



Universidad Internacional de La Rioja

Facultad de Derecho

Máster Universitario en Propiedad Intelectual
y Derecho de las Nuevas Tecnologías

Protección de diseños no registrados:
Ventajas y desafíos

Trabajo fin de estudio presentado por:	Paula Cerrillo Fernández
Tipo de trabajo:	Trabajo de fin de máster
Director/a:	Dra. Isabel Blanco Esguevillas
Fecha:	15 septiembre 2021
Ciudad:	París

Resumen

En este estudio abordaremos la protección del diseño industrial comunitario no registrado, el cual pertenece a la familia de la propiedad industrial y que surgió en un ámbito comunitario en 2001 por medio del Reglamento sobre Dibujos y Modelos Comunitarios (RDMC). Estamos ante una figura jurídica híbrida ya que adopta características propias de las patentes, así como de los derechos de autor.

El derecho industrial comunitario no registrado surge para dar protección a los dibujos y modelos caracterizados por tener una breve vida comercial, lo cual se contrapone con una larga vida útil. Se trata de diseños efímeros, basados en tendencias y temporadas cortas para los que no es conveniente una protección copiosa y costosa, como la prevista para los diseños industriales registrados.

No obstante, aunque esta nueva figura se caracteriza por sus grandes ventajas con respecto a determinados sectores, también afronta retos en relación con su protección, matices que deben ser reformulados por el legisladores, los cuales abordaremos en esta tesis.

Palabras clave: diseño industrial no registrado, propiedad industrial, Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios.

Abstract

In this study we will deal with the protection of the unregistered industrial design, which belongs to the family of industrial property and which emerged at Community level in 2001 through the Regulation on Industrial Design (RDMC). This is a hybrid legal concept as it adopts characteristics of both patents and copyrights.

The unregistered industrial design arises to provide protection for designs characterised by a short commercial life, as opposed to a long useful life. We are dealing with ephemeral designs, based on short trends and seasons, for which a long and costly protection, such as that provided for registered industrial designs, is not appropriate.

However, although this new figure is characterised by its great advantages with respect to certain sectors, it also faces challenges in relation to its protection, nuances that must be reformulated by legislators, which we will address in this thesis.

Keywords: unregistered industrial design, industrial property, Regulation on Industrial Design.

Índice de contenidos

1. Introducción	6
1.1. Justificación del tema elegido	6
1.2. Problema y finalidad del trabajo	7
1.3. Objetivos	7
2. El diseño Industrial	8
2.1. Concepto y naturaleza jurídica	8
2.1.1. Concepto	8
2.1.2. Naturaleza jurídica	10
2.2. Requisitos de protección	13
2.2.1. Novedad	13
2.2.1.1. Concepción de la novedad	14
2.2.1.2. Divulgación	16
2.2.2. Carácter singular	17
2.2.2.1. Impresión general	18
2.2.2.2. Usuario informado	19
3. Protección del diseño industrial no registrado	20
3.1. Contenido y duración	22
3.1.1. Contenido	22
3.1.2. Duración	23
3.2. Ius Prohibendi	24
3.2.1. Alcance de la protección del diseño industrial no registrado	24
3.2.1.1. Comparación	25
3.2.1.3. Grado de libertad del autor	25
3.2.1.4. Conocimiento previo del diseño no registrado	26

3.3. Límites.....	27
3.3.1. Límites generales.....	27
3.3.2. Límites específicos.....	28
3.4. Transmisión de la propiedad del diseño industrial.....	29
3.4.1. Por cesión	30
3.4.2. Por licencia	31
4. Ventajas y desafíos	31
4.1. Ventajas.....	32
4.2. Desafíos.....	34
5. Conclusiones.....	35
Referencias bibliográficas	41
Listado de abreviaturas.....	47

1. Introducción

Fue durante los siglos XIX y XX donde la mayoría de los países europeos legislaron la protección del diseño. Y es dicha importancia y el papel relevante que tiene el diseño en nuestras vidas y en nuestra economía, que su protección se ha mantenido hasta nuestros días. A nivel jurídico, la figura de nuestro diseño industrial no registrado se basa en la Copyright and Designs Act de 1988, y el Libro Verde sobre Protección del Diseño Industrial de 1991. Fue finalmente mediante el Reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios cuando el diseño industrial, tanto el registrado como el no registrado, se legisló de una manera comunitaria y gracias a la armonización de los Estados en este aspecto.

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

No hay duda de que en el mundo en el que vivimos, la apariencia y la forma es muy valorada e importante. Apariencia la cual ya sea referida a los propios humanos, como a sus pensamientos, sus ideas o, como es el caso de nuestro estudio, apariencia y forma de un producto. Es en ese momento, cuando la tan valorada forma, se ve carente de protección jurídica, especialmente cuando se trata en términos de sectores especializados en este aspecto y los cuales tienen como objetivo el diseño y la creatividad en todas sus maneras, a la vez que lo enlazan con el arte.

Nos referimos a sectores como el de la industria textil, la industria del calzado, la industria de la joyería o la industria de la relojería, entre otros. Industrias que tienen en común la velocidad, la diferenciación, las tendencias, la moda, el arte hecho producto. Todo ello nos lleva al diseño, el cual, cuanto más diferenciado sea del resto, mayor éxito tendrá el producto al cual es añadido.

Es por ello, que al ser tan importantes estos sectores, especialmente en nuestro país, los diseños han necesitado de una garantía de protección a nivel moral, así como a nivel financiero del propio diseñador, del creador. Nace así el figura jurídica del diseño industrial no registrado, el cual se vale en un ámbito comunitario de dicha protección, la cual supuso una gran protección, así como recompensa en términos de logros de la creatividad y el ingenio el diseñador.

No obstante se cree que el diseño industrial no registrado, como su nombre indica, al no ser registrado, supone una falta de eficacia como figura jurídica. Es por medio de este estudio que analizaremos la protección de los diseños no registrados, para así dar una mayor claridad al asunto, con especial atención a sus ventajas y desafíos.

1.2. PROBLEMA Y FINALIDAD DEL TRABAJO

Este trabajo tiene como objetivo el darle la importancia que se merece la figura del diseño industrial comunitario no registrado. Figura la cual ha cambiado totalmente ciertos sectores, los cuales eran carentes de protección de sus creaciones y necesitaban un amparo propio de sus invenciones y no el adherirse a otras figuras con las cuales tenían una cierta coincidencia. Analizaremos las características de esta figura, comparándola en cierta medida con su hermana, el diseño industrial comunitario registrado, y mostrando cuáles son las ventajas e inconvenientes de la misma, así como desafíos ésta tiene que solventar en un futuro, esperemos, próximo.

1.3. OBJETIVOS

Como hemos mencionado, se cree que una figura jurídica que no es registrada en un registro oficial, implica una menor eficacia de la misma respecto de otras figuras, o incluso respecto a copias de la misma. En este estudio abordaremos esta creencia, desarrollando las diferentes características propias del diseño industrial comunitario no registrado, a veces muy en concordancia con el registrado, así como esclarecemos las diferencias que existen respecto a éste último y las ventajas y desafíos que supone ser titular de un diseño industrial comunitario no registrado.

2. El diseño Industrial

El concepto de diseño industrial lo encontramos puntualizado tanto en el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (de ahora en adelante RDMC) en su artículo 3.a), como en el artículo 1.2.a) la Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial (de ahora en adelante LPJDI). Recaltar que ambos no diferencian entre diseños registrados y no registrados, sino que solamente tratan la definición propia de diseño industrial. En dichos artículos se expone dicha definición: *“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación”*.

2.1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

2.1.1. Concepto

El concepto de diseño industrial se basa en cuatro grandes pilares: la apariencia de la totalidad del mismo o de una parte de éste, el producto, las características de línea, configuración, color, forma, textura o material de dicho producto, y la ornamentación del mismo. Por tanto, el diseño industrial se entiende como la innovación formal de dichas características que definen al producto en cuestión y lo hacen único.

En cuanto a la apariencia de la totalidad o de una parte del diseño, la misma se refiere al aspecto o semblante que puede ser percibido por el sentido de la vista. Cabría mencionar de todos modos que, por ejemplo, el diseño puede estar caracterizado por el material del que se compone y el mismo, puede ser en ese caso, percibido por otro de nuestros sentidos, el tacto por ejemplo. Haciendo alusión a la opinión de OTERO LASTRES (OTERO, 2007) sobre el esta cuestión, la característica visual es esencial en los diseños industriales.

Refiriéndonos al producto, es el propio RDMC el cual diferencia en su artículo 3 apartados b) y c), entre el producto y el producto complejo. Se entiende por producto *“todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo,*

los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos y los productos semiconductores". En este punto nos encontramos con varias disyuntivas. Ello es así puesto que se entiende por "producto" tanto los artículos industriales, los cuales se caracterizan por tener un proceso de producción exacto y técnico el cual se traduce en una igualdad exacta de todos los productos que llevan a cabo el mismo proceso de producción; como los productos artesanales, los cuales aunque puedan llegar a llevarse el mismo proceso de producción, los mismos se caracterizan en este caso por una técnica manual y por tanto, presentan, aun ínfimas, diferencias los unos respecto de los otros.

Asimismo, la segunda parte de la definición de "producto", nos presenta los símbolos y caracteres tipográficos como diseño industrial. Es decir, logos de marcas que se valgan de símbolos o caracteres tipográficos, son protegidos por esta figura. Los programas informáticos al tratarse de creaciones intelectuales son protegidos por el derecho de autor, ello en base a los artículos 95 al 104 de la Ley de Propiedad Intelectual, de ahora en adelante LPI.

Cabría recalcar que tampoco serán considerados como productos aquellos bienes que procedan de la propia naturaleza o los organismos vivos, ya que los mismos no han sido influenciados por el ser humano para el surgimiento de su creación.

De igual manera, tampoco podrán considerarse como producto las ideas, puesto que las mismas habría que materializarlas para que dispusieran de protección y en ese caso, sería por medio de los derechos de autor (CARBAJO CASCÓN 2017, p. 13-58)

En cuanto al "producto complejo" el mismo es definido por el RDMC como *"un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto"*. En base al artículo 8 RDMC, si en relación dichas piezas reemplazables simplemente se caracteriza su forma por su peculiaridad técnica, no dispondrá de protección como diseño industrial.

