ello no ha habido quiebra de la novedad.

En el primer supuesto, como señala GIMENO OLCINA, en sede de derecho de preuso en Derecho británico de patentes, la utilización secreta o no informativa de una invención no perjudica la novedad de la patente<sup>729</sup>. Se puede deducir, respecto al diseño, que aunque sea difícil su utilización bajo estas modalidades, quedaría dentro del marco legal el preuso del diseño que no lo

---

<sup>728</sup> Vid. OTERO LASTRES, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág. 461:“El primer requisito es que el diseño sobre el que recae el derecho de preuso ha de estar comprendido en el ámbito de la protección de un diseño registrado. Esto significa que, de no existir este derecho de preuso, el titular del diseño registrado podría prohibir su utilización, ya que se trata de un diseño que invade el ámbito de protección de su diseño registrado.”

<sup>729</sup> Cfr. GIMENO OLCINA, L., *El requisito de la novedad...*, op.cit, pág.320.

divulgue. Se tratará de un diseño cuya única vocación es el ámbito interno de la empresa. *Ad ex*, un diseño aplicado a una cafetera utilizada única y exclusivamente en el comedor de una empresa.

En cuanto al segundo supuesto, como plantea STONE, el tercero se ha limitado a realizar preparativos, los cuales pueden tener lugar dentro o fuera de la Unión Europea pero en este último caso, para su uso en dicho territorio<sup>730</sup>. Se trata de importación de artículos, almacenamiento confidencial u ofrecimiento comercial a un grupo específico y seleccionado de distribuidores. Es un diseño que si bien permanece dentro del ámbito interno de la empresa tiene una vocación, no materializada, de superar dicho marco espacial.

En sede de derecho marcario, se considera que el acto por excelencia a partir del cual comienza el agotamiento de la marca es el de su primera comercialización, es decir, la venta del producto o la prestación de servicios bajo la marca<sup>731</sup>. Este mismo uso en relación con un diseño industrial determinaría la ruptura del

---

<sup>730</sup> Cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pp.325 y 327. Este mismo autor plantea supuestos que podrían incluirse en el artículo 22 RDC, tales como: “importation of products, or the confidential stocking or offering to selected retailers”.

<sup>731</sup> Se acude al Derecho de Marcas al considerar el mayor desarrollo doctrinal de esta figura. En torno a este concepto, cfr. en la doctrina, entre otros a FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de...*, op.cit, pp.253-254, “Tratado sobre...”, op.cit, pág. 581 y ss (uso efectivo y real de la marca), y en “Manual...”, op.cit, pp.789 y ss. DE LAS HERAS LORENZO, T., *El agotamiento del Derecho de Marca*, ed. Montecorvo, Madrid 1994, pág.237 y ss. LOBATO, M., *Comentario...*, op.cit, pp.570 y ss. Finalmente, MARTÍN ARESTI, P., en *Comentarios a la Ley...*, op.cit, pág. pág.540 y ss.



requisito de novedad, realizado más allá del periodo del año desde su divulgación.

La doctrina marcaría identifica determinados supuestos en que hay actos de uso irrelevantes por cuanto los productos no son introducidos en el mercado a través de canales de distribución y circuitos comerciales<sup>732</sup>. Se pueden destacar el del titular de la marca que diseña el signo constitutivo de la marca, el titular que confecciona etiquetas o envases a los que se incorpora el signo, el titular que incluye el signo en los productos o envoltorios que quedan almacenados y no son expedidos fuera de dichas dependencias, una sociedad matriz que remite productos identificados con su marca a una sociedad filial para consumo interno, productos vendidos en economatos propiedad del titular de la marca o de acceso restringido<sup>733</sup>.

Otros supuestos incluyen los productos vendidos en la sede de embajadas de un país extranjero y, por último, ventas experimentales o «*test sales*», respecto de las cuales son exigidos una serie de requisitos que no son de aplicación a diseño industrial,

---

<sup>732</sup> Seguimos a FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pp.794-795 y a SAIZ GARCIA, C., *El uso obligatorio...*, op.cit, pág.140 y ss.

<sup>733</sup> En este aspecto y a diferencia de lo que plantea FERNÁNDEZ-NÓVOA, en en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.795, SAIZ GARCIA, C., *El uso obligatorio...*, op.cit, pág.143 considera que la venta en economatos de acceso limitado sí constituye uso de la marca por cuanto, pese a la restricción “no es menos cierto que los artículos provistos de la marca entran en directa competencia con productos idénticos o similares [...]”

razón por la que consideramos que un diseño aplicado a un producto en este tipo de ventas, dependiendo de las circunstancias, habría sido divulgado<sup>734</sup>.

La conclusión es que de operar válidamente el derecho de preuso, ni el usuario ni el titular del diseño podrán instar recíprocamente acción de nulidad con fundamento en la falta de requisitos de novedad y/o carácter singular del diseño posterior. En todo caso esta institución ha de interpretarse restrictivamente<sup>735</sup>.

---

<sup>734</sup> Cfr. SAIZ GARCIA, C., *El uso obligatorio...*, op.cit. pp.144-145, quien refiere a usos del sector económico, cifra de ventas obtenida en la campaña, número de personas que hayan tomado parte del test, duración temporal del test, extensión espacial y costes para la empresa.

<sup>735</sup> Cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.326 y GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pág.430.

## CAPÍTULO VI

### REQUISITO DE SINGULARIDAD: PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA

#### 6.1 Usuario informado

##### 6.1.1 Consideraciones generales

Con posterioridad al Libro Verde, en los textos prelegislativos del sistema de diseño comunitario, existe una previsión legal que sitúa al usuario informado como uno de los ejes del nuevo sistema<sup>736</sup>. Se configura como aquel sujeto que tiene que afirmar o negar la presencia del requisito de carácter singular.

##### 6.1.2 Concepto de usuario informado

El usuario informado no ha sido definido por el legislador, lo que supone mayor dificultad en su especificación<sup>737</sup>. Por una parte

---

<sup>736</sup> En el Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial de junio de 1991 todavía no ha aparecido esta figura. En el apartado 5.5.6.2 se hace referencia a la “opinión del consumidor común”.

Cfr. en la Propuesta de Directiva relativa a la protección jurídica de los diseños, artículo 5, y Propuesta de Reglamento sobre el Diseño Comunitario, ambos textos de fecha 3 de diciembre de 1993, artículo 6.

<sup>737</sup> Los artículos 6 RDC, 7 LDI “carácter singular”, aluden a “usuario informado”, sin definir este concepto. Parte de la doctrina lo considera un concepto jurídico indeterminado. Entre otros, cfr. MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.269, MACIAS MARTIN, J., *La protección...*, op.cit, pág.321 y GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pág.359, que también lo considera una «figura normativa». Para LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...*, op.cit, pág.155, MUSKER, D., *The Design...*, op.cit,

tiene proximidad con la figura del consumidor medio<sup>738</sup>. Parte de la doctrina lo asimila al experto en la materia propio de patentes de invención, e incluso se ha llegado a acuñar por la OAMI la expresión «*persona razonable*», con lo que el panorama que permita identificar de modo claro esta figura queda en cierto modo, desdibujado y sus perfiles, difusos.

Como ya se ha indicado, el juicio comparativo<sup>739</sup> en lo que refiere a carácter singular tiene lugar en un segundo momento, es

---

pág.40 y STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.146 y 157, es una ficción legal. CURELL AGUILÀ, M., *Perspectiva profesional...*, op.cit, pág.125 y SELLER ROCA DE TOGORES, L., *La prueba pericial...*, op.cit, pág.161 consideran que es un concepto indefinido.

<sup>738</sup> Incluso la OAMI, en la Decisión de la División de Anulación, ICD 1535, asunto *Retsch Porzellan GmbH v. Kennex (Hong Kong) Ltd*, de 20 de febrero de 2006 hace varias alusiones de modo impropio a «*consumidor informado*», apartados 16, 17 y 19. Lo mismo ocurre en ICD 3853, asunto *RH Alurad Höffken GmbH v. Sport-Service-Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH*, de 31 de enero de 2008, apartado 13: “La capacidad de distinguir las características de diseño dominantes de los detalles técnicos de carácter secundario es una de las características que diferencian al consumidor informado del comprador normal.” ICD 8935, asunto *Barilla G.E R. Fratelli S.p.A v. Castano Horacio*, de 11 de marzo de 2013, apartado 21: “[...] Il consumatore è ben consapevole che l’autore gode di una libera significativamente ampia [...]”, y seguidamente se menciona la figura del consumidor y la del usuario informado: “[...] Il consumatore riterrà che il DMC [...] condividano tutti gli elementi principali in grado di colpire l’attenzione dell’utilizzatore [...]”, algo criticable porque parece una combinación de referencias propias de signos distintivos y de diseño industrial.

<sup>739</sup> En la doctrina alemana, STELZENMÜLLER, U., *Von der...*, op.cit, pp.73-74, indica que a diferencia del planteamiento expuesto en el Libro Verde, según el cual la comparación se puede realizar de forma sintética teniendo en cuenta el efecto de conjunto que se desprenda del diseño o por el contrario, se pueden analizar los detalles de las características de forma de cada diseño pormenorizadamente, en cualquier caso se tendrá que tener la referencia de la impresión del diseño como un todo. También señala que en la versión del proyecto de Reglamento de 1993 se determinaba que para evaluar el carácter singular las similitudes tendrían más importancia que las diferencias, propuesta que no prosperó al exigir el Parlamento Europeo que se diera el mismo valor a las diferencias y las similitudes. Concluye afirmando que en el actual sistema

más complejo que el referente a novedad (de carácter objetivo) y consiste en analizar que el efecto, impresión o sensación transmitida por los diseños comparados es o no diferente, para lo que se toma en cuenta al usuario informado.

A este sujeto se le atribuye una consciencia<sup>740</sup> en todo lo relacionado con un diseño determinado, pero no es un experto en diseño. El usuario informado ostenta un conocimiento superior a la media respecto al campo de diseño de referencia, aspecto que supone mayor nivel de conocimiento comparado con el del consumidor medio propio del sistema de marcas<sup>741</sup>. En nuestra

---

legal de diseño comunitario se realizará el análisis según la enumeración de características individuales siempre y cuando se concrete al mismo tiempo en qué consiste la impresión general y a qué características hace referencia.

Vid. Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, de 11 de diciembre de 2009, LA LEY 248736/2009, proc.300/2008, Fundamento de Derecho Segundo: “[...] Singularidad [...] supone otro juicio comparativo [...] el efecto o sensación que causa el primero es diferente a la de los modelos ya existentes como anterioridades, tomando como referencia subjetiva al usuario informado.”

<sup>740</sup> Vid. CURELL SUÑOL, M., *Conceptos jurídicos...*, op.cit, pág.331: “El concepto de usuario informado se presta a varias interpretaciones alternativas: un usuario atento, un diseñador especializado en el campo de los productos en cuestión o un diseñador informado del mercado en general. Es improbable que se exija al usuario estar informado de todos los detalles del mercado del diseño. Parece que la idea de la Comisión Europea fue que al usuario informado le bastara tener conciencia y conocimiento del diseño en cuestión, en una medida razonable.”

<sup>741</sup> Vid. SUTHERSANEN, U., *Design Law...*, op.cit, pp.116-117: “The UK Court of Appeal in *Procter & Gamble Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd* [...] The Court of Appeal held that the informed user is more than a mere consumer of the products to which the design is applied, but is not a design specialist (such as the “person skilled in the art” familiar from patent law) who may consider every feature from a professional angle. He or she is someone aware of the existing design corpus in the relevant product category. [...] It is difficult to see how the test of individual character can be carried out in abstraction unless

opinión usuario informado y consumidor medio no son del todo asimilables.

El consumidor medio es una figura que responde a patrones diferentes<sup>742</sup>. Tampoco son plenamente equiparables usuario

---

the informer user relates his impression of the design to a relevant product or trade environment. Moreover, the test is premised on the fact that the informed user has to link his knowledge of the design to the product, or to the relevant industrial sector concerned.” MACIAS MARTIN, J., parece equiparar nivel de conocimiento de usuario informado y de consumidor (medio). Vid. este autor *Estudio monográfico...*, op.cit, pág.662: “[...] Usuario informado [...] Normalmente será el consumidor del mercado al que va dirigida la oferta del producto que incorpora el diseño.”

Cfr. por último, BRAZELL, L., “Is Design Law in the United States and European Union Converging The Egyptian Goddess faces up to the Snake.”, *EIPR*, Vol.31, Issue 11, 2009, pág. 577.

<sup>742</sup> En cuanto al consumidor, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de...*, op.cit, pp.261-262: “Lejos de ser una figura rígida y unitaria, el consumidor constituye – en el contexto del Derecho de Marcas– una figura flexible y variable. En contra de lo que ha venido sosteniendo la jurisprudencia española, no es posible, a mi juicio, afirmar con carácter general que el consumidor medio o corriente dotado de normales facultades perceptivas observa siempre una misma conducta que no se caracteriza precisamente por el cuidado y diligencia. [...] No queda más remedio que relativizar el prototipo de consumidor.” Vid. GONZÁLEZ VAQUE, I., “La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm.17, año 8, enero/abril 2004, pág.53: “[...] Concepto de *consumidor* [...] comprende toda persona física, no profesional, que adquiere bienes o servicios para su consumo final, con objeto de satisfacer necesidades personales o familiares.” Como señala este autor, es la Sentencia recaída en el asunto «Gut Springenheide», Fundamento de Derecho 31 la que alude a «*consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz*», categoría de consumidor que se verá confirmada en sentencias posteriores que aplican este criterio. Mismo autor y misma obra, pág.64: “[...] El TJCE considera que gracias a su actitud el consumidor medio puede acceder a la información disponible sin tener que realizar una investigación exhaustiva, aunque ello no justifica una completa pasividad o falta de interés.”, pág.67: “El TJCE se ha referido reiteradamente en su jurisprudencia a un consumidor medio, *normalmente informado*. A la idea de *consumidor medio* se asocia la normalidad del nivel de información (de conocimientos). [...] No se trata de que el consumidor *posea* un determinado nivel académico o cultural, sino de que cuente con cierta experiencia y aptitud para interpretar la información que se le facilita

informado y consumidor profesional<sup>743</sup> o experimentado, cuestión que es necesario matizar en cuanto a marcas tridimensionales.

---

sobre los productos y las condiciones en las que éstos se comercializan.” Cfr. mismo autor, “El consumidor normalmente informado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la Sentencia Gut Springenheide”, en *DN*, núm.103, abril 1999, pp.3 y 9. También cfr. PALAU RAMIREZ, F., “El consumidor medio y los sondeos de opinión en las prohibiciones de engaño en Derecho Español y Europeo [A raíz de la Sentencia del TJCE de 16 de julio de 1998, AS. C-210/96, «GUT SPRINGENHEIDE»]”, en *ADI* Tomo 19 (1998), pág.373 y MARTINEZ GUTIERREZ, A., *El riesgo de confusión en...*, op.cit, pp.673-674.

<sup>743</sup> En cuanto al consumidor profesional y especializado, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de...*, op.cit, pp.262-263: “Así las cosas, hay que acoger, sin reserva alguna, la delimitación del consumidor profesional y especializado [...]. Cuando los productos distinguidos por las marcas son productos técnicos normalmente adquiridos por profesionales o expertos cabe esperar que los adquirentes examinen con atención las marcas [...] El consumidor examinará con atención las marcas cuando las mismas diferencian productos que no están destinados a un consumo masivo, sino a un consumo eminentemente selectivo. De este modo, junto al consumidor profesional y experto, aparece el consumidor elitista y experimentado. [...] Si el precio del producto es alto, cabe esperar que el consumidor medio prestará un elevado grado de atención al examen del producto y de la marca, lo cual hace que disminuya la posibilidad del riesgo de confusión.” Mismo autor en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit , pp.629-630: “[...] Doctrina formulada en el caso «Lloyd» [...] El Tribunal de Justicia relativiza el grado de atención y perspicacia del consumidor medio ante las marcas. [...] La sentencia sostiene que el nivel de atención del consumidor medio ante las marcas es variable: depende de la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican las marcas correspondientes. [...] Cabe concluir, por ende, que el Tribunal de Justicia admite implícitamente que el grado de atención atribuible al consumidor medio es elevado cuando las marcas cubren productos especializados cuyo precio es alto. Un supuesto de productos especializados es contemplado por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20-4-2005 que resolvió el caso «Faber Chimica SRL/OAMI» (Asunto T-211/03 = Jurisprudencia Comunitaria sobre marcas, 2005, p.196). En esta sentencia se afirma que los productos de la clase 1 del Nomenclátor Internacional están destinados a una clientela industrial cuyos miembros – como profesionales- pueden poner una atención superior a la media al elegir los correspondientes productos [...]” Finalmente, vid. GONZÁLEZ VAQUE, I., *La noción de consumidor...*, op.cit, pág.76: “No obstante, en algunos casos el TJCE ha aplicado el criterio de consumidor medio a un público profesional [...]”

De todos modos y aunque hay ciertas conexiones<sup>744</sup> existen diferencias relevantes como el nivel de información, el nivel de atención, el modo de realizar el juicio comparativo.

En primer lugar, el nivel de información de ambos sujetos abstractos es muy diferente, incluso en el caso de un consumidor medio de productos de consumo en masa su nivel de información será muy inferior al de un usuario informado de ese mismo tipo de productos<sup>745</sup>. El único supuesto en que entendemos que no es de este modo será cuando se haga referencia a un consumidor medio profesional y en relación con marca tridimensional ya que la información necesariamente se centrará en la forma.

---

<sup>744</sup> Se trata de ficciones legales, ambos pueden constituir el parámetro que determine la validez, nulidad o denegación de la modalidad de protección.

<sup>745</sup> No se puede compartir la opinión del Abogado General expresada en sus Conclusiones, de 12 de mayo de 2011 asunto C-281/10 P, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, apartado 43: “Es evidente que el usuario informado [...] no es [...] el consumidor medio al que se hace referencia para aplicar las normas sobre marcas, al que no se exige ningún conocimiento concreto [...]”, ya que aunque no se le exija en sede judicial ni normativa es un consumidor atento y perspicaz que de hecho se informa. En cuanto al nivel de percepción, vid. la Decisión de la División de Anulación, ICD 420, *Sunstar Suisse, S.A v. Dentaïd, SL*, de 20 de junio de 2005, apartado 19: “[...] El usuario informado, que no es el consumidor medio [...] percibe aquellos elementos distintos de la forma del diseño como elementos específicos que generan una impresión global distinta del diseño anterior.” En igual sentido, cfr. ICD 438, de 30 de junio de 2005, mismas partes e ICD 446, misma fecha y mismas partes.

Contrariamente, vid. Sentencia de Tribunale di Torino Sezione IX Civile specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, de 2 de abril de 2009, Motivi 1): “[...] Utilizzatore informato [...] sia che invezze lo si identifichi nel consumatore attento e preparato [...]”, así como sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 14 de junio de 2011, asunto T-68/10 *Sphere Time v. OAMI*, Fundamento de Derecho 54: “Por consiguiente, en este caso, debe considerarse que el usuario informado es tanto el consumidor medio, [...] como el comprador profesional [...]”



En segundo lugar, el nivel de atención del consumidor medio podrá variar en función de la categoría de productos o servicios, lo que no ocurre con el usuario informado<sup>746</sup>.

En tercer lugar, el modo de realizar el juicio comparativo establecido en dos fases en el caso de diseño industrial con la intervención del usuario informado en la segunda fase, y una única fase en el caso de marcas, es igualmente muy distinto<sup>747</sup>.

Como hemos anticipado, podría haber cierta asimilación entre consumidor medio profesional y usuario informado, con las salvedades y cautelas oportunas, en el caso de una marca tridimensional<sup>748</sup> para un sector de cierto nivel de complejidad

---

<sup>746</sup> Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pp.629-630 y AA.VV, *KERLY'S Law of Trademarks and Tradenames*, 13 edición, Sweet & Maxwell, Londres, 2001, pág.598.

<sup>747</sup> En el caso de signos distintivos, como plantea en la doctrina, MARTINEZ GUTIERREZ, A., entre otros, en *El riesgo de confusión en...*, op.cit, pp.677-678, se tratará de una visión de conjunto complementada con una aproximación analítica (disección de los signos en sus elementos constitutivos) y otra sintética (valoración de la importancia de las semejanzas en cuanto al riesgo de confusión). En otro sentido pero también referente a signos distintivos, plantea MONTEAGUDO, M., *El riesgo de confusión ...*, op.cit, pág.98 que el análisis será el contrario, primero la valoración sintética, en segundo lugar, la analítica.

<sup>748</sup> Se trataría de un supuesto en el que la misma forma estuviera capacitada legalmente para ser una marca tridimensional y un diseño industrial, de lo que se ha hablado en el apartado 3.5.4 de este trabajo.

Téngase en cuenta que la publicación de una marca tridimensional puede anticipar un diseño industrial. Al respecto, vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 214, *LENG-D'OR, S.A v.MAFIN S.P.A*, de 22 de octubre de 2004, apartado 17: "Pertanto, non è possibile affermare che la pubblicazione di un modello sotto forma di domanda di marchio tridimensionale non potesse ragionevolmente divenire nota, nel corso della

técnica. Ello por cuanto el consumidor profesional y especializado y el usuario informado podrían concurrir con sus conocimientos en la misma forma<sup>749</sup>. Podría afirmarse, junto a parte de la doctrina, que en definitiva el usuario informado es una especie de figura híbrida entre perito y consumidor medio<sup>750</sup>.

La asimilación entre experto en la materia, propio de patentes de invención, y el usuario informado, se ha planteado por parte de

---

normale attività commerciale, presso gli ambienti specializzati del settore considerato.”

<sup>749</sup> Tal y como dispone la Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8964, asunto *The Topps Company, Inc v. Mustacamad Tayob*, de 31 de enero de 2014, apartado 12: “Las marcas tridimensionales representan por lo general productos y por consiguiente pueden ser también dibujos y modelos.”

<sup>750</sup> Cfr. MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pp.252 y 270. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.29. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...*, op.cit, pág.155. Posiblemente se podría resumir esta postura, haciendo propia la expresión del documento del Instituto Max Planck, “Towards a European Design Law”, pág.9, citado por MUSKER, D., *The Design...*, op.cit, pág.39 y por DERCLAYE, E., *The British Unregistered...*, op.cit, pág.9, como un consumidor orientado al diseño, “*design-oriented consumer*”.

Vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 583/2011-3, *Coneco Szymocha Winiarski Spółka Jawna v. Dorel France, SA*, de 4 de mayo de 2012, apartado 45: “[...] La notion d'utilisateur averti, [...] le RDMC ne la définit pas. Elle doit toutefois être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen [...], et celle d'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies.”

la doctrina<sup>751</sup>. Entendemos con otra parte de la doctrina y la Jurisprudencia, que esa posición no es procedente<sup>752</sup>.

El perfil del experto en la materia no tiene como cometido realizar ninguna valoración ni juicio comparativo. Se trata simplemente de un patrón o estándar de información que afectará a la validez de la patente carente de un requisito de protección, la actividad inventiva<sup>753</sup>. Pero además esa información será técnica y no formal ni estética.

El experto en la materia tendrá siempre un perfil informativo y cualitativo muy superior al usuario informado y ello ya que el horizonte de conocimientos técnicos siempre será no solo distinto, sino muy superior al de las formas. Piénsese en el nivel de conocimiento del experto en la materia en lo referente a

---

<sup>751</sup> Cfr. OTERO LASTRES, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.414. CURELL AGUILÀ, M., *Perspectiva profesional...*, op.cit, pág.125. DURAN MOYA, L.A., *Proyectos...*, op.cit, pág.39. HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit, pág.40.

<sup>752</sup> También lo diferencian y se separan de esta asimilación: BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.29, LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...*, op.cit, pág.155 y GARCIA-CHAMON CERVERA, E., *Presupuestos de...*, op.cit, pág.94.

En sede judicial, vid, Sentencia del Tribunal General, asunto T-246/10, de 6 de octubre de 2011, *Industrias Francisco Ivars, S.L v. OAMI y Motive, Srl*, Fundamento de Derecho 16: “[...] El usuario informado [...] tampoco es el experto con amplios conocimientos técnicos [...]”

<sup>753</sup> El experto en la materia no juzga ni valora la novedad de la patente. Por todos, vid. BOTANA AGRA, M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.131: “El recurso al experto en la materia (*Fachmann, homme du metier, person skilled in the art*) es una muestra más del interés por objetivar en lo posible el veredicto sobre la existencia o inexistencia de actividad inventiva en la invención que es objeto de una solicitud de patente.”

invenciones químico-farmacéuticas o en biotecnología, ambas de extrema complejidad. No son parámetros comparables con el rango del usuario informado, normalmente confrontado con formas ornamentales y en ocasiones, con formas arquitectónicas o mecánicas, usualmente dotadas de un nivel escasamente tecnológico<sup>754</sup>.

Además de lo planteado, el usuario informado no podrá distinguir los aspectos formales dictados por una función técnica, como señala la Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 2194/2010-3, *Sinochem Ningbo Ltd v. Delta-Sport Handelskontor GmbH*, de 14 de junio de 2012<sup>755</sup>.

---

<sup>754</sup> Ejemplo de forma mecánica, cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 2178, *Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha v. Wuxi Kipor Power Co., Ltd*, de 3 de abril de 2007, referente a «Inverter generators». Otro ejemplo lo proporciona la Sentencia del Tribunal General, asunto T-246/10, de 6 de octubre de 2011, *Industrias Francisco Ivars, S.L v. OAMI y Motive, Srl*, «reductores».

El bajo nivel tecnológico es coherente con la posibilidad de reivindicar la prioridad de depósito de un modelo de utilidad para una solicitud de diseño comunitario, pero no de una patente de invención (Directrices de Examen de los Dibujos y Modelos Comunitarios, versión de 1 de agosto de 2014, apartado 6.2.1.1). Vid. MUSKER, D., *The Overlap...*, op.cit, pág.46: “The `technology` involved in most designs is the simplest of mechanical engineering, which is often not patentable. High-technology products (computers, mobile phones) are often protected by design, but merely in their externals [...]” Como ejemplo de modelo de utilidad que podría servir de base para reivindicar depósito prioritario en cuanto a solicitud de diseño industrial, el expediente U 201330983 “*Soporte reversible para dispositivos electrónicos*”. En la reivindicación segunda se puede leer: “2. *Soporte reversible (1) según la reivindicación 1 caracterizado porque el cuerpo principal figurativo (3) es representación de un objeto o personaje real o de fantasía.*”

<sup>755</sup> Vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 2194/2010-3, *Sinochem Ningbo Ltd v. Delta-Sport Handelskontor GmbH*, de 14 de junio de 2012, apartado 20: “However, that factor does not imply that the informed user is able to distinguish [...] the aspects of the appearance of the

### 6.1.3 Características del usuario informado de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina

La Jurisprudencia Comunitaria y nacional han analizado las características del usuario informado<sup>756</sup>. De este modo, el usuario informado lo es porque utiliza el objeto a que se incorpora el diseño, es informado por cuanto es conocedor y entendido de los distintos tipos de diseños del sector. Se entiende que ostenta determinado grado de conocimiento sobre los elementos que componen dichos diseños, presta un grado de atención

---

product which are dictated by the product's technical function from those which are arbitrary [...]” En el mismo sentido, cfr. R 172/2011-3, *The Automobile Association Limited v. Duncan Petersen Publishing Limited*, de 12 de septiembre de 2012, apartado 28. En sede judicial, vid. Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda), asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11, de 13 de noviembre de 2012, *Antrax It Srl v. OAMI y The Heating Company (THC)*, Fundamento de Derecho 39: “No obstante, esto no implica que el usuario informado pueda distinguir [...] los aspectos de la apariencia del producto que responden a su función técnica de aquellos que son arbitrarios [...]” También y en el mismo sentido, cfr. Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta), asunto T-337/12, de 21 de noviembre de 2013, *El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL v. OAMI y Wenf International Advisers, SL*, Fundamento de Derecho 25.

<sup>756</sup> Cfr. Tribunal General, Sala Cuarta, asunto T-68/10, *Sphere Time v. OAMI* de 14 de junio de 2011, Fundamento de Derecho 51 y Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, C-281/10 P, *PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic*, de 20 de octubre de 2011, Fundamento de Derecho 53.

Cfr. Sentencia núm.68/2011, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 11 de marzo de 2011 (CENDOJ), Fundamento de Derecho Cuarto. Sentencia de England and Wales High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court), [2013] EWHC 1925 (Pat), asunto HC13B00651, *Magmatic Limited v. PMS International Limited*, de 11 de julio de 2013, apartado 27. Sentencia de Commercial Court of Brussels, case A/14/02029, *Mars Incorporated, Mars Petcare UK Limited, Mars Belgium NV v. Joseph Deters y Gedon Pet NV*, de 29 de octubre de 2014, pág.21. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Frankfurt am Main, de 27 de marzo de 2008, asunto 6 U 77/07, *Table Mat*. Sentencia de la Corte de Apelación de Stuttgart, de 30 de abril de 2009, asunto 4-U 236/07, *Stretch-Limousine*. Citadas ambas por HARTWIG, H., *Designschutz*..., op.cit, pp.300-301, respectivamente.

relativamente elevado al utilizar los productos que contienen los diseños, pese a ser una figura sin definición se considera un concepto intermedio entre el consumidor medio y el experto en el sector, es un usuario cualificado en tanto presta especial diligencia, posee un conocimiento básico de los estándares de protección legal, según la jurisprudencia alemana. Al igual que se critica más adelante en otro sentido, este rasgo parece demasiado estricto y alejado del perfil de la mayoría de los “usuarios informados”<sup>757</sup>.

Por otra parte, el usuario informado no tiene cualificación técnica si bien posee conocimientos en cuanto a función, funcionamiento, campo de aplicación del producto y estado previo de formas.

El concepto de usuario informado se interpreta por la doctrina como alguien enterado, formado, usuario habitual o conocedor y entendido (con un cierto nivel de conocimiento) en lo que refiere a diseños en un sector concreto<sup>758</sup>.

---

<sup>757</sup> Apartado 6.1.6 de este trabajo.

<sup>758</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., *Concepto legal...*, op.cit, pág.35. También, en cuanto al factor conocimiento, cfr CASADO CERVIÑO, A./COS CODINA, J., *Los trabajos comunitarios...*, op.cit, pág.33 y SELLER ROCA DE TOGORES, L., *La prueba pericial...*, op.cit, pág.174. En la doctrina anglosajona, cfr. HOWE, M., *Russell-Clarke...*, op.cit. pág.40 y STONE, D., *European Union...*, op.cit. pág.144. En pág.147 señala este autor de modo negativo lo que no es un usuario informado: “The informed user is not: a mere end-user, a designer, a manufacturer, a product design expert, a person in the street, a person skilled in the art, an average consumer as discussed in trade mark cases.”

#### 6.1.4 Nivel de conocimiento del usuario informado

Esta cuestión es de gran importancia pues ayudará a concretar la presencia o ausencia de singularidad en el marco del juicio comparativo realizado por este sujeto. Con carácter previo a analizar esta cuestión se ha de identificar al usuario informado.

El problema que se puede plantear con el concepto legal de usuario informado es que su posicionamiento depende de la concreción del sector de aplicación del diseño en cuestión, entre otras circunstancias, lo que a su vez puede plantear otras cuestiones. La doctrina señala los principales factores a efectos de identificación del usuario informado, siendo los mismos, el modelo o dibujo, el producto y la comercialización y destino del producto<sup>759</sup>

La importancia del segmento de mercado se pone de manifiesto en la propia normativa y en sede administrativa<sup>760</sup>.

---

<sup>759</sup> Vid. SELLER ROCA DE TOGORES, L., *La prueba pericial...*, op.cit, pág.175: “De este modo, como dice la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003, [el usuario informado] *«habrá de concretarse caso por caso en función del segmento de mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto»*. Depende por tanto del modelo y producto del que se trate, de su comercialización y destino para el consumo, que tal usuario informado sea el consumidor en el sentido del público en general, o precise tener unos conocimientos sobre el patrimonio de las formas existentes algo superior al mero consumidor final, pero sin llegar a ser un especialista en la materia.” En sentido parecido, cfr. SUTHERSANEN, U., *Design Law...*, op.cit, pág.118.

<sup>760</sup> Vid. Exposición de Motivos de LDI, a cuyo tenor: “IV. *La ley no define el concepto de usuario informado, porque éste habrá de concretarse caso por caso en función del segmento de mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto.*”

En materia de infracción de diseño el usuario informado podría ser identificado en relación con el sector industrial del diseño industrial infringido, lo que se podría también afirmar en materia de nulidad, siendo el común o más cercano a los diseños confrontados.

La identificación del usuario informado puede ser fácil de realizar si se toman como referencia parámetros básicos tales como la propia representación gráfica del diseño impugnado y los productos solicitados.

En algunas decisiones y resoluciones la OAMI, después de identificar al usuario informado y vincularlo con un sujeto real, realiza una declaración de tipo general a modo de razonar o justificar el motivo de esa decisión.

Al sujeto real se le subsume en las cualidades del usuario informado, lo que en ocasiones parece poco realista y artificial sobre todo en relación con las categorías más generales<sup>761</sup>.

---

Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8423, *Lodger B.V v. Martin Malenac*, de 27 de agosto de 2012, apartado 18: “[...] Taking into consideration [...] in particular the industrial sector to which it belongs [...]”

<sup>761</sup> *Ad ex*, es muy improbable que quien adquiere una gorra como turista en un viaje previamente se haya informado del tipo de decoraciones de las gorras en su lugar de vacaciones. Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, de 22 de febrero 2010, ICD 5676, *Safón, SL v. Camm-Way Accesories*, apartado 37. Identificado el sujeto real (turista), se adapta a las cualidades del usuario informado (conocedor, informado, usuario, etc.). El mismo razonamiento se puede observar en ICD 9390, *Green Lane Products Ltd v. Hongfei Cheng*, de 14 de diciembre de 2011, apartado 17: “In the present case, following the interpretation of the concept of informed user set out above, the informed



No obstante, siendo como es el usuario informado un sujeto ficticio en ocasiones se llega a la conclusión de que es preferible no identificarlo en cuyo caso más bien puede parecer no un usuario informado sino un experto en diseño, no etiquetable y no identificable como tal<sup>762</sup>.

Ha de destacarse la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 21 de noviembre de 2013, a tenor de la cual se considera al usuario informado en función de dos parámetros<sup>763</sup>. En primer lugar el conocimiento real del diseño, en segundo lugar, el carácter excepcional o puntual de la adquisición del producto<sup>764</sup>, todo lo cual deriva en un patrón especializado y no generalista de usuario informado.

Determina a juicio de ese Tribunal que sean usuarios informados “fabricantes, productores, empresarios de distribución

---

user might be anyone who regularly uses detergent and laundry soaps, owns a washing machine or works in a laundrette.” El dueño de una lavadora en un domicilio que la utiliza semanalmente es poco probable que llegue a reunir las características de un usuario informado.

<sup>762</sup> Vid. Sentencia de High Court of Justice Chancery Division Intellectual Property Enterprise Court (Reino Unido), [2013] EWHC 3483 (IPEC), asunto *Utopia Tableware Limited v. BBP Marketing Limited, The British Bung Manufacturing Company Limited*, CC 12 P04833, de 12 de noviembre de 2013, apartado 73: “The Claimant submitted that what was important was not the identification of the real-life person to whom the informed user was most closely approximate, but the fact that such person had knowledge of the existing design corpus and the design features usually included in it.”

<sup>763</sup> Cfr. Sección Octava. Sentencia núm.438/2013, Fundamento de Derecho Tercero.

<sup>764</sup> Se trata de la compra de una trona para bebé con motivo de su nacimiento.

y círculos comerciales de venta al público” y no “padres ni otros familiares” que solo atenderán a la funcionalidad.

El usuario informado puede adquirir su conocimiento a través de distintos medios, tales como la lectura de prensa especializada<sup>765</sup>, visita de negocios especializados<sup>766</sup>, a fabricantes<sup>767</sup>, a ferias comerciales<sup>768</sup>, a tiendas<sup>769</sup>, consulta de Internet<sup>770</sup> o consultas telefónicas<sup>771</sup>.

Concretadas estas cuestiones previas y en cuanto al nivel de conocimiento, como señala la doctrina y jurisprudencia anglosajona, al usuario informado no se le atribuirá un conocimiento memorístico absoluto de todos los diseños

---

<sup>765</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación de 31 de enero de 2008, ICD 3854, *RH Alurad Höffken GmbH v. Sport-Service-Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH*, apartado 12. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI, R 250/2007-3, *Reflex S.p.A v. Fiam Italia S.p.A*, de 18 de septiembre de 2007, apartado 12.

<sup>766</sup> Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI, R 1717/2008-3, *Trep S.p.A v. Posaterie EME S.r.l*, de 11 de agosto de 2009, apartado 31.

<sup>767</sup> Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI, R 171/2011-3, *Manuel Rosillo López v. Federal Signal Vama, S.A*, de 25 de mayo de 2012, apartado 23.

<sup>768</sup> Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI, R 1512/2010-3, *Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bodgan Niewinski v. Poli-Eco Tworzyw Sztuczne Sp.z.o.o*, de 8 de noviembre de 2012, apartado 34.

<sup>769</sup> Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI, R 960/2011-3, *Jürgen Schandelmeier v. Baby Gab, SL*, de 21 de noviembre de 2012, apartado 45.

<sup>770</sup> *Ibid.* También cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, R 316/2008-3, *Euro Fire AB v. Tarnava Sp. z.o.o*, de 14 de octubre de 2009, apartado 33.

<sup>771</sup> Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI, R 650/2012-3, *Hook of Sweden, Legal Entity v. Jukka Heininen*, de 19 de febrero de 2013, apartado 23.

existentes y que formen parte del acervo estético ya que no será un experto en diseños que considerará cada rasgo desde una perspectiva profesional<sup>772</sup>.