En relación con la línea, configuración, color, forma, textura o material del producto, estas características son cruciales a la hora de diferenciar un producto del resto. Recalcar que éstas no suponen una lista *numerus clausus*, puesto que será parte de dicha enumeración cualquier característica del producto que influya en su apariencia. Destacar los problemas que ha tenido el “color” para formar parte de esta lista. Al igual que ocurre con la protección de marcas por vía de un color (artículo 4 del Reglamento de Marca Comunitaria), los diseños podrán ser protegidos adhiriéndose a la figura del diseño industrial en cuanto a su color, si éste se combina con otros componentes originales del mismo. La simple protección de un color supondría un monopolio de aquel que ostenta la autoría del diseño y del cual se vería beneficiado de manera asombrosa por detentar dicha autoría del mero color. (GARCÍA VIDAL 2012, p. 349-452). En cambio, por otra parte, se podría alegar que la simple protección de un color por diseño industrial podría darse si el mismo supone un enriquecimiento incalculable para la estética de la industria y si además, dicho color, surgiera de una labor creadora y creativa. Recalcar que bien si el RDMC lista estos atributos de manera individual, generalmente, la apariencia de un producto se nutre de varios de estos elementos y serán todos ellos en conjunto y creando una unidad, quienes conformen la protección de un solo diseño. (GÓMEZ SEGADE 2008, p. 1493-1494).

Por último, como cuarto pilar, nos encontramos con la ornamentación del producto. Destacar que la protección que se ofrece en base a ésta puede caracterizarse por la protección de sólo una parte del producto en sí. Es decir, puede que lo característico en cuestión, que conforme el diseño industrial, sea solamente una sección de dicha ornamentación y no todo el artículo en sí. (MARCO ARCALÁ 2002, p. 211-280).

2.1.2. Naturaleza jurídica

Tras la evolución y progreso de la figura del diseño industrial, hubo ciertas complicaciones a la hora de clasificarla y encuadrarla dentro de las habituales categorías de bienes. Se trataba

de una figura con una parte artística y otra tecnológica, por lo que siempre se ha hablado de los diseños industriales como figuras híbridas. Es por sus características que la doctrina siempre ha estado posicionada en cuanto a la modalidad a la cual se aproximaban más. Hay quienes defienden la postura de un *Copyright approach* y asocian el diseño industrial más a la propiedad intelectual debido a su estética y su posible aspecto artístico. En cambio, otra parte de la doctrina, asocia esta figura a su propósito y utilidad funcional. Se habla pues de un medio camino entre los derechos de autor y la protección por la vía de las patentes (IBÁÑEZ, 2003, p. 155-184). Es en ese momento, y al haber dicho debate, cuando se crea la singular figura jurídica del diseño industrial no registrado en el ámbito europeo como tal y en cuanto a los dibujos y modelos comunitarios. Nace así una protección específica en relación con los derechos de autor y la propiedad industrial, puesto que, en relación a esta última y como ya veremos más adelante, confluyen bajo el diseño industrial intereses en relación con marcas, nombres comerciales y modelos de utilidad. (SCHRICKER 1999, p. 347-358).

Nos encontramos por tanto con una figura diferente a las que ya existían con anterioridad. Una figura la cual se acoge por una parte, a la protección que se le otorga por el ámbito de la protección industrial, sobre todo en cuanto al beneficio económico del autor en base a su obra; y por otra parte, a la protección referida a los derechos de autor de una manera más artística, lógicamente si obedece a las exigencias requeridas para dicha protección. (SAIZ GARCÍA 2003, p. 185-202).

Es a partir de la creación del diseño industrial comunitario no registrado que nace el "*Design approach*", puesto que como hemos visto, el diseño industrial no encaja en su totalidad como figura de propiedad industrial ni como figura dentro del ámbito de derechos de autor. Se crea por tanto una protección hecha a medida para los diseños industriales registrados y no registrados con el objetivo de que éstos no tengan que apelar a otras figuras con ciertos rasgos en común para hallar protección jurídica. (OTERO LASTRES 2015, p. 263-282). Se establece así lo siguiente en cuanto a la protección referida a los diseños comunitarios no registrados:

- Se le otorga una protección jurídica cuyo plazo es de tres años a contar desde el momento en el cual el diseño no registrado se ha hecho público por primera vez dentro de la Comunidad. En cuanto al término "hacerse público" se entiende la publicación, exposición, comercialización o divulgación de dicho diseño. Todo ello en base al artículo 11 del RDMC. Se aprecia claramente la diferencia del comienzo en términos de protección jurídica

referida a las diferentes figuras anteriormente mencionadas: las patentes en base a su solicitud de registro y los derechos de autor en base a su creación.

- Se le confiere al autor del diseño industrial no registrado el derecho a impedir la utilización de su obra por parte de terceros sin su consentimiento si la misma resulta de una copia. Aclarar que no se entenderá que se ha llevado a cabo un proceso de copia, si dicha obra surge de un trabajo de creación creativo independiente llevado a cabo por el autor, y que además pueda pensarse de manera suficiente, que éste no sabía de la existencia del diseño protegido divulgado. Como observamos, solamente se le concede al autor del diseño no registrado la óptica negativa, es decir, el *ius prohibendi*.
- Como veremos en el siguiente apartado de nuestro estudio, al igual que para el diseño industrial registrado, serán imprescindibles las cualidades de novedad y carácter singular en el diseño industrial no registrado.
- Destaca en cuanto a dicha figura jurídica el período de gracia, lo que hace distanciarse en cuanto a la similitud que parte de la doctrina le otorga al diseño industrial no registrado en cuanto a la patente. Al estipular un plazo de doce meses desde que éste se hace público para poder registrarlo, vicia la condición de novedad la cual es imprescindible en las patentes.

No obstante, como hemos mencionado previamente, la figura del diseño industrial puede ser combinada con otros regímenes: marcas, patentes, modelos de utilidad y derechos de autor. Ello deriva de su naturaleza híbrida. Por tanto, se garantiza así una significativa protección para el autor del diseño, la cual estará basada en las características definitorias del diseño, así como en sus funciones en el mercado. (PELLISÉ CAPELL 2003, p. 201-246). Cuando ello ocurre, y un diseño tiene diferentes atributos los cuales suponen una protección por medio de diferentes sistemas, nos encontramos con la separación de cada uno de esos sistemas, la superposición parcial de los mismos o la protección acumulativa. Concretamente en España se lleva a cabo la ésta última por lo que por tanto, solamente las obras de arte aplicadas a la industria podrán ser beneficiarias de esta protección (BERCOVITZ, 1997). En cuanto al sistema comunitario, éste se inclina por el sistema de acumulación de protecciones, ya sea parcial o total, según por el que se decante cada Estado, del diseño industrial y los derechos de autor (Considerando 32 RDMC).

2.2. REQUISITOS DE PROTECCIÓN

El RDMC y la LPJDI otorgan protección a los diseños industriales registrados y a los no registrados, si éstos cumplen dos condiciones: que detenten novedad, es decir, que sean nuevos, y que ostenten un carácter singular en relación con aspectos previamente divulgados, es decir, en relación con el patrimonio de las formas o acervo de diseños. La diferencia vendrá establecida por el número de años que ostentan en cuanto a dicha protección. Los primeros y en base al artículo 43 LPJDI, durante un período de cinco años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, los cuales pueden renovarse por períodos de cinco años hasta llegar a una protección máxima de veinticinco. Por otra parte, los diseños industriales no registrados y en base al artículo 11 RDMC, se caracterizan por ostentar una protección máxima de tres años a partir de la fecha en que el mismo haya sido hecho público por primera vez dentro de la Comunidad Europea. (LOUREDO CASADO 2019, p. 54-58). En cuanto al factor de haberse hecho público dentro de la Comunidad, hay que entenderlo como que haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de alguna manera dentro del tránsito comercial común y que haya podido ser conocido por la esfera especializada del ámbito del que se trate y que actúen en la propia Comunidad.

No obstante, cabe pronunciarse sobre una tercera, aunque no explícita, condición para que el diseño industrial disfrute de protección jurídica. Dicho requisito es la exigencia de visibilidad de la parte, o el producto en sí, protegible. Ello se da puesto que el diseño se caracteriza por la protección que se le da a su forma y aspecto concreto, los mismos deben por tanto ser externos, y no internos, en relación al producto. (FITANTE 2015, p.24-27).

Finalmente, tampoco podrán considerarse como diseños industriales aquellos que ostenten características que puedan englobarse dentro de los artículos 8 y 9 RDMC: originalidad de la apariencia solamente en base a características técnicas, contrario al orden público o buenas costumbres, en algunas situaciones especiales en relación con formar parte de un producto complejo, entre otras.

2.2.1. Novedad

Primeramente debemos analizar qué se entiende por novedad en relación a un diseño industrial. Su definición viene recogida en el artículo 5 RDMC y establece que la novedad supone que un diseño idéntico a éste no se haya hecho público con anterioridad. En cuanto

al tema que nos acontece en este trabajo de investigación, los diseños industriales no registrados, se computa como el *dies a quo* del nacimiento de la protección de dicha figura, el día en que el diseño se ha hecho público, es decir, hasta el día anterior a ese habrá que comprobar el acervo de diseños anteriormente hechos público. Asimismo, y en base al artículo 25.1.b) RDMC, la falta novedad constituye una de las causas de nulidad.

2.2.1.1. Concepción de la novedad

En relación con el artículo 5 RDMC, en su segundo apartado especifica que serán considerados como diseños idénticos aquellos cuyas cualidades se diferencien tan solo en detalles insignificantes. En relación con esos detalles insignificantes, el RDMC no se manifiesta más al respecto, ni expone con mayor exactitud lo que considera como “detalles insignificantes”. Es por ello, que en cuanto a la calidad de “insignificante”, habrá que estar a la valoración del juez sobre la identidad que puede llegar a darse entre varios diseños industriales y lo insignificante, o no, de dichos detalles. Se trata de diferencias un tanto subjetivas y que tanto el legislador, como el propio juez, podrían valorar de diferente manera aquello que se entiende por “insignificante”. (DERCLAYE 2010, p. 315-365). En este caso habría que remitirse a lo ya comentado anteriormente en cuanto a la definición de diseño industrial recogida en el artículo 3.a) RDMC en cuanto a las cualidades de éste: línea, configuración, color, forma, textura, material u ornamentación. Es en cuanto a dichas características donde habrá que valorar esos “detalles insignificantes” y la identidad entre varios diseños.

De igual manera se podría hablar de la novedad desde un punto objetivo y desde un punto subjetivo. En relación a lo legislado en los artículos 4 y 5 RDMC, se aprecia cómo se habla claramente de una novedad objetiva. Asimismo, la SJMA 181/2006 avala dicha objetividad de la novedad. De igual manera, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, explica lo que supondría que la novedad se tratara de una manera subjetiva (BERCOVITZ, 2007, p. 153-158). En ese caso, estaríamos calificando la misma en base a la personalidad del autor, sus referentes, sus características propias y el cómo todo ello es plasmado en el diseño. No obstante, en cuanto a lo que acontece en esta investigación sobre el diseño industrial no registrado, el rol de la subjetividad de la novedad cobra gran importancia. En casos donde dos autores, llegan al mismo diseño sin que se haya dado un caso de copia por parte de ninguno, tanto el uno como el otro tendrán derecho a dicho diseño no registrado ya que dichos diseños han sido

creados en base a unas acciones personales, y por tanto subjetivas, de ambos creadores. En este caso nos encontraríamos con una de las limitaciones del *ius prohibendi* del diseño industrial no registrado, puesto que ambos diseños tendrían que coexistir en el mercado y ello no en base a la novedad objetiva, sino subjetiva. (CURELL AGUILÁ 2005, p. 295-318).

Asimismo, habría que tratar el asunto sobre la territorialidad que alcanza la novedad. En julio de 1994, el Dictamen del Comité Económico y Social de la Unión Europea determinó que dicha territorialidad corresponde a la Unión Europea. En este punto nos encontramos con un problema, puesto que dicha territorialidad, aunque bien atiende a los expertos en el sector en cuestión en cuanto a su conocimiento y especialización en dicho ámbito dentro de la Comunidad, tienen un radio de influencia mayor en términos subjetivos. Ello significa que, al ser expertos en dichos círculos, su conocimiento, habitualmente, no está limitado al territorio de la Unión Europea. (PÉREZ LLUNA 2014, p. 6).

Por último, en cuanto a la concepción de la novedad, analizaremos un concepto con gran significación sobre todo en el sector de la moda, joyas o mobiliario, los denominados "*diseños de resurrección*". Dicho concepto hace referencia a aquellos diseños que fueron divulgados en momentos temporales totalmente remotos a nuestros tiempos. Diseños que o bien han podido ser totalmente eliminados de las mentes y bagaje de los expertos, o bien ni siquiera han llegado a conocerlos. Nos encontramos con diseños que tratan de reproducir aquellos diseños antiguos, valiéndose de esa inspiración. Debido a esa falta de conocimiento por parte por parte de los expertos, el RDMC les dota de protección como si fueran novedosos. No obstante, como hemos mencionado en el apartado anterior sobre cómo se reduce en cierta medida el conocimiento a una territorialidad de la Unión Europea aunque los expertos tengan conocimientos fuera de ésta, aquí igualmente nos encontramos con una disminución del significado de novedad.

Habría que tener en cuenta si dicho diseño aun siendo creado hace siglos, sigue perviviendo en nuestro tiempo. Ello es primordial en los sectores anteriormente mencionados, puesto que dichos diseñadores y creadores están en constante influjo por diferentes diseños creados a lo largo de la historia y si se obstaculizara la creación de diseños por dicha influencia, se dificultaría en gran medida el progreso y crecimiento de dichos sectores.

2.2.1.2. Divulgación

La divulgación señala el nacimiento de la protección de un diseño industrial no registrado y precisa lo que se encuentra comprendido en el acervo del diseño, lo cual ejerce el término de comparación para diseños ulteriores. Recalcar que la definición precisa de la divulgación no viene recogida en el RDMC, sino que en el mismo, concretamente en su artículo 7, se listan una serie de ejemplos en los que se da a conocer el diseño industrial en cuestión, donde equipara la acción de divulgar a la acción de “hacer público”: si se ha hecho público, expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo. El haberse hecho público significa que se haga perceptible y manifiesto para el público. Con la “exposición” del mismo se refiere a hacerlo visible; con la “comercialización” de éste, a distribuir el producto de una manera mercantil; y con la “divulgación” de cualquier otro modo, se refiere a que llegue al público de alguna manera. Debido al significado de esta última, entendemos que la el listado por el cual un diseño industrial puede ser divulgado, no es *numerus clausus*.

Asimismo, la característica de la novedad va muy de la mano con la divulgación, ésta complementa a la primera puesto que que un diseño industrial sea novedoso, supone que no haya sido divulgado con anterioridad, y solamente tiene lugar la divulgación si los expertos en el sector son susceptibles de conocer de la misma. Como situaciones de divulgación, la misma se da cuando el diseño se ha hecho público en redes de comunicación telemática o páginas web; cuando éste ha sido divulgado en Boletines oficiales publicados por la OMPI, EUIPO, OEP y Estados Miembros, así como aquellos que no formen parte de la Unión Europea pero tengan relevancia, ya sea de una manera económica como de cuantía de registros; cuando el diseño se ha hecho visible en ferias comerciales o prensa especializada del sector en cuestión; o finalmente cuando el producto que integra el diseño, ha estado a la venta en el territorio de la Unión Europea y fuera de ésta.

Asimismo, queda claro que es la divulgación la que además de poder determinar la falta de novedad o carácter singular de un diseño, también es la que marca la existencia y el momento inicial de protección de un diseño no registrado.

De igual manera, cabe mencionar que se entenderá que un diseño ha sido divulgado cuando el mismo haya podido ser razonablemente conocido en el tráfico normal por los círculos especializados del sector de que se trate. Es importante recalcar cómo en el artículo 7 RDMC, el legislador da un matiz diferente a dicha definición de divulgación añadiendo la palabra

“razonadamente”. Con ello lo que se quiere transmitir es que haya habido una posibilidad razonable de que se haya dado dicho conocimiento del diseño por ese círculo especializado concreto.

En cuanto a los círculos especializados, son aquellos que operan en la Comunidad y que por tanto, desarrollen ahí su actividad. Para éstos, no es necesario que estar domiciliados en la Unión Europea. No obstante, la propia STJUE C 479/12, esclarece la posibilidad de que la divulgación del diseño haya tenido lugar fuera de la Unión Europea, y que por tanto haya llegado a conocimiento del propio círculo el cual lleva a cabo su actividad dentro de la misma. De igual manera, dicha sentencia analiza los casos en los que es solamente una empresa, cuya actividad es ejercida dentro de la Unión, la que tiene acceso a la divulgación del diseño. En dichas situaciones se dependerá de las circunstancias propias del caso a la hora de valorar si esa divulgación es suficiente para considerarse como tal. (ROGEL VIDE 2004, p. 314-388).

Destacar que estos círculos especializados pueden ser tanto personas físicas como jurídicas y no existe una limitación de los mismos a solamente las personas que intervienen en la creación del diseño o en el desarrollo y manufacturación del mismo (fd: STJUE C 479/12). También recalcar que el artículo 7 del RDMC, en su primer apartado especifica que los comerciantes del sector también pueden formar parte de dicho círculo especializado.

2.2.2. Carácter singular

Como mencionado anteriormente, el otro factor necesario e imprescindible para que un dibujo o modelo comunitario tenga la capacidad de ser protegido como diseño industrial, es que éste se distinga por su carácter singular. El implemento de esta característica supone una recompensa en valores de creatividad y esfuerzo por parte de los autores de dichos dibujos o modelos. De igual manera, supone una barrera para aquellos diseños los cuales no se caractericen por dicha singularidad y por tanto, no puedan acceder a la protección otorgada por el sistema de la figura del diseño industrial.

En relación a este carácter singular, el cual viene legislado en el artículo 6.1 RDMC, se entiende que un dibujo o modelo se distingue en base al mismo cuando *“la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público con anterioridad”*.

Cabe mencionar que dicho carácter singular está sesgado por la libertad del autor a la hora de desarrollar su dibujo o modelo. Es decir, aunque las diferencias entre dos diseños residan en detalles menores, éstos tendrán gran relevancia si el grado de libertad del autor de los diseños es reducido. En sentido contrario, si el grado de libertad es muy amplio, las diferencias que residan en detalles menores, no serán suficientes para apreciar un carácter singular.

2.2.2.1. Impresión general

En relación a la impresión general, ésta supone una definición más clara del concepto de carácter singular, para así no caer en la confusión de equiparar novedad con este último. Por tanto, la impresión general se entendería como, valga la redundancia, una impresión general producida en el usuario y totalmente diferente a otra anteriormente causada por otro diseño previamente.

Surge en este punto un conflicto en cuanto a la limitación del alcance de este concepto y en base a ello, tenemos que remitirnos a lo establecido en el Libro Verde y al Considerando 14 del RCE. En éste se establece que *“El juez debe seguir un enfoque sintético, exponiéndose a la acción del diseño en su conjunto y comparando esta impresión con la que produce un diseño similar. El enfoque contrario, consistente en analizar todos los detalles de las características específicas de los dos diseños y compararlos individualmente, puede producir un impresionante catálogo de diferencias, pero no permite determinar con seguridad que los diseños son percibidos como “distintos”, particularmente por el consumidor común en el mercado”*.

Cabe mencionar que dicha impresión general a su vez se subordina en parte al acervo de dibujos o modelos existentes, la naturaleza del producto al cual dicho diseño se aplique, al sector industrial al cual éste pertenezca, así como mencionado anteriormente, al grado de libertad con la que el autor creó dicho diseño. De igual manera, dicha impresión que caracteriza al diseño en cuestión, debe venir dada por su apariencia externa y por tanto, ser visible (ARCALÁ 2012, p. 211-280).

De igual manera, esa impresión general, como su nombre indica, ha de ser general, global, en un todo. Con ello nos referimos a que debe comportar a todo el diseño en su conjunto, no

podrá por tanto hacerse valer la impresión general si la misma se da al llevar a cabo una disección de elementos de dicho diseño (STMC 292/2005).

Es en este punto cuando se debe traer a colación la *“Teoría del elemento dominante”* (STPI t-6/01), la cual forma parte del derecho marcario y en base a ella, habrá que valorar los componentes significativos y esenciales cuando surge un litigio entre signos distintivos, en vez de estar a los no tan trascendentales elementos del conjunto global del diseño.

2.2.2.2. Usuario informado

Otro factor en cuenta a tener en cuanto a la impresión general y por tanto, al carácter general es el *“usuario informado”*. Es éste quien en base al artículo 6.1 RDMC debe determinar si el diseño en cuestión genera, o no, una impresión general diferente a la generada por otros diseños que hayan sido hechos públicos previamente.

Cabe mencionar, que este concepto de *“usuario informado”*, se trata de un concepto jurídico indeterminado, puesto que si la DCE ni el RCE clarifican mediante una definición quiénes supondrán dichos usuarios y por tanto, los mismos difieren según del producto al cual el diseño le sea incorporado.

No obstante, es importante destacar que no nos encontramos ante un consumidor medio como en el caso de las marcas, ni un experto en la materia como en el caso de las patentes, sino que el *“usuario informado”* se sitúa en un término medio.

Se trata por tanto de un usuario el cual tiene la capacidad, experiencia y conocimiento suficiente dentro del campo de productos del que se trate, para detectar detalles diferenciados más o menos evidentes entre dos diseños. En base a ello se entiende que si el usuario informado tiene una mayor experiencia en cuanto a dichos productos, prestará una mayor atención a los mismos, y por tantos le será más fácil concluir si dicho diseño posee un carácter singular, o no. Por otra parte, si dicho usuario tiene menor experiencia en el campo de los productos en cuestión, no se percatará de detalles los cuales pueden determinar si nos encontramos ante un diseño, el cual genera una impresión general diferente a las anteriormente proporcionadas por otros diseños. (SÁEZ 2002, p. 585-590).