Se trata de un conocimiento general de tipo medio que no es absoluto ni exhaustivo, sino referente a los diseños principales de un sector de mercado<sup>773</sup>.

Así se desprende de multitud de decisiones de la División de Anulación de la OAMI. En las decisiones de 2005, 1 de marzo<sup>774</sup>, referente a diseño de envases el usuario informado está familiarizado con las características básicas de los envases, está al corriente del acervo de dibujos y modelos conocido en el tráfico normal, y es conecedor de los envases fabricados masivamente o en serie; y de 20 de junio<sup>775</sup>, relativa a cepillos de dientes, dicho usuario informado está familiarizado con las características básicas

---

<sup>772</sup> Cfr. HEADDON, T., “Community Design Right Infringement: An Emerging Consensus or a Different Overall Impression?” en *EIPR*, Vol.29, Issue 8, August 2007, pág.337.

Vid. Sentencia Patents County Court, *Woodhouse UK PLC v. Architectural Lighting Systems* case [2006] RPC 1: “[Informed user] I do not think that it requires an archival mind (or eye) or more than an average memory [...]”

<sup>773</sup> Vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI, R 960/2011-3, *Jürgen Schandelmeier v. Baby Gab, SL*, de 21 de noviembre de 2012, apartado 44: “The qualifier ‘informed’ suggests that [...] the user knows the various designs which exist in the sector concerned [...]” En parecido sentido, vid., R 971/2011-3, *Marżena Karczmarek, Agrotop-Kaczmarek v. Weremczuk FMR sp. z.o.o.*, de 20 de diciembre de 2012, apartado 24: “[...] The informed user [...] has some awareness of the state of the prior art.”

<sup>774</sup> Cfr. ICD 99, *Galletas Gullón S.A v. SOS Cuétara, S.A*, apartado 23.

<sup>775</sup> Cfr. ICD 420, *Sunstar Suisse, S.A v. Dentaïd, SL*, apartado 18.

de los cepillos interdentes y al corriente del acervo de dibujos y modelos conocido en el tráfico comercial normal.

Decisiones de 2006, de 20 de febrero<sup>776</sup>, referente a soperas, si bien se emplea el término «consumidores informados», se alude a familiaridad con los servicios de mesa, en la de 3 de mayo<sup>777</sup>, bolsas para botellas, el usuario informado conoce los diseños de bolsas de botellas y asimilados.

Decisiones de 2007, de 23 de abril<sup>778</sup>, referente a velas, es usuario informado quien conoce el diseño de dicho producto, en la de 7 de noviembre<sup>779</sup>, ambientadores, el usuario informado conoce este producto y las características básicas de ambientadores que no son aparatos.

Decisiones de 2008, de 31 de enero<sup>780</sup>, llantas para vehículos, es usuario informado quien está familiarizado con ese producto, en la de 1 de septiembre<sup>781</sup>, proyectores de luz, es usuario informado quien está familiarizado con este tipo de productos.

---

<sup>776</sup> Cfr. ICD 1535, *Retsch Porzellan GmbH v. Kennex (Hong Kong) Ltd*, apartado 17.

<sup>777</sup> Cfr. ICD 2095, *Built NY, Inc v. I-Feng Kao*, apartado 16.

<sup>778</sup> Cfr. ICD 2681, *Andrzej Madrzyk v. Wladyslaw Binda y otro*, apartado 16.

<sup>779</sup> Cfr. ICD 3630, *Julius Sämann Ltd v. Jeas S.R.O.*, apartado 21.

<sup>780</sup> Cfr. ICD 3854, *RH Alurad Höffken GmbH v. Sport-Service-Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH*, apartado 12.

<sup>781</sup> Cfr. ICD 5114, *SGM Technology for Lightning S.p.A v. He Shan Lide Electronic Enterprise Company Ltd*, apartado 18.

Decisiones de 2009, de 16 de marzo<sup>782</sup>, muebles combinados, es usuario informado quien conoce este producto y está familiarizado con las características básicas del mismo (merendero), de 31 de julio<sup>783</sup>, contenedores de basura, es usuario informado quien está familiarizado con este producto, su aspecto, manipulación y la correspondencia entre su aspecto y su finalidad.

Decisiones de 2010, de 21 de junio<sup>784</sup>, calentadores, es usuario informado quien conoce estos productos y está familiarizado con sus características básicas, de 22 de octubre<sup>785</sup>, elementos de señalización, el usuario informado está familiarizado con los elementos característicos básicos de los puentes de luz para techo de vehículos y conoce el cuerpo de diseños actuales.

Decisiones de 2011, de 10 de marzo<sup>786</sup>, dispensador de agua, el usuario informado conoce este producto y está familiarizado con las características básicas del mismo y de 4 de julio<sup>787</sup>, figuras de recuerdo, el usuario informado conoce este producto y está familiarizado con el cuerpo de diseños existentes.

---

<sup>782</sup> Cfr. ICD 5338, *Foppa Pedretti, S.P.A v. Gandia Blasco, S.A*, apartado 17.

<sup>783</sup> Cfr. ICD 5395, *Jätepörssi OY v. Avec Group OY*, apartado 23.

<sup>784</sup> Cfr. ICD 6500, *Activa GmbH v. Elegant Union Industrial Co, Ltd*, apartado 14.

<sup>785</sup> Cfr. ICD 6187, *Federal Signal Vama, S.A v. Manuel Rosillo López*, apartado 20.

<sup>786</sup> Cfr. ICD 7178, *Water for Life ApS v. Aqueduct Invest Ltd*, apartado 18.

<sup>787</sup> Cfr. ICD 7124, *Martin Emilio Echebgaray Fornes v. Miguel Torrentó López*, apartado 15.

Decisiones de 2012, de 20 de marzo<sup>788</sup>, ventiladores, el usuario informado conoce este producto y está familiarizado con sus formas básicas, de 24 de septiembre<sup>789</sup>, réplicas de armas de fuego, el usuario informado tiene un gran conocimiento de las características de estos productos y puede diferenciar las categorías de armas.

Decisiones de 2013, de 27 de febrero<sup>790</sup>, copas de vino, el usuario informado es conocedor de los diseños aplicados a este producto en el mercado, de 19 de julio<sup>791</sup>, sillones de masaje, el usuario informado está familiarizado con las características principales de estos productos.

Decisiones de 2014, de 15 de enero<sup>792</sup>, maletas, el usuario informado es consciente de los diseños de estos productos, de 27 de junio<sup>793</sup>, encendedores, el usuario informado es consciente de los diseños de encendedores y usuario del producto que incorpora el diseño.

El resultado de esta información será el conocimiento de la oferta del mercado, las tendencias, la moda y las características

---

<sup>788</sup> Cfr. ICD 8468, *Dyson Limited v. Lou Gu*, apartado 17.

<sup>789</sup> Cfr. ICD 8541, *ActionSportGames A/S v. Cybergun S.A*, apartado 28.

<sup>790</sup> Cfr. ICD 8610, *Guy Jackson-Ebben v. Wine Innovations, Ltd.*, apartado 27.

<sup>791</sup> Cfr. ICD 8937, *Ekornes ASA v. Qualimax International, SL*, apartado 19.

<sup>792</sup> Cfr. ICD 9025, *Magmatic Limited v. Kos Group International (UK) Inc*, apartado 21.

<sup>793</sup> Cfr. ICD 9346, *Curly & Smooth Handels GmbH v. Wisen International Industries Limited*, apartado 15.

técnicas básicas del producto de su interés<sup>794</sup>. Esto no obstante y como se ha señalado, ello no le capacitará para diferenciar aspectos de apariencia dictados por la función técnica del producto de aquellos que son puramente arbitrarios.

El usuario conocerá<sup>795</sup> los diseños habitualmente catalogados por los círculos especializados en el sector en el curso normal de los negocios<sup>796</sup>, y el grado de libertad<sup>797</sup> que condiciona al

---

<sup>794</sup> Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI, R 1717/2008-3, *Trep S.p.A v. Posaterie EME S.r.l.*, de 11 de agosto de 2009, apartado 31. En el mismo sentido, cfr. R 1451 y 1452/2009-3, *Antrax It s.r.l v. The Heating Company BVBA*, de 2 de noviembre de 2010, apartado 39.

<sup>795</sup> Vid. SELLER ROCA DE TOGORES, L., *La prueba pericial...*, op.cit., pág.175: “Se requiere así que [el usuario informado] se encuentre «familiarizado» con el acervo de las formas existentes en el mercado de modo que esté capacitado para percibir cuáles son los elementos dominantes del producto que le dotan del valor añadido (de singularidad competitiva) de modo que no se perciba como «más de lo mismo», que le genere una impresión general diversa al resto de los que conoce, prescindiendo de sus propios gustos personales.”

<sup>796</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 4315, *Link Treasure Limited v. ABC Design GmbH*, de 31 de marzo de 2008, apartado 9: “Los círculos especializados de la industria fabricante de cochecitos de niños que operan en la Comunidad conocen, en el marco del tráfico comercial normal, las divulgaciones realizadas fuera de la Comunidad. Estas divulgaciones deben considerarse parte del tráfico comercial normal especialmente cuando proceden de un país tercero que ocupa un lugar destacado en la fabricación de los productos correspondientes o en relación con ellos.”

<sup>797</sup> Vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 9222, *Automatic Transmissions & Innovation S.A v. Juan Costa Pujadas*, de 20 de mayo de 2014, apartado 32: “[...] El usuario informado [...] es conocedor de la limitación existente en el cuerpo de dibujos y modelos de variadores de velocidades y [...] es a su vez consciente del grado de libertad del cual dispone el creador de tales productos.”

diseñador en cuanto a la mayor o menor presencia de la funcionalidad<sup>798</sup>.

Como plantea determinada doctrina, queda por resolver la cuestión referente a los diseños que puedan denominarse “*transversales*”, ya que para estos casos el estándar del usuario informado puede no ser del todo adecuado<sup>799</sup>. Si el usuario informado considera productos de diferentes sectores industriales aquellos que incorporan el mismo diseño, hablaríamos de diseños “*transversales*”, aspecto que podría afectar la valoración de si uno de los dos diseños genera una diferente impresión de conjunto.

Como señala en la doctrina alemana STELZENMÜLLER<sup>800</sup> cuando el usuario informado solo tenga conocimientos amplios en lo referente a un ámbito de diseño pero no respecto a otros menos relacionados se deberá esperar que al menos tenga conocimiento de los diseños conocidos por el usuario medio. Un conocimiento

---

<sup>798</sup> Vid. el ejemplo que proporciona BRAZELL, L., *Is Design Law...*, op.cit, pág.577: “The classic example here is a bottle bag; the shape of the bottle, and the need for handles easily grasped by human hands, mean there is very little left upon which the designer can express creativity – but such details as he or she is able to incorporate are likely to be all the more significant to users, bottle bags all having their major aspects of shape and configuration in common.”

<sup>799</sup> Vid. SUTHERSANEN, U., *Design Law...*, op.cit, pág.117: “[...] Moreover, the test is premised on the fact that the informed user has to link his knowledge of the design to the product, or to the relevant industrial sector concerned: for example, a known decorative design as applied within the field of domestic cutlery may have an altogether different overall impression to the viewer if the design is subsequently applied to the surface of kitchen units. Indeed, what of a design which resides in two different product or industrial sectors?”

<sup>800</sup> Cfr. STELZENMÜLLER, U., *Von der...*, op.cit, pág.77.



tan completo como el previsto por el legislador, cuerpo existente de diseños, se puede limitar a las tendencias de diseño en referencia al pasado más reciente pero no incluiría todos y cada uno de los diseños<sup>801</sup>.

En otro caso, si se considera que dicho estándar no es adecuado siempre y en todas las circunstancias, se podría seguir el criterio “pericial” y postular que especialistas en ventas y marketing comercial así como diseñadores profesionales están más capacitados que el usuario informado para valorar la posible presencia de singularidad del diseño tal y como plantea la

---

<sup>801</sup> Cfr. artículo 6 RDC y 7 LDI, ambos referidos a carácter singular y que aluden a “cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público” y a “cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público”, respectivamente.

Cfr. HEADDON, T., *Community...*, op.cit, pág.337. En el ejemplo gráfico que propone, el usuario podría ser un comprador al por mayor de sartenes que adquiere una sartén para la reventa. Tal comprador sería consciente de las tendencias del mercado en sartenes y conocedor de algunas de las principales características técnicas de las mismas, conocería las principales tendencias al menos de los dos últimos años, diseños comunes de sartenes y los modelos de más éxito en el mercado. Esta cuestión (nivel de conocimiento del usuario informado), es difícil de concretar. Como plantea SUTHERSANEN, U., *Design Law...*, op.cit, pág.119: “In summary, the degree of knowledge presumed on the part of the informed user will always be difficult to gauge as the level of design awareness is very much dependent on the character of the design.” Como ejemplo de esta complejidad y en referencia a un sector tan vasto como el textil y la dificultad de concretar un usuario informado conocedor de tanta variedad, vid. también, Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 3416, *Antecuir, S.L v. Microfibres, Inc*, de 10 de octubre de 2007, apartado 15: “Los tejidos [...] los adquieren [...] los compradores profesionales [...]. Dichos compradores saben que el mercado ofrece multitud de tales estampados abstractos [...]” Es decir, pueden saber si hay variedad, pero no conocerán todos y cada uno de los estampados disponibles en el mercado.

doctrina<sup>802</sup>. Este autor señala los peritos titulados en Estudios Superiores de Diseño como diseñadores profesionales<sup>803</sup>.

Por último plantea que, no siendo *sensu stricto*, usuarios informados, están capacitados para identificar las características de ese usuario informado, razonar el proceso sensorial, perceptivo y cognitivo seguido por el destinatario del diseño, valorar la incidencia que tiene cada elemento integrante del diseño y de los hechos ajenos al propio diseño, sobre el ánimo del usuario informado y por último, determinar qué es y en qué medida hace que ese usuario perciba el diseño como singular diferenciándolo del resto.

### 6.1.5 Grado de atención exigible

El usuario informado, si bien puede distinguir elementos aislados del diseño, como destaca en la doctrina RUIZ PERIS<sup>804</sup>,

---

<sup>802</sup> Cfr. SELLER ROCA DE TOGORES, L., *La prueba pericial...*, op.cit, pp.175-176.

<sup>803</sup> La prueba pericial es de libre apreciación. Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, núm.47/2010, de 11 de febrero de 2010, Fundamento de Derecho Tercero: “[...] Como reiteradamente ha declarado nuestro Tribunal Supremo la prueba de peritos es de apreciación libre, no tasada, valorable por el Juzgador según su prudente criterio, sin que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación y han de ser entendidas como las más elementales directrices de la lógica humana [...]”

<sup>804</sup> Planteamiento formulado en conferencia en seminario de fecha 10 de julio de 2014, Facultad de Derecho, Universitat de València.

no está llamado a realizar un análisis completo ni exhaustivo de los diseños confrontados<sup>805</sup>.

Como se señala en la Decisión de la División de Anulación de la OAMI de 4 de julio de 2011, el usuario informado puede apreciar las similitudes y diferencias entre dos modelos, si bien estará más atento a las diferencias que afectan a elementos donde la libertad del creador es limitada y prestará menos atención a diferencias que conciernen elementos respecto de los cuales la libertad del creador es más amplia<sup>806</sup>.

La característica de ser un usuario «informado» determinará un grado de atención relativamente elevado<sup>807</sup> al usar el producto que

---

<sup>805</sup> Vid. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, R 84/2007-3, *Ferrari S.P.A v. Dansk Supermarked A/S*, de 25 de enero de 2008, apartado 23: “L’utente informato di automobili giocattolo non esaminerà minuciosamente [...] le decine di particolari che certamente distinguono una monoposto di una certa annata rispetto a quella dell’annata anteriore, ma si accontenterà di una visione generale del prodotto.”. También cfr. Resolución, mismo órgano, R 860/2007-3, *Wuxi Kipor Power Co., Ltd v. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (also trading as Honda Motor Co., Ltd)* de 17 de abril de 2008, apartado 18 en que se afirma que el usuario informado no presta atención a cada detalle de los diseños confrontados. En el apartado 27 se dice que un examen exhaustivo, necesario para detectar diferencias marginales, va más allá de lo que exige el reglamento. Finalmente, cfr. asunto R 887/2008-3, *Normann Copenhagen ApS v. Paton Calvert Housewares Limited*, de 11 de agosto de 2009, apartado 28 y R 812/2012-3, *Roca Sanitario S.A v. Villeroy & Boch AG*, de 21 de febrero de 2014, apartado 50.

<sup>806</sup> Cfr. ICD 7124, *Martin Emilio Echeagaray Fornes v. Miguel Torrentó López*, apartado 15.

<sup>807</sup> Cfr. Resoluciones de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, R 953/2011-3,  *Tubes Radiatori SRL v. Antrax It S.R.L.*, apartado 19, de 3 de abril de 2012, R 969/2011-3, *Gandia Blasco, S.A v. Sachí Premium-Outdoor Furniture, LDA*, de 27 de abril de 2012, apartado 21 y 583/2011-3, *Coneco Szymocha Winiarski Spółka Jawna v. Dorel France, SA*, de 4 de mayo de 2012, apartado 47. En sede

incorpora el diseño y que lo capacitará para realizar un examen sintético y no analítico<sup>808</sup>.

En definitiva, a la luz de la doctrina emitida por la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, su conocimiento determina que tenga un nivel de atención que no es el del consumidor atento, perspicaz y suficientemente informado propio de derecho de marcas que normalmente realiza una comparación de conjunto pero no analiza

---

judicial, cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia, C-281/10P, de 20 de octubre de 2011, Fundamentos de Derecho 53 y 59.

<sup>808</sup> En el Libro Verde, apartado 5.5.8.2 se alude a “enfoque sintético” y se rechaza expresamente el analítico que no permitiría determinar con seguridad que dos diseños se perciben como distintos.

Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 378/2012-3, *Saverglass, Société par actions simplifiée v. Bagnoli Group S.r.l.*, de 8 de marzo de 2013, apartado 16.

Vid. Decisión de UKIPO, O-047-09, *Blackberry International Limited v. Wittaya Asawasuwannakul*, de 19 de marzo de 2009, apartado 12: “[The informed user]. Such a person will not [...] make a forensic analysis of each and every detail.” En sede jurisprudencial, vid. Sentencia del Tribunal General, T-666/11, de 7 de noviembre de 2013, Fundamento de Derecho 30: “Il emporte, ensuite, de souligner que la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences.” Vid. Sentencia de Commercial Court of Brussels, case A/14/02029, *Mars Incorporated, Mars Petcare UK Limited, Mars Belgium NV v. Joseph Deters y Gedon Pet NV*, de 29 de octubre de 2014, pág.22: “The comparison between the designs must be done synthetically or globally, i.e. must relate to the designs as a whole.” Cfr., Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) Núm.237/2012, de 25 de junio de 2014, Fundamento de Derecho Decimotercero. Por último, vid. Sentencia del Tribunal Supremo, Civil, 339/2014, (La Ley 95235/2014), de 26 de junio de 2014, Fundamento de Derecho Cuarto: “[...] Usuario informado [...] la comparación [...] habrá de ser efectuada conforme a criterios más sintéticos que analíticos, más de recomposición de las partes en el todo, que de descomposición del todo en partes, cual corresponde a la necesidad de captar la visión global que todo el conjunto produce [...]”

detalles ni tampoco el del experto o especialista capaz de observar los más mínimos detalles<sup>809</sup>.

### 6.1.6 Habilidades necesarias

Como se plantea por determinada jurisprudencia alemana parte de las características del usuario informado son determinadas habilidades medias en cuanto a juicio, educación, inteligencia, estilo y uso<sup>810</sup>.

A la luz de las categorías de usuarios informados (informado profesional, que consume regularmente el producto o servicio, que demuestra capacidad de selección, general), parece excesivo reclamar la concurrencia de todos estos rasgos en una figura, no definida legalmente, y que se caracteriza por su “plasticidad”, determinada sin duda por la pertenencia del diseño a un sector determinado del mercado pero no exclusivamente.

### 6.1.7 El “observador razonable” y otras figuras.

---

<sup>809</sup> A modo de resumen, cfr. asunto R 1300/2011-3, *Przedsiębiorstwo KONSPORT Mięczyślaw Majewski v. Marek Jankiewicz*, de 8 de noviembre de 2012, apartado 30.

<sup>810</sup> Cfr. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Frankfurt am Main, de 27 de marzo de 2008, asunto 6 U 77/07, Table Mat. Citada por HARTWIG, H., *Designschutz...*, op.cit, pág.300.

El concepto de “*observador razonable*” ha sido acuñado por la OAMI en varios asuntos<sup>811</sup> y supone una separación del concepto de usuario informado, lo que ha merecido acertadas críticas por parte de la doctrina<sup>812</sup> y ha sido rechazado por algún órgano administrativo nacional<sup>813</sup>. Dicho concepto, no definido, no tiene nada que ver con la cualificación del usuario informado como “*particularmente observador*” que se plasma en determinadas resoluciones<sup>814</sup>.

---

<sup>811</sup> Vid. Decisiones de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8441, ICD 8442, 8443, 8444, asunto *Compatinet, S.L.U (y otros) v. Nintendo Co., Ltd*, de 20 de julio de 2012 en que se hace remisión a lo decidido por la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 211/2008-3, de 29 de abril de 2010 (asunto ‘fluid distribution equipment’) que utiliza el concepto de “reasonable observer”.

<sup>812</sup> Vid. DU MONT, J.J./JANIS, M.D., *Functionality...*, op.cit, pág.291: “Second, all other issues of validity and infringement in Community design law are posed from the viewpoint of the informed user, not the reasonable person. The Board’s invocation [Lindner Recyclingtech v.Franssons Verkstädter] of the reasonable person creates an internal inconsistency and offers no real guidance as to the reasonable person’s capacities and how they might differ from those of the informed user.”

<sup>813</sup> Si bien no en referencia al “observador razonable”, sino al “casual observer”, categoría que consideramos de naturaleza próxima. Vid. Decisión de UKIPO, asunto O-153-11, *MS Nicky Carter & Roger Carter v. Penelope J.Smith*, de 6 de mayo de 2011, apartado 14: “Both parties have referred in their submissions to the “casual observer”. In view of the above case-law this is clearly wrong. The informed user cannot be a casual observer [...]” Vid, TUSHNET, R., *The Eye...*, op.cit, npp 48 en que menciona asunto *Coca-Cola Co.v. Whistle Co. of America*, 20 F.2d 955, 957 (D.Del.1927): “Save for such similarity as results from the common use of the ogee curve [found in the prior art]..., the most casual observer would find no difficulty in distinguishing [the patented] bottle from the [accused bottle].”

<sup>814</sup> P.e, resoluciones de la Tercera Sala de Recurso, asunto 2594/2011-3, *Dellice Holding Ltd v. Indowoods, S.A*, de 11 de junio de 2013, apartado 30, asunto R 630/2012-3, *Moravia Propag, s.r.o v. Litex Zpb Stanislav Litvin*, de 19 de septiembre de 2013, apartado 23, asunto R 981/2012-3, *Clapbanner Limited v. Argo Development Manufacturing, Ltd*, de 22 de octubre de 2013, apartados 24 y 25.

Por otra parte también el usuario informado se diferencia de otras figuras ya que posee conocimientos superiores a los del «*ordinary observer*» del «*design patent*» de Estados Unidos de América<sup>815</sup>. Tampoco coincide con el denominado “*público relevante*” de la jurisprudencia danesa, como sujeto carente de conocimientos especializados y de interés en un sector determinado<sup>816</sup>. Por último, coincide parcialmente con el denominado “*notional customer*” del derecho británico de diseños. Según la doctrina administrativa anglosajona estaría formado por sujetos que participan en el comercio, lo que lo aproximaría a los círculos interesados pero también por profesionales y personas pertenecientes al público que demandan un producto, lo que lo aproxima al usuario informado<sup>817</sup>.

---

En sede judicial también se plantea en Sentencia de Commercial Court of Brussels, case A/14/02029, *Mars Incorporated, Mars Petcare UK Limited, Mars Belgium NV v. Joseph Deters y Gedon Pet NV*, de 29 de octubre de 2014, pág.20.

<sup>815</sup> Como señala MOSKIN, J.E., *The shape of things...*, op.cit, pág.703: “Moreover, the Federal Circuit has repeatedly noted that the term “ordinary observer” has no special meaning; ordinary observers are what the term implies: non-experts who would likely encounter or purchase the article of manufacture”.

<sup>816</sup> Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, R 781/2012-3, *Dellice Holding, Ltd v. Stokke AS*, de 17 de octubre 2013, apartado 47.

<sup>817</sup> Cfr. Decisión de UKIPO de 20 de febrero de 2001, *Paramount Pictures Corporation v. Andrew Scott Anderson & Stephen Wilkinson*, apartado 12, asunto O-185-04, *Solid Swivel Company Limited v. Dunn & Cove Limited*, de 28 de junio de 2004, apartado 18.

### **6.1.8 Clases de usuarios informados con especial atención a las resoluciones de la OAMI**

Los grupos de asuntos analizados por la OAMI permiten categorizar distintos tipos de usuarios informados:

- Usuario informado profesional
- Usuario que regularmente consume el producto o servicio
- Usuario que demuestra tener capacidad de selección
- Cualquier usuario (general)

A continuación se desarrolla el contenido de cada categoría de usuario.

#### **6.1.8.1 La cuestión del profesional o persona formada técnicamente**

Acudiendo a los trabajos preparatorios del sistema de diseño comunitario se puede comprobar que ya se aludía a la figura de un usuario informado con interés profesional por la adquisición o reproducción del modelo<sup>818</sup>.

En determinadas decisiones administrativas de la División de Anulación se identifica un grupo de usuarios, que se entiende

---

<sup>818</sup> Precedente citado por la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, núm.1437/2012, de 18 de abril de 2012, en Fundamento de Derecho Cuarto refiere al apartado 3.2.2 del Dictámen del Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994.



tienen mayor vinculación con el diseño impugnado y debido a su característica de persona cualificada cumple ampliamente el estándar de usuario informado. Así, en la de 24 de septiembre de 2010, referente a extintores portátiles, es usuario informado el especialista o profesional, lo que puede incluir personal de servicios militares, ingeniero o guarda forestal y bomberos<sup>819</sup>. En las decisiones de 2011, de 10 de febrero<sup>820</sup>, referente a aparatos led, es usuario informado quien los vende y en la de 7 de marzo<sup>821</sup> que alude a radiadores, es usuario informado, quien los vende.

En decisiones de 2012, de 9 de febrero<sup>822</sup> (aparatos de gimnasia), se identifica al usuario informado con el vendedor, de 24 de julio<sup>823</sup>, es usuario informado el productor de jamón, de 19 de octubre<sup>824</sup>, usuario informado es quien fabrica o vende calzado, de 25 de octubre<sup>825</sup>, usuario informado es, en referencia a envases alimentarios, el profesional de la industria de la alimentación, finalmente en la de 26 de octubre<sup>826</sup> en relación con chalecos, es usuario informado el experto en seguridad de las fuerzas del orden.

---

<sup>819</sup> Cfr. ICD 6765, *Goizper, S.Coop v. Firma Produkcyjno Handlowo Uslogowa*, apartado 17.

<sup>820</sup> Cfr. ICD 7160, *Lotti Importex, S.R.L v. Ido S.R.L*, apartado 60.

<sup>821</sup> Cfr. ICD 7050, *Antrax It S.R.L v. Tubes Radiatori SRL*, apartado 25.

<sup>822</sup> Cfr. ICD 8501, *Technogym S.P.A v. Jerónimo Domínguez Ortiz*, apartado 17.

<sup>823</sup> Cfr. ICD 8602, *Ángel Vilarriño Fontecoba v. Abellón Metal, SL*, apartado 21.

<sup>824</sup> Cfr. ICD 8224, *Delhicathen Italia S.R.L v. Menghi Shoes, SRL*, apartado 40.

<sup>825</sup> Cfr. ICD 8621, *Chovi, SL v. Industrias Técnicas del Cable, SL*, apartado 18.

<sup>826</sup> Cfr. ICD 8633, *Fedur, S.A v. Elite Bags, S.L*, apartado 17.

En decisiones de 2014, de 10 de abril<sup>827</sup>, referente a baldosas, son usuario informado las personas de la construcción, urbanismo, interiorismo y/o del bricolaje, de 23 de mayo<sup>828</sup>, lo es el horticultor, de 18 de junio<sup>829</sup>, lo es el especialista en muebles o puertas así como el distribuidor de ferreterías, de 3 de julio<sup>830</sup>, el distribuidor de artículos de belleza e higiene personal, de 9 de julio<sup>831</sup>, el especialista en muebles o puertas y el distribuidor para ferreterías, en la de 14 de agosto<sup>832</sup> lo es el distribuidor o comerciante de galletas, finalmente, en la de 12 de noviembre<sup>833</sup>, es el distribuidor o comerciante de joyas o relojes.

En sede de resoluciones de la Tercera Sala de Recurso, es usuario informado en la de 27 de octubre de 2006<sup>834</sup> y en cuanto a tazos, el manager de marketing, en la de 23 de noviembre de 2007<sup>835</sup> referente a botellas para cosméticos, se considera usuario

---

<sup>827</sup> Cfr. ICD 9131, *Ceramiche Atlas Concorde SPA v. Peronda Cerámicas, S.A.*, apartado 17.

<sup>828</sup> Cfr. ICD 9374, *Igor Juric v. Etablissement Georges Davis SAS*, apartado 18.

<sup>829</sup> Cfr. ICD 9284, *Herrajes Nesu, SL v. Reunión Industrial, S.L.U.*, apartado 21.

<sup>830</sup> Cfr. ICD 9184, *Refan Bulgaria OOD v. Equivalenza Manufactory SL*, apartado 18.

<sup>831</sup> Cfr. ICD 9283, *Herrajes Nesu, SL v. Reunión Industrial, S.L.U.*, apartado 20.

<sup>832</sup> Cfr. ICD 9190, *Griesson de Beukelaer GmbH & Co. KG v. Biscuits Poult S.A.S.*, apartado 28.

<sup>833</sup> Cfr. ICD 9496, *Digebis, SL v. Evergreen Land Limited*, apartado 31.

<sup>834</sup> Cfr. R 1003/2005-3, *Grupo Promer Mon-Graphic, S.A v. Pepsico Inc.*, apartado 17.

<sup>835</sup> Cfr. R 115/2007-3, *Miguel Ángel Mira Navarro v. Myrurgia, S.A.*, apartado 30.

informado a la industria cosmética, en la de 7 de julio de 2008<sup>836</sup> y en cuanto a bidones, al profesional de la distribución, en la de 22 de octubre de 2009<sup>837</sup> en cuanto a cortadoras, el operador de maquinaria cortadora en una planta de reciclaje, en la de 12 de noviembre de 2009<sup>838</sup> referente a envases alimentarios, es usuario informado el manager de producción en industria alimentaria, en la de 7 de diciembre de 2010<sup>839</sup> relativa a elementos de iluminación es usuario informado el profesional que adquiere estos artículos para iluminación de espacios públicos. En referencia al año 2012, se pueden citar las de 19 de enero<sup>840</sup>, envases alimentarios, es usuario informado el experto en packaging, 17 de abril<sup>841</sup>, envases alimentarios (café), es usuario informado el experto en packaging, 2 de mayo<sup>842</sup>, autobuses y minibuses, es usuario informado el conductor, 25 de mayo<sup>843</sup>, referente a sillones, es usuario

---

<sup>836</sup> Cfr. R 1516/2007-3, *Normanplast (Société en nom collectif) v. Castrol Limited*, apartado 13.

<sup>837</sup> Cfr. R 690/2007-3, *Lindner Recyclingtech GmbH v. Franssons Verkstäder AB*, apartado 48.

<sup>838</sup> Cfr. R 1114/2007-3, *Dr. Oetker Polska Sp. z o.o v. Zakład Produkcyjno-Handlowy "TROPIC"*, apartado 31.

<sup>839</sup> Cfr. R 804/2009-3, *C & G Carandini, S.A v. Fundició Dúctil Benito, SL*, apartado 17.

<sup>840</sup> Cfr. R 43/2011-3, *Sagem S.r.l v. F.lli Tanzj S.p.a*, apartado 20.

<sup>841</sup> Cfr. R 2378/2010-3, *Lorenzo Pato Hermanos, S.A v. Torrefação Camelo, Ltd*, apartado 50.

<sup>842</sup> Cfr. R 104/2011-3, *Rosero-P, s.r.o v. VDL Bus & Coach B.V*, apartado 34.

<sup>843</sup> Cfr. R 970/2011-3, *Gandia Blasco, S.A v. Sachí Premium-Outdoor Furniture, Lda*, apartado 21.

informado el revendedor, 1 de junio<sup>844</sup>, sacacorchos, es usuario informado un camarero o un sumiller, 11 de junio<sup>845</sup> referente a señales de emergencia portátiles es usuario informado el conductor profesional de vehículos y de 8 de noviembre<sup>846</sup> relativa a zócalo, es usuario informado un instalador.

En resoluciones de 2014, de 7 de febrero<sup>847</sup>, referente a luces de led, son usuarios informados los motoristas y de 10 de octubre<sup>848</sup>, el profesional de la construcción.

Si se sigue la jurisprudencia alemana, ya citada anteriormente, se puede concluir que al usuario informado no se le puede exigir ningún tipo de cualificación técnica ni profesional<sup>849</sup>. Se puede considerar que un experto no es un usuario informado por cuanto el grado de información no necesariamente depende de la

---

<sup>844</sup> Cfr. R 89/2011-3, *El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL v. Wenf International Advisers Limited*, apartado 17.

<sup>845</sup> Cfr. R 979/2011-3, *Heijan Yu v. Leina-Werke GmbH*, apartado 14.

<sup>846</sup> Cfr. R 1512/2010-3, *Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bodgan Niemski v. Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.*, apartado 34.

<sup>847</sup> Cfr. R 2152/2012-3, *Barracuda S.R.L Unipersonale v. Yi Cheng Co., Ltd*, apartado 16.

<sup>848</sup> Cfr. R 1290/2013-3, *Horizal v. RH Caixalbaria de Aluminio, Lda*, apartado 22.

<sup>849</sup> Cfr. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Frankfurt am Main, de 27 de marzo de 2008, asunto 6 U 77/07, *Table Mat*.

experiencia aunque así suele suceder. Experiencia e información son dos conceptos diferentes, relacionados pero no equivalentes<sup>850</sup>.

### 6.1.8.2 El usuario regular del producto

A la luz de las decisiones de la División de Anulación de la OAMI, se considera usuario informado en la de 21 de diciembre de 2011<sup>851</sup>, aparatos de gimnasia, a quien los utiliza de modo habitual, a un trabajador de gimnasio, a un cliente o a un entrenador, de 20 de enero de 2012<sup>852</sup>, referente a paraguas a quien de modo regular usa parasoles y grandes paraguas, en la de 20 de noviembre de 2013<sup>853</sup>, vino, a quien lo consume.

En decisiones de 2014, de 3 de julio<sup>854</sup>, se considera al usuario de esponjas para higiene personal, en la de 9 de julio<sup>855</sup> se identifica al usuario de pomos para puertas con un padre o madre con hijos

---

<sup>850</sup> Cfr. Sentencia de Commercial Court of Brussels, case A/14/02029, *Mars Incorporated, Mars Petcare UK Limited, Mars Belgium NV v. Joseph Deters y Gedon Pet NV*, de 29 de octubre de 2014, pág.20 en que se alude al usuario informado como alguien “particularmente observador” a causa de su experiencia personal o su extensor conocimiento.

<sup>851</sup> Cfr. ICD 8287, *Fitness Brands Inc v. Cheng-Kang Chu*, apartado 18.

<sup>852</sup> Cfr. ICD 8291, *Litex ZPH Stanislaw Litwin v. Moravia Propag s.r.o.*, apartado 16.

<sup>853</sup> Cfr. ICD 9171, 9172, 9173, *Bottega, S.P.A v. La Piana A.D.V di Savoldi Massimiliano*, apartados 14, 13 y 14, respectivamente.

<sup>854</sup> Cfr. ICD 9184, *Refan Bulgaria OOD v. Equivalența Manufactory SL*, apartado 18.

<sup>855</sup> Cfr. ICD 9283, *Herrajes Nesu, SL v. Reunión Industrial, S.L.U.*, apartado 20.

en edad temprana, en la de 14 de agosto<sup>856</sup> es usuario el consumidor de galletas.

En sede de Tercera Sala de Recursos en la resolución de 28 de noviembre de 2006<sup>857</sup>, galletas, se considera usuario a quien de modo habitual compra galletas para su consumo, en la de 9 de noviembre de 2007<sup>858</sup>, productos de carne, es usuario quien habitualmente consume estos productos así como hamburguesas, en la de 11 de febrero de 2008<sup>859</sup>, equipos de comunicación, lo es quien de modo habitual acude a conferencias o reuniones formales en las que hay una unidad de conferencia con un micrófono en una mesa, en la de 19 de octubre de 2009<sup>860</sup>, referente a pan, es usuario informado quien de modo habitual consume pan, en la de 2 de agosto de 2012<sup>861</sup>, galletas, quien de modo habitual ofrece o consume galletas, en la de 19 de febrero de 2013<sup>862</sup>, aparatos de rehabilitación es usuario informado quien habitualmente compra y usa estos aparatos.

---

<sup>856</sup> Cfr. ICD 9190, *Griesson de Benkelaer GmbH & Co. KG v. Biscuits Poult S.A.S.*, apartado 28.

<sup>857</sup> Cfr. R 1310/2005-3, apartado 13.

<sup>858</sup> Cfr. R 1214/2006-3 y R 1215/2006-3, apartado 24.

<sup>859</sup> Cfr. R 1437/2006-3, apartado 18.

<sup>860</sup> Cfr. R 1080/2008-3, apartado 26.

<sup>861</sup> Cfr. R 914/2011-3, apartado 27.

<sup>862</sup> Cfr. R 650/2012-3, apartado 23.

### **6.1.8.3 El usuario que demuestra capacidad de selección**

Decisión de la División de Anulación de 27 de octubre de 2012<sup>863</sup>, referente a recipiente (cesta), es usuario informado quien adquiere la cesta para llenarla de fruta así como el productor perteneciente a la industria hortofrutícola.

### **6.1.8.4 El usuario que realiza un acto de compra aislado familiarizado previamente con el tipo de producto**

Es una categoría, que como tal no se deduce de la doctrina administrativa de la OAMI, pero que no obstante podría concurrir en la realidad. En la doctrina, FERNÁNDEZ-NÓVOA ha analizado la incidencia del precio en el nivel de atención de un consumidor<sup>864</sup>.

Podríamos imaginar el supuesto de alguien que realiza un único acto de compra, de un producto de lujo (*ad ex*, un vehículo deportivo de alta gama) y que ha obtenido conocimientos relevantes con carácter previo a dicha adquisición. Al tratarse de un producto que simboliza la elevada capacidad adquisitiva de su

---

<sup>863</sup> Cfr. ICD 8617, 8618, *Sorma S.P.A v. Rev Packaging Solutions S.R.L.*, apartado 28.

<sup>864</sup> Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El grado de atención del consumidor ante las marcas”, en *ADI* Tomo 8, 1982, pág. 169: “Debe presumirse [...] que el consumidor examinará con atención las marcas cuando las mismas diferencian productos que no están destinados a un consumo masivo, sino a un consumo eminentemente selectivo. De este modo [...] aparece el consumidor elitista [...]” y 170: “Si el precio es alto, cabe esperar que el consumidor prestará un alto grado de atención al examen del producto [...]”

propietario se debe suponer la concurrencia de las características del usuario informado en el comprador.

#### 6.1.8.5 Cualquier adquirente

Es la categoría más amplia, que en cierto modo se solapa con la de usuario regular, y que aparece reflejada en Decisiones de la División de Anulación como la de 22 de febrero de 2010<sup>865</sup>, relativa a gorras, en la que se considera usuario informado a quien adquiere este producto durante viaje o vacaciones, la de 10 de febrero de 2011<sup>866</sup>, aparatos LED, lo es quien adquiere este producto, de 7 de marzo de 2011<sup>867</sup>, radiador, quien adquiere un radiador, de 14 de diciembre de 2011<sup>868</sup>, detergentes y jabones, quien tiene una lavadora o trabaja en una lavandería, de 2012, 9 de febrero<sup>869</sup>, aparatos de gimnasia, quien adquiere o utiliza dichos aparatos, 24 de julio<sup>870</sup>, jamones, el comprador para uso doméstico, 27 de agosto<sup>871</sup>, tabletas y accesorios, quien los usa. De 18 de junio de 2014<sup>872</sup>, pomos, padre o madre con hijos en edad temprana.

---

<sup>865</sup> Cfr. ICD 5676, *Safón, SL v. Camm-Way Accesories*, apartado 37.

<sup>866</sup> Cfr. ICD 7160, *Lotti Importex, S.R.L v. Ido S.R.L*, apartado 60.

<sup>867</sup> Cfr. ICD 7050, *Antrax It S.R.L v. Tubes Radiatori SRL*, apartado 25.

<sup>868</sup> Cfr. ICD 8390, *Green Lane Products Ltd., v. Hongfei Cheng*, apartado 17.

<sup>869</sup> Cfr. ICD 8501, *Technogym S.P.A v. Jerónimo Domínguez Ortiz*, apartado 17.

<sup>870</sup> Cfr. ICD 8602, *Ángel Vilarriño Fontecoba v. Abellón Metal, SL*, apartado 21.

<sup>871</sup> Cfr. ICD 8685, *TrekStor GmbH v. Zagg, Inc.*, apartado 31.

<sup>872</sup> Cfr. ICD 9284, *Herrajes Nesu, SL v. Reunión Industrial, S.L.U*, apartado 21.



En sede de resoluciones de la Tercera Sala de Recurso, es usuario informado según la de 27 de octubre de 2006<sup>873</sup>, referente a tazos, un niño. En resoluciones de 2008, de 25 de enero<sup>874</sup>, piensos, lo es el dueño de un perro que compra dicho producto, y de la misma fecha<sup>875</sup>, juguete (automóvil), lo es el jugador, quien puede ser un niño, de 5 de mayo<sup>876</sup>, calzado, lo es la mujer que utiliza este producto. En la resolución de 2 de diciembre de 2009<sup>877</sup>, relojes, es usuario informado el consumidor ordinario. En la resolución de 22 de marzo de 2010<sup>878</sup>, pajitas (para beber), es usuario informado el consumidor ordinario. En resoluciones de 2011, de 12 de julio<sup>879</sup>, juguete, es usuario informado un niño o el adulto que adquiere el producto y en resolución de 9 de agosto<sup>880</sup>, bolígrafos, quien usa ese producto. En la resolución de 26 de

---

<sup>873</sup> Cfr. asunto R 1003/2005-3, *Pepsico, Inc v. Grupo Promer Mon-Graphic, S.A*, apartado 17.

<sup>874</sup> Cfr. asunto R 1391/2006-3, *Mars UK Limited v. Paragon Products B.V*, apartado 16.

<sup>875</sup> Cfr. asunto R 84/2007-3, *Ferrari SPA v. Danske Supermarked A/S*, apartados 16 y 17.

<sup>876</sup> Cfr. R 883/2007-3, *Alfiere S.P.A v. Santiago Pons Quintana, S.A*, apartado 17.

<sup>877</sup> Cfr. R 1130/2008-3, *Sphere Time International société anonyme v. Punch, société par actions simplifiée*, apartado 21.

<sup>878</sup> Cfr. R 417/2009-3, *Unistraw Asset Holding Pty. Ltd, v. Felföldi Edesseggyarto Kft*, apartado 30.

<sup>879</sup> Cfr. R 1703/2010-3 y R 1705/2010-3, *Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd*, respectivamente apartados 33 y 19.

<sup>880</sup> Cfr. R 1838/2010-3, *Ningbo Beifa Group Co., Ltd v. Schwan-Stabilo Schwanhäuber GmbH & Co. KG*, apartado 61.

septiembre de 2012<sup>881</sup>, referente a paraguas, lo es quien quiere usar ese producto.

En resoluciones de 2013, de 11 de junio<sup>882</sup>, referente a puertas de seguridad infantiles, son usuarios informados los familiares y en la de 2 de diciembre<sup>883</sup>, relativa a aplaudidores, es usuario informado cualquier comprador habitual del producto.

## 6.2 Libertad del diseñador

### 6.2.1 Consideraciones generales

Los parámetros legales analizados a lo largo de este trabajo en cuanto a los requisitos de protección del diseño industrial tienen su corolario en el grado de libertad del diseñador, tal y como determina la normativa vigente y la doctrina administrativa, a cuyo tenor, cuando la libertad del diseñador es reducida, la exigencia de singularidad también es menor<sup>884</sup>.

---

<sup>881</sup> Cfr. R 2459/2010-3, *Senx Technologies B.V v. Impliva B.V*, apartado 21.

<sup>882</sup> Cfr. R 2594/2011-3, *Dellice Holding Ltd v. Indowoods S.A*, apartado 30.

<sup>883</sup> Cfr. R 808/2012-3, *Sebastiao Pereira Da Silva, Lda v. Voetbalklappers B.V*, apartado 33.

<sup>884</sup> Cfr. artículos 5.2 DDI, 6 RDC y 7.2, LDI.

Vid. Decisión de la División de Anulación, ICD 8581, *Prodecon GmbH v. Alu Land Manufacture Ltd*, de 18 de julio de 2012, apartado 17: “The requirements for individual character may be less strict where the degree of freedom of the designer is affected.”

En definitiva, si se parte de que el diseñador adaptará su actividad proyectual a un diseño concreto, las limitaciones lo serán siempre en función del sector a que pertenezca el diseño, con sus peculiares características, o las limitaciones provendrán de aspectos tales como la función técnica del producto, dinámica del propio sector, tendencias de moda y limitado número de posibilidades de combinación de elementos estructurales<sup>885</sup>.

El diseñador podrá tener, *por ejemplo*, libertad en el aspecto de la funcionalidad o de la ergonomía pero no en cuanto a los acabados o a la estética, si se trata de una moda del mercado.

### 6.2.2 Límites a la libertad del diseñador

El principal límite del diseñador es normalmente de tipo funcional<sup>886</sup>. Este crucial aspecto ha sido ampliamente tratado por la doctrina administrativa<sup>887</sup>. Esto no obstante, el diseño puede

---

<sup>885</sup> Cfr. SELLER ROCA DE TOGORES, L., *La prueba pericial...*, op.cit, pág.179.

<sup>886</sup> En las Conclusiones del Abogado General de 12 de mayo de 2011, asunto *PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic*, apartado 30, se dice: “Un punto que procede aclarar y que no encuentra respuesta en el Reglamento, es el tipo de limitaciones a la libertad del autor que deben ser tomadas en consideración. [...] Considero que [...] los límites a la libertad creadora que deben tomarse en consideración en el sentido del Reglamento son únicamente aquellos que vienen impuestos por la necesidad de que el producto desempeñe una cierta función [...]”

<sup>887</sup> Entre otras, Resolución de la Tercera Sala de Recurso, R 91/2010-3, *Svedbergs i Dalstrop AB v. Gofab Design AB* de 24 de enero de 2011, apartado 26: “The designer’s degree of freedom in developing his design is established, inter alia, by the constraints of the features imposed by technical function of the

verse condicionado por limitaciones propias del producto así como por factores externos como normas de sanidad y seguridad, entre otros aspectos.

Desde la perspectiva del diseñador profesional las limitaciones no afectan por igual ni del mismo modo al diseño de producto que al de punto de venta, de interiores o gráfico<sup>888</sup>.

El margen de libertad supone un factor de modulación<sup>889</sup> de la singularidad como requisito de protección del diseño que al mismo tiempo determina la mayor o menor posibilidad de obtención de un diseño imaginativo comercialmente hablando<sup>890</sup>.

---

product or an element thereof, or by statutory requirements applicable to the product. Those constraints result in standardisation of certain features, which will thus be common to the designs applied to the product concerned (see judgement of 18 March 2010, T-9/07, ‘Metal rappers’, para.67)”. En igual sentido cfr., resolución R 1703/2010-3, *Geobra Brandstätter GmbH & Co.KG v. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd*, de 12 de julio de 2011, apartado 32 y R 812/2012-3, *Roca Sanitario, S.A v. Villeroy & Boch AG*, de 21 de febrero de 2014, apartado 40.

<sup>888</sup> Según JULIER, G., *La Cultura...*, op.cit, pág.42, que cita al Netherlands Design Institute en su informe de 1994, el diseño gráfico representa el 35,9% del mercado europeo de diseño, seguido del de interiores (31,4%), producto (24,2%) y punto de venta (8,4%). Para valorar el grado de libertad de un diseñador, habrá que analizar qué problema ha tenido que resolver el diseñador para proyectar ese diseño.

<sup>889</sup> En la doctrina española, MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.273 lo denomina «mecanismo de adaptación».

<sup>890</sup> Vid. la Exposición de Motivos de la LDI: “[...] *El bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial [...]*”

En la doctrina italiana, FRANZOSI, M., *The Legal Protection...*, op.cit, pág.154 diferencia entre el artista, el estilista y el diseñador: “The *artist* creates works of art”, “the *stylist* designs products in his own style”, “the *designer* designs products in common use”. Mismo autor *Design protection...*, op.cit, alude a

Ello significa que como el diseño industrial es una herramienta de marketing, y como ha quedado establecido en este trabajo que el nivel de singularidad exigido es intermedio, en todo caso muy alejado de la creatividad artística, podrá ser singular el diseño en el que se perciba suficiente imaginación orientada a la explotación comercial de dicha forma. Esta interpretación entendemos es confirmada en sede jurisprudencial, a tenor de lo resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014 que alude al carácter llamativo del diseño industrial que le otorga atractivo comercial y valor concurrencial añadido<sup>891</sup>.

En la doctrina alemana SUTHERSANEN menciona la funcionalidad, el gusto del consumidor, la seguridad, la ergonomía, los costes de fabricación o producción, el cumplimiento de un estándar, y otros (las tendencias de moda y el encargo) como factores que pueden valorarse para determinar el grado de libertad del diseñador<sup>892</sup>.

---

Jurisprudencia italiana que interpreta el carácter singular como aquello que genera una peculiar expresión formal que dota al diseño de un específico valor de mercado (npp 10, Ariete v Stefan, Tribunal de Florencia, 9 de julio de 2004, SSPI 213.).

Como referente más cercano, si bien en el mundo del diseño profesional, SAVIOLO, S./TESTA, S., *La gestión...*, op.cit, pp.42-43, proponen la diferenciación entre creatividad artística y creatividad comercial, siendo la primera la propia del artista puro y estando la segunda limitada por su propia finalidad que es la satisfacción de las necesidades del mercado en un contexto caracterizado por la intensificación de la competencia.

<sup>891</sup> Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo (Civil), Núm.237/2012, CENDOJ, Fundamento de Derecho Undécimo.

<sup>892</sup> Cfr. SUTHERSANEN, U., *Design Law...*, op.cit, pág.120.

En cuanto a la funcionalidad, la doctrina<sup>893</sup> destaca que a mayor condicionamiento técnico de la forma, menor margen de creación para el autor del diseño y mayor posibilidad de que pequeñas diferencias otorguen singularidad al diseño. La OAMI ha analizado asuntos en los que se trata de diseños en mayor o menor medida funcionales. De este modo, en las Decisiones de la Division de Anulación de 30 de agosto de 2005<sup>894</sup> y de 10 de febrero de 2006<sup>895</sup> se hace alusión a un diseño de una rueda de bicicleta. En las de 3 de mayo de 2006<sup>896</sup> y de 8 de mayo de 2006<sup>897</sup> hay un diseño para bolsa para botellas. La decisión de 4 de octubre de 2006<sup>898</sup> refiere a un radiador, la de 21 de junio de 2010<sup>899</sup>, un muelle, la de 3 de

---

<sup>893</sup> Cfr. MACIAS MARTIN, J., *La protección...*, op.cit, pp.315-316, GARCIA CHAMON-CERVERA, E., *Presupuestos de...*, op.cit, pág.94 y en la doctrina estadounidense, DU MONT, J.J./JANIS, M.D., *Functionality in...*, op.cit, pág.295.

<sup>894</sup> Vid. ICD 271, *Rodi Comercial, S.A v.ISCA S.p.A*, apartado 27: “[...] El grado de libertad del autor está limitado por el hecho de que, para soportar la llanta y permitir que el peso del ciclista se transfiera a ésta, los radios deben estar entrelazados entre el buje y la llanta.”

<sup>895</sup> Cfr. ICD 602, *Rodi Comercial, S.A v.Vuelta Internatonal, S.p.A*, de 10 de febrero de 2006, apartado 14.

<sup>896</sup> Vid. ICD 2095, *Built NY, Inc v. I-Feng Kao*, apartado 16: “In the present case, this degree of freedom is limited to the functional requirements of the product. Because the bottle bag has to fit the bottle, its body has to follow the generally cylindrical shape of the bottle.” También, mismas partes y misma fecha, ICD 2103, apartado 16.

<sup>897</sup> Cfr. ICD 2046, 2053, 2038, mismas partes.

<sup>898</sup> Vid. ICD 2228, *Arbonia AG v. Atlantic Société Française de Developpment*, de 04/10/2006, apartado 13: “[...] La liberté du créateur est limitée dans la mesure où ces radiateurs doivent par essence être plats.”

<sup>899</sup> Vid. ICD 6898, *Remex AG v.Sipabioglu Çelik Yay Ve Yan Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi*, apartado 15: “The informed user is aware of the shape that springs must have in order to perform their function. S/he knows that the freedom of the designer is limited because of the technical requirements of a

marzo de 2011<sup>900</sup>, una segadora-trilladora, la de 16 de septiembre de 2011<sup>901</sup>, a una cuchilla de sierra, la de 20 de julio de 2012<sup>902</sup>, a cartuchos de videojuegos y la de 17 de junio de 2013<sup>903</sup> a medios de fijación y soporte.

En cuanto a la Tercera Sala de Recurso destaco la resolución de 10 de junio de 2013, referente a diseño de cuchillas<sup>904</sup>.

En lo que refiere al gusto como posible factor limitador, desde una perspectiva etimológica, este término refiere a la facultad de sentir o apreciar lo bello o lo feo o a la manera de apreciar las

---

spring, which needs to be capable of regaining its original shape after being compressed or extended.”

<sup>900</sup> Vid. ICD 7081, *Firma Wermczyk Spolka Jawna v. Marżena Karczmarek Agrotop-Kaczmarek*, apartado 13: “A combine harvester is an agricultural machine. No one cares whether such a product looks good, bad or indiferent because no one spends much time looking at it. All that matters is that the product performs its function properly. Every essential feature of the design has been chosen with a view to achieving the best possible technical performance.”

<sup>901</sup> Vid. ICD 8290, *Wallop Defense Systems Limited v. Chemring Countermeasures Limited*, apartado 12: “The essential features of the saw blade [...] are based exclusively on the aim to design a product that performs its function in the best possible manner.”

<sup>902</sup> Cfr. ICD 8441, ICD 8442, 8443, 8444, *Compatinet, S.L.U (y otros) v. Nintendo Co., Ltd*, se declara que el diseño de cartuchos de videojuegos es exclusivamente funcional.

<sup>903</sup> Vid. ICD 8876, *HORIZONTAL v. RH-Caixilbaria de Aluminio, LDA*, apartado 15: “As a result of their functionality, these fixings must have a flat surface at the bottom to rest the fixing on a floor and to support shaft or bar which extends upwards. Consequently, the degree of freedom of the designer is limited [...]”

<sup>904</sup> Vid. R 2466/2011-3, *Chemring Countermeasures Limited v. Wallop Defence Systems Limited*, apartado 22: “[...] The essential features of the blade [...] are based exclusively with the aim to design a product that performs its function in the best possible manner.”

cosas cada persona, una vez seleccionadas las dos acepciones que consideramos más próximas al objeto del presente trabajo<sup>905</sup>.

Desde el punto de vista del diseñador, como señala FUSCO, el gusto está formado por componentes de naturaleza varia y heterogénea que permiten que cualquier proyecto de diseño pueda desarrollarse y ejecutarse<sup>906</sup>.

Desde una perspectiva económica, este aspecto como nivel de satisfacción que proporcionan al consumidor las distintas opciones de consumo, es considerado en Microeconomía una variable, junto a la renta disponible, en la conformación de la elección del consumidor.

Esta limitación tiene mucho que ver con la estrategia de las empresas para el lanzamiento de sus productos y las campañas de mercadotecnia. Un producto que no responda a las expectativas del consumidor no tendrá opciones de permanecer en el mercado<sup>907</sup>. En este sentido, parte descartada de la doctrina considera que es una limitación a tener en cuenta<sup>908</sup>.

---

<sup>905</sup> Cfr. acepciones 5 y 10 RAE.

<sup>906</sup> Cfr. FUSCO, R (de), *Historia...*, op.cit, pág.15.

<sup>907</sup> Se puede encontrar cierto apoyo en cuanto a la consideración de esta limitación en el Libro Verde, apartado 5.5.8.3, que refiere a “necesidad de tomar en consideración exigencias de la clientela derivadas de hábitos comerciales muy arraigados”.

<sup>908</sup> Por todos, OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.413: “[...] Hay que atender al sector al que pertenece el diseño y a las



Con todo, esta limitación ha sido pocas veces analizada por la OAMI, pese a lo cual se pueden citar las decisiones de 23 de octubre de 2006<sup>909</sup>, en que se determina que el margen de libertad está limitado por el producto (spuntino) que tiene que ser atractivo en lo referente al gusto y fácil de comer, y la de 12 de noviembre de 2009<sup>910</sup>, embalaje para productos alimentarios, el grado de libertad del diseñador está limitado por consideraciones prácticas y preferencias establecidas de los consumidores.

Se trata de un condicionamiento cuya apreciación por la OAMI dependerá de la correspondiente prueba por parte del titular del diseño, ya que no será una circunstancia evidente en la mayoría de los casos. El titular del diseño la invocará para tratar de obtener una resolución declaratoria de la validez de su diseño.

La seguridad como factor limitativo está más vinculada con el cumplimiento de un estándar, ya que puede tener que ver con medidas de seguridad obligatorias en un producto<sup>911</sup>. En términos

---

circunstancias propias de ese sector, ya que hay ámbitos en los que existen unas tendencias dominantes que responden a los gustos [...] del momento. Y en ese caso, no se puede exigir al diseñador que se aparte abiertamente de esos gustos comunes.”

<sup>909</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 1394 y 1386 *Leng-D'OR, S.A v. Mafin S.p.A*, apartados 31 y 34, respectivamente.

<sup>910</sup> Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, asunto R 1114/2007-3, apartado 31.

<sup>911</sup> Vid. ÁLVAREZ GARCÍA, V., *La normalización industrial*, Monografía, Universitat de València, Tirant lo Blanch, 1999, pág.57: “[...] Aspectos que con el objetivo de proteger los intereses generales aparecen imperativamente exigidos por el ordenamiento jurídico [...] campo propio de la normalización obligatoria [...] la seguridad industrial.” También, vid. ARIZA DOLLA, G., *Barreras técnicas al Comercio. Normalización, homologación y certificación de productos*,

generales ha sido analizado por la doctrina, que destaca que la normalización puede determinar una reducción de la libertad del diseñador<sup>912</sup>. Por su parte también desde el mundo del diseño industrial se destaca la importancia de este factor<sup>913</sup>.

En cuanto a la doctrina administrativa de la División de Anulación que se ha pronunciado sobre esta limitación destacamos las decisiones de 29 de julio de 2005<sup>914</sup>, referente a alimentación (galletas), de 28 y 30 de noviembre de 2007<sup>915</sup>, referentes a

---

Colección Estudios 16, Esic Editorial, Torrejón de Ardoz (Madrid), 1989, pág.31: “Un producto bajo normas [...] da una mayor garantía de que [...] tiene un nivel de seguridad bastante aceptable y por lo tanto un nivel reducido de peligrosidad.”

<sup>912</sup> Cfr. MARCO ARCALÁ, L.A., *El requisito del...*, op.cit, pág.273 y GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pág.375.

<sup>913</sup> JULIER, G., *La Cultura...*, op.cit, pp.140-141, destaca la importancia desde 1993 de la marca “CE” en la Unión Europea para identificar los productos que cumplen todas las normativas de seguridad de todos los estados miembros así como de la Directiva sobre seguridad general de los productos de la Unión Europea que impone obligaciones a productores y otros participantes en la cadena de abastecimientos para asegurar que sólo los productos seguros llegan al mercado. La responsabilidad de comprobar la seguridad de los productos corresponde a todos los participantes en el diseño (productores, distribuidores y diseñadores). Concluye este autor afirmando que la variedad de artículos como hardware electrónico y electrodomésticos de línea blanca se ven de este modo razonablemente limitadas.

<sup>914</sup> Vid. ICD 347, *Galletas United Biscuits, S.A v. Arby, S.L*, apartado 18: “Respecto a galletas tipo sándwich, existe una reglamentación española relativa a la elaboración, fabricación, circulación y comercio de galletas [...] en virtud de la cual la configuración o estructura de la galleta de este tipo está reglamentariamente definida [...]”

<sup>915</sup> Vid. ICD 4208, *Prodir, s.a v. Dariusz Libera*, apartado 13: “The only limitations imposed on the designer will be those dictated by public authorities with a view to avoid or mitigate hazardous situations.”

Cfr. ICD 4224, de 30 de noviembre, mismas partes y mismo sentido.

bolígrafo, de 15 de septiembre de 2011<sup>916</sup>, referente a puertas, 29 de junio de 2012<sup>917</sup>, casco, 21 de febrero de 2013<sup>918</sup>, armas, 4 de febrero<sup>919</sup>, extintores, 12 de febrero<sup>920</sup>, mezcladora, y 26 de mayo de 2014<sup>921</sup> (contenedores).

En cuanto a resoluciones de la Tercera Sala de Recurso se pueden citar las de 11 de junio<sup>922</sup>, luces de emergencia. En el mismo sentido, la resolución de 21 de noviembre de 2012<sup>923</sup>,

---

<sup>916</sup> Vid. ICD 7174, *Indowoods, S.A v. Dellice Holding Ltd*, apartado 20: “The European safety standard stipulates detailed provisions to ensure the safety of such gates.” y 21: “Furthermore, safety regulations impose various restrictions to the designer’s freedom.”

<sup>917</sup> Cfr. ICD 8605, *Bandit Helmets GmbH v. Jérôme Coste*, refiere en apartado 23 a limitaciones técnicas propias de un casco para motociclista lo que deriva de la normalización de ciertas características que indudablemente tienen que ver con la seguridad del motorista.

<sup>918</sup> Cfr. ICD 8874, *Skymay Technology España, SA v. Cybergun, SA*, hace alusión en apartado 21 a limitaciones del diseñador de armas de aire comprimido en materia de normativa de seguridad.

<sup>919</sup> Cfr. ICD 9092, *PMS Industrie v. Erik Crommelynck*, apartado 27.

<sup>920</sup> Cfr. ICD 8847, *Marjan Arb S.P v. Sanikom D.O.O*, apartado 21.

<sup>921</sup> Cfr. ICD 9049, *Collectingsystems GmbH v. Texland Marek Broclawski*, apartado 18.

<sup>922</sup> Vid. R 979/2011-3, *Heijian Yu v. Leina-Werke GmbH*, apartado 19: “It is important to note that the appearance as well as most of the technical characteristics of the warning triangle, are determined by Regulation 27 of the United Nations`Agreement concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions. [...] Any warning triangle, different from the prescribed details will be banned from production and sale by the national authorities.”

<sup>923</sup> Vid. R 960/2011-3, *Jürgen Schandelmeier v. Baby Gab, SL*, apartado 48: “In the opinion of the Board the degree of freedom of a designer of child seats for motor cars is limited only in so far as the product must have the form of a seat, the child must be secure and as safe as possible while seated in it and it must

referente a asientos infantiles para vehículos. Y más recientemente, la resolución de 17 de octubre de 2013, relativa a sillas infantiles<sup>924</sup>.

La **ergonomía** constituye una cuestión clásica en el mundo del diseño profesional<sup>925</sup>. Este aspecto también ha sido tratado por la División de Anulación de la OAMI en decisiones de 27 de agosto de 2012, referente a sacos de dormir<sup>926</sup>, 27 de septiembre de 2013<sup>927</sup> (calzado, mando a distancia), de 25 de febrero<sup>928</sup> (instrumentos de medición) y 16 de abril<sup>929</sup> (herradura) de 2014.

---

comply with the relevant safety standards, such as United Nations ECE Regulation R44/04.”

<sup>924</sup> Cfr. R 949/2012-3, R 950/2012-3 y vid. 952/2012-3, *Dellice Holding Ltd v. Stokke AS*, apartado 34 de esta última: “[...] The degree of freedom of a designer of children’s highchairs is limited only in so far as the product must have the form of a seat, the child must be secure and as safe as possible while seated in it and it must comply with the relevant safety standards [...].”

<sup>925</sup> Como exponen FIELL, C./FIELL, P., *El Diseño...*, op.cit, pp.586: “El diseñador industrial estadounidense Henry Dreyfuss fue uno de los mayores defensores de la antropometría y del campo de la ergonomía, ambos estrechamente relacionados, como criterios básicos para los diseñadores” y 622: “La ergonomía, o los «factores humanos», como se suele denominar esta área de investigación en Estados Unidos, es el estudio sistemático de las características de los usuarios humanos y su relación con los productos, los sistemas y los entornos. La ergonomía está estrechamente vinculada con la antropometría (la toma y correlación sistemática de medidas del cuerpo humano) y se ocupa de la relación entre los factores anatómicos, fisiológicos y psicológicos, y la conducta humana, sus capacidades y limitaciones.”

<sup>926</sup> Vid. ICD 8423, *Lodger B.V v. Martin Malenac*, apartado 19: “The informed user is aware that the degree of freedom of the designer is limited in so far as such products must be comfortable for the infants [...] allowing the infants to move inside the bag, and the bags must fit the space in a baby carriage.”

<sup>927</sup> Vid. ICD 8993, *Crocs, Inc v. Samlux, spol. s.r.o.*, apartado 18: “The only limitation is that a shoe designer has to follow the ergonomics of the foot.”

En la jurisprudencia, la Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria de 1 de septiembre de 2009 alude a que la altura del aspirador de mano y sus proporciones responden a exigencias antropométricas, de uso y biomecánicas<sup>930</sup>.

En la Sentencia de The High Court of Justice Chancery Division Patents Court, de 9 de julio de 2012 se considera que la ergonomía es un aspecto que condiciona las elecciones de diseño que debe realizar un diseñador (en ese asunto referente a tablets)<sup>931</sup>.

Los costes de fabricación o producción en términos generales no se consideran limitadores de la libertad del diseñador. De hecho son mayoritarias las decisiones que no lo reconocen como tal.

La Decisión de la División de Anulación de 1 de julio de 2005 referente a tazos determina que el grado de libertad de un

---

Vid. ICD 8999, *FM Marketing GmbH v. Ferguson Sp. z. o. o.*, apartado 20: “The only limitations is that the designer has to follow the ergonomics to operate the device by hand [...]”

<sup>928</sup> Vid. ICD 9250, *Thomas Murphy v. Heuking Kühn Lüer Wojtek*, apartado 15: “The degree of freedom of the designer [...] is only limited by the technical constraints applicable to wrist bands, in that they have to be ergonomic so as to fit a part of the human body [...]”

<sup>929</sup> Vid. ICD 9185, *Anoush Bargh v. G. Boots Sweden AB*, apartado 18: “These products must fit to the hoofs of horses and hence are defined to a certain extent by the anatomy of a horse.”

<sup>930</sup> Cfr. Sentencia 311/09, de 1 de septiembre de 2009, Fundamento de Derecho Tercero.

<sup>931</sup> Cfr. [2012] EWHC 1882 (Pat), Reino Unido, asunto *Samsung Electronics (UK) Limited v. Apple Inc.*, apartado 99.

diseñador de artículos promocionales está limitado por el dato de que deben ser económicos<sup>932</sup>.

La Decisión de 23 de julio de 2008 (reductores) rechaza consideraciones referentes a costes de fabricación y aspectos económicos relativos a fabricación o comercialización<sup>933</sup>. La Decisión de 13 de mayo de 2013, referente a ordenadores portátiles también rechaza consideraciones comerciales<sup>934</sup>.

En sede de la Tercera Sala de Recurso se ha aceptado esta restricción en dos resoluciones. En la de 7 de julio de 2008 (bidones), se considera que la forma de paralelepípedo permite la menor cantidad de espacio perdido y una mejor rentabilidad<sup>935</sup>. En la de 20 de diciembre de 2012, (cosechadora), se declara que la libertad del diseñador se ve limitada por motivaciones económicas<sup>936</sup>.

En sede de UKIPO se considera que tiene cierta influencia en la libertad del diseñador<sup>937</sup>.

---

<sup>932</sup> Cfr. ICD 180 y 198, *Grupo Promer Mon-Graphic, S.A v. Pepsico Inc.*, apartado 26 en ambos expedientes.

<sup>933</sup> Cfr. ICD 3960, *MOTIVE, S.r.l v. Industrias Francisco Ivars, S.L.*, apartado 27.

<sup>934</sup> Cfr. ICD 8720, *Samsung Electronics Co. Limited (y otros) v. Apple Inc.*, apartado 62.

<sup>935</sup> Cfr. R 1516/2007-3, apartado 30.

<sup>936</sup> Cfr. R 971/2011-3, apartado 37.

<sup>937</sup> Vid. Decisión O-471-13, *Volvere Central Services Limited v. Peter Hunt's Bakery Limited*, de 22 de noviembre de 2013, apartado 19: "From a commercial

Finalmente, en sede judicial<sup>938</sup> no se considera una limitación.

El cumplimiento de un estándar como posible factor limitativo de la libertad del diseñador aparece reflejado en el Libro Verde y doctrinalmente se considera una limitación<sup>939</sup>. Se trata de una limitación relacionada con la seguridad, analizado anteriormente.

La normalización industrial es el proceso destinado al establecimiento de parámetros o criterios que deben ser respetados por los productores para ocupar un lugar en el mercado<sup>940</sup>. En otro orden, se destacan los resultados prácticos logrados con la estandarización<sup>941</sup>.

Los estándares privados de calidad consisten en normas y protocolos internacionales exigibles a los fabricantes de productos

---

perspective, pies are normally formed and cooked in a foil tray and from an economic point of view it would be logical to assume that pie manufacturers, in order to keep costs down, will use basic shape trays for this purpose. This, therefore, has a limiting effect, although not an absolute one, on design freedom.”

<sup>938</sup> Vid. Sentencia del Patents County Court, asunto 0CL70142, ref: [2012] EWPC 31, de 20 de Julio de 2012, *Gimex International Group Export v. The Chill Bag Company Limited y otros*, apartado 92: “I reject the submission that economics places a significant constraint on the design freedom generally.”

<sup>939</sup> Vid. Libro Verde, apartado 5.4.1: “La competencia entre los fabricantes de algunos bienes electrónicos de consumo se basa tanto en [...] sus diseños como en la perfección técnica de los productos, que no varía enormemente, debido [...] a su normalización.” También, cfr. apartado 5.5.8.3.

Cfr. MARCO ALCALÁ, L.A, *Últimas aportaciones...*, op.cit, pág.507.

<sup>940</sup> Cfr. ÁLVAREZ GARCÍA, V., *La normalización...*, op.cit, pág.33.

<sup>941</sup> Vid. BUSCH, L., *Standards recipes for reality*, edit. The MIT Press, Massachusetts Institute for Technology, 2011, pág.254: “In the industrial world standards are designed to promote industrial values such as speed, efficiency, precision, accuracy, and the production of needed things.”

de cualquier índole para su distribución y consumo por el cliente final. Definen el rango en el que resulta aceptable el nivel de calidad alcanzado en determinado proceso, el nivel mínimo y máximo para un indicador. Si el valor del indicador se encuentra dentro del rango se está cumpliendo con el criterio de calidad establecido. Los principales estándares son ISO 9000<sup>942</sup> e ISO 9001<sup>943</sup>.

Según información disponible en la web de ENAC, la certificación de productos, procesos y servicios tiene como finalidad demostrar al mercado y a los organismos reguladores que un proveedor puede y de hecho produce productos que cumplen unos requisitos de calidad definidos. El listado de productos que se someten a certificación está aumentando constantemente. Entre otros y siguiendo la información disponible, destacamos, por su mayor relación o vinculación con el mundo del diseño industrial:

---

<sup>942</sup> Consiste en un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de veinte elementos en los estándares de esta ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas operan.

<sup>943</sup> Contiene los requisitos del modelo de gestión, determina los requisitos para un sistema de gestión de calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales.



luminarias, equipos de comunicaciones, máquinas recreativas o equipamiento de áreas de juego<sup>944</sup>.

Un ejemplo real es la Acreditación núm.244/EI368, consistente entre otros aspectos, en la inspección de elementos instalados y que abarca columpios, toboganes, tirolinas, carruseles, redes tridimensionales, porterías de fútbol, hockey y balonmano y refiere a requisitos de seguridad y métodos de ensayo<sup>945</sup>. Estos aspectos indudablemente pueden incidir y limitar la libertad de un diseñador. Como se ha indicado, la doctrina de la OAMI reconoce que la libertad del diseñador se puede ver limitada por imposiciones legales aplicables al producto, lo que supondrá la estandarización de determinadas características del mismo. En sede de UKIPO, como muestra de un estándar obligatorio en el sector de puertas podemos citar lo resuelto por la Decisión de 7 de noviembre de 2013<sup>946</sup>.

Las tendencias se contemplan en el Libro Verde como posible limitación<sup>947</sup>. En otro orden y en cuanto a la conexión moda-protección legal, ANGELINI cuestiona hasta qué punto el sector moda podría sobrevivir sin la copia o la inspiración en el trabajo de

---

<sup>944</sup> Cfr. [www.enac.es](http://www.enac.es)

<sup>945</sup> Documento emitido por ENAC a favor de la entidad Strow Parques Infantiles SL.

<sup>946</sup> Vid. UKIPO, O-445-13, *Spire Homewares Ltd T/A Archibald Kenrick & Sons Ltd*, apartado 28: “[...] Designers of such items have a limited scope of design freedom because the item must fit into the profile of Euro groove [...]”

<sup>947</sup> Cfr. apartado 5.5.8.3.

otros<sup>948</sup>. Considera que una protección legal férrea de las producciones de la moda podría ser contraproducente<sup>949</sup>. Estas reflexiones provienen de su visión de que la moda es cíclica y que además se reinventa a sí misma mirando hacia el pasado<sup>950</sup> y pueden justificar tener en consideración este factor como limitación.

---

<sup>948</sup> ECTA Law Committee, Ponencia “Fashion and Design rights. How an empirical/economic approach may change the way the law sees them”, en *Jornadas celebración X aniversario Diseño Comunitario*, Alicante 8-9 de abril de 2013.

“Basically, when the market becomes suddenly saturated by “it” [copying, recycling or taking inspiration], one latest fashion becomes a “trend”. Therefore “it” helps to anchor the new season to a limited number of design themes, which are more or less freely workable by all firms in the industry within the low-IP equilibrium.” [...] “A regime of low IP protection, by permitting extensive and free “inspiration”, enables emerging trends to develop and diffuse rapidly, and, as a result of the positionality of fashion, to die rapidly.” [...] “Together, induced obsolescence and anchoring help explain why the fashion industry’s low-IP regime has been politically stable.”