Es la propia Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 22 de junio de 2010, asunto T-153/08, la cual clarificó la descripción de usuario informado detallando que el mismo *“es una persona que utiliza el producto al que está incorporado el diseño y que sin ser diseñador*

ni experto técnico, conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos". Cabe destacar, que aunque nos encontramos ante un usuario con un determinado grado de conocimiento sobre dichos productos, no se trata de un experto en sí, por lo que la prueba no puede darse por medio de un informe pericial (FD. SAPM TOL2.170.744).

3. Protección del diseño industrial no registrado

Tras haber examinado las diferentes características de las que ha de valerse un diseño industrial para ser protegido, debemos adentrarnos en la propia protección del diseño industrial no registrado, figura la cual nació debido a la necesidad de satisfacer una insuficiencia de protección jurídica en ciertos sectores de la industria. Sectores los cuales se caracterizan por valerse de un gran volumen de creaciones por temporada, pero que sin embargo, tener una corta vida comercial. Unos ejemplos destacados de dicho sector son el sector textil o el sector de la joyería y relojería.

Dicha corta vida comercial, supone que para los diseñadores no sea muy conveniente registrar sus diseños, tanto por motivos económicos, como temporales. Es en dicha escena donde nace el diseño industrial no registrado, el cual aún teniendo que cumplir los requisitos que caracterizan a la figura del diseño registrado, no requiere ningún proceso de registro, por tanto, ningún pago de tasas, y consecuentemente, el autor de dicho diseño no recibe un certificado.

En consecuencia, estamos ante un ámbito de protección más reducido. Nos encontramos con una protección que tiene una máxima de tres años sin posible renovación, sin bien, durante los primeros doce meses tras la divulgación del diseño, el autor de éste se halla en el *periodo de gracia*. Ello significa que dispone de esos meses para decidir si finalmente desea que su diseño sea registrado o no. Dicho periodo gracia tiene su explicación en la ventaja de poder testar y comprobar cómo evoluciona su diseño en el mercado, si puede llegar a proporcionarle gran rentabilidad en términos económicos, y si éste parece tener una proyección en cuanto a términos de exportaciones. Pasados dichos meses, el titular del

diseño no podrá solicitar su registro, y a partir de ese momento, dispondrá de dos años más de protección en calidad de diseño no registrado. (TORRENT 2007).

Asimismo, y en base al art. 19.2 RDMC, los titulares de un diseño industrial no registrado solamente disponen del *ius prohibendi*, es decir, gozan de protección frente a la copia. En relación a dicho término, “*la copia*”, el mismo se equipara en el art. 5.2 RDMC a la “*identidad*”. Se da una identidad entre dos dibujos o modelos cuando las características de los mismos difieran en pequeños y triviales detalles. Es en dicha situación cuando nos encontraremos ante dibujos o modelos idénticos (FD. STMCDMC 213/12).

Igualmente, en relación al término “*copia*”, es necesario aclarar que no se tendrá por copiado aquel diseño el cual ha sido desarrollado independientemente por el autor del mismo y que quepa pensar de una manera razonable, que éste último no tenía conocimiento del dibujo o modelo que el titular del mismo alega que ha copiado. Por lo tanto, entendemos que la mala fe habrá de formar parte en los casos de diseños idénticos para que nos encontremos ante un caso de copia y que, consecuentemente, el diseño industrial no registrado esté amparado por la protección que se le otorga. En el caso en el que se dé esta situación, es el supuesto infractor del diseño quien debe probar que creó su diseño independientemente y sin que pueda llegar a pensarse que tenía conocimiento de la divulgación del diseño el cual presuntamente ha copiado; debe probar que su diseño es fruto de su actividad creativa (FD. STMCMC 178/07).

En casos en que se demuestre esa actividad creativa, podría darse el escenario de una convivencia entre dos diseños, los cuales se caracterizan por una total y absoluta identidad. Es aquí donde debemos remitirnos a lo anteriormente comentado sobre el grado de libertad del autor a la hora de crear su diseño, puesto que tiene un papel fundamental si éste ha sido lo suficientemente amplio como para suponer un indicio de copia, o si de lo contrario, el grado de libertad del autor era bastante restringido.

Retomando el anteriormente mencionado *ius prohibendi*, el titular del diseño industrial no registrado, podrá llevar a cabo una prohibición de cara a terceros los cuales fabriquen, oferten, dispongan en el mercado, importen, exporten o den uso a productos en los cuales se halle incorporado su diseño. Dicha lista respecto a las prohibiciones a llevar por parte del autor del diseño se trata de un listado *numerus apertus*, puesto que el titular del diseño podrá llevar a cabo diferentes prohibiciones frente a terceros en base a diferentes actos que realicen si éstos poseen una finalidad comercial.

A continuación, haremos un examen más exhaustivo y detenido de las principales características que definen el diseño industrial no registrado.

3.1. CONTENIDO Y DURACIÓN

3.1.1. Contenido

Primeramente y comenzando por la base, el diseño industrial no registrado fundamenta su contenido en lo estipulado en el artículo 19.2 RDMC. En el mismo, se establece que el titular del diseño no registrado solamente podrá impedir los actos de utilización, fabricación, oferta, puesta en el mercado, importación, exportación o 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, si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido. De igual manera, se especifica que 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 dibujo o modelo divulgado por el titular.

Cabe mencionar que en el momento en el que la figura del diseño industrial no registrado fue creada, hubo varios conflictos en relación a este punto. Finalmente se decidió por la protección del titular del diseño y de este mismo, en situaciones en las que nos encontremos con copias total, o prácticamente, idénticas llevadas a cabo sin que exista un consentimiento por parte del titular del diseño inicial. En este punto nos topamos con una gran diferencia en valores de la protección en comparación con el diseño industrial registrado. Este autor de último es titular de una protección más amplia puesto que no sólo está protegido frente a copias idénticas, o prácticamente idénticas de su diseño sin su consentimiento, es decir, cuando entra en juego la mala fe del tercero el cual presuntamente ha copiado su diseño, sino que también, se encuentra protegido en base a sus derechos exclusivos y tiene la capacidad de impedir a posibles terceros el uso de su diseño aunque se valgan de la buena fe.

Por tanto, la protección del diseño industrial no registrado no se acoge al *ius utendi* como en el caso del diseño industrial registrado. Ello se explica debido a que primeramente, al no ser registrado, es más complicado para el resto de sus competidores conocer del mismo.

Asimismo, se alega el imponer una diferenciación en términos de protección entre el diseño registrado y no registrado, donde el primero salga beneficiado, puesto que a gran escala, el diseño registrado tiene una protección similar a la de las patentes durante un máximo de veinticinco años. En cambio, la protección del diseño no registrado se asimila más a la conferida los derechos de autor. Ello significa que para que exista una protección frente a una copia del diseño no registrado debe darse otro elemento, elemento en este caso subjetivo, la mala fe del supuesto infractor que se traduce en un conocimiento previo de éste sobre el diseño industrial teóricamente copiado. Por tanto, no se entenderá que este último ha copiado el primer diseño, si razonablemente podría no haber conocido de la existencia o divulgación del mismo y por tanto, llevó a cabo la creación de su diseño independientemente. (RODRÍGUEZ DÍAZ 2005, p. 257-298).

En relación con las copias, hay que clarificar que no es totalmente imprescindible que las mismas sean idénticas, sino que será suficiente si éstas suponen el nacimiento en el usuario informado de una impresión general igual a la que les nació al observar el primer diseño.

3.1.2. Duración

En cuanto a la duración de la protección del diseño industrial no registrado, encontramos una gran diferencia en relación a la duración de la protección del diseño registrado. Mientras que este último puede llegar a tener una protección máxima de veinticinco años por medio de renovaciones cada cinco años, el legislador comunitario estipuló que la duración máxima de la protección para los diseños industriales no registrados debe ser de tres años a partir de la divulgación de los mismos en los círculos especializados que lleven a cabo su actividad en la Unión Europea.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la figura del diseño industrial no registrado se creó sobre todo para ofrecer protección jurídica a sectores los cuales se renuevan constantemente con nuevos diseños, aquellos como el textil, se ven beneficiados en este aspecto debido a la pluralidad de diseños y modas que existen en el mismo. Ello es así puesto que otros sectores en los cuales se conservan las tendencias o estilos durante un mayor tiempo, es más difícil crear una impresión general diferente a la ya creada por otro diseño.

Podría decirse que se manifiesta esta duración como conveniente para este tipo de sectores, los cuales al tener una actividad comercial tan cíclica y transitoria, les es beneficiosa dicha protección sin tener que llevar a cabo un proceso de registro teniendo en cuenta lo que ello supone tanto a nivel económico como a nivel de procesos y tiempos. (MANSANI 2007, p. 223-242).

3.2. IUS PROHIBENDI

Como apuntado anteriormente, el titular de un diseño industrial no registrado goza de protección frente utilización de una copia no consentida por éste, es decir, gozan de la protección del *ius prohibendi*.

Cabe aclarar que el legislador entiende que se ha dado uso de un diseño cuando éste se ha fabricado, ofertado, puesto en el mercado, importado, exportado o se haya utilizado un producto en el que se halle incorporado el dibujo o modelo. De igual manera, esta lista recoge el almacenamiento de dicho producto con la finalidad de llevar a cabo las anteriores acciones.

Es en este punto donde hay que hacer alusión a la falta de legislación del la infracción indirecta en el RDMC en relación al diseño. Es decir, situaciones en las que una pieza que se añade al producto inicial en el cual recaía el diseño, puede modificar, aunque minuciosamente, la impresión general que desde ese momento causa el producto, y en consecuencia el diseño, en el público y más concretamente en el usuario informado y los círculos especializados. La doctrina ha llevado el asunto por diferentes versiones, véase en especial la doctrina alemana con Eichman y Von Falckenstein, así como por García Vidal. A mí parecer, estas situaciones deberían legislarse puesto que aunque sean piezas autónomas, las mismas se añaden al producto final, y aunque hagan nacer en el usuario final una impresión general similar, finalmente acaban formando parte de un diseño protegido.

3.2.1. Alcance de la protección del diseño industrial no registrado

Como explicado antes, el titular de un diseño industrial no registrado podrá protegerlo en base al *ius prohibendi* si el diseño que resulta de la creación de terceros es una copia del suyo, sin que el mismo haya surgido de manera independiente y que además, dicho diseño

produzca la misma impresión general en los usuarios informados. Por lo tanto, para poder estudiar si una supuesta copia está infringiendo el derecho que tiene un titular sobre su diseño, habrá que estar a la impresión general que la primera genera, al tipo de usuario informado en cuestión, al sector del que se trate, a la propia comparación entre ambos diseños, etc.