En cuanto a la cuestión de la inspiración en un denominado “fondo de similitud”, natural en el mundo del diseño, cfr. JULIER, G., *La Cultura...*, op.cit, pág.98.

<sup>949</sup> Vid. ANGELINI, F., *Fashion...*, op.cit: “Stricter IP protection might create monopolistic positions, thus slowing the fashion cycles leading to less innovation and higher prices due the lack of demand for new trends”. ““In practice, the paradox of fashion means that we ought to use IP rights, that is, design rights, wisely, so as not to suffocate the cycle of innovation and still guarantee adequate ROI for those who create.”

<sup>950</sup> Ibid, “The missing factor is the déjà-vu. [...] I find myself thinking time and again that today’s fashion is oh-so-similar to ... what we used to wear when I was younger. Here is a clue: the greatest consumers of fashion are the youngest. Because they do not, cannot remember. [...] Beware though: since there is nothing new under the sun, a skillful lawyer will often be able to find something in the past which may deny the individual character.”

Si bien para parte de la doctrina es discutible que constituya un factor a tener en cuenta, la mayoría considera que este factor constituye una restricción<sup>951</sup>.

En cuanto a la doctrina administrativa de la OAMI, la Decisión de la División de Anulación de 21 de mayo de 2014, referente a inhaladores, declara que no es un factor de limitación<sup>952</sup>.

Por su parte, la Resolución de la Tercera Sala de Recurso de 27 de octubre de 2009 se pronuncia en cuanto a este factor y lo hace para afirmar que no lo considera una limitación aceptable (el titular del diseño alegó una tendencia de moda consistente en relojes inspirados en la aeronáutica)<sup>953</sup>.

---

<sup>951</sup> La doctrina minoritaria que cuestiona que sea una limitación, cfr. BARAZZA, S., “The individual character of a design: freedom and the ‘saturation of the state of the art’”, en *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 22 de febrero de 2013, pág.5.

La posición mayoritaria está representada por OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.413: “[...] Hay que atender al sector al que pertenece el diseño y a las circunstancias propias de ese sector, ya que hay ámbitos en los que existen unas tendencias dominantes que responden a [...] modas del momento. [...]”. En sentido parecido, cfr. GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pág.375. LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Régimen jurídico...*, op.cit, pág.169. GARCIA CHAMON-CERVERA, E., *Presupuestos de...*, op.cit, pág.93.

<sup>952</sup> Cfr. ICD 9095 y 9097, *Glaxo Group Limited, GSK Services Sp.Z.oo v. Celon Pharma Sp.Z.o.o.*, referente a inhaladores, apartado 24 (ambas decisiones).

<sup>953</sup> Cfr. R 1267/2008-3, *Bell & Ross B.V v. Klockgrossisten I Norden AB*, apartado 50.

En sede judicial esta limitación es aceptada implícitamente en Auto de 14 de abril de 2005 (alegato de tendencia de moda en bolsos tipo “góndola”)<sup>954</sup>.

En Sentencia de 30 de julio de 2010, se invoca la Exposición de Motivos de la LDI y se manifiesta que este factor es relevante<sup>955</sup>. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2014 por una parte se declara que las tendencias de moda en sentido amplio no limitan la libertad del diseñador sino que determinan la singularidad del diseño y su ámbito de protección<sup>956</sup>.

El Alto Tribunal acaba concluyendo que no constituye una limitación a la libertad del autor pero diferencia dos posibles situaciones. La primera corresponde a un diseño que incorpora elemento de moda preexistente al mismo, esta circunstancia supone una menor singularidad del diseño. La segunda corresponde a un diseño pionero, siendo posteriores las tendencias de moda; en esta situación la mayor singularidad del diseño iniciador de tendencia no puede resultar diluida<sup>957</sup>.

---

<sup>954</sup> Cfr. 29/05 del Tribunal de Marca Comunitaria, Fundamento de Derecho Segundo.

<sup>955</sup> Cfr. Juzgado de Lo Mercantil núm.6 de Madrid, (LA LEY 174322/2010), Fundamento de Derecho Segundo.

<sup>956</sup> Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo (Civil), Núm.237/2012, CENDOJ, Fundamento de Derecho Decimoquinto.

<sup>957</sup> Supuesto contemplado en el Libro Verde, apartado 5.5.8.4: “[...] Si el autor goza de gran libertad y su diseño representa una creación sustancialmente nueva que el público correspondiente percibe como tal, puede suceder que la utilización de diseños que presenten una amplia gama de cambios o variaciones

Por último, otra posible limitación que se ha planteado es el concreto encargo efectuado por un cliente, aunque en nuestra opinión se considera más acertada la posición que lo niega como restricción<sup>958</sup>.

### 6.2.3 La cuestión de la saturación del mercado

Este aspecto se contempla en el Libro Verde, que alude a sectores explotados intensamente<sup>959</sup>.

El diseñador es alguien capaz de concitar funcionalidad y estética para proyectar una solución formal y al mismo tiempo es consciente de que no es posible desarrollar la misma capacidad en

---

con respecto a ese diseño nuevo sea considerada infracción, ya que el fuerte carácter propio del diseño nuevo produce una impresión general de sustancial similitud incluso si las diferencias se advierten con facilidad.”

<sup>958</sup> Vid. SELLER ROCA DE TOGORES, L., *La prueba pericial...*, op.cit, pág.179: “En la mayoría de las ocasiones el diseñador [...] viene forzado por el encargo concreto que efectúa el productor dándole instrucciones más o menos precisas acerca de la apariencia que quiere que presente su producto. Aunque en alguna resolución de OAMI (asunto 1001/2005, de 27 de octubre de 2006) se ha considerado la «orden de encargo» como relevante a estos efectos, no creo acertada esta apreciación que puede llevar a servir de excusa a auténticos actos de imitación proscritos por la norma [...]. En todo caso, se puede valorar si tales instrucciones vienen a ser materialización de la legítima captación de las tendencias del sector o de la propia funcionalidad y estructura del producto, sin que quepa de forma indiscriminada darles eficacia a los efectos del art.7.2 LPJDI.” En otro orden, VILADÀS, X., *Diseño rentable...*, op.cit, pág.170, considera que en primer lugar, el diseñador podrá estar limitado por el encargo que realice la empresa y los límites presupuestarios de la misma, por el estilo “*marca de la casa*”.

<sup>959</sup> Cfr. apartado 5.5.6.3.

relación con todos los sectores<sup>960</sup>, alguno de los cuales está sobreexplotado y repleto de diseños<sup>961</sup>.

Como plantea OTERO LASTRES y resto de la doctrina, en determinados sectores hay menor libertad para diseñar y en consecuencia, la exigencia de diferenciación ha de ser menor por cuanto al ser escasa la libertad de creación las diferencias deben ser sobrevaloradas ya que son difíciles de conseguir<sup>962</sup>. Por otra parte, el usuario informado mostrará mayor atención a los detalles y menor a las características generales comunes a los productos de una categoría<sup>963</sup>.

---

<sup>960</sup> Cfr. comentario de MUNARI, en “¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual.”, GG Diseño, Ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona, primera edición, duodécima tirada, 2008, pág.135, en referencia a Michael Tonet y su famosa silla número 14. En cuanto a las etapas que siguen los diseñadores profesionales para proyectar un diseño, cfr. mismo autor y obra, pág. 37 y ss.

<sup>961</sup> En cuanto a la posible consideración de sector saturado, vid. Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 9298, *Orient Home Ood v. Doors Bulgaria Eood*, de 2 de junio de 2014, apartado 16: “The perception of the informed user may be, however, influenced by the market density in the relevant field.”

<sup>962</sup> Cfr. OTERO LASTRES, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.413.

En cuanto al resto de la doctrina, cfr. CASADO CERVIÑO, A./BLANCO JIMENEZ, A., *El Diseño Comunitario...*, op.cit, pp. 44-45, LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Aproximación al régimen...*, op.cit, pp. 884-885, VILA ROBERT, D., *Evaluación por...*, op.cit, en pág.41. En la doctrina alemana cfr. KOSCHTIAL, U., *Design Law...*, op.cit, pág.305. En la doctrina anglosajona, cfr MUSKER, D., *The Design...*, op.cit, pág.40. En la doctrina italiana, cfr. SCORDAMAGLIA, V., *La nozione di...*, op.cit, pág 138.

<sup>963</sup> Cfr. Decisión de la División de Anulación, ICD 9267, 9268, *Pedro Almeida, Soc.Unip.Lda v. Ferreira & Ferreira Comércio de Calçado, Lda*, de 20 de junio de 2014, apartado 24.

En definitiva, es lo que la doctrina denomina sector saturado o abarrotado<sup>964</sup>. Este aspecto también ha sido tratado por la OAMI en diversidad de asuntos en que se considera que se está ante un sector con presencia de excesiva cantidad de diseños.

De este modo, la Decisión de la División de Anulación de 14 de julio de 2007 hace referencia a radiadores<sup>965</sup>. En referencia al año 2011, podemos citar decisiones de 22 de marzo<sup>966</sup>, (envases), 23 de mayo<sup>967</sup> (vasos de cristal) y 5 de noviembre<sup>968</sup>, (azulejos). Por último y en alusión al año 2013, las de 27 de febrero<sup>969</sup> (envases para bebidas), 23 de septiembre<sup>970</sup> (bolardos) así como la de 20 de noviembre<sup>971</sup> (botellas)

---

<sup>964</sup> Vid. GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pág.377: “[...] Amplio número de diseños previos en el sector. Ello es debido a que en estos casos resultará más complejo separarse de los diseños ya existentes. Es lo que se ha denominado el criterio del «abarrotamiento del sector» o «crowded art.»”

<sup>965</sup> Cfr. ICD 2921, *The Heating Company BVBA v.CO.GE.FIN S.R.L.*, apartado 18.

<sup>966</sup> Cfr. ICD 8211, *Aniceto Canamasas Puigbo v. Vetroelite S.P.A.*, apartado 21.

<sup>967</sup> Cfr. ICD 7082, 7083, 7084, *Jos Ten Berg's Handelsmaatschappij BV v.Pi-Design AG*, apartado 19.

<sup>968</sup> Cfr. ICD 8407, *Salis S.R.L. v. I Vassalletti S.A.S Di Right Elisabetta & C.*, apartado 17.

<sup>969</sup> Cfr. ICD 8610, *Guy Jackson-Ebben v. Wine Innovations Ltd*, apartado 27.

<sup>970</sup> Cfr. ICD 8850, *Vasart Gozzi S.R.L v. Metalco S.R.L.*, apartado 21.

<sup>971</sup> Cfr. ICD 9171 y 9172, *Bottega, S.PA v. La Piana A.D.V di Savoldi Massimiliano*, apartados 14 y 13, respectivamente.

En sede de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, destacamos la resolución de 17 de abril de 2008<sup>972</sup> (radiadores), la de 21 de octubre de 2013<sup>973</sup> (joyería y bisutería) y las de 10 de octubre de 2014<sup>974</sup> (radiadores). Estas dos resoluciones analizan una serie de conclusiones de la doctrina alemana que pone de relieve que el carácter saturado depende de la naturaleza de cada producto, de manera que para valorar la saturación de “anillos” hay que comprobar ese sector en concreto y no el más amplio de joyería y bisutería.

Ello no obstante incluso en los sectores más saturados todavía puede haber margen<sup>975</sup>. La regla general es que el diseñador tiene suficiente margen de libertad y ello se aplica a la inmensa mayoría de sectores.

Al mismo tiempo, el estrecho margen de libertad tendrá la consecuencia de que el diseño válido pero muy próximo al

---

<sup>972</sup> Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, R 976/2007-3, *The Heating Company BVBA v. CO.GE.FIN SRL*, apartado 37.

<sup>973</sup> Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, R 1175/2012-3, *Fabiani Group, S.R.L v. Il Picchio Preziosi S.R.L*, apartado 75.

<sup>974</sup> Cfr. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, R 1272/2013-3 y R 1273/2013-3, *Antrax IT, S.R.L v. Vasco Group bvba*, apartados 26 y ss.

<sup>975</sup> Se puede considerar la existencia de amplia libertad en algunos sectores repletos de diseños, tales como el de las figuras de recuerdo. Al respecto cfr. Decisiones de la División de Anulación de la OAMI, ICD 7123, *Martín Emilio Echegaray Fornes v. Miguel Torrentó López*, de 27 de junio de 2011 e ICD 7124, mismas partes, de 4 de julio de 2011 así como ICD 8432, *Nuova All Car S.r.l v. Basogu Karavan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi*, de 4 de mayo de 2012 en la que se considera que la cantidad de referencias previas a modelos de caravanas con forma de gota es indicio de que el diseñador de ese tipo de modelos tiene libertad.



patrimonio de formas existentes desarrollado en un sector con escasa libertad creadora también tendrá un ámbito de protección muy limitado<sup>976</sup>. El criterio exigido por la normativa comunitaria («claramente diferente») en cuanto a la impresión resultante determinará una interpretación amplia<sup>977</sup>. Si en un sector de diseño determinado hay muchos diseños idénticos o similares, hay una alta probabilidad de que el diseño respecto del que se solicita la declaración de nulidad, tenga elementos comunes tomados del acervo existente. Incluso si el diseño no es anulado y es válido, tal diseño tendrá un ámbito de protección más reducido aunque las escasas diferencias puedan ser suficientes.

---

<sup>976</sup> Vid. HARTWIG, H., *Designschutz...*, op.cit, pág.300, quien cita sentencia de Corte de Apelaciones de Frankfurt am Main, de 27 de marzo de 2008, asunto 6 U 77/07: “The smaller the distance from prior art to be required in assessing individual character, the more likely a valid Community design right will be established where there is a departure from the existing design corpus. However, as a consequence of the reduced requirements for protection, the scope of protection of such a design is also reduced against later designs.”

<sup>977</sup> Vid. en su aplicación, Decisión de la División de Anulación de la OAMI, ICD 8423, *Lodger B.V v. Martin Malenac*, de 27 de agosto de 2012, apartado 18: “According to Recital (14) CDR the assessment as to whether a design has individual character should be based on whether the overall impression produced on an informed user viewing the design clearly differs from that produced on him by the existing design corpus [...]”

En cuanto a la explicación de la diferencia entre el Considerando 14 y el texto del artículo 6 DDC, vid. Decisión de UKIPO, asunto O-445-13, *Spire Homewares Ltd T/A Archibald Kenrick & Sons Ltd*, de 7 de noviembre de 2013, apartado 9 en la cita que realiza a jurisprudencia inglesa (Procter & Gamble): “[...] The difference between Recital 14 and Art.6 of the Design Regulation (EC 6/2002). The former uses the expression “the design clearly differs” whereas the latter merely says “differs”. [...] The difference in wording is merely the result of sloppy drafting as has been pointed out by Dr Alexander von Mühlendahl [...]”

En función de todos los aspectos señalados se puede entender mejor por qué el legislador comunitario y la jurisprudencia tienen en cuenta las limitaciones<sup>978</sup> del diseñador a efectos de evaluar la mayor o menor singularidad exigible, singularidad entendida como imaginación orientada a la explotación comercial de una forma.

---

<sup>978</sup> Cfr. Conclusiones del Abogado General de 12 de mayo de 2011 en el asunto PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, Asunto C-281/10 P, quien señala en apartados 30-32 que la única limitación admisible es la funcional, recogida en el Reglamento. En sentido contrario, admitiendo otros parámetros de limitación, vid la Sentencia del Juzgado de Lo Mercantil Seis de Madrid, de 30 de julio de 2010, proc.415/2008, LA LEY 174322/2010, en su Fundamento de Derecho Segundo: “c.- el grado de libertad del autor, entendiéndose por tal el grado de distanciamiento que ha logrado el autor del diseño respecto a las apariencias existentes en el sector, para lo cual – como señala la Exposición de Motivos de la LDI- debe atenderse a las exigencias del diseño del sector de que se trate, de tal modo que de existir tendencias dominantes que responden a gustos o modas del momento la actividad del diseñador será reducida, siendo más amplia en sectores donde los gustos o modas son menos definidos o el objeto admite incorporar diversas apariencias.” También se considera valiosa la aportación de la Sentencia número 68/2011, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 11 de marzo de 2011 (CENDOJ), en su Fundamento de Derecho Cuarto: “Por otra parte, la referencia al grado de libertad del diseñador no implica necesariamente que la extensión de la protección sea inversamente proporcional a la funcionalidad del diseño, ya que un diseño puede ser altamente creativo y funcional a la vez. Hay que tener en cuenta que la industria del diseño incluye sectores muy diversos y que no pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el seno de tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la época.”

## CAPITULO VII

### ACCIÓN, RECONVENCIÓN-EXCEPCIÓN DE NULIDAD Y OTRAS CUESTIONES

#### 7.1) Consideraciones generales

La comparación a que se ha aludido en el capítulo cuatro también se efectúa en sede judicial, con diferentes especialidades procesales en el modo de plantear la nulidad, la cual se considera una cuestión de hecho<sup>979</sup>.

Como se ha indicado por la doctrina, el diseño industrial registrado, comunitario o nacional (estados miembros), tiene presunción *iuris tantum* de validez, lo que significa que la misma puede ser impugnada<sup>980</sup>.

---

<sup>979</sup> A este respecto, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 26 de enero de 2006 (CENDOJ), dispone (Fundamento de Derecho Sexto): “[...] Apreciación de los diferentes informes periciales obrantes en autos, exhaustivamente analizados por aquel tribunal, sin que en casación pueda prevalecer la opinión contraria de la parte recurrente sobre aquella apreciación, de carácter predominantemente técnico. Como es bien sabido, las cuestiones referentes a la novedad de las modalidades registrales tienen el carácter de cuestión de hecho, cuya apreciación corresponde a los juzgadores de la instancia.”

<sup>980</sup> Entre otros, cfr. PÉREZ CARRILLO, E.F., *Los procedimientos relativos...* op.cit, pág. 329. Vid. en la doctrina anglosajona STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.324: “In the case of RCDs, Article 85 (1) of the Regulation provides that the court must treat the RCD as valid.”

### 7.1.1 Diseño comunitario registrado

La acción de nulidad del diseño comunitario registrado es competencia de la OAMI<sup>981</sup>. Dicha demanda administrativa se insta ante la División de Anulación de la OAMI y supone que pese a haberse registrado el diseño comunitario no responde a los requisitos de protección exigidos por la normativa en la materia<sup>982</sup>.

La legitimación activa es amplia y comprende cualquier persona física o jurídica y autoridades públicas competentes<sup>983</sup>. Por su parte,

---

<sup>981</sup> La nulidad puede ser total o parcial. En cuanto a esta última, se regula en el artículo 25.6 RDC. También puede verse una referencia a la misma en Directrices relativas al Examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, de 2 de enero de 2014, apartado 5.9 «Nulidad parcial»: “[...] *El dibujo o modelo comunitario deberá mantener su identidad, por lo que el mantenimiento en la forma modificada se limitará a los casos en que las características suprimidas o no reivindicadas no contribuyan a la novedad o al carácter singular del dibujo o modelo comunitario* [...]”

En materia de competencia, cfr. al respecto el artículo 52 del RDC y 28 del REDC. Vid. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.C., *La protección jurídica...*, op.cit, pág.147: “La OAMI tiene competencia exclusiva para conocer de las demandas de nulidad de los dibujos y modelos registrados [...]” En el mismo sentido, cfr. LÓPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual*, ed. Dykinson, SL, Madrid, 2008, pág.65.

<sup>982</sup> Cfr. Directrices relativas al Examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, de 2 de enero de 2014, apartado 1 «Finalidad». En cuanto a la normativa comunitaria la referencia viene dada por los artículos 52 y siguientes del RDC. También vid. artículo 84 RDC, “Acción o reconversión para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario”. 1. *La acción o demanda de reconversión para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario sólo podrá basarse en las causas de nulidad enumeradas en el artículo 25.”*

<sup>983</sup> Cfr. artículos 52.1 RDC y 28 REDC.

la legitimación pasiva viene dada por la titularidad de un diseño comunitario registrado<sup>984</sup>.

Como señala la doctrina no se puede hablar de la existencia de un proceso judicial comunitario en materia de nulidad ya que son de aplicación las normas del foro<sup>985</sup>.

En sede judicial en España es competencia del Juzgado de Marca Comunitaria<sup>986</sup>. La legitimación activa corresponde de modo

---

<sup>984</sup> Cfr. artículo 14 RDC referente al derecho al dibujo o modelo comunitario (autor o causahabiente), si bien no hay un artículo similar al número 5 del Reglamento de Marca Comunitaria.

<sup>985</sup> Cfr. IZQUIERDO PERIS, J., “La tutela de los diseños comunitarios registrados por los Juzgados de Marca Comunitaria españoles en Alicante”, *ADI* Tomo 28, 2007-2008, pág. 757.

<sup>986</sup> El Reglamento de Diseño Comunitario regula las cuestiones de competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a diseño comunitario en su Título IX, artículos 79 a 94. El legislador en España opta por establecer órganos jurisdiccionales únicos en primera y segunda instancia, para conocer de cuestiones referentes a acciones en cuanto a diseños comunitarios, lo que se plasma en el artículo 86 *bis*, aptdo. 4 de la LOPJ: “*Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en [Reglamento] [...] 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria*”. Esta previsión se completa con la establecida en el artículo 82.2.3) LOPJ: “*Asimismo, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere [...] el Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca Comunitaria*.” También, al respecto vid. IZQUIERDO PERIS, J., *La tutela...*, op.cit, pág.756: “En relación a la nulidad de los dibujos y modelos comunitarios registrados, dichos juzgados son competentes únicamente para conocer de las demandas de reconvencción para la declaración de nulidad, interpuesta en contestación a una demanda por infracción del diseño registrado. No disponen, por tanto, de competencia para el enjuiciamiento de acciones

amplio para los supuestos contemplados en el artículo 25.1 (a) y (b) RDC y es restringida para los de las letras (c), (d), (e), (f) y (g) RDC, lo que es coherente ya que estos legitimados son los interesados o titulares de los derechos (autor del diseño, supuesto de interferencia, signo distintivo, derecho de autor, uso indebido de elemento de interés público de un Estado miembro)<sup>987</sup>. La legitimación pasiva la ostentará el titular registral<sup>988</sup>.

La nulidad se planteará como demanda reconvenzional o como excepción<sup>989</sup>. La reconvencción se interpondrá con ocasión de una demanda de infracción de diseño comunitario, cuando el demandado al contestarla reconvenga instando una sentencia declarativa de la nulidad absoluta o parcial del diseño<sup>990</sup>.

---

directas de declaración de nulidad de diseños comunitarios registrados, dado que compete en exclusiva a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), y en concreto, a su división de anulación dicha tarea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del RDC.” En sentido parecido, cfr. FERNANDEZ FERNANDEZ, M.C., *La protección jurídica...*, op.cit, pág.147.

<sup>987</sup> Cfr. artículos 52.1 y 84.1 y 2 RDC. También, vid. Directrices relativas al Examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, de 2 de enero de 2014, apartado 3.5 «Legitimidad activa del solicitante».

<sup>988</sup> Vid. REDC, artículo 28.1.a ii) y Directrices relativas al Examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, de 2 de enero de 2014, apartado 3.7 «Identificación del dibujo o modelo comunitario impugnado», a cuyo tenor: “*En una solicitud de declaración de nulidad deberán figurar el número de registro del dibujo o modelo comunitario impugnado y el nombre y la dirección del titular, tal como aparecen en el registro (artículo 28, apartado 1, letra a) del REDC.*”

<sup>989</sup> En cuanto a los modos de plantear la demanda, cfr. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre...*, op.cit, pág.67.

<sup>990</sup> Institución procesal contemplada en el Libro Verde, apartado 9.4.4 y regulada en el artículo 406 LEC, según el cual: “*Contenido y forma de la reconvencción. Inadmisibilidad de la reconvencción no conexa con la demanda y de la reconvencción implícita. 1. Al contestar a la demanda, el demandado podrá, por medio de reconvencción, formular la*

Como plantea LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ al ejercerse esta acción, formulada en el marco del mismo proceso (de infracción), el demandante asume la condición de demandado y viceversa, y se pretende que la nulidad del derecho de propiedad industrial sea declarada con efectos *erga omnes*<sup>991</sup>. Como señala este autor cuando se utiliza esta vía el tribunal que conozca de la acción por infracción deberá declararse incompetente para conocer de la demanda reconvencional de nulidad<sup>992</sup>.

Algunas resoluciones judiciales del Juzgado de Marca Comunitaria han tenido ocasión de pronunciarse en cuanto a la vía procesal seleccionada por las partes para hacer valer sus pretensiones.

Entre otras, la de 15 de octubre de 2007<sup>993</sup>, a cuyo tenor:

*“La nulidad de este modelo comunitario registrado debe ser analizada con carácter previo al ser presupuesto necesario para determinar si el actor goza del derecho de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento (art. 19.1*

---

*pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante. Sólo se admitirá la reconvención si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.”* También cfr. LENCE REIJA, C., “El nuevo Reglamento comunitario para la protección del diseño industrial”, *ADI* Tomo 22, 2001, pág.1463.

<sup>991</sup> Cfr. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Litigios transfronterizos de propiedad industrial en la Comunidad Europea”, *ADI* Tomo 29, 2008-2009, pág.254. También cfr. LENCE REIJA, C., *El nuevo Reglamento comunitario...*, op.cit, pág. 1463.

<sup>992</sup> Cfr. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos de...*, op.cit, pp.254-257.

<sup>993</sup> 199/07, Fundamento de Derecho Segundo.

RDMD), *teniendo en cuenta que conforme al art.85 su impugnación sólo puede realizarse mediante demanda de reconvencción (que es la empleada) o excepción de nulidad sólo en caso de asistirle un derecho nacional previo (arts 85.1 y 25.1.d)."*

Y en parecido sentido, la de 16 de septiembre de 2008<sup>994</sup>.

La excepción es una vía ya contemplada en los textos preparatorios<sup>995</sup> y ha sido prevista por el Legislador Comunitario<sup>996</sup>. Como señala LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, implica que la impugnación de la validez del derecho de propiedad industrial se utiliza como medio de defensa cuya finalidad es la desestimación de la demanda<sup>997</sup>.

Se plantea a título incidental como defensa y porque persigue la desestimación de la demanda y no a título principal porque no pretende la nulidad *erga omnes*. En torno a la cuestión de la obligación de declararse incompetente o no por parte del tribunal que esté conociendo de un procedimiento por infracción en el

---

<sup>994</sup> 120/08, vid. Fundamento de Derecho Segundo: “ [...] Falta de validez por carencia de novedad y/o de carácter singular (art.4.5 y 6 RDMC), que no pueden ser tenidas en cuenta como enervantes de la eficacia de los distintos modelos que se consideran válidos por imperativo del art.85.1 al no impugnarse su validez en forma, bien mediante demanda de reconvencción bien mediante excepción de nulidad por asistirles a los demandados un derecho nacional previo a tenor del art.25.1.d) RDMC.”

<sup>995</sup> Cfr. Libro Verde, apartado 9.4.5.

<sup>996</sup> Cfr. artículo 85.1 RDC.

<sup>997</sup> Cfr. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos de...*, op.cit, pp.254-257.



supuesto de planteamiento de excepción de nulidad la doctrina ha planteado algunas cuestiones.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ pese a que considera que un órgano jurisdiccional no debe declararse incompetente por cuanto no está conociendo de la cuestión proveniente de la excepción a título principal, pone de manifiesto que a tenor de la jurisprudencia del TJCE si la cuestión de nulidad se presenta por vía de acción o de excepción el tribunal deberá declararse de oficio incompetente<sup>998</sup>. El resultado práctico que señala dicho autor es que los presuntos infractores podrán invocar la nulidad del título – por vía de acción o por vía de excepción- para paralizar una acción por infracción, estrategia procesal denominada «torpedo de nulidad».

En otro orden, en la doctrina anglosajona STONE muestra su disconformidad con el razonamiento jurisprudencial consistente en dar preferencia, suspendiendo el procedimiento presentado inicialmente, a una demanda de nulidad presentada posteriormente ante la OAMI<sup>999</sup>. Considera que el artículo 91 (1) RDC tiene por finalidad evitar decisiones contradictorias entre los tribunales de marca comunitaria y la OAMI y por ello concluye que debería decidir el órgano judicial nacional sin suspender el procedimiento.

---

<sup>998</sup> Ibid. pp.254-257.

<sup>999</sup> Cfr. STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.375.

En sede de excepción en fase de medidas cautelares nos remitimos a la doctrina que ha analizado esta cuestión<sup>1000</sup>.

En definitiva, la excepción funciona del siguiente modo:

- Si se trata de procedimientos por infracción de un diseño comunitario registrado el demandado puede, además de plantear la demanda reconvenzional, hacer uso de la excepción de nulidad siempre y cuando pueda invocar que el diseño industrial comunitario registrado puede considerarse nulo porque el demandado es titular de un diseño industrial nacional registrado preferente (la norma comunitaria remite al artículo 25.1d<sup>1001</sup>).

---

<sup>1000</sup> Vid. IZQUIERDO PERIS, J., *La tutela...*, op.cit, pp.763-764: “Al tratarse de una excepción del demandado, su ejercicio efectivo depende, en primer lugar, de la existencia o no de audiencia previa al auto de medidas cautelares. Así, si el tribunal decide resolver sobre la solicitud cautelar sin audiencia previa, conforme a lo previsto en el artículo 733, apartado 2, párrafo 1 de la LEC, ninguna actuación intermedia entre la solicitud y el auto tiene lugar, dado que resolverá sin más trámites en el plazo de cinco días. En consecuencia, la impugnación de la validez del diseño (y en definitiva el cuestionamiento de la apariencia de buen derecho del actor) por vía de excepción previa al auto de medidas cautelares es técnicamente imposible. [...] Ello no obsta para que, en sede de oposición a la medida cautelar decretada, el demandado no pueda articular, como causa de oposición que justifique el alzamiento de las medidas, la presunta nulidad del diseño comunitario. [...] Si la petición de medidas cautelares, en cambio, se resuelve con audiencia previa del demandado [...] la defensa del demandado en la vista previa por el artículo 734 de la LEC permite extenderse a todo lo que convenga a su derecho, por lo que podrá invocar la mentada excepción de falta de validez del diseño en este momento procesal.”

<sup>1001</sup> Vid. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre...*, op.cit, pág.66: “Por un lado, la nulidad [...] [de] diseños comunitarios se invoca como una defensa de fondo, por *vía de excepción*. En tal caso, estaremos ante el mismo proceso, por lo que el tribunal no debe volver a declararse competente. Los efectos que se persiguen con la presentación de esta defensa de fondo es el archivo de la demanda principal. Son, por consiguiente, efectos *inter partes*. Los motivos por los que se puede presentar esta excepción de nulidad

- Si se trata de un procedimiento por infracción de diseño comunitario no registrado, el demandado podrá solicitar la declaración de nulidad por vía de excepción o de demanda de reconvencción (no hay remisión al precepto anterior).

### 7.1.2 Diseño registrado español

En España la LDI supone la instauración de un nuevo sistema en materia de nulidad del diseño industrial, una vez derogadas las normas del EPI y considerando el derecho transitorio<sup>1002</sup>.

La competencia administrativa en materia de planteamiento y pronunciamiento sobre la nulidad del diseño industrial corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas y en sede judicial, a los juzgados de lo mercantil que conocerán de modo directo (demanda judicial de nulidad) o por reconvencción en

---

están limitados por los Arts.95 R.40/94 y 85 R.6/2002.[...] El Art.85.1 R.2002/6 admite la excepción de nulidad de un diseño comunitario registrado cuando el demandado alega que “ha de declararse nulo el diseño o modelo comunitario por asistírle un derecho nacional previo a tenor del Art.25.1d).” También, IZQUIERDO PERIS, J., *La tutela...*, op.cit, pág.765, señala: “[...] La letra *d*) del apartado del artículo 25 del RDC (conocida como «novedad oculta») [...] invita a pensar que sólo se admite la excepción de nulidad de un diseño comunitario registrado si está fundada en esta causa. [...] Por tanto, si el demandado quisiera invocar la nulidad por falta de novedad del diseño [ letra *b*) del apdo.1 del art.25] [...] podría hacerlo en el acto de la audiencia previa o en el escrito de oposición; en cambio, dentro del procedimiento declarativo, el artículo 85 apartado 1 parece limitar la vía de excepción de nulidad a la causa de la «novedad oculta», restricción que estaría fundada en la alternativa que se le ofrece al demandado de plantear la nulidad mediante una demanda reconvenccional, la cual permite, en última instancia, el pronunciamiento judicial, con efectos *erga omnes*, sobre la validez del diseño.”

<sup>1002</sup> Cfr. VICENT CHULIÁ, F., *Introducción...*, op.cit, pág.828.

procedimientos de infracción<sup>1003</sup>. En todo caso, se trata de competencias jurisdiccionales exclusivas<sup>1004</sup>.

En cuanto al procedimiento la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que el cauce procesal es el juicio ordinario<sup>1005</sup>.

---

<sup>1003</sup> En cuanto al órgano administrativo, en la LDI se regula en el Capítulo III del Título IV el procedimiento de llamamiento a oposiciones de terceros que se consideren lesionados en sus derechos debido a la concesión del registro de un diseño a un tercero. Entre otras causas se alegará la falta de requisitos de novedad y carácter singular en el diseño registrado.

Según lo dispuesto por el artículo 86 ter 2, letra a) LOPJ: “2. *Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a. Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a [...] propiedad industrial [...]*” Vid. al respecto, GARCÍANDIA GONZÁLEZ, P.M., *Los Nuevos Tribunales de lo Mercantil. Configuración y atribuciones legales*, Thomson Aranzadi, Navarra 2004, pág.135: “De acuerdo con esta amplitud, en materia de propiedad industrial, los nuevos Juzgados conocerán entonces, [...] de las [...] [acciones] [que] versen sobre la nulidad de registro de cualquiera de las modalidades de propiedad industrial (disposición adicional octava, apartado 1, LOPJ), modificada por el art.2, apartado 11, LORC; y arts.112 a 115 LPa y 51 a 54 LMa.” También, vid. artículos 65 y ss de LDI.

<sup>1004</sup> Vid. al respecto, el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOUE. serie L, núm. 12, de 16 de enero), artículo 22.4: “*Son exclusivamente competentes sin consideración del domicilio: 4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional.*” Por su parte, LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios transfronterizos de...*, op.cit, pág. 228, señala: “Que la jurisdicción de estos tribunales sea exclusiva significa que los órganos jurisdiccionales distintos de los señalados en el artículo 22 no pueden entrar a conocer del litigio. El artículo 25 Reglamento 44/2001 les obliga según la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial (BOE de 4 de noviembre) a declararse de oficio incompetentes [...]”.

<sup>1005</sup> Según la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial (BOE de 4 de noviembre). Vid. artículo 249.4° LEC: “*Ámbito del juicio ordinario. 4. Las demandas en materia de [...] propiedad industrial [...]*”.

La legitimación activa<sup>1006</sup> también tiene carácter amplio según lo dispuesto en la Ley de Diseño, ya que incluye personas, empresas

---

En la doctrina, vid. IZQUIERDO PERIS, J., *La tutela...*, op.cit, pág. 757: “El conocimiento de las acciones por nuestros magistrados se rige por las normas procesales propias del foro.[...] Como resultado del reenvío de estas disposiciones a la ley del foro, la normativa procesal aplicable se encuentra fundamentalmente recogida en las disposiciones de la legislación española de patentes, a la que se remiten a su vez la normativa española en materia de marcas y diseños [...]”.

<sup>1006</sup> Coincide con la doctrina jurisprudencial que se ha pronunciado al respecto, si bien, en materia de patentes. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 13 de noviembre de 1976 dispone que esta legitimación “no se limita a quien acredite ser titular registral de la modalidad que se trata de proteger, sino que se extiende a todas aquellas personas que se estimen perjudicadas sin que sea precisa la prueba de un perjuicio real y efectivo, por ser suficiente con la existencia de un daño o menoscabo presente o futuramente previsible, en el orden normal de las circunstancias o de las cosas.” En cuanto a la legitimación extraordinaria, vid. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.492: “Para el ejercicio de la acción de nulidad en la que se invoque cualquiera de las causas previstas en los apartados c),d),e),f) y g) del artículo 13 LD, sólo están legitimados activamente los titulares de los derechos en los que se funda la causa de nulidad. En cualquier otro caso, están legitimados activamente para interponer la acción de nulidad cualquier persona física o jurídica y cualquier agrupación legalmente constituida para representar los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores. Pero habrán de acreditar que resultan afectadas por el derecho del diseño registrado cuya nulidad pretenden o bien que ostentan un derecho subjetivo o un interés legítimo.” También cfr. VELAYOS MARTINEZ, M.I., *El Proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarias*, Ed. Thomson Aranzadi, Pamplona, 2004, pág.131. En torno a la cuestión del interés legítimo, vid. LOBATO GARCIA-MIJAN, M., *Comentarios a los artículos...*, op.cit, pp.25-26: “El concepto de interesado ha sido especialmente desarrollado por la jurisprudencia contencioso-administrativa. El interesado es aquella persona a quien el acto administrativo incida en su esfera jurídica (STSJ Valencia c-a 22-IX-1999, RJCA 1999/5199). [...] El concepto de “interés legítimo” constituye un concepto jurídico indeterminado que alude a cualquier tipo de situación jurídica a la que afecta la validez de la patente. En general [...], cualquier competidor o asociación de competidores ostentará interés legítimo para reclamar la nulidad de una patente, obviamente también lo tendrá el demandado por dicha patente o aquel frente al que se haya hecho valer dicha patente en la vía extrajudicial.” Cfr. artículo 66 LDI.

o agrupaciones que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o interés legítimo.

En cambio, la legitimación pasiva<sup>1007</sup> vendrá determinada por la titularidad del diseño registrado en el caso de un procedimiento judicial competencia del Juzgado de lo Mercantil en España. La previsión legal del artículo 66.2 de la Ley de Diseño contempla que la acción de nulidad deberá ser notificada a los titulares de derechos inscritos sobre el diseño (licenciatarios) para que puedan personarse e intervenir en defensa de su validez<sup>1008</sup>.

Este aspecto tiene relación con la posible responsabilidad del licenciante por la nulidad del diseño registrado. Esta responsabilidad trae su origen de la regulación legal en el sistema

---

<sup>1007</sup> Serán legitimados pasivos quienes sean titulares de diseño (artículo 4.1 y 2 Ley de Diseño a que alude OTERO LASTRES, J.M). No obstante, también señala este autor en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.492, el supuesto de una cesión de diseño cuyo cesionario aún no se ha inscrito y menciona la posibilidad de que, bajo determinadas circunstancias, pueda ser demandado este cesionario.

<sup>1008</sup> Al respecto, VELAYOS MARTINEZ, M.I., *El Proceso...*, op.cit, pp. 124 y ss. señala distintos tipos de licenciatarios en referencia a marca comunitaria, lo que es también aplicable en el caso de diseño comunitario registrado. De este modo distingue:

- licenciatario exclusivo registrado
- licenciatario exclusivo no registrado
- licenciatarios no exclusivos

En cuanto al licenciatario en caso de un diseño comunitario, indica STONE, D., *European Union...*, op.cit, pág.354: “The Regulation does not specify who must inform the holder of the Community design. [...] The licensee will likely have contractual duties to inform the design holder in any event.”

de patentes<sup>1009</sup>, responsabilidad que también es exigible en materia de licencia de marca<sup>1010</sup>. En cuanto al diseño, es escasa la jurisprudencia que ha analizado el supuesto de una licencia basada en un diseño posteriormente declarado nulo<sup>1011</sup>. Como señala la

---

<sup>1009</sup> Dispone la Ley 11/1986, de Patentes en el artículo 77.1: “1. *Quien transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida y otorgue una licencia sobre las mismas responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Cuando se retire o se deniegue la solicitud o se declare la nulidad de la patente se aplicará en todo caso lo dispuesto en el artículo 114, apartado 2, a no ser que se hubiera pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el licenciante.*” LOBATO GARCIA-MIJAN, M., *Comentarios a los artículos...*, op.cit, pág.34, señala: “La incidencia de la declaración de nulidad de la patente sobre la licencia de patente es calificada por MARTIN ARESTI como un riesgo contractual en sentido propio (pg.338). En estos casos la prestación deviene imposible y no es exigible al licenciatario – si no se ha previsto específicamente en el contrato y a salvo la normativa de Derecho de la competencia- que siga pagando las regalías.”

<sup>1010</sup> Tal y como plantea RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia de marca*, Civitas, 1999 (1ª ed.), Madrid, pág.286: “La declaración de nulidad o la caducidad del registro de marca provoca la extinción del derecho de marca y ésta, a su vez, la extinción del contrato de licencia por la desaparición de su objeto lo cual, cuando pueda ser imputable al licenciante o al licenciatario, permitirá exigir la correspondiente responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados.”

<sup>1011</sup> La LDI regula el régimen de responsabilidad en el artículo 62.2: “*Cuando se cancele el registro del diseño como resultado de una oposición, de un recurso, o del ejercicio de una acción de nulidad, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 68, a no ser que se hubiera pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el otorgante.*”

Vid. la Resolución de la Corte Federal Suprema (*Bundesgerichtshof*) de 13 de julio de 1977, Caso IZR 102/75, citado en IIC, pág.106, Vol. 10, n°1/1979: “*Licensing contracts or assignments of design right are not void under Sec.306 of the Civil Code if a design right could have come into being and if the fact that the design was found unprotectable is due only to a prior distribution of the model (Sec.7(2) of the Design Law) or on the lack of the necessary originality under Sec.1(2) Design Law. In its practical economic effect, the purchase of such a hollow right which is registered but not examined, creates a situation similar to the purchase of a valid model, since the purchaser or licensee can, at least for a certain time, take advantage of the factual monopoly position. Therefore, good faith appears to justify the payment of a reasonable compensation.*”

doctrina en los contratos de tracto sucesivo como la licencia, los efectos de la nulidad se producirán a partir de la declaración de la misma<sup>1012</sup>.

Por otra parte y en el marco del contrato de franquicia se puede analizar si el titular del diseño industrial franquiciado y declarado nulo ha incumplido su obligación de saneamiento<sup>1013</sup>. Por último, la doctrina también señala otros supuestos de intervención procesal distintos de éste y también contemplados en la ley<sup>1014</sup>.

---

<sup>1012</sup> Cfr. LOBATO GARCIA-MIJAN, M., *Comentarios a los artículos...*, op.cit, pág.36.

<sup>1013</sup> Cfr. respecto a una posible definición como contrato autónomo que tiene por finalidad la transmisión del derecho a usar un modelo de empresa, la que ofrece RUIZ PERIS, J.I., *Los tratos preliminares en el contrato de franquicia*, Monografías Aranzadi, Derecho Mercantil, 49, Elcano, 2000, pág.84 y MARTI MIRAVALLS, J., *El Contrato de Master Franquicia*, ed. Aranzadi Thomson Reuters, 1ª edición, 2009, Navarra, pág.109.

En términos generales señala HERNANDO GIMENEZ, G., *El contrato de franquicia de empresa*, Civitas, Madrid, 2000 (1ª ed.), pág.269: “Las obligaciones asumidas por el franquiciador no se agotan con la pura «entrega» de la base patrimonial y organizada que ha de constituir la futura empresa franquiciada y las obligaciones accesorias que acompañan a dicha entrega, sino que, además, se ha de proporcionar al franquiciado el derecho sobre ese conjunto organizado de bienes, se le ha de procurar la posesión legal y pacífica de los elementos transmitidos. Así, queda aquél obligado al saneamiento cuando algún vicio o defecto afecte a la organización del conjunto patrimonial transmitido y que impida, en última instancia, el que se pueda alcanzar la finalidad económica perseguida por el franquiciado al contratar.” También cfr. MARTI MIRAVALLS, J., en cuanto al saneamiento por vicios ocultos en “El Contrato...”, op.cit, pp. 349-350, en referencia a marca pero que entendemos se puede afirmar en materia de diseño industrial.

<sup>1014</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.492, indica estas dos figuras:

- la del demandado por el titular del diseño registrado y en el supuesto de que un tercero demande a su vez al titular registral por



### 7.1.3 Diseño no registrado

El cauce para el diseño no registrado es diferente por cuanto el mismo no goza de presunción de validez alguna<sup>1015</sup>. Para supuestos de nulidad de diseño comunitario no registrado, es competente en España el Juzgado de Marca Comunitaria<sup>1016</sup>. Dicho órgano jurisdiccional también será competente para conocer de impugnaciones de validez del diseño comunitario no registrado por vía de excepción o demanda reconvenzional en el marco de un procedimiento por infracción<sup>1017</sup>. La legitimación activa es amplia y corresponderá a la persona interesada en la declaración de nulidad y la pasiva al titular del diseño comunitario no registrado<sup>1018</sup>.

---

nulidad del diseño, el primer demandado puede intervenir en el proceso de nulidad siempre que no recaiga resolución firme.

- la del requerido de cese en la actividad infractora del diseño y en el caso de que se ha planteado una demanda de nulidad del diseño, el tercero requerido de cese puede solicitar la intervención como parte en el proceso de nulidad siempre que pruebe que él ha iniciado un proceso ejercitando una acción negatoria de infracción de dicho diseño.

<sup>1015</sup> Cfr. GARCIA VIDAL, A., *El contenido del derecho...*, op.cit, pág.399. En todo caso y como señala STONE, D., *European Union...*, op.cit. pág.352, dada su corta vida legal y la lentitud de los órganos jurisdiccionales serán escasas las demandas de nulidad que se planteen con fundamento en diseño no registrado.

<sup>1016</sup> Cfr. artículo 81 c) RDC. También vid. IZQUIERDO PERIS, J., *La tutela de los diseños...*, op.cit, pág.756: “En materia de dibujos y modelos comunitarios [...] dichos órganos son competentes para conocer de [...] las acciones declarativas de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no registrado.”

<sup>1017</sup> Cfr.artículo 85.2 RDC.

<sup>1018</sup> En el artículo 19.2 RDC se concretan los derechos conferidos a su titular por el dibujo o modelo comunitario no registrado (protección anti-copia).

## 7.2 Otras cuestiones

### 7.2.1 Nulidad parcial

En caso de que se plantee judicialmente la nulidad parcial del diseño tendrán que cumplirse una serie de requisitos<sup>1019</sup>. Por una parte, el actor deberá invocar alguna o algunas de las causas establecidas en los artículos 25 RDC<sup>1020</sup> y 13 LDI, concretamente y por lo que aquí interesa, la falta de novedad y/o de carácter singular del diseño. Asimismo, la la causa de nulidad afectará a una parte del diseño registrado y la modificación que sufra el diseño anulado parcialmente no alterará de modo sustancial su identidad<sup>1021</sup>.

La parte del diseño que permanezca tendrá que cumplir los requisitos legales de protección. Como señala en la doctrina LOBATO en referencia al régimen del Estatuto de la Propiedad Industrial y las patentes pero que consideramos predicable en

---

<sup>1019</sup> Cfr. OTERO LASTRES, J.M., en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.493. También vid. artículo 67 LDI: “*Cuando la nulidad, fundada en alguna de las causas previstas en los párrafos b), e), f) o g) del artículo 13, sólo afecte a una parte del diseño, podrá declararse la nulidad parcial del registro en lo que se refiere a la parte afectada, siempre que la modificación no altere sustancialmente la identidad del diseño y éste, tras la modificación, cumpla los requisitos de protección establecidos en esta ley.*”

<sup>1020</sup> Cfr. apartado 5.9 “Nulidad parcial”, Directrices de Examen de 2 de enero de 2014.

<sup>1021</sup> Aspecto tratado en la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, núm.1015/2012, de 3 de abril de 2012, Fundamento de Derecho Tercero: “La nulidad parcial sólo procederá [...] cuando la forma modificada [...] mantenga su identidad.”, y Quinto: “El modelo mantiene su identidad, ya que registrado para «contenedores» [...] las representaciones gráficas revelan con nitidez y claridad su apariencia.”

materia de diseño industrial, no era posible declarar la nulidad parcial de una patente en aplicación del principio de indivisibilidad de la patente, así como de las patentes complementarias o certificados de adición<sup>1022</sup>. Por ello no se admitía la declaración aislada de nulidad de un certificado de adición. Entendemos que de modo implícito, la doctrina de la indivisibilidad sigue vigente ya que si la parte del diseño no afectada por la nulidad no es jurídicamente viable por ser dependiente de la parte nula, no se podrá aplicar el instituto de la nulidad parcial.

Si se trata de un diseño contenido en una solicitud múltiple, será posible la nulidad de parte de dichos diseños sin que afecte al resto de diseños. Por último, si se ven afectadas variantes del diseño podrían ser anuladas o no todas, dependiendo de las circunstancias.

### **7.2.2 Efectos de la declaración de nulidad**

Si el diseño es declarado nulo, uno de los efectos que producirá será que su titular perderá el derecho exclusivo y excluyente de

---

<sup>1022</sup> Cfr. LOBATO GARCIA-MIJAN, M., *Comentarios a los artículos...*, op.cit. pp.20-21.

explotación en el mercado de modo que en lo sucesivo ya no regirá la normativa de diseño, sino la concurrencial<sup>1023</sup>.

En cuanto a los efectos de la sentencia firme que declara la nulidad y como apunta la doctrina, son prácticamente idénticos a los propios de otras modalidades de protección de la propiedad industrial (efecto retroactivo limitado, indemnización en caso de titular de mala fe)<sup>1024</sup>.

### 7.2.3 Cosa juzgada

El tratamiento que el legislador español ha realizado de la cosa juzgada en el artículo 70 de LDI, supone que no podrá demandarse en la jurisdicción civil la nulidad de un diseño industrial alegando la misma causa de nulidad que hubiese sido objeto de pronunciamiento en cuanto al fondo de la cuestión en

---

<sup>1023</sup> Así lo pone de relieve TOBIO RIVAS, A.M., “Diseño Industrial y Competencia Desleal: algunas claves”, en *El Derecho Mercantil en...*, op.cit, pp.507-508.: “[...] Cuando ese derecho se haya extinguido por [...] nulidad [...] podrá ser [...] libremente imitado.” GARCIA CHAMÓN-CERVERA, E., *La protección del diseño...*, op.cit, pág.84 en el comentario que realiza de STMC 546/12 concreta que si bien la protección del diseño no registrado cuya vida legal se haya extinguido no podrá articularse por imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno sí podría serlo a través de los subtipos de imitación confusoria y de imitación con aprovechamiento de la reputación ajena caso de concurrir los presupuestos legales.

<sup>1024</sup> Cfr. OTERO LASTRES, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.,/OTERO LASTRES, J.M.,/BOTANA AGRA, M, *Manual...*, op.cit, pág.493.

En materia de diseño comunitario, cfr. artículo 26 RDC y 68 LDI (diseño español).

sentencia dictada en vía contencioso-administrativa. Como señala la doctrina, esta norma solo será aplicable cuando las partes del litigio sean las mismas<sup>1025</sup>.

Si se impugna la validez de un diseño industrial tanto en el ámbito contencioso-administrativo como en el civil, lo que es jurídicamente posible, habría litispendencia al plantearse el mismo asunto ante órganos jurisdiccionales diferentes. Pese a que este precepto no se pronuncia en cuanto a litispendencia y se limita a la figura de la cosa juzgada, se puede entender que también está admitiendo la excepción de litispendencia. Si se plantea una acción como la nulidad del diseño industrial, en la vía contencioso-administrativa y para el supuesto de que, sin haber todavía recaído resolución firme, el mismo demandante presentara demanda en la vía civil y en el supuesto de tratarse de la misma acción, el segundo Tribunal deberá inhibirse a favor del primero aunque pertenezcan a distintos órdenes jurisdiccionales. Esta inhibición se producirá de oficio y en cualquier momento del procedimiento. La conclusión de este autor, con la que estamos de acuerdo, es que aunque no se haya previsto por el legislador la excepción de litispendencia, la misma debe admitirse.

En cuanto a los efectos de la cosa juzgada, siguiendo a este mismo autor, son los siguientes: entre las mismas partes no puede

---

<sup>1025</sup> Cfr. LOBATO GARCIA-MIJAN, M., *Comentarios a los artículos...*, op.cit, pág.28. En este apartado seguimos a este autor.

plantearse un mismo litigio sobre la nulidad de un diseño industrial basado en los mismos motivos; entre distintas partes puede plantearse un litigio sobre un diseño industrial con fundamento en los mismos motivos en los que se basó un procedimiento judicial anterior por el principio de relatividad de la cosa juzgada; la declaración de nulidad de un diseño industrial una vez firme es irrevocable y produce efectos erga omnes; finalmente, la declaración de validez de un diseño industrial no afecta a terceros y las partes pueden volver a plantear la cuestión con fundamento en otros motivos<sup>1026</sup>.

---

<sup>1026</sup> Cfr. LOBATO GARCIA-MIJAN, M., *Comentarios a los artículos...*, op.cit, pág.37. La referencia a los supuestos se hace a diseño industrial aunque originariamente es a patente.

## CONCLUSIONES

PRIMERA.- La concreción del aspecto técnico-funcional de un diseño es una de las cuestiones más complejas. La tercera vía propuesta por la OAMI se comparte por cuanto, en el momento actual y a la vista del desarrollo doctrinal y Jurisprudencial, es útil al propósito de política legislativa de impedir monopolios sobre formas técnicas necesarias.

SEGUNDA.- En cuanto a los criterios comparativos de protección, novedad y carácter singular pese a la discrepancia doctrinal puesta de manifiesto, seguimos al Legislador quien diferencia entre estos dos requisitos y ello por cuanto el contenido de la comparación, los sujetos que analizan cada requisito y la doctrina jurisprudencial consolidada en España abogan por considerar que ambos condicionantes son independientes y acumulativos.

TERCERA.- Se considera nuevo el diseño que por ausencia de divulgación relevante o por desconocimiento del mercado se diferencia por su apariencia visible de modo suficiente del estado de formas preexistente, siendo como es la novedad un criterio relativo con connotaciones subjetivas. El fundamento del requisito de novedad del diseño industrial consiste en la innovación estética que configura al diseño novedoso creado por su autor en un instrumento de marketing y comercialización en el mercado,

siendo el aspecto fundamental la aportación al patrimonio de formas preexistente.

CUARTA.-Un diseño se considera singular respecto de otro si las disimilitudes entre ambos determinan la presencia de una impresión general o de conjunto diferente. El fundamento del requisito de singularidad del diseño industrial consiste en el plus de diferenciación o particularización alcanzado, no considerando acertada la asimilación o aproximación a la creatividad propia de Derecho de Autor que ha sugerido determinada doctrina.

QUINTA.- En sede de delimitación de figuras afines, los requisitos de novedad y singularidad se distinguen de los de novedad y actividad inventiva por cuanto, la novedad en materia de patentes es universal y no relativa y la actividad inventiva responde a parámetros exclusivamente técnicos, no coincidiendo ni el tipo de comparación realizada ni el sujeto que ha de llevarla a cabo. Las topografías de productos semiconductores, como otro tipo de creaciones técnicas, tampoco se confunden en sus requisitos de protección con los propios del diseño industrial. El requisito de originalidad de Derecho de Autor en las aproximaciones realizadas por doctrina y Jurisprudencia como novedad subjetiva y objetiva y pese a determinadas concomitancias con el Derecho del Diseño Industrial, tampoco responde en sus rasgos configuradores ni es plenamente asimilable en sus criterios de protección al mismo. En otro orden, la obra de arte aplicado dotada de altura artística, como obra emanada de la personalidad,



espiritualidad y creatividad de su autor y que al mismo tiempo es un diseño dotado de novedad y de carácter singular, podrá merecer la acumulación dispuesta por el Legislador. El riesgo de confusión propio del Derecho de Signos Distintivos no juega papel alguno en relación con el diseño industrial. La principal diferencia a nivel de criterios de protección radica en la regla de especialidad, propia de los signos distintivos y que, como plantea la doctrina, no rige en materia de diseño industrial. La excepción puede provenir de un supuesto de marca-dibujo o marca-envase que sea al mismo tiempo renombrada, por cuanto en estos supuestos tampoco regirá la regla de especialidad.

SEXTA.- Pese al silencio del Legislador en lo concerniente al modo del juicio comparativo a efectos de valorar la presencia o ausencia de novedad y carácter singular el análisis respecto de ambos requisitos supone una comparativa de los diseños de modo individual y de conjunto no siendo admisible la combinación de elementos de varias anterioridades para impugnar la novedad ni la singularidad o técnica de «mosaico».

SÉPTIMA.- En sede de principales problemas planteados por el requisito de novedad destacamos en primer lugar que el diseño con publicación aplazada confiere a su titular una protección similar a la otorgada al titular de un diseño no registrado, si bien consideramos que no sólo le autorizará a actuar frente a actos de copia servil.

En cuanto a los actos de comunicación y las distintas expresiones utilizadas por el Legislador (puesta a disposición, hacer público, hacer accesible el diseño), se prefiere en este trabajo el término “divulgación” ya que se considera el más preciso de todos ellos.

Un aspecto de gran importancia es sin duda el referente al efecto preclusivo y perjudicial de la novedad que puede tener el diseño divulgado al amparo del periodo de gracia comunitario y respecto del cual se solicita su extensión a países pertenecientes a entornos legales que se basan en criterios de novedad absoluta vía prioridad unionista con el consecuente efecto de pérdida de la novedad y validez de tal diseño.

OCTAVA.- El usuario informado se diferencia del consumidor medio, si bien se considera que consumidor medio profesional y usuario informado pueden coincidir en la valoración de los requisitos de validez de una forma en el supuesto de marca tridimensional. En otro orden, usuario informado y experto en la materia tampoco coinciden pero además las diferencias son mayores y más relevantes que en relación al parámetro del consumidor medio. La identificación del usuario informado y su pase de categoría teórica a real supone en la praxis de la OAMI una elección en ocasiones poco realista y artificial de determinados sujetos. En cuanto a las características del usuario informado, no se comparte la propuesta planteada por parte de determinada Jurisprudencia alemana en cuanto a habilidades medias del usuario

informado pero sí se puede aceptar esta misma Jurisprudencia en el sentido de no exigencia a este sujeto de cualificación técnica o profesional. Se considera que un experto no es un usuario informado ya que el grado de información no depende necesariamente de la experiencia y puesto que experiencia e información son conceptos distintos.

NOVENA.- En cuanto a la cuestión del margen de libertad, se considera en este trabajo un factor de modulación de la singularidad como requisito de protección del diseño que determina la mayor o menor posibilidad de obtención de un diseño imaginativo comercialmente hablando, capaz de realizar una función de marketing y comercialización.

DÉCIMA.- En cuanto a la nulidad parcial del diseño, se considera que de modo implícito la doctrina de la indivisibilidad sigue vigente por cuanto si la parte del diseño no afectada por la declaración de nulidad no es jurídicamente viable por ser dependiente de la parte nula no se podrá aplicar la nulidad parcial.



## BIBLIOGRAFIA CITADA

AA.VV, *Moda y diseño, un desafío empresarial: seminario ITEM INFORME técnico sobre diseño, marketing y comunicación en la industria de la moda 28 de julio al 9 de agosto, 1986*, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Centro de Promoción de Diseño y Moda del Ministerio de Industria y Energía; dirección María Jesús Escribano.

AA.VV, *Jornadas sobre la nueva Ley española de patentes*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 14-15 de mayo de 1986.

AA.VV, “Protection for Semiconductor Chip Masks in the United States. Analysis of the Semiconductor Chip Protection Act of 1984”, *IIC* Vol 8, Ed.VCH, República Federal de Alemania, 1986.

AA.VV, *Diritto Industriale, Volume Secondo: Invenzioni e modelli industriali*, Ed. Unione Tipografico Editrici Torinese, Turín, 1988.

AA.VV, *Estudios sobre Derecho industrial: Homenaje a Hermenegildo Baylos, Colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1992.

AA.VV, “La protección jurídica del Diseño Industrial”, *Jornada de Estudio organizada el 30 de noviembre de 1993 por el Grupo Español de la AIPPI*, publicación 17.

AA.VV, *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, Tomo I, ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 1995.

AA.VV, “Experiencias y desarrollos de diversos aspectos sobre Propiedad Industrial e Intelectual”, *Jornadas de Estudio organizadas por el Grupo Español de la AIPPI*, publicación 37, 1995.

AA.VV, (Coord.: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A), *Marca y diseño comunitarios*, Aranzadi, Cizur Menor, 1996.

AA.VV, (Coord. FRANZOSI, M), *European Design Protection. Commentary To Directive And Regulation Proposals*, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 1996.

AA.VV, (Coord.: R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2ª ed. Tecnos, Madrid 1997.

AA.VV, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Madrid 1997.

AA.VV, *Copinger and Skone James on Copyright*, Vol.1, Sweet & Maxwell, Londres, 1999.

AA.VV, (Dir.: MASSAGUER FUENTES, J) *Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios*, VI *Jornadas sobre Marcas, Estudios de Derecho Judicial*, Madrid 1999.

AA.VV, *The Modern Law of Copyright and Designs*, 3ª ed., Vol.2, Ed. Butter Worths, capítulos 31-61, 2000.

AA.VV, *Estudios sobre Propiedad Industrial en Homenaje a M. Curell*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2000.

AA.VV, *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A, Madrid, 2001.

AA.VV, *The European Patent System, the law and practice of the European Convention*, ed.Sweet & Maxwell, primera edición, Londres, 2001

AA.VV, *KERLY'S Law of Trademarks and Tradenames*, 13 edición, Sweet & Maxwell, Londres, 2001.

AA.VV, (Dir.: COTTINO, G) *Trattato di Diritto Commerciale*, Vol.2, Diritto Industriale, Cedam, 2001.

AA.VV, *Industrial Design Rights. An International Perspective*, GRAY-BOUZALAS, Kluwer Law International, London, Dordrecht, Boston, 2001.

AA.VV, (Dir.: GÓMEZ SEGADE, J.A, FERNÁNDEZ-ALBOR-TATO PLAZA (Coords), *Comercio Electrónico en Internet*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona 2001.

AA.VV, *La situación legal de las marcas, diseños, patentes y nombres de dominio y los Tribunales de lo Mercantil*, Grupo Español de la AIPPI, 26-27 de noviembre de 2002.

AA.VV, *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, London, 2002.

AA.VV, (Coord.: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R), *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003.

AA.VV, (Coords.: PALAO MORENO-CLEMENTE MEORO), *El Diseño Comunitario*, Tirant lo Blanch, Valencia 2003.

AA.VV, (Dir.: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomsom-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003.

AA.VV, (Dir.: CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.L), *Ley de Marcas*, CGPJ, Madrid 2004.

AA.VV, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia: Libro-Homenaje a A. Bercovitz*, Grupo Español de la AIPPI, 2005.

AA.VV, *Diccionario bilingüe de términos legales Inglés-Español/Español-Inglés Bilingual Dictionary of legal terms English-Spanish/Spanish-English*, Comares, quinta edición, Granada 2005.

AA.VV, *XXI Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de AIPPI, uno a dos de febrero de 2006.

AA.VV, (Dir.: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007.

AA.VV, *Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, publicación 39, 2007.



AA.VV, *XXIII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, 19-20, Grupo Español de la AIPPI, publicación 40, febrero 2008.

AA.VV, *Derecho Hipotecario*, 9ª edic, Tomo II, Vol.1, ed. Bosch, febrero 2008, Barcelona.

AA.VV, *A global guide to design protection*, Managing Intellectual Property 2009.

AA.VV, *XXIV Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, publicación 42, Grupo Español de la AIPPI, 2009.

AA.VV, (Coord.: BAYLOS MORALES. M) *Tratado de Derecho Industrial propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, Civitas, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009.

AA.VV, *El Diseño Industrial en España*, Manuales Arte Cátedra, 1ª ed, Salamanca, 2010.

AA.VV, (Eds.: GÓMEZ SEGADE, J.A y GARCÍA VIDAL, A) *Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI* (libro homenaje al Prof. Dr. Carlos FERNÁNDEZ-NOVÓA en su octogésimo cumpleaños), Marcial Pons, Madrid 2010.

AA.VV, (Dir.: DÍAZ-MORENO-JUSTE MENCÍA-SOLER-ARRIBAS), *II Foro de Encuentro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil*, Marcial Pons, Madrid, 2010.

AA.VV, *XXV Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, publicación 43, cuatro y cinco de febrero de 2010.

AA.VV, *Jornadas sobre Protección de los Diseños: Diseño Registrado*, ADI-FAD, Barcelona, Barcelona 10 de junio de 2010.

AA.VV, (Dir.: ABEL LLUCH-PICÓ I JUNOY) “*La prueba electrónica*”, Bosch Formación, Serie estudios prácticos sobre los medios de prueba, 1ª ed, Barcelona, 2011.

AA.VV (Dir.: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A) *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters-Aranzadi, primera edición, Cizur Menor, 2011.

AA.VV, *International Design Protection. A Global Handbook*, Globe Law and Business, 2012.

AA.VV, *Overlapping Intellectual Property Rights*, ed. Neil Wilkof/Shamnad Basheer, Oxford University Press, 2012.

AA.VV., (Coord.: GARCIA VIDAL, A), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002*, primera edic, Thomson Reuters Aranzadi, 2012.

AA.VV, *XXVII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual Grupo Español de la AIPPI*, núm.45, 16/17 febrero 2012.

AA.VV, *XXVIII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual Grupo Español de la AIPPI*, núm.46, 07/08 febrero 2013.

AA.VV, *Jornadas celebración X Aniversario Diseño Comunitario*, Alicante 8-9 de abril de 2013.

AA.VV, *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, publicación 47, cuatro y cinco de febrero de 2014.

ÁLVAREZ GARCÍA, V., *La normalización industrial*, Monografía, Universitat de València, Tirant lo Blanch, 1999.

AMAT LLARI, M.E., “La protección de las ideas en el ordenamiento español”, *DN*, Año 6, Número 54, Marzo 1995.

ANGELINI, F., “Fashion and Design rights. How an empirical/economic approach may change the way the law sees them”, *Jornadas celebración X Aniversario Diseño Comunitario*, Alicante 8-9 abril 2013.

ARIZA DOLLA, G., *Barreras técnicas al Comercio. Normalización, homologación y certificación de productos*”, Colección Estudios 16, Esic Editorial, 1989.

ASCARELLI, T., *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales* (traducción de VERDERA/SÚAREZ-LLANOS), Bosch, 1970.

BAINBRIDGE, D.I., *Intellectual Property*, Pearson Longman, séptima edición, 2009.

BALLESTERO SIERRA, C., *Ballestero, Propiedad Industrial Legislación y Jurisprudencia*, imprenta Sáez, 1960.

BARAZZA, S., “The individual character of a design: freedom and the `saturation of the state of the art”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 22 de febrero de 2013.

BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal. Doctrina y Jurisprudencia*, segunda edición, Tirant lo Blanch «abogacía práctica», 1999.

BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal, Tomo I*, Tirant Lo Blanch, 2008.

BAYLOS CORROZA H., *Tratado de Derecho Industrial propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de competencia económica, disciplina de la competencia desleal*”, (AA.VV., coord.: BAYLOS MORALES., M), Civitas, Thomson Reuters, 2009.

BEIER, K.F., “The Future of Intellectual Property in Europe”, *IIC*, Vol.22, núm.2/1991.

BENTLY, L., /SHERMAN, B., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2009.

BERCOVITZ, A., *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán*, Madrid 1969.

BERCOVITZ, A., “Novedad y actividad inventiva como requisitos de patentabilidad”, *Jornadas sobre la nueva Ley española de*

*Patentes*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 14-15 de mayo de 1986.

BERCOVITZ, G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos S.A, 1997.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El Derecho de Autor sigue siendo clave”, *Pe.i*, 5 (2000).

BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., “El Derecho de preuso previsto en el artículo 54 de la Ley 11/1986 de Patentes: contenido y alcance”, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Libro Homenaje a A.Bercovitz*, Grupo Español de la AIPPI, 2005.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en las patentes de invención y en los modelos de utilidad”, *ADI* 1, 1974.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., “La nueva regulación del diseño industrial en la UE y en la legislación española”, *Estudios de Derecho Judicial*, núm.49, 2003.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., “Comentario a la Sentencia de 24 de junio de 2004 (RJ 2004, 4007)”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm.67, enero/abril de 2005.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Comentarios al artículo 10 LPI”, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (AA.VV, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Coord), tercera edición, ed.Tecnos, Madrid.

BERGQUIST, J./CURLEY, D., “Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods”, *EIPR*, Vol. 30, Issue I, 2008.

BERMAN, C./LAMBRECHT, N.S., “Protecting ornamental features in the US”, *Managing Intellectual Property*, nº15, diciembre 1991.

BLANCO JIMÉNEZ, A., *Comentarios a la Ley de Marcas*, AA.VV (Coord.: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A), Thomsom-Aranzadi, 2003.

BODENHAUSEN, G.H.C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle, 1969.

BOET SERRA, E., “Solapamiento o acumulación de protecciones de diseño industrial, derecho de autor y marcas en las obras de arte aplicado. Perspectiva jurisprudencial.”, *XXVII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, núm.45, 16/17 febrero 2012.

BOTANA AGRA, M., “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de propiedad intelectual”, *ADI* 16 (1994-1995).

BOTANA AGRA, M., “Hacia la armonización comunitaria del régimen de protección de los dibujos y modelos industriales”, *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, Tomo I, ed. Tirant Lo Blanch, 1995.

BOTANA AGRA, M., “Los diseños de componentes de un producto complejo y su protección por modelo industrial [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo – Sala de lo Civil- de 3 de octubre de 2002, Rec.de Casación 559/1998]”, *ADI* 23 (2002).

BRAZELL, L., “Is Design Law in the United States and European Union Converging The Egyptian Goddess faces up to the Snake”, *EIPR*, Vol.31, Issue 11, 2009.

BUNKER, J.C./ZADRA-SYMES, L., *International Design Protection. A Global Handbook*, AA.VV, Globe Law and Business, 2012.

BUSCH, L., *Standards recipes for reality*, edit. The MIT Press, Massachusetts Institute for Technology, 2011.

CANDELARIO MACIAS, M.I., *La creatividad e innovación empresarial: La tutela del diseño industrial en el mercado interior*, Eurobask, Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 2007.

CANDELARIO MACIAS, M.I., “Comentarios acerca de la ordenación del Diseño industrial Comunitario”, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm.4, julio/agosto 2008.

CAPELLA, J., *Así nacen las cosas*, Electa, 2011.

CARBAJO CASCON, F., “La protección del diseño comunitario por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”, *El Diseño Comunitario. [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002]*, (AA.VV), Thomson Reuters Aranzadi, GARCIA VIDAL A., (Coord), primera edición 2012.

CARTER-SILK., A./LEWISTON, M., *The development of Design Law Past and Future [From History to Policy]*, Intellectual Property Office, 2012/15.

CASADO CERVIÑO, A., “La protección del Diseño en Europa”, Instituto de Derecho y Ética Industrial, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, número 30 (2003).

CASADO CERVIÑO, A., “La defensa de la Marca y el Diseño Comunitario”, *RDM*, núm.247, 2003.

CASADO CERVIÑO, A., “Algunas reflexiones sobre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el Derecho Español y Comunitario”, *ADI* 23, 2002.

CASADO CERVIÑO, A., “Diseño, función técnica y modelos de interconexiones”, *El Diseño Comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002]*, (AA.VV) Thomson Reuters Aranzadi, GARCIA VIDAL, A (Coord.), primera edición 2012.



CASADO CERVIÑO, A., “Riesgo de confusión y riesgo de asociación entre marcas en el Derecho Español y en el Derecho Comunitario”, *Ley de Marcas*, AA.VV (Dir.: CONCEPCIÓN RODRIGUEZ), CGPJ, Madrid, 2004.

CASADO CERVIÑO, A./BLANCO JIMÉNEZ, A., *El diseño comunitario: una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, Thomson-Aranzadi, 2005.

CASADO CERVIÑO, A./BORREGO CABEZAS., C., “El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria”, *ADI* 19 (1998).

CASADO CERVIÑO, A./COS CODINA, J., “Los trabajos comunitarios sobre el diseño industrial: la Directiva comunitaria”, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm. 202, agosto/septiembre 1999.

CERDÁ ALBERO, F., “Diseño Industrial: Protección Jurídica en España y perspectivas de futuro”, *RGD*, 595, 1994.

CERRO PRADA, B., “La protección nacional e internacional de los modelos y dibujos industriales”, *RGD*, 570, marzo 1992.

COHEN JEHOAM, H., “The EC Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Half Way down the Right Track- A view from the Benelux”, *EIPR*, núm.3, 1992.

CORNISH, W., *Cases and Materials on Intellectual Property*, fifth edition, Thomson Sweet & Maxwell, 2006.

CORREA, C., “Protección legal de los diseños de circuitos integrados: el Tratado de la OMPI y el Acuerdo TRIPS”, *ADI* 16, 1994-1995.

CREMADES SANZ-PASTOR, J.A., “Régimen jurídico del comercio mundial”, *DN*, Año 7, núm.72, septiembre 1996.

CURELL AGUILÀ, M., “Perspectiva profesional”, *La Situación Legal de las Marcas, Diseños, Patentes y Nombres de Dominio y los Tribunales de lo Mercantil*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 2003.

CURELL AGUILÀ, M., “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales”, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Libro Homenaje a A. Bercovitz*, Grupo Español de la AIPPI, 2005.

CURELL SUÑOL, M., “Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la Propiedad Industrial”, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Libro Homenaje a A.Bercovitz*, Grupo Español de la AIPPI, 2005.

CURTO POLO, C., “Afirmación de la doctrina de la acumulación restringida en relación con la protección jurídica del diseño industrial”, *ADI* 33 (2012-2013).

DAVEY, P., “The Utilitarian Design – A comparative survey”, *IIC*, Vol. 15, n°4/1984.

DAVIS, J., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2008.

DE LAS HERAS LORENZO, T., *El agotamiento del Derecho de Marca*, Montecorvo, 1994.

DE LAS HERAS LORENZO, T., *Propiedad Industrial*, ed. Thomsom-Aranzadi, 2004.

DE LA VEGA GARCIA, F.L., *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la Competencia*, Cuadernos 12 Mercantiles, Edersa, Madrid 2001.

DE MEDRANO CABALLERO, I., “El Derecho Comunitario de marcas: la noción de riesgo de confusión”, *RDM* núm.76-II, 1999.

DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Derecho Privado de Internet*, Thomsom Reuters Civitas, mayo 2011.

DERCLAYE, E., “The British Unregistered Design Right: Will It Survive New Community Counterpart To Influence Future

European Case Law?”, *Columbia Journal of European Law*, primavera 2004.

DI CATALDO, V./SARTI, D./SPOLIODORO, M., “Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali”, *Rivista di Diritto Industriale*, Part I, 1993.

DI CATALDO, V., “El nuevo Código de la Propiedad Industrial italiano”, *ADI* 26, (2008-2009).

DINWOODIE, J., *Trademarks and Unfair competition Law and Policy*, Aspen Publishers, New York, 2004.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E.M., “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al Proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial”, *ADI*, Tomo 23, 2002.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E.M., “1650.Sentencia de 17 de octubre de 2002: la protección de exclusiva de un modelo industrial sólo procede a partir de la inscripción en el Registro”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, N°61, 2003.