3.2.1.1. Comparación

Continuando con dicha comparación, en situaciones en las que se crea que un diseño el cual infringe el derecho de otro no registrado, habrá que comparar ambos bien mediante la comparación directa, bien mediante la indirecta. La diferencia entre ambas reside en que para esta última el usuario informado se vale de un recuerdo de la impresión general que le nació con el diseño protegido, así como un recuerdo de éste en sí. Cuando la comparación es directa, dispone de ambos diseños en el momento de la misma. Es imprescindible dejar claro que, y en base a la Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2011 en relación al asunto C-281/10 P, si es posible, la comparación tiene que darse de forma directa, es decir, teniendo ambos diseños delante en el momento.

3.2.1.2. Riesgo de confusión

Otra diferencia a tener en cuenta cuando analizamos la protección de los diseños industriales, es que éstos no se valen del riesgo de confusión que puede existir respecto a otro diseño y al origen empresarial de éste para que exista una infracción del primero.

3.2.1.3. Grado de libertad del autor

Un tercer punto primordial sobre los diseños industriales no registrados es, como hemos analizado anteriormente, el grado de libertad que ha tenido el titular del mismo a la hora de diseñarlo.

Primeramente esclarecer que el segundo apartado del artículo 10 del RDMC es bastante similar al segundo apartado del artículo 6 del mismo reglamento, los cuales ambos tratan la libertad del autor del diseño. De hecho, destacar el Auto 16/2006 del Juzgado de lo Mercantil de Alicante de 20 de marzo el cual se pronuncia sobre la relación de ambos artículos. Como

observamos en ambos artículos anteriormente mencionados, la libertad del autor afecta al carácter singular de un dibujo o modelo comunitario, así como a la protección del mismo. Pues bien, al referirnos a la libertad del autor a la hora de crear su diseño, nos referimos a la carencia de diferentes condicionantes externos que pueden afectar a la elaboración de su diseño o modelo. Asimismo, esta libertad del autor, se remite sin duda en el carácter singular que puede llegar a tener la obra y consecuentemente, en la impresión general que puede llegar a crear en los usuarios informados. (GUIZZARDI 2005).

Por tanto, el grado de libertad que ha tenido el autor a la hora de crear su obra es extremadamente decisivo para determinar si un diseño despliega, o no, su protección frente a otro que presuntamente se trate de una copia. Por ello, si nos encontramos con escenarios donde la libertad del autor es muy amplia, aun teniendo lugar singularidades que puedan ser relevantes en relación al acervo de formas, finalmente acaban por ser insuficientes puesto que no llegan a originar una impresión general diferente en el usuario informado. Por otra parte, cuando la libertad que ha tenido el autor a la hora de crear su obra ha sido bastante escueta, pequeñas variantes en la configuración de los diseños podrían llegar a ser cambios lo suficientemente importantes y relevantes para producir una impresión general distinta.

Hay que tener en cuenta, que en la figura del diseño industrial no registrado, la libertad del autor a la hora de crear es muy importante puesto que dicha figura nació para otorgar protección a sectores cuyos productos tienen una vida comercial efímera. Cuando nos referimos a esos sectores se nos viene a la cabeza el sector del textil, del calzado, de la joyería, de la relojería, etc. Todos ellos tienen algo en común, las tendencias y las modas del momento. Es por ello que en cierta medida nos hace valorar más la libertad del autor, el cual puede estar sumido en tendencias del momento.

3.2.1.4. Conocimiento previo del diseño no registrado

Otro matiz que cambia el surgimiento o no de la protección de un diseño industrial no registrado, es si el supuesto infractor del mismo ha tenido, o queda pensar que ha tenido, conocimiento previo a la creación de su obra de la divulgación y el haberse hecho público del diseño inicial. Como hemos analizado antes, juega un papel importante la buena o mala fe en estos escenarios. La carga de la prueba a la hora de demostrar si dicho conocimiento ha podido razonablemente tener lugar le corresponde al supuesto infractor de la copia del dibujo o modelo comunitario no registrado. Ello es así, puesto que lógicamente le será

mucho más fácil demostrar al demandado que su diseño ha sido obtenido de una manera creativamente independiente y que no tenía conocimiento previo del diseño que presuntamente ha copiado y en el que poder basarse, que si fuera el demandante quien debiera demostrarlo. (FERNÁNDEZ NOVOA 2003).

3.3. LÍMITES

En este punto analizaremos los límites que subyacen a los derechos otorgados a un titular de un diseño comunitario no registrado. Destacar que dichos límites vienen legislados en los artículos 20 al 23 RDMC, y que además son compartidos tanto por el tema que nos atañe, el diseño industrial no registrado, como por el diseño industrial registrado. Solamente hay una excepción que les diferencia, el derecho de preuso, el cual es caracterizador del diseño industrial registrado.

3.3.1. Límites generales

Primeramente debemos situarnos en el RDMC y ello nos lleva a su artículo 20 sobre la limitación de los derechos conferidos por el dibujo o modelo comunitario. En el mismo se listan cuándo dichos derechos no podrán ejercerse respecto de diferentes situaciones.

El primer escenario listado es en relación a los actos realizados en privado y con fines no comerciales llevados a cabo por un tercero el cual no ha sido autorizado para ello. En dichas situaciones, el titular del diseño no puede oponerse a dichos actos si claramente se llevan a cabo en privado sin fines comerciales, puesto que si una de las dos exigencias no se dan, el tercero sí podrá imponer su derecho sobre dicha situación. Ello ocurre cuando aún llevando a cabo dicha acción en un ambiente privado, el tercero en cuestión está obteniendo un fin lucrativo en relación a la misma.

El segundo de los escenarios en el cual el titular del derecho de diseño industrial no puede ejercer el mismo en relación a los actos llevados a cabo son aquellos cuyos fines sean experimentales. En este punto, la doctrina, así como la jurisprudencia, encuentra ciertas divergencias a la hora de decidir sobre si habría que entenderlo de forma restrictiva o de una manera no tan limitativa. A nuestro parecer, sería más conveniente inclinarse sobre esta última opción, puesto que no tendría mucha lógica si se entendiese esta restricción como actos propensos al desarrollo y mejora del conocimiento y por tanto, se podría interpretar

que el RDMC piensa acerca de actos cuyos fines sean experimentales y que conjuntamente, tengan como finalidad el ulterior desarrollo de actos comerciales. (LENCE REIJA 2001, p. 1457-1472).

El tercero de los escenarios trata sobre actos de reproducción realizados con fines de cita o docentes. Asimismo, los mismos tendrán que ser compatibles con los usos comerciales y que de igual manera, no menoscaben la explotación normal del dibujo o modelo, así como que mencionen la fuente.

El cuarto, quinto y sexto de los escenarios, tratan sobre la falta de acción del titular del diseño industrial en base al derecho obtenido por éste en relación al equipamiento de buques y aeronaves matrículaos en un tercer país cuando sean introducidos temporalmente en el territorio comunitario; en relación a la importación en la Comunidad de piezas de recambio y accesorios destinados a la reparación de estas naves; y la ejecución de las labores de reparación de las mismas.

3.3.2. Límites específicos

En este apartado, estudiaremos los límites los cuales son más particulares y característicos del derecho otorgado al titular del diseño industrial comunitario.

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

Para que se dé dicho agotamiento del derecho tienen que darse tres requerimientos: de índole subjetiva, de índole objetiva y de índole territorial. Este último hace referencia al Espacio Económico Europeo, ello es importante concretarlo ya que el TJUE no admite el ámbito internacional de esta limitación (FD. STJUEC-173/98; STJUE C-414/99 a C-416/99).

En relación a la índole objetiva, ésta hace referencia a la imposición de que los productos que contengan el dibujo o modelo comunitario deben ser comercializados al menos una vez, es decir, deben haberse puesto a disposición de terceros para la adquisición de los mismos. Ello será así cuando los mismos hayan sido verdaderamente adquiridos por terceros, es decir, es

necesaria una venta. Por último, dicha comercialización debe ser efectuada o bien por el titular del dibujo o modelo o, bien otorgando éste su consentimiento para que se lleve a cabo la misma. (SAIZ GARCÍA 2003).

Seguidamente, como límite específico nos encontramos en el artículo 23 RDMC con el uso por el gobierno. En dicho artículo se legisla que *“cualquier disposición de la legislación de un Estado miembro que permita el uso de los dibujos o modelos nacionales por o para los poderes públicos, podrá aplicarse a los dibujos o modelos comunitarios, pero sólo en la medida en que su uso responda a las necesidades esenciales de la defensa o la seguridad”*.

Por último, el artículo 22 RDMC recoge como límite específico el derecho de uso anterior. Éste, como hemos mencionado anteriormente, no se aplica a la figura del diseño industrial no registrado, sino que sólo se aplica a la figura del diseño industrial registrado, por lo que no nos adentraremos mucho en sus peculiaridades ya que no resulta de interés para el tema de estudio que nos concierne, el diseño industrial no registrado. Este derecho de preuso se basa en que el diseño en conflicto “no sea copia” del diseño comunitario registrado. Es ahí donde encontramos el porqué de no formar parte de los límites específicos del diseño industrial no registrado, ya que éste tiene protección frente a otros diseños que resulten ser una copia de sí mismo. En resumen, este derecho se hace efectivo si el tercero demuestra su buena fe en relación a la utilización de un diseño el cual formaba parte del registrado, aun no siendo copia de este último antes de la presentación de la solicitud. En caso de que así sea, dicho tercero sólo podrá continuar explotando el diseño en cuestión en relación al propósito y al fin que le motivó en un primer momento. (MOUNCIF-MOUNGACHE 2012).

3.4. TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Como otras figuras del derecho industrial, puede tener lugar una transmisión del derecho del diseño industrial tanto *inter vivos* como *mortis causa*. En cuanto a dicha transmisión, la misma tendrá una consideración total en relación al diseño en sí. En relación con el ámbito territorial, dicha transmisión continuará válida en el territorio donde o bien se encuentre la sede, donde esté el domicilio del titular a la fecha en cuestión, o bien donde se halle un establecimiento del cual el titular del diseño sea propietario a dicha fecha. Todo ello, es recogido por el artículo 27 RDMC, el cual trata la asimilación de los derechos sobre dibujos y modelos comunitarios a los derechos sobre dibujos y modelos nacionales, puesto que como

podemos apreciar, hay una gran asimilación en este aspecto de traspaso de la propiedad entre ambos diseños.