DU MONT J.J./JANIS, M.D., “Functionality in Design Protection Systems”, Maurer School of Law Indiana University Bloomington Legal Studies Research Paper Series, Research Paper number 210, 19 *J.INTELL.PROP.L.*261 (2012).

DU MONT J.J./JANIS, M.D., “The Origins of American Design Patent Protection”, *Indiana Law Journal*, Vol.88:837, 2013.

DU MONT J.J./JANIS, M.D., “Virtual Designs”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, No.13-13 e Indiana University Maurer School of Law-Bloomington Legal Studies Research Paper Núm.242*, uno de junio de 2013.

DURAN MOYA, L.A., “La actividad inventiva como requisito de patentabilidad: criterios interpretativos para valorar su existencia en patentes españolas y europeas”, *Libro Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho Industrial: Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia en Homenaje a Herenegildo Baylos Corroza*, Grupo Español de la AIPPI, 1992.

DURAN MOYA, L.A., “Proyectos de Directiva y Reglamento de las Comunidades Europeas en relación a la protección jurídica del diseño”, “*La Protección Jurídica del Diseño Industrial*”, publicación 17 Grupo Español de la AIPPI, colección conferencias con motivo de la Jornada de Estudio organizada el 30 de noviembre de 1993.

DURIE, R., “European Community Design Law”, *Industrial Design Rights. An International Perspective*, GRAY, B.W./BOUZALAS, E., Kluwer Law International, 2001.

DUTFIELD, G./SUTHERSANEN, U., *Global Intellectual Property Law*, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts (Cheltenham), 2008.

ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., “El Concepto de Originalidad en el Derecho de Autor”, *Pe.i*, núm.3 (1999).

ESPÍN ALBA, I., “La originalidad en la protección de las obras fotográficas”, *ADI* 20, 1999.

FERNÁNDEZ-ARIAS SHELLY, C., *Derecho Sustantivo del Autor*, Colegios Notariales de España, 2003.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.C., “La protección jurídica del diseño industrial”, N° 10. *Revista de Gestión Pública y Privada*, 2005.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., *La carga de la prueba en la práctica judicial civil*, LA LEY, primera edic, marzo 2006.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El Fundamento del Sistema de Patentes”, Instituto de Derecho Industrial, *ADI*, 7, 1981.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Hacia un nuevo sistema de patentes*, Montecorvo, 1982.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El grado de atención del consumidor ante las marcas”, *ADI* 8, 1982.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., /GÓMEZ SEGADE, J.A., *La modernización del derecho español de patentes*, Montecorvo, 1984.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, 1984.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El color y las formas tridimensionales en la nueva ley española de marcas”, *ADI* 13, 1989-1990.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de Marcas*, ed.Montecorvo, S.A, 1990.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “Creación e integridad de la obra artística. (Comentario a la sentencia de 3 de junio de 1991)”, *ADI* 15, 1993.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, S.A, Madrid, 1995.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El riesgo de asociación”, *ADI* 18 (1997).

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El diseño no registrado”, *ADI* 24, 2003.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, ed. Marcial Pons, 2004.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El encuadramiento sistemático del diseño comunitario”, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Libro Homenaje a A.Bercovitz*, Grupo Español de la AIPPI, 2005.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “La marca solicitada de mala fe”, *XXV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, núm.43, Grupo Español de la AIPPI, 4 y 5 de febrero de 2010.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., /OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA., M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, segunda edición, 2013.

FIELL, C., /FIELL, P., *Diseño del Siglo XX*, Taschen, 2000.

FIELL, C., /FIELL, P., *El diseño industrial de la A a la Z*, Taschen, 2000.

FIRTH, A., “Aspects of Design Protection in Europe”, *EIPR*, núm.2, 1993.

FRANZOSI, M., “The Legal Protection of Industrial Design: Unfair Competition as a Basis of Protection”, *EIPR*, núm.5, 1990.

FRANZOSI, M., “Design protection Italian style”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006 1(9).

FRANZOSI, M., “Design italiano e diritto italiano del design: una lezione per l’Europa?”, *Rivista di Diritto Industrial*, nº 6, Parte I, 2009.



FRYER III, W.T., “Design Users Suggest National Law Changes, EC Approach and Harmonisation Strategy: Federal Republic of Germany Surveys on Design Protection”, *EIPR*, Vol.12, Issue 10, Oct.1990.

FUSCO, R (de)., *Historia del Diseño*, 2005.

GALAN CORONA, E., “Comentarios al artículo 3 TRLPI”, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial (AA.VV)*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), tercera edición, Madrid 2007.

GARCÍA CHAMÓN CERVERA, E., “Presupuestos de la infracción del diseño industrial y competencia desleal”, *II Foro de Encuentro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil*, 2010.

GARCIA-CHAMÓN CERVERA, E., “La Protección del diseño comunitario no registrado. Balance de 10 años de experiencia”, *XXIX Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español AIPPI 13 y 14 de febrero de 2014, núm.47.

GARCÍA LÓPEZ, R., “El riesgo de confusión en el Derecho de marcas: recientes aportaciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, *DN*, núm.112, enero 2000.

GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de Marcas e Internet*, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, ed. Tirant Lo Blanch, 2002.

GARCÍA VIDAL, A., “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario”, *El Diseño Comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002]*, (AA.VV) Thomson Reuters Aranzadi, GARCIA VIDAL, A (Coord.), primera edición 2012.

GARCIANDIA GONZÁLEZ, P.M, *Los Nuevos Tribunales de lo Mercantil. Configuración y atribuciones legales*, ed. Thomsom Aranzadi, 2004.

GÄRTNER, A., “The Disclosure of Designs Outside the European Community- the Federal Supreme Court’s “Gebäckpresse” Decision and its Implications”, *EIPR*, Comments, 2010.

GARRIGUES, J., “La propiedad industrial y la empresa”, *ADI* 4, 1977.

GEERTS, P., “The Informed User in Design Law: What Should he Compare and How Should he make the Comparison?”, *EIPR*, marzo 2014.

GERHARD, S., “Farewell to the “Level of Creativity” (Schöpfungshöhe) in German Copyright Law?”, *IIC*, Vol. 26, n°1/1995.

GERVAIS, D., *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, ed. Sweet & Maxwell, 1998.

GIMENO OLCINA, L., “El requisito de la novedad en el derecho de patentes británico. [Comentario al asunto Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., y otros contra H.N. Norton y otros, Sentencia del Tribunal Supremo británico (House of Lords) (1996) RPC, págs.76 a 93]”, *ADI* 18, 1997.

GÓMEZ MONTERO, J., “El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial”, *ADI* 14, 1991-1992.

GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, ed. Tecnos, 1974.

GÓMEZ SEGADE, J.A., “España ante la unificación del derecho de patentes en Europa”, *ADI* 4,1978.

GÓMEZ SEGADE, J.A., “Actividad inventiva y sector de la técnica relevante para el experto”, *ADI* 8, 1982.

GÓMEZ SEGADE, J.A., “La protección de las microplaquetas (CHIPS) semiconductoras”, *ADI* 10, 1984-1985.

GÓMEZ SEGADE, J.A., “La Directriz Comunitaria sobre la Protección de las Topografías de los Productos Semiconductores”, *ADI* 11, 1985-1986.

GÓMEZ SEGADE, J.A., “Panorámica de la nueva Ley de patentes española”, *Revista Jurídica de Catalunya*, 1988.

GÓMEZ SEGADE, J.A., *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988.

GÓMEZ SEGADE, J.A., “Fuerza distintiva y «Secondary Meaning» en el derecho de los signos distintivos”, *Cuadernos de Derecho Civil*, núm.16, 1995.

GÓMEZ SEGADE, J.A., “El Comercio Electrónico en la Sociedad de la Información”, *Comercio Electrónico en Internet*, (AA.VV), GÓMEZ SEGADE, J.A., (Dir), FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., /TATO PLAZA, A (Coords), Marcial Pons, 2001.

GÓMEZ SEGADE, J.A., “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”, *ADI* 24, 2003.

GÓMEZ SEGADE, J.A., “Pasado, presente y futuro del diseño comunitario”, *El Diseño Comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002]*, (AA.VV) Thomson Reuters Aranzadi, GARCIA VIDAL, A (Coord.), primera edición 2012.

GONZÁLEZ BUTTRÓN, J., “La Protección Jurídica del Diseño: un análisis comparativo de la protección otorgada por los sistemas comunitario y español”, Instituto de Derecho y Ética Industrial, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, número 36.

GONZÁLEZ LÓPEZ, I., “El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial: criterios

jurisprudenciales para su apreciación (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª.Sección 3ª) de 19 de febrero de 1993)”, N° 595, RGD, 1994.

GONZÁLEZ LÓPEZ, I., “La protección como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso «LEGO»”, *ADI* 29 (2008-2009).

GONZÁLEZ VAQUE, I., “La noción de consumidor normalmente informado en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la Sentencia Gut Springenheide”, *DN*, núm.103, abril 1999.

GONZÁLEZ VAQUE, I., “La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm.17, año 8, enero/abril 2004.

GRANSTRAND, O., *The Economics and Management of Intellectual Property. Towards Intellectual Capitalism*, ed. Edward Elgar Publishing Limited, 2000.

GROVES, P., *Copyright and designs law. A question of balance. The copyright, designs and patents Act 1988*, ed. Graham & Trotman, 1991.

GUTIÉRREZ GILSANZ, J., “Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, a propósito de la SJMER Barcelona (núm.2), de 25

de abril de 2008”, *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm.4, 2009.

HAGER, J., “Infringement of Shape Trademarks”, *IIC*, Vol. 34, n°4/2003.

HARMS, L., *The Enforcement of Intellectual Property Rights: A case book*, OMPI-WIPO, segunda edición, 2008.

HARTWIG, H., “¿Can Community designs stand the test of court?”, *Brands in the Boardroom* 2009.

HARTWIG, H., *Designschutz in Europa Design Protection in Europe*, Band 4/Volume 4, Carl Heymanns Verlag 2012.

HARTWIG, H., “From idea to design: protection under the ‘grace period’ in Europe”, *World Intellectual Property Review*, 2013.

HEADDON, T., “Community Design Right Infringement: An Emerging Consensus or a Different Overall Impression?”, *EIPR*, Vol.29, Issue 8, August 2007.

HEDRICK, L.J., “Tearing fashion design protection apart at the Seams”, 65 *Wash & Lee.L.Rev.*215 (2008).

HERNANDEZ AGUSTI, A., “Protección de los diseños industriales en España”, *Jornadas sobre Protección de los Diseños: Diseño Registrado*, ADI-FAD, Barcelona, Barcelona 10 de junio de 2010.

HERNANDO GIMÉNEZ, G., *El contrato de franquicia de empresa*, ed.Civitas, 1ª edic, 2000.

HESKETT, J., *Breve historia del diseño industrial*, Ediciones del Serbal, primera edición, 1985.

HORTON, A.A., “Industrial Design Law: The Future for Europe”, *EIPR*, Vol.13, Issue 12, Dec.1991

HOWE, M., *Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs*, 7<sup>th</sup> edition, Thomson Sweet & Maxwell, 2005.

HOPKINS, S., “Aesthetic functionality: a monster the court created but could not destroy”, *The Trademark Reporter*”, vol.102, núm.5, sept-oct.2012.

HUDIS, J./SIGNORE, P., “Protection of Industrial Designs in the United States”, Vol. 27, N°7, *EIPR*, 2005.

HUMPHREYS, G., “La protección mediante el diseño de los productos complejos y la situación legal de las piezas de recambio en la Unión Europea”, *XXVIII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual Grupo Español de la AIPPI*, núm.46, siete al ocho de febrero de 2013.

IRIZAR IGARTUA, I., “Nuevas tendencias en la valoración del requisito de actividad inventiva para las patentes. Cambios en el sistema de patentes europeas”, *XXIV Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español AIPPI, publicación 40, 19-20 febrero 2008.

IZQUIERDO PERIS, J., “La solicitud y procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios”, *El Diseño Comunitario* (AA.VV, Coords.: PALAO MORENO, G.,/CLEMENTE MEORO, M), 2003.

IZQUIERDO PERIS, J., “Reglamento Comunitario”, *La Situación Legal de las Marcas, Diseños, Patentes y Nombres de Dominio y los Tribunales de lo Mercantil*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 2003.

IZQUIERDO PERIS, J., “Registered Community Design: First Two-Year Balance from an Insider’s Perspective”, *EIPR*, Vol. 28, Issue 3, 2006.

IZQUIERDO PERIS, J., “Evaluación por la OAMI y la OEPM de los requisitos de novedad y carácter singular de los diseños industriales”, *XXII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, publicación 39, 2007.

IZQUIERDO PERIS, J., “La tutela de los diseños comunitarios registrados por los Juzgados de Marca Comunitaria españoles en Alicante”, *ADI* 28, 2007-2008.



IZQUIERDO PERIS, J., “OHIM Practice in the Field of Invalidity of Registered Community Designs”, *EIPR*, 2008.

JULIER, G., *La Cultura del Diseño*, GG Diseño, Barcelona, 2010.

KINGSBURY, A., “International Harmonisation of Design Law: the Case for Diversity”, *EIPR*, 181, 2010.

KOSCHTIAL, U., “Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality”, *IIC* 3/2005.

KRAUSE, K.C.F., *Compendio de Estética KRAUSE*, traducido del alemán y anotado por Francisco Giner, ed. Verbum, 1995.

KUNSTADT, R.M./MAGGIONI, I., “Tell Tchaikovsky the news: protección del trade dress en los instrumentos musicales”, *ADI* 26, 2005-2006.

KUR, A., “The Green Paper’s ‘Design Approach’- What’s Wrong with it?”, *EIPR*, núm.10, 1993.

KUR, A., *Industrial Design protection in Europe – Directive and Community Design*, mayo de 2003.

KUR, A./DREIER, T., *European Intellectual Property Law Text, Cases & Materials*, Edward Elgar, 2013.

LANGE, P., “The Law and Protection of Designs With Particular Reference to Textile and Fashion Sector”, *EIPR* núm.1, 1993.

LARRAMENDI, L.H (de)., “Modelos y Dibujos Industriales bases para la reforma de su regulación”, *La Protección jurídica del diseño industrial*, publicación 17, colección de conferencias con motivo de la Jornada de Estudio organizada por el Grupo Español de la AIPPI el 30 de noviembre de 1993.

LARRIBA HINOJAR, B., *La tutela penal del diseño industrial*, ed. Tirant Lo Blanch, 2006.

LEMA DEVESA, C.,/GÓMEZ MONTERO, J., “Actos de Competencia Desleal por imitación y explotación de la reputación ajena”, *Actualidad Civil*, núm.XXXI, 1995.

LENCE REIJA, C., *Protección comunitaria del diseño industrial: el objeto protegido*, Tesina de Licenciatura, Universidade de Santiago de Compostela, Facultad de Dereito, noviembre 1997.

LENCE REIJA, C., “El objeto protegido en la Directiva sobre diseño industrial”, *ADI* Tomo 19, 1998.

LENCE REIJA, C., “El nuevo Reglamento Comunitario para la protección del diseño industrial”, *ADI* 22, 2001.

LENCE REIJA, C., *La protección del diseño industrial en el Derecho Español*, ed. Marcial Pons, 2004.

LENCE REIJA, C., “Desarrollo del diseño: el Reglamento de la Ley Española y la Propuesta de 2004 de modificación de la Directiva”, *ADI* 25, 2004-2005.

LIPOVETSKY, G., *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*, Anagrama, Colección Argumentos, séptima edición, enero 2000.

LLEVAT, J., “La doble inscripción de marcas idénticas: la seguridad jurídica en Derecho de Marcas”, *XXI Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español AIPPI, uno a dos de febrero de 2006.

LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”, *RDM* núm.77-1, 2000.

LLOBREGAT HURTADO, M.L., “La protección de las creaciones de forma”, *RDM* núm.240, 2001.

LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Aproximación al régimen jurídico de los dibujos y modelos industriales en Derecho Comunitario”, *RDM* núm.244, 2002.

LLOBREGAT HURTADO, M.L., “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español”, D-235. *Diario la Ley* núm.5877 y 5878, octubre 2003.

LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios”, *Estudios de Derecho Judicial*, núm.68 (2005).

LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Nulidad de los dibujos y modelos comunitarios”, *Práctica de Tribunales*, núm.32 (2006).

LLOBREGAT HURTADO, M.L., *Temas de propiedad industrial*, ed. La Ley, 2º edición, 2007.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Internet y Derecho”, *Comunicaciones IDEI*, núm.extraordinario, 2001.

LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, ed. Civitas, 2002.

LOBATO, M., “Modelos y Dibujos Industriales”, Instituto de Derecho y Ética Industrial, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm.27, 2002.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Propiedad Industrial y Competencia. Nociones básicas sobre bienes inmateriales”, Instituto de Derecho y Ética Industrial, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm.34, 2004.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Comentarios a los artículos 112 a 115 Ley de Patentes”, Instituto de Derecho y Ética Industrial, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, número 38, 2005.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual*, ed.Dykinson, SL, 2008.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Litigios transfronterizos de propiedad industrial en la Comunidad Europea”, *ADI* 29, 2008-2009.

MACIAS MARTÍN, J., “Última propuesta de Regulación española”, *La situación legal de las marcas, diseños, patentes y nombres de dominio y los Tribunales de lo Mercantil*, Jornadas de Estudio organizadas por el Grupo Español de la AIPPI, publicación 35, 26 y 27 de noviembre de 2002.

MACIAS MARTÍN, J., “Estudio monográfico de la Ley 20/2003”, *Libro Homenaje a A.Bercovitz, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Grupo Español de la AIPPI, 2005.

MACIAS MARTÍN, J., “La protección comunitaria del diseño industrial”, *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea* (AA.VV, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Dir), Thomson Aranzadi, 2007.

MACDANIEL, K.L./JUO., J, “A quantum of originality in copyright”, *Intellectual Property Law Review*, Thomson Reuters, 2010.

MACQUEEN, H.L., “A Scottish Case on Unregistered Designs”, *EIPR*, Vol.16, Issue 2, Nov.1994.

MANGINI, V., “La innovación estética de la producción industrial: una reforma controvertida y los miedos del legislador”, *ADI* 24, 2003.

MARCO ARCALÁ, L.A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant Lo Blanch, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, 2001.

MARCO ARCALÁ, L.A., “Relaciones y tensiones: la marca comunitaria versus el dibujo y el modelo comunitario”, Simposio sobre la marca y el dibujo comunitarios, *ADI* Tomo 24, 2003.

MARCO ARCALÁ, L.A., “Comentarios al artículo 5”, *Comentarios a la Ley de Marcas*, (AA.VV, Dirs.: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., y GARCÍA-CRUCES, J.A), segunda edición, Tomo I, Thomson-Aranzadi, 2008.

MARCO ARCALÁ, L.A., “El requisito del carácter singular”, *El Diseño Comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002]*, (AA.VV) Thomson Reuters Aranzadi, GARCIA VIDAL, A (Coord.), primera edición 2012.

MARCO ARCALÁ, L.A., “Últimas aportaciones al carácter singular de los diseños comunitarios en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [Comentario a las Sentencias Acumuladas TJUE (Pleno) C-101/11 P y C-101/12 P, Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sol y OAMI v. José Manuel Baena Grupo SA, de 18 de octubre de 2013 – caso Muñeco sentado-]”, *ADI* 33 (2012-2013).

MAROÑO GARGALLO, M.D.M., “Las relaciones y los conflictos entre los diseños comunitarios y las marcas”, *El Diseño Comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002]*, (AA.VV) Thomson Reuters Aranzadi, GARCIA VIDAL, A (Coord.), primera edición 2012.

MARTI MIRAVALLS, J., *El contrato de Master Franquicia*, ed. Aranzadi Thomson Reuters, 1ª edición, 2009.

MARTIN ARESTI, P., “*Comentarios a la Ley de Marcas*”, AA.VV, (Dir.: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomsom-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003.

MARTINEZ-ABARCA OLIVER, M., “La protección de un signo o forma como marca y como diseño en el Derecho Comunitario”, *Práctica de Tribunales*, núm.32, Sección de Estudios, Noviembre 2006.

MARTINEZ ESPI, P., *Código de la Propiedad Intelectual*, primera edición, Aranzadi Thomson Reuters, 2009.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “El riesgo de confusión en el Derecho de Marcas [comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97]”, *ADI* 20 (1999).

MARTÍNEZ PÉREZ, M., “La Regla de la «Interpretación Conforme» de las disposiciones del EPI a la luz de la Directiva de 1998 sobre Dibujos y Modelos”, *ADI* 33 (2012-2013).

MASSAGUER FUENTES, J., “La ley de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (chips)”, *ADI* 12, 1987-1988.

MASSAGUER, J., *Mercado Común y Patente Nacional*, Bosch, 1989.

MASSAGUER FUENTES, J., “La protección jurídica de los productos semiconductores. Examen de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y Derecho Comparado”, *Derecho y Tecnología: Curso sobre Innovación y Transferencia*, Ariel Derecho, 1990.

MASSAGUER, J., “Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”, *Revista General de Derecho*, núm.544-545, enero-febrero 1990.

MASSAGUER FUENTES, J., “Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia: El derecho comunitario en materia de propiedad industrial y de propiedad intelectual”, *CEFI*, junio, 1995.

MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ed. Civitas, 1999.



MASSAGUER, J., “La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001”, *ADI* 22, 2001.

MASSAGUER FUENTES, J., “Las marcas en Internet”, *Derecho de Marcas: estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, (Coord.: GIMENO-BAYÓN COBOS), Bosch, 2003.

MERGES, R.P., *Patent Law and Policy: Cases and Materials*, Lexis Publishing, second edition, Michie Law Publishers, 1997.

MERINO BAYLOS, P., “Diseño Industrial. Una aproximación al régimen protector que establecen la propiedad industrial y el derecho de autor sobre los dibujos y modelos industriales”, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, núm.205, enero/febrero 2000.

MIDDLEMISS, S./PHILLIPS, J., “Bad faith in European Trade Mark Law and Practice”, *EIPR*, Vol.25, Issue 9, Sept. 2003.

MOGIN BARQUIN, M.T., “La Protección Jurídica del Diseño Industrial. La importancia de proteger una creación de diseño”, *Simposio Internacional sobre Diseños Industriales organizado por OMPI-WIPO*, 20-21 de marzo, 2007.

MONTEAGUDO, M., “El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal”, *ADI* 15 (1993).

MONTEAGUDO, M., “La imitación de creaciones técnicas y estéticas [Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 5 de julio de 1993]” *RGD*, núm. 595, Abril 1994.

MONTEAGUDO, M., *La protección de la marca renombrada*, Civitas, primera edición, 1995.

MONTEAGUDO, M., “La imitación confusoria de productos (Comentarios a las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1997 y de 17 de julio de 1997)”, *ADI* 18, 1997.

MONTEAGUDO, M., “Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso «Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.»)”, *ADI* 23, 2002.

MORÓN LERMA, E., *Internet y Derecho Penal: Hacking y otras Conductas Ilícitas en la Red*, ed. Aranzadi, Derecho y Proceso Penal, núm.1, 1999.

MORRI, F., “Le opere dell’Industrial Design tra Diritto d’Autore e tutela come modelli industriali: deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?”, *Rivista di Diritto Industriale*, I-2013.

MORRIS, I./QUEST, B., *The Design Modern Law and Practice*, ed. Butterworths, 1987.

MOSKIN, J.E., “The shape of things to come- emerging theories of design protection”, *The Trademark Reporter*, Vol. 92, May-June 2002, núm.3.

MOTOYAMA, M., “Generation and Development of Systematic Distinction between Design Law and Copyright Law in Germany”, *IIP Bulletin* 2006 núm.19.

MUNARI, B., *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual.*, GG Diseño, Ed. Gustavo Gili, SL, primera edición, duodécima tirada, 2008.

MUSKER, D., *The Design Directive*, The Chartered Institute of Patent Agents, 2001.

MUSKER, D., *Community Design Law Principles and Practice*, ed. Sweet & Maxwell, London, 2002.

MUSKER, D., “Hidden Meaning? UK Perspectives on “Invisible in Use” Designs”, *EIPR*, 2003.

MUSKER, D., “The Overlap between patent and design protection”, *Overlapping Intellectual Property Rights*, (AA.VV, WILKOF, N.,/BASHEER, S., editors), Oxford University Press, primera edición 2012.

MYRANTS, G., *The protection of Industrial Designs. A practical guide for businessmen and industrialists*, McGraw Hill Book Company (UK) Limited, 1977.

NEMES, A.S./CARBONI, C., “Overlapping rights in designs, trademarks, and trade dress”, *Overlapping Intellectual Property Rights*, (AA.VV, WILKOF, N./BASHEER, S., editors), Oxford University Press, primera edición 2012.

NG, J., *International Design Protection. A Global Handbook*, AA.VV, Globe Law and Business, 2012.

NUENO, P., “Estrategias de relanzamiento empresarial e incidencia del diseño”, *Moda y diseño, un desafío empresarial*, AA.VV, seminario ITEM INFORME técnico sobre diseño, marketing y comunicación en la industria de la moda 28 de julio al 9 de agosto, 1986, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Centro de Promoción de Diseño y Moda del Ministerio de Industria y Energía, dirección María Jesús Escribano.

ORON, G., “Reappraising Originality Under Israeli Copyright Law- the Premier League v.Sports Betting Board Decision”, *IIC*, Vol. 41, n°6, 2010.

OTERO LASTRES, J.M., *El sistema francés de protección de los dibujos y modelos industriales*, (extracto de Tesis Doctoral, Santiago de Compostela 28 de septiembre de 1973).

OTERO LASTRES, J.M., “El requisito de la novedad de los modelos y dibujos industriales”, *ADI* 1, 1974.

OTERO LASTRES, J.M., “En torno a la figura de la marca-envase”, *ADI* 1, 1974.

OTERO LASTRES, J.M., “Modelo industrial y creaciones que cumplen una función técnica”, *ADI* 2, 1975.

OTERO LASTRES, J.M., *El Modelo Industrial*, ed. Montecorvo, 1977.

OTERO LASTRES, J.M., “Reflexiones sobre el concepto de novedad en materia de modelos industriales”, *ADI* 5, 1978.

OTERO LASTRES, J.M., “Los requisitos formales de protección del modelo industrial”, *ADI* 7, 1981.

OTERO LASTRES, J.M., “Aproximación a la figura de la imitación servil”, *ADI*, Tomo 10, 1984-85.

OTERO LASTRES, J.M., “Protección del diseño: modelos y dibujos industriales”, *Cuadernos de Derecho y Comercio*, Derecho de Propiedad Industrial, Monográfico 1994.

OTERO LASTRES, J.M., “La definición del diseño industrial y los requisitos de protección en la propuesta modificada de Directiva”, *ADI* 17, 1996.

OTERO LASTRES, J.M., “Los derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Dibujos y Modelos Industriales.”, *IDEI*, Tomo I, CEFI, 1997.

OTERO LASTRES, J.M., “En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos”, *ADI* 19, 1998.

OTERO LASTRES, J.M., “La definición legal de la marca en la nueva ley española de marcas”, *ADI* 22, 2001.

OTERO LASTRES, J.M., “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”, *ADI* 24, 2003.

OTERO LASTRES, J.M., *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Ed. Marcial Pons, 2003.

OTERO LASTRES, J.M., “Concepto legal de diseño y requisito de protección”, *Revista Galega de Administración Pública*, núm.36, xaneiro-abril 2004, Escola Galega de Administración Pública.

OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad y originalidad requerido al diseño artístico”, *Pe.i*, núm.19, 2005.

OTERO LASTRES, J.M., “Reflexiones sobre el requisito de la novedad en la nueva ley del diseño”, *Libro Homenaje a A.Bercovit, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Grupo Español de la AIPPI, 2005.

OTERO LASTRES, J.M., “Lindes entre marcas y diseños”, *XXI Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, publicación 38, 2006.

OTERO LASTRES, J.M., “La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto”, *ADI* 28, 2007-2008.

OTERO LASTRES, J.M., “El Juez y los parámetros de conducta en la propiedad industrial y la competencia desleal”, *El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa en su octogésimo cumpleaños*, AA.VV (Eds.: J.A.GÓMEZ SEGADE y A.GARCÍA VIDAL), Madrid 2010.

ORTUÑO BAEZA, M.T., “El requisito de la novedad”, *El Diseño Comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002]*, (AA.VV) Thomson Reuters Aranzadi, GARCIA VIDAL, A (Coord.), primera edición 2012.

PALAO MORENO, G.,/ARRUFAT CÁRDAVA, A.D., “La protección internacional de los dibujos y modelos industriales”, *El Diseño Comunitario* (AA.VV, Coords.: PALAO MORENO, G.,/CLEMENTE MEORO, M), 2003.

PALAU RAMÍREZ, F., “El consumidor medio y los sondeos de opinión en las prohibiciones de engaño en Derecho Español y Europeo [A raíz de la Sentencia del TJCE de 16 de julio de 1998, AS. C-210/96, «GUT SPRINGENHEIDE»]”, *ADI* 19 (1998).

PATELLA, G., *Belleza, Arte y Vida. La estética mediterránea de George Santayana*, Publicaciones Universitat de València, 2010.

PELLISÉ CAPELL, J., “Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario”, *RDM*, núm.247, 2003.

PELLISÉ PRATS, B., “El problema de las marcas idénticas”, *Estudios sobre Propiedad Industrial en Homenaje a M. Curell*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2000.

PELLISÉ URQUIZA, D., “Experiencia y problemática de la protección jurídica del diseño industrial en la vía judicial”, *La Protección Jurídica del Diseño Industrial*, Jornada de Estudio organizada por el Grupo Español de la AIPPI publicación 17, 30 de noviembre de 1993.

PÉREZ CARRILLO, E.F., “Los procedimientos relativos al diseño comunitario: práctica de la OAMI”, *El Diseño Comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002]*, AA.VV, GARCIA VIDAL, A., (Coord), Thomson Reuters Aranzadi, primera edición 2012.



PÉROT-MOREL, M.A., “El sistema francés de la doble protección de los dibujos y modelos industriales”, *ADI* 10, 1984-1985.

PÉROT-MOREL, M.A., “La Propuesta de Reglamento sobre dibujos y modelos industriales”, *Marca y Diseño Comunitarios*, AA.VV, (Coord.: BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A), 1996.

PERÓT-MOREL, M.A., “Les difficultés relatives aux marques de forme et a quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire”, *Rivista di Diritto Industriale*, núm.1, 1996.

PÉROT-MOREL, M.A., “La difficile conciliation du nouveau droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du droit d’auteur”, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Libro Homenaje a A. BERCOVITZ*, Grupo Español de la AIPPI, 2005.

PHILIPS, J., “*European Trade Mark Reports*”, Issue 10, October, Sweet & Maxwell, 1999.

PIRES DE CARVALHO, N., *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, Kluwer Law International, 2006.

PLAISTOWE, R./HERITAGE, M., “Europe versus the World, Does Unregistered Community Design Right only Protect Designs First Made Available in Europe?”, *EIPR*, Vol. 29, Issue 5, Mayo 2007.

PLAZA PENADÉS, J., *Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información*, Aranzadi, 2002.

PLAZA PENADÉS, J., “El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios”, *Revista de Derecho Patrimonial*, núm.8, 2002.

PLAZAOLA, J., *Introducción a la Estética. Historia, Teoría, Textos*, Universidad de Deusto, 4ª ed., 2007.

PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, primera edición, 1995.

QUINTO, D.W./SINGER., S.H., *Trade Secrets Law and Practice*, Oxford University Press, 2009.

RADCLIFFE, J./CADDICK, N., “Abbreviating the Scope of Design Right”, *EIPR*, núm.9, 1997.

RADULESCU, M./ENESCU., L., “Protecting Integrated Circuits”, *Managing Intellectual Property*, Patent Yearbook 1999.

RAVÀ, T., *Diritto Industriale*, Vol. Secondo: Invenzioni e Modelli Industriali, ed.Unione Tipografico-Editrici Torinese, 1981.

REINBOTHE, J./HOWARD, A., “The State of Play in the Negotiations on Trips (GATT/Uruguay Round)”, *EIPR*, núm.5, 1991.

RICKETSON, S./SUTHERSANEN, U., “The Design/Copyright overlap: is there a resolution?”, *Overlapping Intellectual Property Rights*, (AA.VV, WILKOF, N./BASHEER, S., editors), Oxford University Press, primera edición 2012.

RODINGER, P., “Divulgaciones anteriores relevantes en la protección de los diseños industriales”, *XXIV Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, publicación 42, Grupo Español de la AIPPI, 2009.

RODRÍGUEZ DÍAZ, I., “El diseño industrial no registrado”, *RDM*, núm.255, 2005.

ROGEL VIDE, C. “Diseños, Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial”, *Revista Galega de Administración Pública*, núm.36 xaneiro-abril 2004.

RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia de marca*, Civitas, 1ª edición, 1999.

ROSATI, E., “Originality in US and UK Copyright Experiences as a Springboard for an EU-Wide Reform Debate”, *IIC*, Vol. 41, nº5, 2010.

RUIPEREZ DE AZCÁRATE, C., *Las obras del espíritu y su originalidad*, Colección de Propiedad Intelectual”, (Dir.: ROGEL VIDE, C), ed.Reus, SA, Aseda, Fundación AISGE, primera edición, 2012.

RUIZ MUÑOZ, M., “Diseño Industrial y derecho de autor en Europa: la acumulación en algunos derechos nacionales armonizados”, *ADI* 27, 2006-2007.

RUIZ PERIS, J.I., *La protección extrarregistral del diseño*, Ponencia Tercer congreso internacional de Diseño, Tecnologías e Ingeniería de Producto (INDITEC), 1995.

RUIZ PERIS, J.I., *Los tratos preliminares en el contrato de franquicia*, Monografías Aranzadi, Derecho Mercantil, 49, 2000.

SÁEZ, V., “The Unregistered Community Design”, *EIPR*, vol. 24, núm. 12, 2002.

SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, V.M., “Los dibujos y modelos comunitarios registrados y los no registrados”, *El Diseño Comunitario* (AA.VV, Coords.: PALAO MORENO, G.,/CLEMENTE MEORO, M), 2003.

SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, V.M., “La protección comunitaria de los dibujos y modelos industriales”, *El Diseño Comunitario* (AA.VV, Coords.: PALAO MORENO, G.,/CLEMENTE MEORO, M), 2003.

SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, V.M., “Renuncia y nulidad de los dibujos y modelos comunitarios”, *El Diseño Comunitario* (AA.VV, Coords.: PALAO MORENO, G.,/CLEMENTE MEORO, M), 2003.

SÁIZ GARCÍA, C., *El uso obligatorio de la marca*, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, ed. Tirant Lo Blanch, 1997.

SÁIZ GARCÍA, C., *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Tiran Lo Blanch, 2000.

SÁIZ GARCÍA, C., “Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitarios”, *El Diseño Comunitario* (AA.VV, Coords.: PALAO MORENO, G.,/CLEMENTE MEORO, M), 2003.

SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., *Legislación histórica sobre propiedad industrial* (España 1759-1929), Oficina Española de Patentes y Marcas, 1996.

SALVADOR JOVANI, C., *El ámbito de protección de la patente*, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Tirant Lo Blanch, 2002.

SANCTIS, V.M (de)., *La protezione delle forme nel código della proprietà industriale*, Giuffrè Editore, 2004.

SANCHO VILLA, D., “Disposiciones Generales y Principios básicos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, *Pe.i*, núm.5, 2000.

SARTI, D., *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, 1990.

SAVIOLO, S./TESTA, S., *La gestión de las empresas de moda*, GG Moda, 2007.

SCUFFI, M./TAVASSI, M., *Le Sezioni Specializzate Italiane della proprietà industriale e intellettuale rassegna di giurisprudenza. Italian IP Courts case law report.*, Vol .I, Studio Legale Casucci, ed. De Ferrari, 2005.

SCHLOTTELBURG, M., “The community design right in practice”, *Managing Intellectual Property* Jul/Aug 2002, Issue 121.

SCHRICKER, G., “Copyright Protection for Advertising Ideas, Concepts and Campaigns Under German Law”, *IIC* Vol.28, núm.4/1997.

SCORDAMAGLIA, V., “La nozione di “disegno e modello” ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria”, *Rivista di Diritto Industriale*, Anno XLIV, 1995.

SEGURA GARCÍA, M.J., *Derecho Penal y Propiedad Industrial*, ed. Civitas, 1998.

SELLER ROCA DE TOGORES, L., “La prueba pericial en los litigios sobre validez e infracción de diseños industriales”, *XXIII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, 19-20 febrero 2008, publicación 40.

SEMPERE MASSA, I., “La protección de las formas por derecho de autor”, *DN*, núm.248, mayo 2011.

SEMPERE MASSA, I., *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant monografías, 728, 2011.

SENA, G., “La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto”, *Rivista di Diritto Industriale*, núm.6, 2002.

SENA, G., “Note su disegni e modelli”, *Rivista di Diritto Industriale*, Giufrè Editore, Giufrè Editore, 2008.

SENA, G., “Design”, *Rivista di Diritto Industriale*, núm.2, Giufrè Editore, 2011.

SHIGETOMI, T., *International Design Protection. A Global Handbook*, AA.VV, Globe Law and Business, 2012.

SILVERMAN, I., “Copyright and Fashion: Friends at Last?”, *EIPR*, Vol.35, Issue 11, 2013.

SOLER MASOTA, P., “La protección de las ideas por derecho de autor”, *ADI* 22, 2001.

SPADA, P., *Diritto Industriale Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, AA.VV, G.Giuppichelli Editore, Torino, seconda edizione, 2005.

SPEYART, H.M.H., “The Grand Design”, *EIPR*, núm.10, 1997.

STELZENMÜLLER, U., *Von der Eigentümlichkeit zur Eigenart – Paradigmenwechsel im Geschmackmusterrecht?*, Nomos Verlag, 2006.

STONE, D., *European Union Design Law*, Oxford University Press, junio 2012.

SUÑOL LUCEA, A., “La protección de la combinación de elementos informativos que están total o parcialmente en el dominio público como “trade secret”: (Comentario a la sentencia del Tribunal de Apelación del Décimo Circuito de los Estados Unidos, de 6 de agosto de 2003, caso “Harvey Barnett v. Shidler””, *ADI* 25 (2004-2005).

SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial. Un estudio del Artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, ed. Civitas Thomson Reuters, 2009.

SURJIT, S./LAMBRECHT, N.S., “¿How far does US law protect trade dress, packaging and labelling?”, *Managing Intellectual Property* N°5, 1991.

SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union and United States of America*, segunda edición, Sweet & Maxwell 2010.

TEMIÑO CENICEROS, I./CANALES, R., “El requisito de la novedad en los modelos de utilidad en la jurisprudencia reciente”, *Comunicaciones IDEI*, núm.59 (julio-septiembre 2010).

TOBIO RIVAS, A.M., “Diseño Industrial y Competencia Desleal: algunas claves”, *El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI, Libro Homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa en su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, 2010.



TOOTAL, C., *The Law of Industrial Design, Registered Designs, Copyright and Design Right*, CCH Editions Limited, 1990.

TORRENT, R./MARIN, J.M., *Historia del Diseño Industrial*, Manuales Arte Cátedra, 1ª ed, 2005.

TUSHNET, R., “*The Eye Alone Is the Judge: Images and Design Patents*”, *J.INTELL.PROP.L*, Vol.19:409, 2012.

VANZETTI, A./DI CATALDO, V., *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè Editore, quinta edición, 2005.

VAREA SANZ, M., *El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico*, Aranzadi Editorial, 1996.

VEGA VEGA, J.A., *Protección de la propiedad intelectual*, Colección de Propiedad Intelectual, ed. Reus, Madrid, 2002.

VELAYOS MARTÍNEZ, M.I., *El Proceso ante los Tribunales de Marcas Comunitarias*, ed. Thomson Aranzadi, 2004.

VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho Mercantil*, 21 edición, ed.Tirant Lo Blanch, 2008.

VILA ROBERT, D., “La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores: un nuevo sistema de protección para una nueva tecnología”, *Libro Homenaje a H.BAYLOS, Estudios sobre Derecho Industrial (Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia)*, Grupo Español de la AIPPI, 1992.

VILA ROBERT, D., “Nuevos retos del Derecho de Propiedad Industrial”, *Instituto de Derecho y Ética Industrial*, número extraordinario, 2001.

VILA ROBERT, D., “Evaluación por la OEPM de los requisitos de novedad y carácter singular de los diseños industriales españoles”, *XXII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual* organizadas por el Grupo Español de la AIPPI del 6 al 7 de febrero de 2007, publicación 39.

VILADÀS, X., *Diseño rentable, diez temas a debate*, ed. Index Book, 2008.

## **RESOLUCIONES CITADAS**

### **Resoluciones División de Anulación OAMI**

2004:

- ICD 73, 131, 156, 164 de 2 de julio
- ICD 206, de 20 de julio
- ICD 214, de 22 de octubre
- ICD 65, de 3 de diciembre

2005:

- ICD 99, de 1 de marzo
- ICD 16, de 27 de abril
- ICD 586, de 19 de mayo
- ICD 420, de 20 de junio
- ICD 438, 446, de 30 de junio
- ICD 180, 198, de 1 de julio
- ICD 347, de 29 de julio
- ICD 271, de 30 de agosto
- ICD 529, de 15 de septiembre
- ICD 388, de 20 de septiembre
- ICD 503, 495, 461, 479, 511, de 20 de diciembre

2006:

- ICD 875, de 13 de enero
- ICD 818, de 6 de febrero
- ICD 1568, de 8 de febrero
- ICD 602, de 10 de febrero
- ICD 1535, de 20 de febrero
- ICD 982, de 17 de marzo
- ICD 1782, de 29 de marzo
- ICD 1824, 1832, 1840, 1857, 1865, 1873, 1881, 1899, 1907, 1915, 1923, de 26 de abril
- ICD 2095, 2103, de 3 de mayo
- ICD 2046, 2053, 2038, de 8 de mayo
- ICD 1337, 1345, 1360, 1378, de 23 de agosto
- ICD 1410, 29 de agosto
- ICD 1717, 1733, 2202, 1816, de 13 de septiembre
- ICD 2228, de 4 de octubre
- ICD 1394, 1386, de 23 de octubre
- ICD 2350, 2327, 2310, de 10 de noviembre
- ICD 2376, 2384, 2368, de 13 de noviembre
- ICD 2061, de 14 de noviembre
- ICD 2400, de 15 de noviembre
- ICD 2822, 2830, 2806, 2814, 2798, 2780, de 24 de noviembre

2007:

- ICD 1436, 1451, 1444, 1428, de 18 de enero
- ICD 3218, de 16 de febrero
- ICD 2160, de 20 de febrero
- ICD 2459, 2442, 2434, de 7 de marzo
- ICD 2491, de 2 de abril
- ICD 3150, 2178, 2772, 2509, de 3 de abril
- ICD 2707, 2681, de 23 de abril
- ICD 2210, 2715, de 27 de abril
- ICD 2723, de 15 de mayo
- ICD 2848, 3283, de 21 de junio
- ICD 3275, 3276, de 27 de junio
- ICD 2670, de 4 de julio
- ICD 2632, de 10 de julio
- ICD 2921, de 14 de julio
- ICD 3168, de 15 de julio
- ICD 3622, 3598, 3390, 3291, de 24 de julio
- ICD 3176, de 25 de julio
- ICD 3382, de 27 de agosto
- ICD 3846, 3820, de 31 de agosto
- ICD 3416, de 10 de octubre
- ICD 3663, de 19 de octubre
- ICD 3333, 3325, de 24 de octubre
- ICD 3630, 7 de noviembre
- ICD 3341, 3358, 3366, 3374, de 19 de noviembre
- ICD 2996, 2988, 2970, de 20 de noviembre

- ICD 4240, de 26 de noviembre
- ICD 3424, 4208, de 28 de noviembre
- ICD 4224, de 30 de noviembre
- ICD 4190, 4216, de 3 de diciembre
- ICD 4182, de 5 de diciembre
- ICD 3184, de 11 de diciembre
- ICD 3010, de 12 de diciembre
- ICD 4042, de 18 de diciembre
- ICD 4141, de 20 de diciembre

2008:

- ICD 3853, 3854, de 31 de enero
- ICD 4034, de 12 de febrero
- ICD 4026, 4505, 4521, de 20 de febrero
- ICD 4455, 834, 826, de 28 de febrero
- ICD 4380, 4414, de 10 de marzo
- ICD 4364, de 11 de marzo
- ICD 3200, 4315, 4588, 4554, 4562, 4570, 4174, 3804, 4166,

de 31 de marzo

- ICD 4661, 4653, de 11 de abril
- ICD 4679, de 23 de mayo
- ICD 3945, 3937, 4158, 3945, de 26 de mayo
- ICD 4919, de 23 de junio
- ICD 4737, 4695, 4687, 4729, 4711, 4299, de 25 de junio
- ICD 4752, 3960, de 23 de julio

- ICD 4620, 4604, 4596, de 29 de julio
- ICD 5130, 4307, de 12 de agosto
- ICD 5114, de 1 de septiembre
- ICD 4497, de 29 de septiembre
- ICD 4638, 4612, de 3 de octubre
- ICD 2913, de 8 de octubre
- ICD 4992, de 11 de noviembre
- ICD 5049, 5031, 5023, 5015, 5007, 5023, de 26 de noviembre
- ICD 5064, de 28 de noviembre

2009:

- ICD 5296, de 9 de febrero
- ICD 5338, de 16 de marzo
- ICD 4851,4844, de 19 de marzo
- ICD 5429, 6203, 5411, de 18 de mayo
- ICD 6278, de 26 de junio
- ICD 5502, de 17 de julio
- ICD 5395, de 31 de julio
- ICD 5783, de 3 de agosto
- ICD 5940, de 7 de septiembre
- ICD 5353, 5452, 5445, de 19 de octubre
- ICD 5387, de 22 de octubre
- ICD 5478, de 3 de noviembre
- ICD 5403, de 4 de noviembre

- ICD 6773, de 9 de noviembre
- ICD 6161, de 25 de noviembre
- ICD 4828, de 26 de noviembre
- ICD 5684, de 4 de diciembre

2010:

- ICD 5676, de 22 de febrero
- ICD 6351, de 2 de marzo
- ICD 7002, de 29 de marzo
- ICD 5973, 5957, de 7 de abril
- ICD 5668, de 14 de abril
- ICD 6484, de 23 de abril
- ICD 7057, de 27 de abril
- ICD 6740, de 14 de mayo
- ICD 4968, 4950, 4943, 4927, de 31 de mayo
- ICD 6088, 6096, de 16 de junio
- ICD 6070, de 18 de junio
- ICD 6500, 6898, 7033, de 21 de junio
- ICD 5981, de 28 de junio
- ICD 7035, 7036, 7039, de 6 de julio
- ICD 6062, de 14 de julio
- ICD 7038, de 19 de julio
- ICD 7034, de 6 de septiembre
- ICD 6765, de 24 de septiembre
- ICD 5361, 5379, de 6 de octubre
- ICD 6963, 6955, de 18 de octubre
- ICD 7052, de 19 de octubre



- ICD 6187, de 22 de octubre
- ICD 7149, 7104, de 28 de octubre
- ICD 7076, de 8 de noviembre
- ICD 7078, 7056, 7079, 7054, 7055, 6690, de 10 de noviembre
- ICD 6799, 6757, 6658, de 12 de noviembre
- ICD 7129, de 19 de noviembre
- ICD 7121,7032, de 30 de noviembre
- ICD 7051, de 13 de diciembre
- ICD 7004, de 21 de diciembre

2011:

- ICD 7148, de 14 de enero
- ICD 6674, de 31 de enero
- ICD 7160, de 10 de febrero
- ICD 7042, de 28 de febrero
- ICD 7981, de 3 de marzo
- ICD 7050, de 7 de marzo
- ICD 7178, 7177, 7178, de 10 de marzo
- ICD 8211, de 22 de marzo
- ICD 7105, 7106, 7107, de 11 de abril
- ICD 8277, de 3 de mayo
- ICD 7082, 7083, 7084, de 23 de mayo
- ICD 8243, de 16 de junio
- ICD 7169, 7168, de 20 de junio

- ICD 8256, 7123, de 27 de junio
- ICD 7124, de 4 de julio
- ICD 8359, 8333, 8369, 8370, 8326, de 11 de julio
- ICD 8360, 8319, 8317, 8320, de 22 de julio
- ICD 8255, de 27 de julio
- ICD 8334, de 29 de julio
- ICD 8372, de 4 de agosto
- ICD 8338, 8337, de 6 de septiembre
- ICD 7174, de 15 de septiembre
- ICD 8290, de 16 de septiembre
- ICD 8312, de 19 de septiembre
- ICD 7173, 7194, de 27 de septiembre
- ICD 8467, de 7 de octubre
- ICD 8283, de 10 de octubre
- ICD 8206, 8205, 8204, de 25 de octubre
- ICD 8242, de 28 de octubre
- ICD 8407, 8404, de 5 de noviembre
- ICD 8315, 8316, de 7 de diciembre
- ICD 8322, de 12 de diciembre
- ICD 8335, de 13 de diciembre
- ICD 8390, de 14 de diciembre
- ICD 8276, de 20 de diciembre
- ICD 8287, 8321, de 21 de diciembre

2012:

- ICD 8368, de 3 de enero
- ICD 8299, de 11 de enero
- ICD 8291, de 20 de enero
- ICD 8323, 8327, 8264, 8266, 8495, 8494, 8493, 8490, de 25

de enero

- ICD 3763, 3457, de 26 de enero
- ICD 8501, 8504, 8503, 8502, de 9 de febrero
- ICD 8240, de 10 de febrero
- ICD 8397, de 14 de febrero
- ICD 8566, 8600, 8447, de 15 de febrero
- ICD 8505, de 16 de febrero
- ICD 8448, 8278, de 17 de febrero
- ICD 8454, de 20 de febrero
- ICD 8431, de 23 de febrero
- ICD 8303, 8304, 8306, 8402, 8398, de 14 de marzo
- ICD 8424, de 16 de marzo
- ICD 8468, de 20 de marzo
- ICD 7103, de 28 de marzo
- ICD 8414, de 4 de abril
- ICD 8613, de 5 de abril
- ICD 8544, 8619, de 20 de abril
- ICD 8432, de 4 de mayo
- ICD 8560, de 10 de mayo
- ICD 8622, de 16 de mayo
- ICD 8641, 8640, 8634, de 18 de mayo

- ICD 8561, 7549, de 31 de mayo
- ICD 8518, de 11 de junio
- ICD 8546, de 15 de junio
- ICD 8602, 8691, de 24 de junio
- ICD 8411, 8496, de 25 de junio
- ICD 8605, de 29 de junio
- ICD 7196, 7195, de 6 de julio
- ICD 8533, 8532, 8528, de 16 de julio
- ICD 8459, 8460, 8581, de 18 de julio
- ICD 8441, 8442, 8443, 8444, de 20 de julio
- ICD 8580, 8579, de 23 de julio
- ICD 8602, de 24 de julio
- ICD 8685, 8423, de 27 de agosto
- ICD 8562, de 14 de septiembre
- ICD 8662, 8706, 8705, de 18 de septiembre
- ICD 8577, 8578, 8541, 8578, de 24 de septiembre
- ICD 8716, 8549, de 2 de octubre
- ICD 8689, 8697, de 3 de octubre
- ICD 8572, 8545, de 4 de octubre
- ICD 8224, de 19 de octubre
- ICD 8688, de 24 de octubre
- ICD 8621, de 25 de octubre
- ICD 8678, 8633, de 26 de octubre
- ICD 8617, 8618, de 27 de octubre
- ICD 8722, de 28 de octubre
- ICD 8507, de 19 de noviembre

- ICD 8509, 8606, 8508, de 21 de noviembre
- ICD 8515, 8516, de 27 de noviembre
- ICD 8686, 8513, 8512, 8511, 8514, de 29 de noviembre
- ICD 8559, de 7 de diciembre

2013:

- ICD 8564, 8743, de 21 de enero
- ICD 8732, de 22 de enero
- ICD 8899, de 3 de enero
- ICD 8670, 8820, de 19 de febrero
- ICD 8645, de 20 de febrero
- ICD 8874, de 21 de febrero
- ICD 8875, de 22 de febrero
- ICD 8610, 8859, 8610, de 27 de febrero
- ICD 8837, de 1 de marzo
- ICD 8588, de 8 de marzo
- ICD 8935, de 11 de marzo
- ICD 8816, 8818, 8890, 8901, de 20 de marzo
- ICD 8591, 8742, 8680, de 25 de marzo
- ICD 8744, 8745, 8746, de 12 de abril
- ICD 8694, de 29 de abril
- ICD 8720, de 13 de mayo
- ICD 8936, 8721, de 14 de mayo
- ICD 8923, 8927, de 21 de mayo
- ICD 8701, de 22 de mayo

- ICD 8996, de 7 de junio
- ICD 8917, 8913, 8917, 8537, de 10 de junio
- ICD 8538, de 12 de junio
- ICD 8928, de 13 de junio
- ICD 8860, 8876, de 17 de junio
- ICD 8900, de 18 de junio
- ICD 8984, de 28 de junio
- ICD 9012, de 5 de julio
- ICD 8937, de 19 de julio
- ICD 8870, 8871, de 24 de julio
- ICD 9036, de 9 de agosto
- ICD 8997, de 20 de agosto
- ICD 9027, de 30 de agosto
- ICD 8849, 8850, de 23 de septiembre
- ICD 8843, de 24 de septiembre
- ICD 8993, 8999, de 27 de septiembre
- ICD 8980, 8982, de 8 de octubre
- ICD 9030, de 17 de octubre
- ICD 8703, de 20 de octubre
- ICD 8934, de 12 de noviembre
- ICD 9171, 9172, 9173, de 20 de noviembre
- ICD 8768, de 29 de noviembre
- ICD 8790, 8791, de 2 de diciembre

2014:

- ICD 9025, de 15 de enero
- ICD 8872, de 20 de enero
- ICD 9018, de 28 de enero
- ICD 8964, de 30 de enero
- ICD 8964, de 31 de enero
- ICD 9092, de 4 de febrero
- ICD 8847, de 12 de febrero
- ICD 8839, 9176, de 21 de febrero
- ICD 9250, de 25 de febrero
- ICD 9084, de 5 de marzo
- ICD 9131, de 10 de abril
- ICD 9334, 9265, de 11 de abril
- ICD 9185, de 16 de abril
- ICD 9290, de 23 de abril
- ICD 9273, de 14 de mayo
- ICD 9059, de 15 de mayo
- ICD 9222, de 20 de mayo
- ICD 9095, 9097, de 21 de mayo
- ICD 9374, de 23 de mayo
- ICD 9049, de 26 de mayo
- ICD 9344, de 27 de mayo
- ICD 9298, de 2 de junio
- ICD 9313, de 3 de junio
- ICD 8894, de 16 de junio
- ICD 9284, de 18 de junio

- ICD 9303, 9304, 9309, de 19 de junio
- ICD 9267, 9268, de 20 de junio
- ICD 9343, de 25 de junio
- ICD 9346, de 27 de junio
- ICD 9184, de 3 de julio
- ICD 9283, de 9 de julio
- ICD 9190, de 14 de agosto
- ICD 9474, de 27 de agosto
- ICD 9377, 9378, de 4 de noviembre
- ICD 9402, 9660, de 5 de noviembre
- ICD 9496, 9447, de 12 de noviembre

### **Resoluciones Tercera Sala de Recurso OAMI**

2006:

- R 1001/2005-3 y R 1003/2005-3, de 27 de octubre
- R 216/2005-3, R 1337/2006-3, R 1380/2006-3, de 8 de noviembre
- R 1310/2005-3, de 28 de noviembre

2007:

- R 250/2007-3, R 1482/2006-3, de 18 de septiembre
- R 1337/2006-3 y R 1380/2006-3, de 8 de octubre



- R 1401/2006-3, de 22 de octubre
- R 609/2006, de 26 de octubre
- R 103/2007-3, R 1214/2006-3, R 1215/2006-3, R 1402/2006-3, R 1406/2006-3,

R 1407/2006-3, R 1410/2006-3, 1411/2006-3, de 9 de noviembre

- R 134/2007-3, de 22 de noviembre
- R 115/2007-3, de 23 de noviembre

2008:

- R 84/2007-3, R 1391/2006-3, de 25 de enero
- R 64/2007-3, R 1437/2006-3, de 11 de febrero
- R 860/2007-3, R 976/2007-3, de 17 de abril
- R 883/2007-3, de 5 de mayo
- R 135/2007-3, de 13 de mayo
- R 1411/2007-3, R 1516/2007-3, de 7 de julio
- R 196/2008-3, de 2 de septiembre

2009:

- R 532/2008-3 y R 533/2008-3, de 5 de febrero
- R 1942/2007-3, de 26 de febrero
- R 1258/2008-3, de 7 de mayo
- R 921/2008-3, de 28 de julio
- R 1303/2008-3 y R 1734/2008-3, de 30 de julio
- R 1302/2008-3, de 31 de julio
- R 1275/2008-3, de 31 de julio
- R 1052/2008-3, de 3 de agosto

- R 1307/2008-3 y R 1276/2008-3, de 4 de agosto
- R 887/2008-3, R 1717/2008-3, de 11 de agosto
- R 316/2008-3, R 1323/2008-3, de 14 de octubre
- R 1080/2008-3, de 19 de octubre
- R 690/2007-3, de 22 de octubre
- R 1267/2008-3, de 27 de octubre
- R 1592/2008-3, de 5 de noviembre
- R 1114/2007-3, de 12 de noviembre
- R 1130/2008-3, de 2 de diciembre
- R 1285/2008-3, de 9 de diciembre

2010:

- R 584/2009-3, de 25 de enero
- R 1337/2008-3, de 16 de marzo
- R 417/2009-3, de 22 de marzo
- R 9/2008-3, de 26 de marzo
- R 211/2008-3, de 29 de abril
- R 825/2008-3, de 20 de mayo
- R 1703/2010-3, R 1704/2010-3, R 1705/2010-3, de 12 de

julio

- R 1137/2010-3, de 23 de septiembre
- R 1086/2009-3, R 1451/2009-3, R 1452/2009-3, de 2 de

noviembre

- R 804/2009-3, de 7 de diciembre

2011:

- R 91/2010-3, 24 de enero
- R 1701/2010-3, R 1703/2010-3, R 1705/2010-3, de 12 de julio
- R 1054/2010-3, R 1055/2010-3, de 29 de julio
- R 1838/2010-3, de 9 de agosto
- R 978/2010-3, de 25 de octubre
- R 2179/2010-3, de 26 de octubre
- R 1148/2010-3, de 7 de noviembre

2012:

- R 1342/2010-3, 1343/2010-3, R 1734/2010-3, de 16 de enero
- R 1341/2010-3, de 18 de enero
- R 43/2011-3, de 19 de enero
- R 1482/2009-3, de 22 de marzo
- R 953/2011-3, de 3 de abril
- R 2378/2010-3, de 17 de abril
- R 969/2011-3, de 27 de abril
- R 104/2011-3, de 2 de mayo
- R 583/2011-3, de 4 de mayo
- R 171/2011-3, R 970/2011-3, de 25 de mayo
- R 1622/2010-3, R 89/2011-3, de 1 de junio
- R 79/2011-3, de 4 de junio
- R 979/2011-3, R 173/2011-3, de 11 de junio
- R 2194/2010-3, de 14 de junio

- R 914/2011-3, de 2 de agosto
- R 335/2011-3, de 7 de septiembre
- R 172/2011-3, de 12 de septiembre
- R 2459/2010-3, R 2453/2010-3, de 26 de septiembre
- R 991/2011-3, de 27 de septiembre
- R 1083/2011-3, de 31 de octubre
- R 1512/2010-3, R 1300/2011-3, de 8 de noviembre
- R 960/2011-3, de 21 de noviembre
- R 945/2011-3, R 946/2011-3, R 947/2011-3, de 3 de diciembre
- R 971/2011-3, 20 de diciembre

2013:

- R 114/2012-3, de 5 de febrero
- R 650/2012-3, de 19 de febrero
- R 378/2012-3, de 8 de marzo
- R 2466/2011-3, de 10 de junio
- R 2594/2011-3, de 11 de junio
- R 207/2012-3, de 8 de julio
- R 1195/2011-3, R 1196/2011-3, R 1197/2011-3, de 26 de agosto
- R 291/2012-3, 292/2012-3, 293/2012-3, 688/2012-3, de 10 de septiembre
- R 630/2012-3, de 19 de septiembre

- R 1224/2012-3, R 1225/2012-3, R 1226/2012-3, de 20 de septiembre

- R 505/2012-3, de 1 de octubre

- R 781/2012-3, R 947/2012-3, R 948/2013-3, R 949/2012-3, R 950/2012-3, R 951/2012-3, R 952/2012-3, de 17 de octubre

- R 1175/2012-3, de 21 de octubre

- R 981/2012-3, 22 de octubre

- R 1304/2012-3, de 25 de octubre

- R 1528/2012-3, de 8 de noviembre

- R 808/2012-3, de 2 de diciembre

2014:

- R 1464/2012-3, de 29 de enero

- R 1570/2012-3, de 3 de febrero

- R 1037/2012-3, R 2152/2012-3, de 7 de febrero

- R 855/2012-3, de 18 de febrero

- R 812/2012-3, de 21 de febrero

- R 2337/2012-3, de 9 de abril

- R 1769/2012-3, 1770/2012-3, 1771/2012-3, 1772/2012-3, de 14 de abril

- R 1996/2012-3, R 1997/2012-3, de 7 de mayo

- R 2002/2012-3, de 12 de mayo

- R 900/2012-3, de 13 de mayo

- R 1272/2013-3, 1273/2013-3, R 1290/2013-3, de 10 de octubre

## **Resolución Primera Sala de Recurso OAMI**

- Resolución Asunto R-210/2009-1, de 2 de junio de 2010

## **Resoluciones Cámara de Recurso OEP**

- T 206/83
- T 26/85
- OJ 1/1987-5
- OJ 1-2/1990-22
- T 491/99

## **Resoluciones de United Kingdom**

### **Intellectual Property Office (UKIPO)**

- 20 de febrero de 2001
- 28 de junio de 2004 (O-185-04)
- 21 de julio de 2004 (O-216-04)
- 19 de marzo de 2009 (O-074-09)

18 de mayo de 2009 (O-137-09)

6 de mayo de 2011 (O-153-11)

17 de octubre de 2011 (O-351-11)

30 de octubre de 2013 (O-431-13)

7 de noviembre de 2013 (O-445-13)

13 de enero de 2014 (O-013-14)

13 de agosto de 2014 (O-249-04)

## **Resoluciones Judiciales**

### **Tribunal de Primera Instancia (sentencias)**

- Asunto T-399/02, de 29 de abril de 2004
- Asunto T-129/04, de 15 de marzo de 2006
- Asunto T-270/06, de 12 de noviembre de 2008
- Asunto T-460/05, de 10 de octubre de 2007
- Asunto T- 13/09, de 17 de diciembre de 2010
- Asunto T-153/08, de 22 de junio de 2010

## **Tribunal General de la Unión Europea (sentencias)**

- Asunto T-9/07, de 18 de marzo de 2010
- Asunto T-153/08, de 22 de junio de 2010
- Asunto T-68/10, de 14 de junio de 2011
- Asunto T-508/08, de 6 de octubre de 2011
- Asunto T-246/10, de 6 de octubre de 2011
- Asunto T-10/08 y T/11/08, 9 de septiembre de 2011
- Asunto T-83/11 y T-84/11, de 13 de noviembre de 2012
- Asunto T-80/10, de 25 de abril de 2013
- Asunto T-55/12, de 25 de abril de 2013
- Asunto T-68/11, de 6 de junio de 2013
- Asunto T-608/11, de 27 de junio de 2013
- Asunto T-666/11, de 7 de noviembre de 2013
- Asunto T-337/12, de 21 de noviembre de 2013
- Asunto T-494/12, de 9 de septiembre de 2014



### **Tribunal de Justicia (CEE/UE, sentencias)**

- Asunto 238/87 y 53/87, de 5 de octubre de 1988
- Asunto C-291/00, de 20 de marzo de 2003
- Asuntos C-456/01 y C-457/01, de 29 de abril de 2004
- Asunto C-136/02 P, de 7 de octubre de 2004
- Asunto C-32/08, de 2 de julio de 2009
- 27 de octubre de 2009
- Asunto C-168/09, de 27 de enero de 2011
- Asunto C-281/10 P, de 20 de octubre de 2011
- Asuntos C-101/11 P y C-102/11 P, de 18 de octubre de 2012
- Asunto C-479/12, de 13 de febrero de 2014
- Asunto C-345/13, de 19 de junio de 2014

### **Conclusiones Abogado General**

- Conclusiones del Abogado General de 12 de mayo de 2011, asunto C-281/10 P
- Conclusiones del Abogado General de 2 de abril de 2013, asunto C-345/13

### **Tribunal Supremo (sentencias)**

#### **Sala Primera**

13 de noviembre de 1976, 15 de febrero de 1988, 26 de octubre de 1992, 7 de junio de 1995, 17 de junio de 1995, 27 de julio de 1998, 24 de octubre de 2001, 13 de mayo de 2004, 24 de junio de 2004, 10 de noviembre de 2010, 22 de junio de 2011, 12 de enero de 2012, 30 de abril de 2014, 25 de junio de 2014, 26 de junio de 2014

### **Sala Tercera**

16 de marzo de 1990, 16 de abril de 1990, 22 de julio de 1991, 26 de enero de 2006, 29 de junio de 2012

### **Tribunales Superiores de Justicia**

- Murcia, 30 de noviembre de 2009

### **Audiencia Provincial (sentencias/autos)**

ALICANTE (Secc. 6)

18 de octubre de 1999

BADAJOS (Secc. 3)

13 d julio de 2008

GRANADA (Secc. 3)

9 marzo de 2007

MADRID (Secc. 21)

14 de febrero de 2006, 11 de marzo de 2011

VALENCIA (Secc. 9)

11 de febrero de 2010

### **Juzgado de Marca Comunitaria**

- Sentencia 120/08, de 16 de septiembre de 2008
- Sentencia 47/07, de 28 de febrero de 2007
- Sentencia 199/07, de 15 de octubre de 2007
- Sentencia 311/09 de 1 de septiembre de 2009
- Sentencia 119/10, de 10 de febrero de 2010
- Sentencia de 30 de marzo de 2010
- Sentencia 192/11, de 17 de junio de 2011

- Autos de 26 de octubre de 2004, 5 de septiembre de 2005, 20 de octubre de 2005, 25 de octubre de 2005, 7 de diciembre de 2005, 20 de noviembre de 2007

### **Tribunal de Marca Comunitaria**

- Sentencia 311/07, de 7 de septiembre de 2007
- Sentencia 300/07, de 14 de noviembre de 2008
- Sentencia 1015/2012, de 3 de abril de 2012
- Sentencia 1437/12, de 18 de abril de 2012
- Sentencia 438/13, de 21 de noviembre de 2013
- Sentencia 36/14, de 20 de febrero de 2014
- Auto 25/06, de 1 de marzo de 2006
- Auto de 14/04/2005

### **Juzgados de lo Mercantil**

- Sentencia Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid, de 10 de febrero de 2010
- Sentencia Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, de 30 de julio de 2010

## Otros tribunales

- Sentencias de The High Court of Justice Chancery Division Patents Court de 13 de octubre de 2006, 19 de julio de 2007, 9 de julio de 2012, 11 de julio de 2013, 12 de noviembre de 2013
- Sentencia Patents County Court de 2006, 20 de julio de 2012.
- Sentencia del Supreme Court of Judicature Court of Appeal (Civil Division) on Appeal from the High Court of Justice Chancery Division (Patents Court), de 23 de abril de 2008 y de 28 de febrero de 2014.
- Sentencia del Tribunal de Apelación de París de 19 de junio de 1985.
- Sentencia del Tribunal de Turín, Sección IX, Civil, de 2 de abril de 2009.
- Sentencia de la Corte de Apelaciones de Bruselas (Hof van Berop te Brussel) de 23 de junio de 2009.
- Sentencia Court of Brussels de 29 de octubre de 2014.
- Sentencia de HOGE RAAD (Holanda), de 10 de marzo de 1995
- Resolución de la Corte Federal Suprema (*Bundesgerichtshof*), Asunto IZR 102/75, de 13 de julio de 1977.



## ANEXOS

### A) AUSENCIA DE NOVEDAD (DIVISIÓN DE ANULACIÓN)

| Decisión               | Diferencia   | Calificación | Novedad | Singularidad |
|------------------------|--|--------------|---------|--------------|
| 20/07/2004<br>ICD 206  | Disposición y<br>aparición de<br>ruedas              | Irrelevante  | No      |              |
| 20/09/2005<br>ICD 388  | Líneas<br>decorativas                                | Irrelevante  | No      |              |
| 10/02/2006<br>ICD 602  | Superficie<br><br>(leve<br>diferencia),<br>longitud. | Irrelevante  | Sí      | No           |
| 20/02/2006<br>ICD 1535 | Diferente<br>grado de<br>cuadratura de las<br>formas | Irrelevante  | Sí      | No           |
| 29/03/2006<br>ICD 1782 | Color, texto,<br>decoración                          | Irrelevante  | Sí      | No           |
| 04/07/2007<br>ICD 2670 | Inscripción  | Irrelevante  | No      |              |

|                        |   |                                |    |  |
|------------------------|---|--------------------------------|----|--|
| 31/08/2007<br>ICD 3846 | Proporciones                                  | Irrelevante                    | No |  |
| 31/08/2007<br>ICD 3820 | Ángulos                                       | Irrelevante                    | No |  |
| 19/10/2007<br>ICD 3663 | Parte inferior<br>y posterior                 | Irrelevante                    | No |  |
| 28/11/2007<br>ICD 3424 | Pequeño<br>saliente, cuello de<br>linterna    | Irrelevante                    | No |  |
| 31/03/2008<br>ICD 4588 | Color   | Irrelevante                    | No |  |
| 31/03/2008<br>ICD 4554 | Color   | Irrelevante                    | No |  |
| 31/03/2008<br>ICD 4562 | Color   | Irrelevante<br><sup>1027</sup> | No |  |
| 31/03/2008<br>ICD 4588 | Color   | Irrelevante                    | No |  |
| 31/03/2008<br>ICD 4570 | Color   | Irrelevante                    | No |  |
| 31/03/2008             | Parte para<br>alojar elemento<br>de sujeción, | Irrelevante                    | No |  |

---

<sup>1027</sup> Decisión confirmada ante la Sala de Recurso, R 921/2008-3, de 28 de julio 2009.



|                        |                                      |             |    |  |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|----|--|
| ICD 3200               | símbolos de funciones                |             |    |  |
| 31/03/2008<br>ICD 4174 | Adornos en empeine                   | Irrelevante | No |  |
| 11/04/2008<br>ICD 4661 | Fondo del coladero                   | Irrelevante | No |  |
| 12/08/2008<br>ICD 5130 | No visibles                          | Irrelevante | No |  |
| 18/05/2009<br>ICD 5411 | Color                                | Irrelevante | No |  |
| 04/12/2009<br>ICD 5684 | Taza y mango aparecen separados      | Irrelevante | No |  |
| 07/10/2011<br>ICD 8467 | Presencia de marca casi inapreciable | Irrelevante | No |  |
| 10/10/2011<br>ICD 8283 | Lugar de apoyo rodillas              | Irrelevante | No |  |
| 10/02/2012<br>ICD 8240 | Dimensión                            | Irrelevante | No |  |
| 23/07/2012<br>ICD 8580 | Señalización de fechas               | Irrelevante | No |  |

|  |                           |             |    |    |
|--|---------------------------|-------------|----|----|
| 23/07/2012<br>ICD 8579                     | Señalización<br>de fechas | Irrelevante | No |    |
| 18/09/2012<br>ICD 8706                     | Código de<br>barras       | Irrelevante | No |    |
| 18/09/2012<br>ICD 8705                     | Código de<br>barras       | Irrelevante | No |    |
| 24/09/2012<br><br>ICD 8578 <sup>1028</sup> | Longitud                  | Irrelevante | No | No |
| 02/10/2012<br>ICD 8716                     | Color                     | Irrelevante | No |    |
| 21/11/2012<br>ICD 8508                     | Color                     | Irrelevante | No |    |
| 27/11/2012<br><br>ICD 8515                 | Texto                     | Irrelevante | No |    |
| 27/11/2012<br>ICD 8516                     | Texto                     | Irrelevante | No |    |
| 29/11/2012<br><br>ICD 8513                 | Color                     | Irrelevante | No |    |

---

<sup>1028</sup> Esta decisión es un ejemplo excepcional en que se resuelve al mismo tiempo que el diseño impugnado no tiene ningún requisito de concesión.

|                        |   |             |    |  |
|------------------------|---|-------------|----|--|
| 29/11/2012<br>ICD 8512 | Una letra                                       | Irrelevante | No |  |
| 29/11/2012<br>ICD 8511 | Color   | Irrelevante | No |  |
| 07/12/2012<br>ICD 8559 | Geometría del<br>diseño, color                  | Irrelevante | No |  |
| 27/02/2013<br>ICD 8859 | Denominacio<br>nes en un logo                   | Irrelevante | No |  |
| 27/02/2013<br>ICD 8610 | Forma   | Irrelevante | No |  |
| 20/03/2013<br>ICD 8816 | Elementos de<br>fijación, discos de<br>fijación | Irrelevante | No |  |
| 21/05/2013<br>ICD 8923 | Color, anclaje<br>correa<br><br>Culata          | Irrelevante | No |  |
| 07/06/2013<br>ICD 8996 | Color   | Irrelevante | No |  |
| 10/06/2013<br>ICD 8913 | Color   | Irrelevante | No |  |
| 10/06/2013             | Ruedas sin                                      | Irrelevante | No |  |

|          |        |  |  |  |
|----------|--------|--|--|--|
| ICD 8917 | cubrir |  |  |  |
|----------|--------|--|--|--|

**B) PRESENCIA DE NOVEDAD (DIVISIÓN DE ANULACIÓN)**

| Decisión              | Diferencia                                  | Calificación | Novedad | Singularidad |
|-----------------------|---|--------------|---------|--------------|
| 01/03/2005<br>ICD 99  | Tapa, franja superior del cuerpo del envase | Insuficiente | Sí      | No           |
| 19/05/2005<br>ICD 586 | Contornos exteriores                        | Insuficiente | Sí      | No           |
| 29/07/2005<br>ICD 347 | Superficie                                  | Insuficiente | Sí      | No           |
| 20/12/2005<br>ICD 503 | Presencia de ombligo, forma nariz           | Insuficiente | Sí      | No           |
| 20/12/2005<br>ICD 495 | Ombligo, nariz                              | Insuficiente | Sí      | No           |
| 20/12/2005<br>ICD 461 | Ombligo, nariz                              | Insuficiente | Sí      | No           |
| 20/12/2005<br>ICD 479 | Ombligo, nariz                              | Insuficiente | Sí      | No           |
| 20/12/2005<br>ICD 511 | Ombligo, nariz                              | Insuficiente | Sí      | No           |
| 18/01/2007            | Forma de                                    | Insuficiente | Sí      | No           |

|                        |   |              |    |    |
|------------------------|---|--------------|----|----|
| ICD 1436               | flores, color   |              |    |    |
| 18/01/2007<br>ICD 1451 | Forma geométrica, textura, color                            | Insuficiente | Sí | No |
| 18/01/2007<br>ICD 1444 | Forma de flores, sentido u orientación de las flores, color | Insuficiente | Sí | No |
| 20/02/2007<br>ICD 2160 | Forma de las patas de la barbacoa                           | Insuficiente | Sí | No |
| 07/03/2007<br>ICD 2459 | Capa superior de la tarta                                   | Insuficiente | Sí | No |
| 07/03/2007<br>ICD 2442 | Capa superior de la tarta                                   | Insuficiente | Sí | No |
| 07/03/2007<br>ICD 2434 | Capa superior de la tarta                                   | Insuficiente | Sí | No |
| 02/04/2007<br>ICD 2491 | Suela, parte lateral y posterior, tacón                     | Insuficiente | Sí | No |
| 03/04/2007<br>ICD 2772 | Ornamentación   | Insuficiente | Sí | No |

|                        |  |                                 |    |    |
|------------------------|--|---------------------------------|----|----|
| 03/04/2007<br>ICD 2509 | Suela,<br>aspecto lateral y<br>posterior, tacón,<br>hebillas,<br>dimensiones             | Insuficiente                    | Sí | No |
| 03/04/2007<br>ICD 2178 | Forma del<br>asidero, lugar<br>para enchufes,<br>situado en la<br>parte menos<br>visible | Insuficiente<br><sup>1029</sup> | Sí | No |
| 21/06/2007<br>ICD 2848 | Compartime<br>nto superior,<br>decoración  | Insuficiente                    | Sí | No |
| 21/06/2007<br>ICD 3283 | Forma<br><br>(leves<br>diferencias)  | Insuficiente                    | Sí | No |
| 27/06/2007<br>ICD 3275 | Forma<br><br>(leves<br>diferencias)  | Insuficiente                    | Sí | No |
| 27/06/2007<br>ICD 3267 | Forma<br><br>(leves<br>diferencias)  | Insuficiente                    | Sí | No |
| 15/07/2007             | Forma<br>(ligeras  | Insuficiente                    | Sí | No |

---

<sup>1029</sup> Decisión confirmada en la Sala de Recurso, R 860/2007-3, 17 de abril de 2008.

|          |              |  |  |  |
|----------|--------------|--|--|--|
| ICD 3168 | variaciones) |  |  |  |
|----------|--------------|--|--|--|

|                        |  |              |    |    |
|------------------------|--|--------------|----|----|
| 24/07/2007<br>ICD 3291 | Plano horizontal   | Insuficiente | Sí | No |
| 25/07/2007<br>ICD 3176 | Forma,<br>proporciones   | Insuficiente | Sí | No |
| 07/11/2007<br>ICD 3630 | Forma, estructura,<br>superficie, leyenda                                  | Insuficiente | Sí | No |
| 19/11/2007<br>ICD 3341 | Figuras<br>geométricas,<br>secuencia en<br>tonalidades, uso<br>formas      | Insuficiente | Sí | No |
| 19/11/2007<br>ICD 3358 | Número, forma,<br>secuencia, tonalidades<br>de los motivos<br>ornamentales | Insuficiente | Sí | No |
| 19/11/2007<br>ICD 3366 | Disposición,<br>tonalidades,<br>proporciones formas<br>ornamentales        | Insuficiente | Sí | No |
| 19/11/2007<br>ICD 3374 | Disposición de las<br>formas, uso<br>tonalidades                           | Insuficiente | Sí | No |



|                        |  |                              |    |    |
|------------------------|--|------------------------------|----|----|
| 26/11/2007<br>ICD 4240 | Coloración   | Insuficiente <sup>1030</sup> | Sí | No |
| 28/11/2007<br>ICD 4208 | Forma parte superior del bolígrafo, forma del clip                                   | Insuficiente                 | Sí | No |
| 30/11/2007<br>ICD 4224 | Unión del clip al cuerpo del bolígrafo, pulsador                                     | Insuficiente                 | Sí | No |
| 03/12/2007<br>ICD 4216 | Unión del clip a la parte superior del bolígrafo, forma del clip                     | Insuficiente                 | Sí | No |
| 03/12/2007<br>ICD 4190 | Forma parte superior del bolígrafo, unión del clip a la parte superior del bolígrafo | Insuficiente                 | Sí | No |
| 05/12/2007<br>ICD 4182 | Proporciones, patrón y forma de la decoración  | Insuficiente                 | Sí | No |
| 12/12/2007<br>ICD 3010 | Ornamentación, color, patrón y textura de la parte superior de la suela              | Insuficiente <sup>1031</sup> | Sí | No |

---

<sup>1030</sup> Decisión confirmada en la Sala de Recurso, R 1942/2007-3, de 26 de febrero de 2009.