Retomando la cuestión de los domicilios o establecimientos del titular, es un tema delicado en cuanto al asunto que nos atañe en este estudio, el diseño industrial no registrado, en los casos en los que el titular de este último disponga de varios domicilios o establecimientos en el seno de la Comunidad. En caso de que haya dos cotitulares de un mismo diseño no registrado, se tomará como referencia a aquel que haya sido nombrado de mutuo acuerdo por los tribunales. Por último, si se diera la situación en la que el titular del diseño no tiene ni domicilio ni establecimiento propio en la Unión Europea, se registrará el diseño en relación al estado donde se encuentre la EUIPO, es decir, en España al encontrarse ésta en Alicante. Al determinarse España como territorio, se registrará el diseño en última instancia por la legislación española.

3.4.1. Por cesión

Los diseños industriales no registrados, al igual que los registrados, pueden ser transferidos por medio de las cesiones. La cesión del diseño significa una modificación en cuanto al titular de los derechos sobre el diseño, los cuales son titularidad del cesionario a partir del momento en el cual la cesión tiene lugar. Además, dicha titularidad puede ser traspasada por medio de una cesión onerosa o lucrativa. De igual manera, recalcar que al tratarse de un diseño industrial comunitario, esa titularidad tiene valía solamente dentro de la Unión Europea. Asimismo, un diseño industrial puede cambiar su titularidad en los casos en los que una empresa sea traspasada a otra y con ello, el diseño también. (GÓMEZ SEGADE 2008).

Es importante aclarar que una cesión de un diseño industrial conlleva una serie de requisitos y exigencias: La cesión debe ser inscrita en el Registro, así como hacerse pública; hasta el momento en que no haya tenido lugar dicho registro de la cesión, el cesionario y por tanto futuro titular del diseño industrial, no tendrá la capacidad de invocar los derechos derivados de dicho registro; en caso de que tuviera lugar algún tipo de plazo en relación con la Oficina, el futuro titular podrá cursar a ésta última las declaraciones respectivas y pertinentes una vez obtenida ésta la solicitud de registro de la cesión; una vez registrado el nuevo titular del diseño, éste será a quien se le notifiquen todos los documentos los cuales, en base al artículo 70 RDMC, se le deben comunicar.

3.4.2. Por licencia

Las licencias y su concesión en relación a los diseños industriales comunitarios vienen reguladas en el artículo 32 RDMC. Como sabemos, un contrato de licencia supone un contrato en el cual un tercero es autorizado por parte del titular al uso de, en este caso, su diseño industrial. Éste, el titular, llevará a cabo una limitación de su propio *ius prohibendi* favoreciendo al tercero, el licenciatario. En cambio, al contrario que en las cesiones, la titularidad en su totalidad y en exclusiva del diseño industrial no sufre un cambio, ya que el licenciante sigue manteniéndola. En cambio, y en este caso al igual que en las cesiones, las licencias pueden tener un carácter oneroso o lucrativo. Éstas pueden además, ser concedidas de manera total en términos de territorialidad en la Unión Europea o limitando la territorialidad en la que son concedidas. De igual manera, éstas pueden ser exclusivas o no.

El titular y licenciante del diseño industrial, podrá invocar sus derechos frente al tercero licenciatario en relación al diseño industrial si dicho tercero infringe alguna cláusula del acuerdo contractual en relación al periodo del mismo, la manera de empleo del diseño industrial, el abanico de productos para los cuales la licencia fue concedida y la calidad de los productos los cuales se fabrican en relación a dicho contrato.

De igual manera, el tercero solamente tendrá la capacidad de interposición de una acción debido a una infracción de los derechos del diseño industrial, si previamente ha obtenido la aprobación y conformidad del licenciante. No obstante, en los casos en los que estemos ante una licencia exclusiva, dicho tercero podrá llevar a cabo las acciones previamente listadas, si el licenciante no las lleva a cabo en un tiempo razonado y habiéndosele comunicado la situación. (HADJADJ-CAZIER 2003).

En situaciones de obtención de indemnizaciones por daños y perjuicios, el tercero tendrá la facultad para formar parte de la acción por infracción interpuesta por el licenciante.

4. Ventajas y desafíos

La protección de los diseños ha adquirido un papel cada vez más importante en los últimos años, ya que la apariencia y la forma exterior desempeñan ahora un papel fundamental en el éxito de un producto. Los diseños son en nuestros días relevantes para una amplia gama de

productos relacionados con la industria, la moda y la artesanía, y deben ser protegidos en consecuencia para garantizar los beneficios morales y financieros del creador. Es por ello que el derecho de la propiedad intelectual ofrece una serie de instrumentos jurídicos y administrativos destinados a proteger y recompensar los logros de la creatividad y del ingenio humanos. (MUSKER 2002).

La protección de los dibujos y modelos comunitarios se rige (aparte de las disposiciones nacionales específicas sobre dibujos y modelos) por el Reglamento de dibujos y modelos comunitarios de la UE (6/2002), que se aplica directamente en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Dicho reglamento fue el resultado de más de 10 años de debates, que al principio se centraron en la protección de las piezas de recambio. Al final, los Estados miembros llegaron a un valioso e importante compromiso, proporcionando una protección de dos niveles en toda la Comunidad para todos los tipos de diseños industriales, tanto los no registrados como los registrados.

Es por ello que en este punto analizaremos las ventajas e inconvenientes que supone el ser titular de un diseño industrial comunitario que nos concierne en este estudio, el no registrado.

4.1. VENTAJAS

Un dibujo o modelo comunitario no registrado, como su nombre indica, no requiere registro previo, y en consecuencia, tampoco un pago de tasas. Su protección comienza simplemente y automáticamente, de ello que se trate como un derecho automático, a partir de la fecha de divulgación del nuevo producto, es decir, la fecha en la que el dibujo o modelo se hizo público por primera vez en la Unión Europea (la fecha exacta debe probarse, no sólo en caso de infracción, sino también si el titular decide posteriormente registrar el dibujo o modelo dentro del llamado *periodo de gracia*, es decir, dentro de los próximos doce meses tras la divulgación del diseño en cuestión). La ventaja del periodo de gracia es que no se considerará que el titular del dibujo o modelo ha destruido la novedad de su dibujo o modelo durante este tiempo. Sin embargo, si la solicitud de dibujo o modelo se presenta más de doce meses después de la primera divulgación, el registro podría declararse nulo posteriormente.

La protección del diseño industrial comunitario no registrado tiene una duración máxima tres años, los cuales son improrrogables. Esta protección acotada en tres años compensa en gran medida a los diseñadores de sectores donde los productos tienen una vida bastante corta en el mercado. A menudo, los diseñadores que innovan constantemente, si hay restricciones presupuestarias, prueban el mercado para ver si un producto tiene éxito y entonces, si es así, asignan el presupuesto para el registro.

Según la definición del artículo 3 del RDMC, un "dibujo o modelo" es *“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de, en particular, las líneas, los contornos, los colores, la forma, la textura y/o los materiales del propio producto y/o de su ornamentación”*. Según la letra b) del artículo 3 del Reglamento, se entiende por "producto" todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a ser ensambladas en un producto complejo, los envases, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, pero no los programas informáticos. Como se desprende de esta definición, la protección de los dibujos y modelos se aplica a una amplia gama de productos e incluye tanto artículos bidimensionales como tridimensionales. Sin embargo, como los dibujos y modelos protegen la apariencia de los productos, las meras funciones técnicas y las partes no visibles de un producto complejo, no están protegidas por el RDMC. En consecuencia, los componentes internos y las partes que no son visibles durante el uso normal del producto, quedan excluidos de la protección de los dibujos y modelos. Ello, aun pudiendo suponer una desventaja, lo que conlleva es en realidad un beneficio, puesto que supone que el diseñador se centre meramente en el diseño y por tanto, en la apariencia física del mismo. Es ahí donde encontramos una mayor creatividad humana.

Por tanto, y como se deriva de la definición de dibujo y modelo, el derecho del diseño comunitario no registrado puede abarcar una gama más amplia de características de diseño, incluida la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto resultante de las características de, en particular, las líneas, los contornos, los colores, la forma, la textura o los materiales del producto o su ornamentación. Ello supone que el número de posibles diseños sea ilimitado, ya que una característica diferente en un producto a lo anteriormente hecho público y que destaque de lo ya conocido, puede suponer un diseño y por tanto, en relación con lo ya comentado sobre la falta de registro, suponer un gran aliciente para los diseñadores, tanto en el ámbito creativo, como en el ámbito económico, como lógicamente en el ámbito de un reconocimiento de su trabajo y esfuerzo. Por tanto y relacionando el

diseño industrial con otra gran figura dentro del derecho de la propiedad industrial, como es la figura de la marca, a diferencia de ésta, no existe un límite en la gama de productos protegidos, así como la existencia de una flexibilidad para elegir si se infringe una parte o la totalidad de un artículo, o ambas cosas.

Asimismo, y continuando con sectores como el de la industria de la moda, mencionar que el diseño no registrado también puede ser útil como posición de reserva si no hay otros derechos disponibles, como los diseños registrados, o como complemento de los diseños registrados. Por tanto, en industrias de rápida evolución, como la de los muebles para el hogar, la de los juguetes o el calzado, no suele ser conveniente registrar un nuevo diseño que puede ser de interés sólo durante unos pocos años. La protección de los diseños no registrados es, por tanto, una herramienta útil, que ofrece una protección adecuada en caso de falsificación del diseño.

4.2. DESAFÍOS

En cuanto a los desafíos de esta figura, nos encontramos ante varias desventajas una vez escogida la misma para proteger nuestro diseño.

Primeramente, y como hemos estudiado anteriormente, el diseño industrial no registrado sólo puede ser infringido por medio de copia. Además, hay que aportar pruebas de la creación del mismo, de la propiedad de ésta y de la fecha de la primera comercialización o divulgación pública del diseño. Todo ello y al no tener constancia por medio de ningún registro del diseño en cuestión, puede llegar a ser bastante difícil de probar. Al fin y al cabo, los dibujos y modelos registrados ofrecen una protección más amplia, ya que son derechos de monopolio que no requieren que se haya realizado una copia, y no es necesario demostrar la propiedad, la fecha de creación y la fecha de la primera comercialización o divulgación pública.

Es por ello, que para ciertos productos los cuales tengan añadido el diseño en cuestión, puede ser recomendable el registro. Todo depende del uso que se vaya a dar de dicho diseño y si se trata de uno el cual vaya a tener una larga vida dentro del ámbito comercial y que suponga a su titular un beneficio en términos económicos, gracias a una buena aceptación por parte del público en el mercado. Ello se enlaza sin ningún atisbo de duda con el periodo de gracia del que disfruta el diseño industrial no registrado durante los primeros doce meses

tras su puesta a disposición del público, para así evaluar si merece la pena el registro del mismo. Asimismo, el titular puede decidir proceder al registro sólo en relación con los productos de mayor éxito, a fin de obtener un buen equilibrio entre protección, duración y costes.

Otro límite y debilidad de un dibujo o modelo comunitario no registrado se deriva de las dificultades para hacer valer los derechos no registrados frente a los falsificadores. El titular de un dibujo o modelo comunitario no registrado debe probar la fecha y el lugar de la primera divulgación del dibujo o modelo (no debe subestimarse la dificultad de probar la fecha y el alcance de la divulgación); la coincidencia del diseño con el diseño divulgado (con sus principales rasgos característicos); el conocimiento entre los círculos interesados de la divulgación dentro de la Unión Europea; y la imitación real del diseño protegido por parte del presunto falsificador.

Otra desventaja del diseño industrial comunitario no registrado, esta vez en relación con el registrado, es que en la solicitud de este último se pueden combinar múltiples variaciones del mismo producto en una sola petición. Además, no es necesario demostrar la copia deliberada en las acciones de infracción.

Aclarar que al haber en el diseño industrial no registrado una asociación entre infracción y copia, el mismo se suele considerar más débil que el registrado u otras figuras del derecho de la propiedad industrial, lo cual puede ser razonable pensar, y puede suponer, una desventaja a la hora de dar uso al derecho de protección que dicha figura concede. No obstante, recalcar que es bastante improbable que un diseño sea una copia exacta de otro y que se pueda demostrar que no hubo conocimiento de éste ni de la divulgación del mismo por parte del tercero. Es por ello, que para evitar dichas situaciones se recomienda que en caso de que haya de darse un acuerdo comercial previo a la divulgación del diseño, el mismo se blinde por medio de acuerdos de confidencialidad y se conserve cualquier tipo de prueba en relación con la fecha y el método de divulgación del diseño industrial comunitario no registrado dentro del comercio.

5. Conclusiones

Tras el estudio llevado a cabo sobre los diseños industriales comunitarios no registrados, llegamos a ciertas conclusiones que en este apartado abordaremos.

Primeramente, en el mundo en el que vivimos existe una especial inquietud por las formas y la determinación de las mismas en relación a los objetos y los productos que nos rodean. Una preocupación que nos lleva a cavilar sobre el conferir un aspecto especial y diferenciado de lo que otros han creado. Ello viene de antaño, puesto que se configuró un cambio en el aspecto de los instrumentos que nos rodeaban a una forma diferenciada y salida de lo común, más allá del dicho en relación a la propia función que dichas herramientas cumplen. Es en dicho momento cuando se suman a la ecuación el diseño y el arte, los cuales están en constante cambio y evolución y pasan a formar parte de nuestras vidas.

Como hemos estudiado a lo largo de este trabajo, no se puede negar que los diseñadores, y con ellos, los diseños, suponen un empeño creativo, a la vez que una virtud económica, para quienes son sus titulares. Es por dichas razones que el Libro Verde sobre Protección del Diseño Industrial de 1991 acertó al concluir que era indispensable dar vida a una nueva figura. Protección para la cual debía consolidarse rápidamente, con un factor económico conveniente y que la misma durase lo indispensable para sectores que basan su mercado en temporadas y cuyos productos tienen una vida comercial breve, estuvieran amparados por la misma. Fue entonces cuando se dio el nacimiento del diseño industrial comunitario no registrado, el cual se consagró en el Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios (RDMC) de 2001.

Dicho diseño, como hemos estudiado, se define como *“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación”*. Se recogen en dicha definición artículos industriales y artesanales, desechando los programas informáticos o los productos semiconductores. De igual manera, y como hemos analizado en nuestro estudio, se puede decir que el diseño no registrado es una figura híbrida, puesto que goza de peculiaridades propias de las patentes y de las marcas en términos de propiedad industrial, así como de los derechos de autor en términos de propiedad intelectual.

No obstante, el vínculo existente con las patentes se contrapone a la gran diferencia que existe entre ambas figuras, la función técnica. Como podemos apreciar en base a lo que dispone el artículo 8 RDMC sobre dibujos y modelos dictados por su función técnica, los mismos no podrán reconocerse como comunitarios en las características de aptencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. Es en este punto donde entra en juego la Teoría de la multiplicidad de formas. La misma estipula que si cabe la

posibilidad de separar el diseño del producto de su función técnica y otorgarle otra configuración al mismo a la vez que se mantiene el resultado técnico final, el diseño y la función no dependen el uno del otro, por lo que dicho diseño puede ser protegido por medio de la figura del diseño industrial.

En relación al vínculo que existe entre el diseño industrial no registrado con las marcas, se basa en la posible acumulación de la protección entre las dos figuras. Lógicamente, para que tenga lugar dicha situación, ambas figuras tienen que caracterizarse por poseer ciertas peculiaridades que puedan ser protegidas por medio de la legislación de ambas. De igual manera, debemos apreciar como similares los términos de “distintividad” para la figura de las marcas y de “singularidad” en el caso de los diseños industriales no registrados. Es dicha diferenciación con lo antes habido, lo que supone que pueda darse el caso en el que nos encontremos con la misma persona titular tanto del diseño industrial no registrado, como de la marca. No hay que olvidar, como hemos estudiado en este trabajo, que el diseño industrial no registrado se caracteriza por su factor de novedad en relación a lo anteriormente divulgado. Es por ello que, si se desea acumular ambas protecciones, primeramente deberá ser éste divulgado con anterioridad, o en todo caso simultáneamente, a la solicitud de la marca. Ello se da cuando es el mismo titular en ambos casos y cuando el diseño suele ser bidimensional.

En relación al vínculo entre el diseño industrial no registrado con los derechos de autor y la propiedad intelectual, es el artículo 92 RDMC el cual legisla que son los Estados quienes deben estipular las condiciones y exigencias para que se dé la doble protección. En el caso de nuestro país, tiene que darse la característica de un nivel creativo mínimo para que se dé la doble protección en relación a los derechos de autor.

Como hemos estudiado, en relación a las condiciones para que se dé a un diseño la protección por la vía de la figura de los no registrados, tiene que cumplir con el requisito de la novedad y del carácter singular. Además, aunque no venga legislado como condición indispensable, tiene que haberse dado una divulgación del diseño en el mercado y que ésta haya podido ser conocida por los círculos especializados del sector que lleven a cabo sus actividades comerciales dentro de la Unión Europea. Como podemos apreciar, el carácter de la novedad se asemeja más a las patentes, mientras que la singularidad tiene una aproximación más cercana a los derechos de autor.

En relación al diseño en sí, el mismo es exigido por el RDMC en su artículo 4.2, que sea visible durante el uso normal del producto al cual está adherido. No obstante, y en relación a éste, cuando son comparados dos diseños en base a su forma, el juez debe evaluarlos sintéticamente, es decir, en su conjunto y como un todo.

Por el contrario, no será admitido como diseño aquel que no sea conocido por los círculos especializados del producto en cuestión dentro de la Unión Europea, los cuales vengán sus características de forma dictadas por su finalidad técnica, así como los que tengan por finalidad la condición de conectarse con otro producto ya existente. En referencia a éste último, existe una excepción, la cual tiene lugar si dichos productos son intercambiables dentro de un conjunto. Tampoco podrán acogerse a la figura del diseño industrial no registrado aquellos que sean contrarios al orden público, el cual viene condicionado por el ámbito territorial en cuestión.

Otro matiz importante a tener en cuenta a la hora de valorar si un diseño industrial puede quedar protegido como comunitario no registrado es en base a la impresión general distinta que cree en el círculo especializado. Dicha impresión además, estará sesgada por la libertad que ha tenido el diseñador a la hora de crear su diseño.

Analicemos ahora la duración total de la protección de la que dispone un diseño industrial comunitario no registrado. Como hemos estudiado durante este trabajo, la misma es más escueta en relación al diseño registrado, puesto que es lo que más se amolda a los sectores a los cuales pretende dar protección. El periodo de tutela es de un total de tres años desde la divulgación del diseño, en los que está incluido el ya explicado *periodo de gracia* y sus doce primeros meses tras haberse hecho público el diseño.

En relación al titular del diseño industrial comunitario no registrado, el mismo puede ser el propio diseñador, puede darse una cotitularidad, o puede existir una titularidad atribuida al empresario en relación a diseños que hayan nacido dentro del marco de las funciones laborales del diseñador.

Adentrándonos en el ya analizado *ius prohibendi* característico del titular, como hemos estudiado, el RDMC lista una serie de casos en los cuales se da un uso del diseño por parte de un tercero, pero que sólo puede llegar a suponerse como infractor si implican una copia del diseño. Por lo tanto, si dicho tercero ha creado su diseño independientemente y

resultando razonable que no tenía conocimiento de la divulgación del diseño primero, no nos encontraremos en un caso en el cual el titular de éste pueda hacer uso de su *ius prohibendi*. Como hemos visto en el apartado de los desafíos, ello supone una desventaja respecto de la protección de la figura de este estudio, os diseños industriales comunitarios no registrados, en relación a otras. No obstante, cabe destacar, que es bastante difícil que se dé una copia exacta de un diseño y que se pueda alegar que no se tenía conocimiento ni de éste, ni de la divulgación del mismo.

En relación a los límites, algunos como hemos visto son comunes a las demás figuras que comprenden el derecho de la propiedad industrial, mientras que otros son característicos de la figura que acontece nuestro estudio.

En relación al diseño industrial comunitario no registrado como objeto de propiedad, destacan mayoritariamente las licencias y las cesiones de la propiedad de la titularidad de dicho diseño, puesto que como hemos ido viendo en nuestro estudio, el diseño industrial no registrado posee una gran utilidad económica y consecuentemente puede llegar a abordar grandes beneficios en términos de explotación del mismo.

De igual manera, recalcar que un derecho de diseño industrial no registrado puede llegar a su fin por medio de nulidad, caducidad o renuncia. La primera, supone la destrucción de la validez jurídica que se equipara a la que un Registro le confiere a los diseños registrados. Para los casos de los diseños no registrados, la misma puede llevarse a cabo por medio de demanda o reconvención. Las causas de esta situación vienen listadas taxativamente en el artículo 25 RDMC. En relación a la caducidad, las causas de este escenario para un diseño no registrado vendrán dadas por el transcurso del tiempo, es decir, pasados los tres años tras su divulgación y teniendo conocimiento del diseño los expertos del sector en cuestión. En cuanto a la renuncia, la misma viene solamente legislada en el RDMC para los diseños registrados, la cual tiene lugar cuando el titular del mismo abandona su derecho. A mi parecer, se podría dar la misma situación en relación con los diseños no registrados si dicho titular expresa su abandono de forma escrita, véase por medio de un acta notarial.