<sup>1031</sup> Decisión confirmada en la Sala de Recurso, R 9/2008-3, de 26 de marzo de 2010.

|                        |  |                              |    |    |
|------------------------|--|------------------------------|----|----|
| 18/12/2007<br>ICD 4042 | Proporciones   | Insuficiente                 | Sí | No |
| 31/01/2008<br>ICD 3853 | Detalles técnicos secundarios  | Insuficiente                 | Sí | No |
| 12/02/2008<br>ICD 4034 | Patas, brida, barra frontal redondeada   | Insuficiente                 | Sí | No |
| 20/02/2008<br>ICD 4505 | Proporciones tapa-base, conexión tapa-base, superficie de apoyo de la base                                   | Insuficiente <sup>1032</sup> | Sí | No |
| 20/02/2008<br>ICD 4521 | Proporciones tapa-base, conexión tapa-base, superficie de apoyo de la base                                   | Insuficiente                 | Sí | No |
| 10/03/2008<br>ICD 4414 | Número de ganchos y de estribos de soporte, dimensiones  | Insuficiente                 | Sí | No |
| 31/03/2008<br>ICD 3804 | Proporciones, configuración de esfera, minuterios, color, color cinta para el cuello y elementos de fijación | Insuficiente <sup>1033</sup> | Sí | No |

<sup>1032</sup> Decisión confirmada por la Sala de Recurso, R 533/2008-3, de 5 de febrero de 2009.

<sup>1033</sup> Decisión confirmada ante la Sala de Recurso, R 1130/2008-3, de 2 de diciembre de 2009.

|                            |   |                              |    |    |
|----------------------------|---|------------------------------|----|----|
| 31/03/2008<br>ICD 4166     | Coloración,<br>empeine, tirante,<br>suela   | Insuficiente                 | Sí | No |
| 11/04/2008<br><br>ICD 4653 | Mango   | Insuficiente                 | Sí | No |
| 26/05/2008<br>ICD 4158     | Proporciones  | Insuficiente                 | Sí | No |
| 26/05/2008<br>ICD 3945     | Proporciones,<br>número de agujeros<br>en la superficie, color                              | Insuficiente                 | Sí | No |
| 26/05/2008<br>ICD 3937     | Proporciones,<br>número de agujeros<br>en la superficie, color                              | Insuficiente <sup>1034</sup> | Sí | No |
| 25/06/2008<br><br>ICD 4299 | Expresión de<br>segundero en cifras<br>en el modelo anterior,<br>carente en el<br>impugnado | Insuficiente <sup>1035</sup> | Sí | No |
| 12/08/2008<br><br>ICD 4307 | Expresión de<br>segundero en cifras<br>en el modelo anterior,<br>carente en el              | Insuficiente <sup>1036</sup> | Sí | No |

---

<sup>1034</sup> Decisión confirmada ante la Sala de Recurso, R 1080/2008-3, de 19 de octubre de 2009.

<sup>1035</sup> Decisión confirmada ante la Sala de Recurso, R 1267/2008-3, de 27 de octubre de 2009.

<sup>1036</sup> Decisión confirmada ante la Sala de Recurso, R 1285/2008-3, de 9 de diciembre de 2009.

|                        |   |  |    |    |
|------------------------|---|--|----|----|
|                        | impugnado   |  |    |    |
| 01/09/2008<br>ICD 5114 | Forma, configuración y proporciones de partes del foco luminoso     | Insuficiente   | Sí | No |
| 29/09/2008<br>ICD 4497 | Grabado en forma rectangular, decoración, inclinación de la puntera | Insuficiente   | Sí | No |
| 08/10/2008<br>ICD 2913 | Secciones del radiador y soporte                                    | Insuficiente   | Sí | No |
| 28/11/2008<br>ICD 5064 | Pared posterior de varillas   | Insuficiente   | Sí | No |
| 19/03/2009<br>ICD 4851 | Etiqueta repetida   | Insuficiente   | Sí | No |
| 19/03/2009<br>ICD 4844 | Etiqueta repetida   | Insuficiente   | Sí | No |
| 26/06/2009<br>ICD 6278 | Número de cuerpos cilíndricos y lugar cables eléctricos             | Insuficiente, el uso de cables eléctricos es aspecto técnico | Sí | No |
| 03/08/2009<br>ICD 5783 | Brillo, forma botones, enganche                                     | Insuficiente   | Sí | No |

|                        |  |              |    |    |
|------------------------|--|--------------|----|----|
| 07/09/2009<br>ICD 5940 | Forma, líneas<br>superficiales                           | Insuficiente | Sí | No |
| 19/10/2009<br>ICD 5452 | Tonalidad  | Insuficiente | Sí | No |
| 19/10/2009<br>ICD 5445 | Tonalidad  | Insuficiente | Sí | No |
| 19/10/2009<br>ICD 5353 | Patrón, altura,<br>anchura, profundidad                  | Insuficiente | Sí | No |
| 22/10/2009<br>ICD 5387 | Color, cargador<br>de balas (en diseño<br>opuesto)       | Insuficiente | Sí | No |
| 03/11/2009<br>ICD 5478 | Colores, términos  | Insuficiente | Sí | No |
| 09/11/2009<br>ICD 6773 | Forma, faldón,<br>borde                                  | Insuficiente | Sí | No |
| 25/11/2009<br>ICD 6161 | Forma de la base<br>del envase, dirección<br>de rotación | Insuficiente | Sí | No |
| 22/02/2010<br>ICD 5676 | Elementos<br>verbales                                    | Insuficiente | Sí | No |

|                        |  |                              |    |    |
|------------------------|--|------------------------------|----|----|
| 02/03/2010<br>ICD 6351 | Patas de las sillas,<br>superficie                                       | Insuficiente                 | Sí | No |
| 29/03/2010<br>ICD 7002 | Forma del<br>pedestal, reposapiés,<br>color                              | Insuficiente                 | Sí | No |
| 14/04/2010<br>ICD 5668 | Forma<br>embocadura superior   | Insuficiente                 | Sí | No |
| 23/04/2010<br>ICD 6484 | Número de patas,<br>forma  | Insuficiente <sup>1037</sup> | Sí | No |
| 27/04/2010<br>ICD 7057 | Parte posterior<br>del diseño  | Insuficiente                 | Sí | No |
| 14/05/2010<br>ICD 6740 | Tamaño solapa<br>buzón, lugar de<br>etiqueta, tamaño<br>puerta de acceso | Insuficiente                 | Sí | No |
| 21/06/2010<br>ICD 6898 | Forma de la parte<br>superior del muelle                                 | Insuficiente                 | Sí | No |
| 21/06/2010<br>ICD 6500 | Estructura de<br>cuatro paredes, color                                   | Insuficiente                 | Sí | No |

---

<sup>1037</sup> Decisión confirmada por la Sala de Recurso, R 1137/2010-3, de 23 de septiembre de 2010.

|                        |   |                              |    |    |
|------------------------|---|------------------------------|----|----|
| 21/06/2010<br>ICD 7033 | Proporciones  | Insuficiente                 | Sí | No |
| 28/06/2010<br>ICD 5981 | Material  | Insuficiente <sup>1038</sup> | Sí | No |
| 06/09/2010<br>ICD 7034 | Brazo elevador es una zarpa, leyendas (diseño opuesto)              | Insuficiente                 | Sí | No |
| 24/09/2010<br>ICD 6765 | Color, decoración, posición manillas, forma tapón, tubo de bombeado | Insuficiente                 | Sí | No |
| 06/10/2010<br>ICD 5361 | Tapa hexagonal  | Insuficiente                 | Sí | No |
| 06/10/2010<br>ICD 5379 | Tapa hexagonal  | Insuficiente                 | Sí | No |
| 18/10/2010             | Espacio entre secciones, forma                                      | Insuficiente <sup>1039</sup> | Sí | No |

---

<sup>1038</sup> Decisión confirmada por Sala de Recurso, R 1622/2010-3, de 1 de junio de 2012.

<sup>1039</sup> Decisión confirmada por Sala de Recurso, R 2459/2010-3, de 26 de septiembre de 2012.

|                        |   |                              |    |    |
|------------------------|---|------------------------------|----|----|
| ICD 6963               | varilla   |                              |    |    |
| 18/10/2010<br>ICD 6955 | Espacio y forma secciones   | Insuficiente <sup>1040</sup> | Sí | No |
| 19/10/2010<br>ICD 7052 | Apoyacabeza, conexiones de secciones mostradas, varillas parcialmente cubiertas | Insuficiente <sup>1041</sup> | Sí | No |
| 22/10/2010<br>ICD 6187 | Orificios, patas de sujeción, falda de sujeción                                 | Insuficiente <sup>1042</sup> | Sí | No |
| 28/10/2010<br>ICD 7104 | Posición y conexión ruedas frontales  | Insuficiente                 | Sí | No |
| 08/11/2010<br>ICD 7076 | Orientación y longitud  | Insuficiente <sup>1043</sup> | Sí | No |
| 12/11/2010             | Lomo seccionado,  | Insuficiente <sup>1044</sup> | Sí | No |

---

<sup>1040</sup> Decisión confirmada por Sala de Recurso, R 2453/2010-3, de 26 de septiembre de 2012.

<sup>1041</sup> Decisión confirmada por Sala de Recurso, R 2194/2010-3, de 14 de junio de 2012.

<sup>1042</sup> Decisión confirmada por Sala de Recurso, R 171/2011-3, de 25 de mayo de 2012.

<sup>1043</sup> Decisión revocada por Sala de Recurso, R 43/2011-3, de 19 de enero de 2012.

<sup>1044</sup> Decisión confirmada por Sala de Recurso, R 89/2011-3, de 1 de junio de 2012.



|                        |                             |              |    |    |
|------------------------|-----------------------------|--------------|----|----|
| ICD 6658               | acabado liso                |              |    |    |
| 13/12/2010<br>ICD 7051 | Dimensiones<br>(elevación)  | Insuficiente | Sí | No |
| 21/12/2010<br>ICD 7004 | Ornamentación<br>en relieve | Insuficiente | Sí | No |

| Decisión               | Diferencia   | Calificación | Novedad | Singularidad |
|------------------------|--|--------------|---------|--------------|
| 11/04/2011<br>ICD 7107 | Números,<br>nombres de<br>empresas, colores de<br>líneas de separación | Insuficiente | Sí      | No           |
| 11/04/2011<br>ICD 7106 | Números,<br>nombres de<br>empresas, colores de<br>líneas de separación | Insuficiente | Sí      | No           |
| 11/04/2011<br>ICD 7105 | Números,<br>nombres de<br>empresas, colores de<br>líneas de separación | Insuficiente | Sí      | No           |
| 03/05/2011<br>ICD 8277 | Forma<br>(curvatura)   | Insuficiente | Sí      | No           |

|                        |   |              |    |    |
|------------------------|---|--------------|----|----|
| 16/06/2011<br>ICD 8243 | Número y tamaño agujeros superficiales laterales, suela con formas granuladas | Insuficiente | Sí | No |
| 20/06/2011<br>ICD 7169 | Color   | Insuficiente | Sí | No |
| 20/06/2011<br>ICD 7168 | Color   | Insuficiente | Sí | No |
| 27/06/2011<br>ICD 7123 | Forma del toro (más compacta)   | Insuficiente | Sí | No |
| 04/07/2011<br>ICD 7124 | Color   | Insuficiente | Sí | No |
| 11/07/2011<br>ICD 8359 | Color   | Insuficiente | Sí | No |
| 11/07/2011<br>ICD 8333 | Color   | Insuficiente | Sí | No |
| 11/07/2011<br>ICD 8369 | Color   | Insuficiente | Sí | No |
| 11/07/2011<br>ICD 8370 | Color   | Insuficiente | Sí | No |
| 11/07/2011<br>ICD 8326 | Color   | Insuficiente | Sí | No |

|                        |  |              |    |    |
|------------------------|--|--------------|----|----|
| 22/07/2011<br>ICD 8360 | Color  | Insuficiente | Sí | No |
| 22/07/2011<br>ICD 8319 | Color  | Insuficiente | Sí | No |
| 22/07/2011<br>ICD 8317 | Color  | Insuficiente | Sí | No |
| 22/07/2011<br>ICD 8320 | Color  | Insuficiente | Sí | No |
| 27/07/2011<br>ICD 8255 | Agujero adicional,<br>presencia de marca<br>(en pequeño) | Insuficiente | Sí | No |
| 29/07/2011<br>ICD 8334 | Pequeña palanca,<br>roseta                               | Insuficiente | Sí | No |
| 04/08/2011<br>ICD 8372 | Color  | Insuficiente | Sí | No |
| 15/09/2011<br>ICD 7174 | Forma (función<br>técnica)                               | Insuficiente | Sí | No |
| 27/09/2011<br>ICD 7173 | Forma (función<br>técnica)                               | Insuficiente | Sí | No |
| 27/09/2011             | Estructura<br>(función técnica)                          | Insuficiente | Sí | No |

|                        |   |                              |    |    |
|------------------------|---|------------------------------|----|----|
| ICD 7194               |   |                              |    |    |
| 25/10/2011<br>ICD 8206 | Color   | Insuficiente                 | Sí | No |
| 25/10/2011<br>ICD 8205 | Color   | Insuficiente                 | Sí | No |
| 25/10/2011<br>ICD 8204 | Color   | Insuficiente                 | Sí | No |
| 28/10/2011<br>ICD 8242 | Línea recta que separa la parte más baja del móvil    | Insuficiente <sup>1045</sup> | Sí | No |
| 05/11/2011<br>ICD 8407 | Ornamentación (número de pétalos, forma)              | Insuficiente                 | Sí | No |
| 05/12/2011<br>ICD 8404 | Color, ausencia de lápices                            | Insuficiente                 | Sí | No |
| 07/12/2011<br>ICD 8315 | Seccionamiento del puente luminoso, forma de sujeción | Insuficiente                 | Sí | No |
| 07/12/2011<br>ICD 8316 | Seccionamiento del puente luminoso, forma de sujeción | Insuficiente                 | Sí | No |
| 14/12/2011<br>ICD 8390 | Color   | Insuficiente                 | Sí | No |

---

<sup>1045</sup> Decisión confirmada por Sala de Recurso, R 114/2012-3, de 5 de febrero de 2013.

|                        |   |              |    |    |
|------------------------|---|--------------|----|----|
| 20/12/2011<br>ICD 8276 | Color   | Insuficiente | Sí | No |
| 21/12/2011<br>ICD 8287 | Longitud de las barras longitudinales que sirven de base al disco | Insuficiente | Sí | No |
| 21/12/2011<br>ICD 8321 | Color, indicador electrónico                                      | Insuficiente | Sí | No |

| Decisión               | Diferencia     | Calificación | Novedad | Singularidad |
|------------------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| 11/01/2012<br>ICD 8299 | Color/cojines  | Insuficiente | Sí      | No           |
| 20/01/2012<br>ICD 8291 | Forma cuadrada | Insuficiente | Sí      | No           |
| 25/01/2012<br>ICD 8495 | Forma, difusor | Insuficiente | Sí      | No           |
| 25/01/2012<br>ICD 8494 | Forma, difusor | Insuficiente | Sí      | No           |
| 25/01/2012<br>ICD 8493 | Forma, difusor | Insuficiente | Sí      | No           |

|                        |                             |              |    |    |
|------------------------|-----------------------------|--------------|----|----|
| 25/01/2012<br>ICD 8490 | Forma                       | Insuficiente | Sí | No |
| 09/02/2012<br>ICD 8501 | Color, forma<br>de asientos | Insuficiente | Sí | No |
| 09/02/2012<br>ICD 8504 | Color, forma<br>de asientos | Insuficiente | Sí | No |
| 09/02/2012<br>ICD 8503 | Color, forma<br>de asientos | Insuficiente | Sí | No |
| 09/02/2012<br>ICD 8502 | Color, forma<br>de asientos | Insuficiente | Sí | No |
| 14/02/2012<br>ICD 8397 | Forma y<br>estructura       | Insuficiente | Sí | No |

| Decisión                   | Diferencia   | Calificación | Novedad | Singularidad |
|----------------------------|--|--------------|---------|--------------|
| 15/02/2012<br>ICD 8447     | Anillo que rodea disco                                 | Insuficiente | Sí      | No           |
| 16/02/2012<br>ICD 8505     | Colores, número elementos, barras                      | Insuficiente | Sí      | No           |
| 17/02/2012<br>ICD 8278     | Terminación plana o convexa del cabezal de las farolas | Insuficiente | Sí      | No           |
| 17/02/2012<br>ICD 8448     | Parte posterior del cojín                              | Insuficiente | Sí      | No           |
| 20/02/2012<br>ICD 8454     | Aspectos técnicos                                      | Insuficiente | Sí      | No           |
| 23/02/2012<br>ICD 8431     | Vista de lado  | Insuficiente | Sí      | No           |
| 14/03/2012<br>ICD 8402     | Visible lateralmente                                   | Insuficiente | Sí      | No           |
| 14/03/2012<br>ICD 8398     | Líneas curvadas  | Insuficiente | Sí      | No           |
| 28/03/2012<br><br>ICD 7103 | Muesca, clip   | Insuficiente | Sí      | No           |
| 04/04/2012<br>ICD 8414     | Volante (cerrado)                                      | Insuficiente | Sí      | No           |

|                        |   |              |    |    |
|------------------------|---|--------------|----|----|
| 20/04/2012<br>ICD 8544 | Medio de fijación de cabeza del ventilador al cuerpo y panel en la parte inferior | Insuficiente | Sí | No |
| 20/04/2012<br>ICD 8619 | Grosor del cristal y etiqueta que imita cuero en color rojo                       | Insuficiente | Sí | No |
| 16/05/2012<br>ICD 8622 | Termino geográfico  | Insuficiente | Sí | No |
| 18/05/2012<br>ICD 8641 | Profundidad, número de segmentos o paredes  | Insuficiente | Sí | No |
| 18/05/2012<br>ICD 8640 | Profundidad   | Insuficiente | Sí | No |
| 18/05/2012<br>ICD 8634 | Profundidad   | Insuficiente | Sí | No |

| Decisión               | Diferencia               | Calificación | Novedad | Singularidad |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------|--------------|
| 31/05/2012<br>ICD 7549 | Posición escalera        | Insuficiente | Sí      | No           |
| 11/06/2012<br>ICD 8518 | Color, material (cartón) | Insuficiente | Sí      | No           |



|                        |  |                                  |    |    |
|------------------------|--|----------------------------------|----|----|
| 15/06/2012<br>ICD 8546 | Forma<br>(superficie curvada,<br>curva interior) | Insuficiente<br>(apenas visible) | Sí | No |
| 16/07/2012<br>ICD 8533 | Proporciones                                     | Insuficiente                     | Sí | No |
| 16/07/2012<br>ICD 8532 | Profundidad<br>ventana                           | Insuficiente                     | Sí | No |
| 16/07/2012<br>ICD 8528 | Profundidad<br>ventana                           | Insuficiente                     | Sí | No |
| 18/07/2012<br>ICD 8459 | Forma elemento<br>sujeción                       | Insuficiente                     | Sí | No |
| 18/07/2012<br>ICD 8581 | Dispositivo<br>salida de vapor                   | Insuficiente<br><br>(técnico)    | Sí | No |
| 24/07/2012<br>ICD 8602 | Estructura                                       | Insuficiente                     | Sí | No |
| 24/07/2012<br>ICD 8691 | Patrón de la<br>suela                            | Insuficiente                     | Sí | No |
| 25/07/2012<br>ICD 8496 | Forma y<br>proporciones                          | Insuficiente                     | Sí | No |
| 27/08/2012<br>ICD 8423 | Color  | Insuficiente                     | Sí | No |
| 14/09/2012             | Forma  | Insuficiente                     | Sí | No |

|                        |  |  |    |    |
|------------------------|--|--|----|----|
| ICD 8562               |  |  |    |    |
| 24/09/2012<br>ICD 8541 | Inscripciones  | Insuficiente<br>(coinciden<br>características<br>técnicas) | Sí | No |
| 02/10/2012<br>ICD 8549 | Dimensión<br>culata, ausencia mira<br>telescópica,   | Insuficiente<br>(características<br>técnicas iguales)      | Sí | No |
| 03/10/2012<br>ICD 8697 | Diseño<br>impugnado<br>registrado sin color,<br>no se tiene en<br>cuenta color diseño<br>oponente, detalles<br>del patrón difieren | Insuficiente   | Sí | No |
| 04/10/2012<br>ICD 8572 | Inscripciones  | Insuficiente   | Sí | No |
| 04/10/2012<br>ICD 8545 | Dimensión<br>culata, ausencia mira<br>telescópica,   | Insuficiente<br><br>(características<br>técnicas iguales)  | Sí | No |
| 28/10/2012<br>ICD 8722 | Componentes<br>desmontables y<br>móviles, distinta<br>posición de la toma<br>de corriente  | Insuficiente   | Sí | No |
| 19/11/2012<br>ICD 8507 | Color  | Insuficiente   | Sí | No |
| 21/11/2012             | Color  | Insuficiente   | Sí | No |

|                        |       |              |    |    |
|------------------------|-------|--------------|----|----|
| ICD 8606               |       |              |    |    |
| 29/11/2012<br>ICD 8514 | Color | Insuficiente | Sí | No |

| Decisión               | Diferencia                    | Calificación | Novedad | Singularidad |
|------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 21/01/2013<br>ICD 8743 | Protuberancia                 | Insuficiente | Sí      | No           |
| 21/01/2013<br>ICD 8564 | Dimensiones                   | Insuficiente | Sí      | No           |
| 22/01/2013<br>ICD 8732 | Longitud, orificios,<br>color | Insuficiente | Sí      | No           |
| 31/01/2013<br>ICD 8899 | Forma, cadena                 | Irrelevante  | No      |              |
| 21/02/2013<br>ICD 8874 | Culata más fina               | Insuficiente | Sí      | No           |
| 22/02/2013<br>ICD 8875 | Color                         | Insuficiente | Sí      | No           |
| 01/03/2013<br>ICD 8837 | Anilla de<br>seguridad, banda | Insuficiente | Sí      | No           |

|                            |  |              |    |    |
|----------------------------|--|--------------|----|----|
| 08/03/2013<br>ICD 8588     | Material, pero<br>diseño anterior puede<br>materializarse en<br>cualquier material | Insuficiente | Sí | No |
| 11/03/2013<br><br>ICD 8935 | Texto de embalaje  | Insuficiente | Sí | No |
| 20/03/2013<br>ICD 8818     | Número de brazos,<br>discos de fijación,<br>simetría en dos ejes                   | Insuficiente | Sí | No |
| 20/03/2013<br>ICD 8890     | Material, color  | Insuficiente | Sí | No |
| 20/03/2013<br>ICD 8901     | Espesor paredes<br>vaso  | Insuficiente | Sí | No |
| 25/03/2013<br>ICD 8742     | Color  | Insuficiente | Sí | No |
| 25/03/2013<br>ICD 8680     | Color  | Insuficiente | Sí | No |
| 12/04/2013<br>ICD 8746     | Distribución de<br>textos  | Insuficiente | Sí | No |
| 12/04/2013<br>ICD 8745     | Distribución de<br>textos  | Insuficiente | Sí | No |
| 12/04/2013<br>ICD 8744     | Distribución de<br>textos  | Insuficiente | Sí | No |

|                        |   |              |    |    |
|------------------------|---|--------------|----|----|
| 13/05/2013<br>ICD 8720 | Forma botón,<br>ángulo                                  | Insuficiente | Sí | No |
| 14/05/2013<br>ICD 8721 | Forma botón,<br>ángulo                                  | Insuficiente | Sí | No |
| 14/05/2013<br>ICD 8936 | Color   | Insuficiente | Sí | No |
| 10/06/2013<br>ICD 8537 | Hendidura, forma<br>y posición elementos<br>funcionales | Insuficiente | Sí | No |
| 13/06/2013<br>ICD 8928 | Color, materiales                                       | Insuficiente | Sí | No |
| 17/06/2013<br>ICD 8876 | Número agujeros,<br>forma agujeros                      | Insuficiente | Sí | No |
| 18/06/2013<br>ICD 8900 | Forma   | Insuficiente | Sí | No |
| 05/07/2013<br>ICD 9012 | Embellecedores,<br>tapas                                | Insuficiente | Sí | No |
| 19/07/2013<br>ICD 8937 | Soporte de la base,<br>tamaño, bolsa                    | Insuficiente | Sí | No |

|                        |  |              |    |    |
|------------------------|--|--------------|----|----|
| 09/08/2013<br>ICD 9036 | Material, color                        | Insuficiente | Sí | No |
| 30/08/2013<br>ICD 9027 | Ornamentación,<br>combinación de color | Insuficiente | Sí | No |

C) AUSENCIA DE NOVEDAD (TERCERA SALA DE RECURSO OAMI)

| Decisión                     | Diferencia                                   | Calificación |
|------------------------------|--|--------------|
| 22/10/2007, R<br>1401/2006-3 | Disposición de decoración (flores)           | Irrelevante  |
| 09/11/2007, R<br>1410/2006-3 | Disposición de decoración (olas)             | Irrelevante  |
| 09/11/2007, R<br>1407/2006-3 | Orientación ornamentación                    | Irrelevante  |
| 09/11/2007, R<br>1214/2006-3 | Profundidad de las estrías y número de rayas | Irrelevante  |
| 09/11/2007, R<br>1215/2006-3 | Profundidad de las estrías y número de rayas | Irrelevante  |
| 09/11/2007, R<br>1402/2006-3 | Cenefas (decoración)                         | Irrelevante  |
| 09/11/2007, R<br>1406/2006-3 | Tono cromático                               | Irrelevante  |
| 02/09/2008, R<br>196/2008-3  | Asidero (longitud)                           | Irrelevante  |
| 28/07/2009, R<br>921/2008-3  | Color del patrón                             | Irrelevante  |

|                              |                             |             |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 25/10/2011, R<br>978/2010-3  | Profundidad de<br>hendidura | Irrelevante |
| 16/01/2012, R<br>1343/2010-3 | Error de reprografía        | Irrelevante |



**D) PRESENCIA DE NOVEDAD (TERCERA SALA DE RECURSO OAMI)**

| Decisión                    | Diferencia   | Calificación             |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 08/11/2006<br>R 216/2005-3  | Válvula de desahogo, marca del fabricante, cara interna de la cafetera | Insuficiente             |
| 08/10/2007, R 1337/2006-3   | Forma del tapón o número de agujeros                                   | Insuficiente             |
| 08/10/2007, R 1380/2006-3   | Cuerda de arrancado en distinto lugar, asidero del cable rectangular   | Insuficiente             |
| 09/11/2007, R 103/2007-3    | Gollete  | Insuficiente (funcional) |
| 22/11/2007<br>R 134/2007-3  | Base, perfil lateral   | Insuficiente             |
| 25/01/2008, R 1391/2006-3   | Número de puntas o varillas  | Insuficiente             |
| 11/02/2008<br>R 1437/2006-3 | Cubierta giratoria del altavoz   | Insuficiente             |
| 17/04/2008, R 860/2007-3    | Clavija enchufes, asidero  | Insuficiente             |

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| 05/02/2009, R<br>533/2008-3  | Superficie de apoyo,<br>dimensiones                                 | Insuficiente |
| 05/02/2009, R<br>532/2008-3  | Superficie de apoyo,<br>dimensiones                                 | Insuficiente |
| 26/02/2009, R<br>1942/2007-3 | Color de los mandos   | Insuficiente |
| 07/05/2009, R<br>1258/2008-3 | Número de<br>piezas/color tapicería                                 | Insuficiente |
| 30/07/2009, R<br>1734/2008-3 | Número de puntas  | Insuficiente |
| 11/08/2009, R<br>1717/2008-3 | Forma curva o afilada   | Insuficiente |
| 11/08/2009, R<br>887/2008-3  | Asidero, agujeros   | Insuficiente |
| 14/10/2009<br>R 316/2008-3   | Forma (detalles)  | Insuficiente |
| 14/10/2009<br>R 1323/2008-3  | Realización técnica del<br>dibujo, aspecto general del<br>personaje | Insuficiente |
| 19/10/2009, R                | Proporciones,   | Insuficiente |

|                                 |  |                              |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| 1080/2008-3                     | agujeros                                 |                              |
| 27/10/2009, R<br>1267/2008-3    | Proporción, número<br>de agujas, botones | Insuficiente                 |
| 02/12/2009, R<br>1130/2008-3    | Color de la cinta,<br>marca, clip        | Insuficiente                 |
| 09/12/2009, R<br>1285/2008-3    | Proporción, número<br>de agujas, botones | Insuficiente                 |
| 16/03/2010<br><br>R 1337/2008-3 | Brida                                    | Insuficiente                 |
| 26/03/2010, R<br>9/2008-3       | Presencia de correa                      | Insuficiente <sup>1046</sup> |

|                                 |                                   |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 23/09/2010<br><br>R 1137/2010-3 | Forma (aspectos muy<br>concretos) | Insuficiente |
| 02/11/2010<br><br>R 1451/2009-3 | Dimensiones                       | Insuficiente |
| 02/11/2010<br><br>R 1452/2009-3 | Dimensiones                       | Insuficiente |

---

<sup>1046</sup> La correa se considera un elemento opcional, accesorio y funcional.

|                              |   |                              |
|------------------------------|---|------------------------------|
| 24/01/2011<br>R 91/2010-3    | Forma   | Insuficiente                 |
| 12/07/2011, R<br>1701/2010-3 | Tráiler   | Insuficiente <sup>1047</sup> |
| 12/07/2011, R<br>1703/2010-3 | Ornamentación<br>(letras, números) en<br>lateral, posición pala,<br>tráiler | Insuficiente <sup>1048</sup> |

|                              |  |              |
|------------------------------|--|--------------|
| 09/08/2011, R<br>1838/2010-3 | Ergonómico-funcionales                   | Insuficiente |
| 07/11/2011, R<br>1148/2010-3 | Líneas horizontales,<br>letras y números | Insuficiente |
| 16/01/2012, R<br>1734/2010-3 | Elemento gráfico<br>horizontal           | Insuficiente |
| 16/01/2012, R<br>1342/2010-3 | Trazo                                    | Insuficiente |
| 18/01/2012<br>R 1341/2010-   | Forma                                    | Insuficiente |

---

<sup>1047</sup> Se considera que el tráiler es accesorio, separable y opcional.

<sup>1048</sup> Se considera que el tráiler es accesorio, separable y opcional.

|                              |   |                              |
|------------------------------|---|------------------------------|
| 3                            |   |                              |
| 03/04/2012<br>R 953/2011-3   | Forma, profundidad                              | Insuficiente                 |
| 27/04/2012, R<br>969/2011-3  | Presencia de tres cojines                       | Insuficiente                 |
| 02/05/2012, R<br>104/2011-3  | Diseño impugnado en<br>blanco y negro           | Insuficiente                 |
| 25/05/2012, R<br>171/2011-3  | Diseño oponente en<br>blanco y negro            | Insuficiente <sup>1049</sup> |
| 01/06/2012, R<br>89/2011-3   | En cara interior mango                          | Insuficiente                 |
| 01/06/2012, R<br>1622/2010-3 | Material<br><br>(no reivindicado)               | Insuficiente                 |
| 04/06/2012, R<br>79/2011-3   | Ornamentación y<br>contrastes de tonos de color | Insuficiente                 |
| 11/06/2012, R<br>173/2011-3  | Diseño oponente en<br>blanco y negro            | Insuficiente                 |

---

<sup>1049</sup> El resto de diferencias se consideran marginales y de detalle.

|                          |                             |              |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 11/06/2012, R 979/2011-3 | Anchura estructura metálica | Insuficiente |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|

| Decisión                   | Diferencia               | Calificación |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 14/06/2012, R 2194/2010-3  | Cojines, material        | Insuficiente |
| 02/08/2012<br>R 914/2011-3 | No visibles              | Insuficiente |
| 26/09/2012, R 2459/2010-3  | Color                    | Insuficiente |
| 26/09/2012, R 2453/2010-3  | Color                    | Insuficiente |
| 27/09/2012<br>R 991/2011-3 | Disposición de las bolas | Insuficiente |
| 31/10/2012, R 1083/2011-3  | Color                    | Insuficiente |
| 08/11/2012, R 1300/2011-3  | Aspectos funcionales     | Insuficiente |

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| 21/11/2012,<br>R 960/2011-3 | Ausencia de<br>logotipo<br><br>Color   | Insuficiente                 |
| 03/12/2012,<br>R 947/2011-3 | Color  | Insuficiente                 |
| 03/12/2012,<br>R 946/2011-3 | Color  | Insuficiente                 |
| 03/12/2012,<br>R 945/2011-3 | Parte interior<br><br>Filamento<br><br>Color   | Insuficiente                 |
| 05/02/2013,<br>R 114/2012-3 | Proporciones   | Insuficiente                 |
| 08/03/2013,<br>R 378/2012-3 | Tapón<br><br>decoración circular<br>solo visible en una cara<br>de la botella<br><br>Forma trapezoidal<br><br>Anilla | Insuficiente <sup>1050</sup> |

---

<sup>1050</sup> Las diferencias se consideran funcionales, de importancia secundaria, casi imperceptibles o marginales.