Por lo tanto, y tras el estudio llevado a cabo, considero que la figura del diseño industrial comunitario no registrado es imprescindible en nuestros tiempos. La misma da una gran y necesaria protección a sectores a los cuales les supone un gran valor económico. Dichos sectores como hemos comentado durante todo este estudio son aquellos los cuales se

caracterizan por producir por temporadas, con creaciones cuya vida comercial es breve y efímera, pero que suponen un gran beneficio económico. Son aquellos sectores donde prima la estética, la forma, el diseño, pero que a la vez están condicionados por la velocidad en la que las tendencias cambian y que por lo tanto, necesitan una tutela ágil y breve. No obstante, aun cuando esta figura supone un gran avance, así como una uniformidad a nivel europeo, a hay ciertos ámbitos del diseño industrial comunitario no registrado que deben cuestionarse y ampliarse más, véase los productos de recambio o la visibilidad del diseño. De igual manera, y hallándonos en la era digital, habría que adentrarse en los diseños impresos en 3D, lo cual supone una facilidad a la hora de llevar a cabo una copia, así como los diferentes medios telemáticos a los cuales tenemos hoy en día acceso y el surgimiento de las tecnologías blockchain, en relación a su importante fiabilidad sobre la fecha de una primera divulgación en el mercado electrónico.

Por último concluir, que la falta de registro no va unida a la falta de eficacia de dicho derecho. Ello se aprecia nítidamente en la esfera de la propiedad intelectual, la cual no es registral y la cual dispone de cuantiosa jurisprudencia que defiende sus derechos y los define como eficaces y de posible ejecución.

Referencias bibliográficas

Bibliografía

- AMOR CORDERO, Carmen; CONDE NOGUEIRA, Mar. Los conceptos de usuario informado y grado de libertad del diseñador en materia de diseño industrial y de singularidad competitiva en materia de competencia desleal. Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2017 y repercusión posterior. *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, 2018, no 85, p. 75-91.
- AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*. Dalloz, 2017.
- BARAZZA, Stefano. The individual character of a design: freedom and the 'saturation of the state of the art'. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, vol. 8, no 4, p. 267-270.
- BERCOVITZ, Germán. *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*. Tecnos, 1997.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, et al. *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*. Editorial Tecnos. Madrid, 2007.
- BARBER GINER, Tomás. Estética y funcionalidad: alcance de la prohibición del diseño funcional en la legislación nacional y comunitaria. *Diario La Ley*, 2014, no 8422, p. 2.
- BLANCO ESGUEVILLAS, Isabel. *La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado*. Editorial Reus, 2018.
- BOTANA AGRA, Manuel José. 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*. Tirant lo Blanch, 1995. p. 493-516.
- CANDELARIO MACÍAS, Isabel. *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*. Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 2006.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando. Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria. *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, 2017, no 55, p. 13-58.
- CASADO CERVIÑO, Alberto. La protección del diseño de Europa. El Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios. *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, 2003, no 224, p. 97-114.

- CASADO CERVIÑO, Alberto; BLANCO JIMÉNEZ, Araceli. *El diseño comunitario. En Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*. 2012. p. 291-313.
- CERDÁ ALBERO, Fernando. Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea. *Revista general de derecho*, 1994, no 595, p. 3669-3715.
- CURELL AGUILÁ, Marcel-lí. *Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales*. En Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 2005. p. 295-318.
- DERCLAYE, Estelle. Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in The United Kingdom? a Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and The United Kingdom. *The Journal of World Intellectual Property*, 2010, vol. 13, no 3, p. 315-365.
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva María. Nuevas perspectivas de la tutela jurídica del diseño en las creaciones de corta vida comercial (diseño y moda): desde el derecho de autor hacia el derecho de la competencia desleal y el diseño industrial no registrado. En *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial*. Comares, 2017. p. 313-336.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel; BOTANA AGRA, Manuel. *Manual de la propiedad industrial*. Marcial Pons, 2009.
- FITZGERALD, John. 'Innocent infringement' and the Community unregistered design right: the position in the UK and Ireland. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, vol. 3, no 4, p. 236-245.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El diseño no registrado. *Tomo XXIV. Actas de derecho industrial*, 2003.
- FITTANTE, Aldo. Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale. Giuffrè editore, 2015.
- FRANZOSI, Mario, et al. (ed.). *European design protection: commentary to directive and regulation proposals*. Kluwer Law International BV, 1996.
- GARCÍA VIDAL, Angel. El contenido del derecho sobre el diseño comunitario. En *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Aranzadi Thomson Reuters, 2012. p. 349-452.

- GÓMEZ MONTERO, Jesús. El libro verde de la comisión de las comunidades europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 1991, no 14, p. 819-826.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La propiedad industrial en España. En Propiedad, expropiación y responsabilidad: la garantía indemnizatoria en el derecho europeo y comparado: Unión Europea, Convenio europeo de derechos humanos, España, Alemania, Francia, Italia. Tecnos, 1996. p. 473-502.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio. Tribunal de Justicia: titularidad del diseño comunitario no registrado. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2008, no 29, p. 1493-1494.
- GUIZZARDI, Silvia. La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio. Giuffrè, 2005.
- HADJADJ-CAZIER, Nathalie; INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (FRANCE). *Stratégies de protection du design: mieux protéger les créations esthétiques*. La Documentation française, 2003.
- HESKETT, John. Breve historia del diseño industrial. Ediciones del Serbal, 1985.
- IBÁÑEZ ROMÁN, Gracia María. El concepto de dibujo o modelo en el reglamento comunitario. En *El diseño comunitario*. Tirant lo Blanch, 2003. p. 155-184.
- LENCE REIJA, Carmen. El nuevo Reglamento comunitario para la protección del diseño industrial. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2001, no 22, p. 1457-1472.
- LENCE REIJA, Carmen. La protección del diseño en el derecho español. Marcial Pons, 2004.
- LOUREDO CASADO, Sara. *El diseño industrial no registrado*. 2019. Tesis Doctoral. Universidade de Vigo.
- MANSANI, Luigi. La capacidad distintiva como concepto dinámico. *La capacidad distintiva como concepto dinámico*, 2007, p. 223-242.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto. El requisito del carácter singular. En *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Aranzadi Thomson Reuters, 2012. p. 211-280.
- MOUNCIF-MOUNGACHE, Mouna. Les dessins et modèles en droit de l'Union européenne. Bruylant, 2012.
- MUSKER, David C. Community design law: principles and practice. Sweet & Maxwell, 2002.
- OTERO LASTRES, José Manuel. Diseño industrial. *Reflexiones sobre los requisitos de protección del diseño industrial*. En I Congreso nacional de derecho mercantil: veinte años

de España en la Unión Europea: balance y perspectivas (Barcelona, 12 y 13 de junio de 2006). 2007. p. 217-249.

- OTERO LASTRES, José Manuel. El sistema de la acumulación restringida y el diseño no registrado. *Revista de derecho mercantil*, 2015, no 296, p. 263-282.
- PELLISÉ CAPELL, Jaume. Sobre la delimitación negativa del diseño comunitario. *Revista de derecho mercantil*, 2003, no 247, p. 201-246.
- PERAL CERDÁ, David; RUIZ PERIS, Juan Ignacio. *Novedad y carácter singular como requisitos de protección del diseño: especial referencia a la doctrina administrativa de la OAMI*. 2015. Tesis Doctoral. Universitat de València, Departamento de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont.
- PÉREZ LLUNA, Alvaro. El papel de las tendencias del mercado en la valoración de la singularidad de los diseños industriales. *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 2014, no 894, p. 6.
- RODRÍGUEZ DÍAZ, Isabel. El diseño industrial no registrado. *Revista de derecho mercantil*, 2005, no 255, p. 257-298
- ROGEL VIDE, Carlos. Diseños, propiedad intelectual y propiedad industrial. *Revista general de legislación y jurisprudencia*, 2004, no 2, p. 315-338.
- SÁEZ, Víctor. The unregistered Community design. *European Intellectual Property Review*, 2002, vol. 24, no 12, p. 585-590.
- SAIZ GARCÍA, Concepción. Requisitos de protección de los dibujos y modelos comunitarios. En *El diseño comunitario*. Tirant lo Blanch, 2003. p. 185-202.
- SCHRICKER, Gerhard. Reflexiones sobre el agotamiento en el derecho sobre los bienes inmateriales. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 1999, no 20, p. 347-358.
- TORRENT, Rosalía; MARÍN, Joan M. *Historia del diseño industrial*. Cátedra, 2007.

Legislación citada

- Comisión Europea, Legal review on industrial design protection in Europe (MARKT2014/083/D).
- Diario oficial de las Comunidades Europeas, 1985. ISSN 0257-7763.
- 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 (DOCE L 289, de 28 de octubre de 1998).

- Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (*DOUE* L 157 de 30 de abril de 2004).
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
- Libro verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios
- Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (*DOUE* L no 11 de 14 de enero de 2004).

Jurisprudencia referenciada

- Sentencia de 28 de febrero de 2005, R 181/2006, ES:C:2007:47
- Sentencia de 21 de diciembre de 2015, C-23, EU:C:2015:292
- Sentencia de 23 de octubre del 2002, T-6, ES:T:2002:01
- Sentencia de 22 de junio de 2010, T-153, ES:T:2010:08
- Sentencia de 13 de mayo de 2021, TOL2-170, ES:T:2021:744
- Sentencia de 11 de mayo de 2012, C-213, EU:C:2012:12
- Sentencia de 2 de noviembre de 2007, C-178, EU:C:2007:07
- Sentencia de 20 de octubre de 2011, C-281, EU:C:2011:10P
- Sentencia de 1 de julio de 1999, C-173, EU:C:1999:98
- Sentencia de 20 de noviembre de 2001, C-414, EU:C:2001:99
- Sentencia de 20 de noviembre de 2001, C-416, EU:C:2001:99

- Sentencia de 10 de febrero de 2010, R-171, ES:TS:2010:119
- Sentencia de 13 de mayo de 2011, T-170, ES:TS:2011:744
- Sentencia de 26 de junio de 2014, T-430, ES:TS:2014:495
- Sentencia de 11 de julio de 2000, C-1243, ES:TS:2000:5692
- Sentencia de 23 de marzo de 2004, C-99, ES:TC:2004:43
- Sentencia de 20 de enero de 2015, T-615, ES:TG:2015:13
- Sentencia de 14 de septiembre de 2010, C-48, EU:C:2014:09
- Sentencia de 16 de diciembre de 2010, T-513, EU:C:2010:09
- Sentencia de 1 de marzo de 2005, T-169, EU:C;2010;03
- Sentencia de 18 de septiembre de 2016, C-205, EU:C:2014:13
- Sentencia de 18 de octubre de 2012, C-101, EU:C:2012:11P
- Sentencia de 20 de octubre de 2011, C-281, EU:C:2011:10
- Sentencia de 11 de septiembre 2007, C-17, EU:C:2007:06
- Sentencia de 14 de septiembre de 2010, C-48, EU:C:2010:09

Listado de abreviaturas

- LPI: Ley de la Propiedad Intelectual
- LPJDI: Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industria
- LM: Ley de Marcas
- RDMC: Reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios