

LA COMISIÓN EUROPEA Y LA REFORMA DEL DISEÑO

THE EUROPEAN COMMISSION AND THE REFORM OF DESIGNS

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES*

RESUMEN

Algunos empresarios innovan creativamente la apariencia de la totalidad o de una parte de sus productos con el fin de hacerlos más atractivos para los consumidores. La intencionada seducción visual que se persigue con dicha innovación creativa influye en la elección de los consumidores. La figura jurídica que prevé el ordenamiento para proteger esa innovación creativa se denomina diseño industrial. Recientemente, la Comisión Europea ha publicado un amplio documento que contiene una evaluación en profundidad del funcionamiento general durante estos años del sistema de protección de diseños industriales en la Unión Europea, incluidos los niveles nacional y de la propia UE.

En las líneas que siguen haré, primeramente, un resumen de las principales conclusiones a las que llega la Comisión Europea, y, a continuación, mis personales reflexiones, teniendo en cuenta las consideraciones que he venido publicando desde la promulgación de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Palabras clave: Diseño industrial, reforma europea del diseño, concepto de diseño, componentes de reparación, relación con la propiedad intelectual.

ABSTRACT

Some entrepreneurs are constantly innovating regarding the appearance of the totality or o part of their products in order to make them more attractive for consumers. The intentional visual appeal that is searched for with that innovation has an impact in the consumer's election. The legal construct previewed by the legal system to protect this creative innovation is industrial design. Recently, the European Commission has published an extensive document containing a deep evaluation of the general functioning during these years of the protection system of industrial designs in the European Union. This study includes both the national and European Union levels.

In the next lines, I will firstly make a synthesis of the main conclusions of the European Commission and, then, I will include my personal views, taking into consideration the lines I have been studying and publishing since the promulgation of the Spanish Act on Industrial Design from 2003.

Keywords: Industrial design, European reform of Design, concept of design, spare parts for repair purposes, relationship with copyright.

* Profesor Doctor y Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Dirección de correo electrónico: jomotero@oterolastres.com.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. OBJETIVOS Y CONCLUSIONES GENERALES.—III. SOBRE LAS DISTINTAS OPCIONES PARA PROTEGER EL DISEÑO.—IV. SOBRE LAS DEFINICIONES DE DISEÑO Y PRODUCTO Y LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN.—V. SOBRE EL CONTENIDO DEL DERECHO, LA DEFENSA EN CASO DE INFRACCIÓN Y LA VIDA LEGAL DE LOS DISEÑOS.—VI. RELACIÓN CON OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN: LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE MARCAS.—VII. LOS COMPONENTES DE REPARACIÓN.—VIII. CONSIDERACIONES PERSONALES.—1. Sobre las distintas opciones para proteger el diseño.—2. Sobre las definiciones y requisitos de protección.—3. Sobre la acumulación.—4. Sobre los componentes de reparación.—IX. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. OBJECTIVES AND GENERAL CONCLUSIONS.—III. THE DIFFERENT OPTIONS TO PROTECT INDUSTRIAL DESIGN.—IV. THE DEFINITIONS OF DESIGN AND PRODUCT AND THE REQUIREMENTS OF PROTECTION.—V. THE CONTENT OF THE RIGHT.—VI. RELATIONSHIP WITH OTHER FORMS OF PROTECTION: COPYRIGHT AND TRADEMARKS.—VII. THE SPARE PARTS FOR REPAIR PURPOSES.—VIII. PERSONAL VIEWS.—1. On the different options to protect design.—2. On definitions and requirements of protection.—3. On accumulation of protections.—4. On spare parts for repair purposes.—IX. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Como es sabido, hay empresarios que innovan creativamente la apariencia de la totalidad o de una parte de sus productos con el fin de hacerlos más atractivos para los consumidores. La intencionada seducción visual que se persigue con dicha innovación creativa que se materializa en el aspecto externo de los productos influye en la elección de los consumidores, haciendo que prefieran un producto a los demás. Por eso, los productos bien diseñados cuentan con una ventaja competitiva importante y convierten a las empresas que invierten en diseño en organizaciones que tienden a ser más rentables y a crecer más rápidamente.

La figura jurídica que prevé el ordenamiento para proteger esa innovación creativa incorporada en la apariencia externa de un producto o de una parte del mismo se denomina diseño industrial o, en terminología europea, el dibujo o modelo europeo. Y para que dicha figura fomente de verdad la creación incesante de innovaciones protegibles como nuevos diseños de productos, se requiere una protección jurídica accesible, moderna, eficaz y coherente.

El derecho de diseño siempre fue considerado el «pariente pobre» de la Propiedad Industrial por la escasa atención que recibió por parte de los legisladores nacionales. Era como si después de dedicar arduos esfuerzos a regular las patentes y las marcas los legisladores llegaran cansados a la hora de abordar la compleja materia de los diseños y carecieran de las fuerzas necesarias para afrontar la ingente tarea de su modernización. Por eso, las leyes de los distintos países eran obsoletas. Además, organizaban la protección en torno a principios poco coincidentes, sin que existiera en el ámbito de la Unión Europea el grado mínimo de armonización para que hubiera un verdadero mercado interior.

La intervención de la UE en el ámbito de los diseños industriales no tenía más remedio que producirse y fue así como, en julio de 2001, la Comisión publicó un Libro Verde sobre los dibujos y modelos comunitarios sobre cuya base se inició la reforma de la materia con el como objetivo primordial de eliminar las barreras al libre flujo de mercancías¹. A tal efecto, y para la creación de un verdadero mercado único para los diseños en la UE actuó a dos niveles: armoni-

¹ *Vid.* «Libro Verde sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos industriales», Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, III/F/5131/91-EN 1991.

zando la legislación nacional a través de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre², y creando un título de protección unitario (un derecho que cubre el territorio de toda la UE) a través del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios³. La intervención se propuso como parte de los esfuerzos de la UE para proporcionar un marco sólido para la protección de la propiedad industrial, y siguió a las iniciativas anteriores sobre patentes y marcas.

Recientemente, la Comisión Europea ha publicado un amplio documento que contiene una evaluación en profundidad del funcionamiento general durante estos años del sistema de protección de diseños industriales en la Unión Europea, incluidos los niveles nacional y de la propia UE⁴.

En las líneas que siguen haré, primeramente, un resumen de las principales conclusiones a las que llega la Comisión Europea, y, a continuación, mis personales reflexiones, teniendo en cuenta las consideraciones que he venido publicando desde la promulgación de la ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

II. OBJETIVOS Y CONCLUSIONES GENERALES

Esta evaluación tenía por objetivo proporcionar una base empírica sólida a los efectos de mostrar si: (i) la legislación vigente en el UE ha cumplido sus objetivos originales; y (ii) es o no necesario mejorar o actualizar el sistema de protección de diseños de la UE.

Pues bien, la primera gran conclusión del estudio es que, sin la adopción de la Directiva y el Reglamento, el marco jurídico sobre la protección de los diseños, compuesto por las leyes nacionales de los Estados miembros, habría permanecido muy fragmentado. No habría permitido una convergencia significativa, incluso en las prácticas de las oficinas nacionales de PI.

La persistencia de grandes disparidades en las legislaciones nacionales de los Estados miembros y la limitación del efecto de la protección de los diseños nacionales en el territorio de otros Estados miembros, además de impedir la creación de un mercado único para las mercancías que incorporan diseños, habrían supuesto también una grave distorsión de la competencia.

En términos generales se puede afirmar que la evaluación muestra que la legislación de la UE sobre protección de diseños: (i) está funcionando bien en general; (ii) ha cumplido en su mayoría con los criterios de evaluación; y (iii) sigue siendo en gran medida apta para su propósito.

Esto es especialmente cierto en el caso de los fundamentos y principios básicos de la legislación sobre dibujos y modelos de la UE, que claramente han resistido la prueba del paso del tiempo. Sin embargo, la evaluación también ha revelado una serie de deficiencias importantes, que deben abordarse para completar la armonización, modernizar el marco legal y adaptarlo para respaldar las transiciones tanto digital como verde.

² Vid. DO L 289, de 28 de octubre de 1998.

³ Vid. DO L 3, de 5 de enero de 2002.

⁴ Vid. Commission Staff Working Document Evaluation of EU legislation on design protection SWD/2020/0264.

Más concretamente, la evaluación mostró que los objetivos de la legislación de la UE sobre protección de diseños siguen siendo muy pertinentes a la luz de la contribución sustancial de las industrias intensivas en diseño a la economía de la UE. El papel del diseño a la hora de hacer que los productos sean más atractivos para los clientes y aumentar la competitividad de las empresas es cada vez más importante.

Además, la importancia de los nuevos diseños tecnológicos, como las interfaces gráficas de usuario y los iconos, ha crecido de forma espectacular. El aumento constante del número de registros de diseños en la EUIPO⁵ demuestra el claro éxito del sistema comunitario de diseños y también refleja bien la creciente importancia económica de la protección de los diseños.

Sin embargo, la evaluación también reveló indicios de una posible infrutilización de los derechos de diseño, en parte debido a la falta de conocimiento del régimen específico de protección de diseños y sus beneficios. Y reveló también que la relevancia de la legislación se ve algo disminuida al no estar adaptada a la era digital en varias áreas [por ejemplo, (i) materia elegible de protección; (ii) medios de representación del diseño; (iii) el alcance de los derechos de diseño; y (iv) el alcance de la limitación de uso privado en el contexto de la impresión 3D]. En consecuencia, las reglas actuales no permiten proteger adecuadamente los nuevos tipos de productos y diseños.

En términos de eficacia, el estudio puso de relieve que la legislación de la UE sobre protección de diseños ha tenido mucho éxito en la construcción de un mercado único para los productos que incorporan diseños. No ha sido posible, sin embargo, cuantificar los costes y beneficios de la legislación de la UE sobre protección de diseños.

Sin embargo, se ha revelado que los costes no son especialmente elevados o desproporcionados, y no hay duda de que los costes de aplicación del sistema se ven compensados por los beneficios que ha aportado. En particular, el sistema de registro unitario ha supuesto: (i) menores costos de registro; (ii) menor complejidad y demora; y (iii) mayor transparencia. Con la evaluación efectuada, alguno de cuyos aspectos concretos paso a comentar seguidamente, la Comisión de la UE decidirá si reforma y en caso afirmativo hasta qué punto, el actual derecho de diseños industriales.

III. SOBRE LAS DISTINTAS OPCIONES PARA PROTEGER EL DISEÑO

Las figuras jurídicas que la legislación europea reformada puso a disposición de la industria del diseño estaban integradas por tres títulos de protección:

(i) El diseño comunitario registrado. Se trata de un título que se obtiene tras el registro del diseño en la EUIPO, que otorga un derecho exclusivo y excluyente con un ámbito de protección uniforme en toda la Unión Europea, con una vida legal de cinco años prorrogable por otros de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años.

(ii) El diseño nacional registrado. Se trata también de la obtención de un título registrado, pero que lo otorga una oficina de un Estado miembro (con la

⁵ Oficina Europea de Propiedad Intelectual.

excepción del Benelux que es válido en los tres países que lo integran), que confiere también un derecho exclusivo y excluyente, aunque solo de ámbito nacional del país en cuestión, y de la misma duración de cinco años prorrogables hasta llegar a veinticinco.

(iii) El diseño no registrado que puede ser a la vez comunitario o nacional, aunque todos los países que conforman actualmente la UE han optado solo por el diseño no registrado europeo. Este derecho no surge de la obtención de un título registral, sino de la puesta a disposición del público de una apariencia que reúna los requisitos de protección del diseño. Durante el primer año a contar desde su puesta a disposición del público el diseño puede acceder al registro y convertirse desde ese momento en un diseño registrado. Si no se registra, el diseño tiene una vida legal solo de tres años, pasados los cuales cae en el dominio público.

El resultado de la evaluación sobre este punto puede resumirse del siguiente modo. La legislación de la UE ha demostrado ser eficaz a la hora de proporcionar una gama adecuada de figuras de protección que son pertinentes y coherentes. Es un sistema que se considera adecuado para satisfacer las necesidades de los diversos tipos de empresas e industrias del diseño, ya que es una protección que se adapta a lo que precisan las empresas.

La posibilidad de elegir entre protección a nivel nacional, internacional o de la Unión y, en cuanto a este último, entre protección en forma registrada o no registrada, o buscar una combinación de medios de protección, supone disponer de un arsenal de derechos ajustables a las necesidades de los interesados. Finalmente, el éxito del diseño registrado comunitario y el hecho de disponer de las otras posibilidades permite a los diseñadores desarrollar una estrategia de propiedad intelectual a medida, lo cual contribuye al valor añadido de la UE del acervo de diseño.

IV. SOBRE LAS DEFINICIONES DE DISEÑO Y PRODUCTO Y LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN

La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y, a través de su incorporación las leyes nacionales, y el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, ofrece una triple definición de la figura: la de «diseño», la de «producto», y la de «producto complejo».

En relación con estas definiciones, y aunque se consideró que eran claras, algunos de los encuestados manifestaron que convenía precisar, debido a la influencia de la noción de «producto», la realidad de los «diseños digitales», especificando si los diseños virtuales, los diseños animados y las interfaces gráficas de usuario, están o no cubiertas por esas definiciones.

En este mismo punto, y en relación con la noción de «producto complejo» se recomendó reservar la figura de los productos complejos para los mecanismos complejos como los del mercado de repuestos. Y en cuanto al requisito de la «visibilidad» que podría considerarse como específico de componentes de los productos complejos, se considera que debería extenderse a todos los diseños

que deberían ser visibles para ser protegibles, así como que la evaluación de la visibilidad debería efectuarse desde la perspectiva del usuario informado.

Sobre los requisitos de protección, la conclusión es que han contribuido a la eficacia y al valor añadido de la legislación sobre los diseños. Con respecto al requisito del carácter singular, hay consideraciones sobre el concepto de usuario informado, el de «impresión general», el de la «libertad de diseño del diseñador» y el «carácter individual». La conclusión es que no existen problemas importantes con los puntos de «carácter individual» y «usuario informado», sobre todo gracias a la jurisprudencia.

Mayores problemas plantea el requisito de la novedad. El problema reside en que para que desaparezca la novedad se requiere que el hecho que implica la divulgación «haya podido ser razonablemente conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Comunidad». Y la cuestión que se suscita es si el territorio de la divulgación tiene que estar o no en la Unión Europea. La cuestión no está clara. La EUI-PO sostiene que debe tratarse de una divulgación en el territorio de la Unión Europea. Y la mayoría de los consultados también optan por esta visión restrictiva, aunque muchos de ellos señalaron que existe incertidumbre jurídica sobre este tema y pidieron que la reformar la legislación se brinde claridad sobre este punto.

En todo caso, la conclusión de la evaluación es que las «definiciones uniformes y los requisitos de protección introducidos en la Directiva y el Reglamento han contribuido a la eficacia y el valor añadido de la legislación de la UE sobre protección de diseños».

V. SOBRE EL CONTENIDO DEL DERECHO, LA DEFENSA EN CASO DE INFRACCIÓN Y LA VIDA LEGAL DE LOS DISEÑOS

(a) El estudio revela que el derecho conferido por el diseño y sus limitaciones no causaron dificultades importantes, excepto para la impresión 3D, las mercancías en tránsito y las piezas de repuesto.

En lo que concierne a la impresión 3D y la protección del diseño, la evaluación llegó a tres conclusiones. 1) Mientras que un archivo de diseño asistido por computadora, como tal, no puede ser protegido como diseño, el modelo digital incluido en el archivo si puede ser objeto de protección por la ley de diseños. 2) Si bien un uso privado y con fines no comerciales con impresora 3D no invade el ámbito de protección del derecho de diseño, las actividades de apoyo realizadas por intermediarios (p. ej., impresión o escaneo por oficinas de impresión 3D) no pueden beneficiarse de la limitación. Y 3) No está claro si los actos de cargar, alojar y descargar un archivo CAD (archivo de diseño asistido por computadora) en una plataforma disponible públicamente constituyen una infracción por diseño. En cualquier caso, los consultados ven la necesidad de que se aborden en el futuro inmediato los problemas de la impresión 3D porque se pueden causar daños a los diseñadores.

Respecto de la prohibición de las mercancías en tránsito, la gran mayoría de los encuestados (90 por 100) es de la opinión de que se amplíe el derecho de diseño y que se prohíba el tránsito de mercancías con diseños registrados

a través del territorio de la UE, incluso si las mercancías no son destinadas a ser comercializadas en la UE. En este punto, se recomendó seguir los pasos en materia de marcas que considera infracción el tránsito a través de la UE de mercancías con marcas de la Unión. Se permite, en cambio, que el transportista de las mercancías continúe con el tránsito si prueba que el titular de la marca no puede prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final.

(b) Con respecto a la defensa por infracción del diseño, la evaluación se centró sobre todo en el tema de las limitaciones a los derechos conferidos por los derechos de diseño, a saber: (i) actos realizados de forma privada y con fines no comerciales; (ii) actos realizados con fines experimentales; y (iii) actos realizados con fines de citación o de enseñanza.

El resultado de la evaluación es que los Estados miembros incorporaron adecuadamente esas limitaciones, indicando que los tribunales de Francia y los Países Bajos han ampliado esas limitaciones sobre la base de la libertad de expresión «cuando las obras artísticas o satíricas utilizan diseños registrados para hacer una declaración». Sin embargo, la evaluación pone de manifiesto que el catálogo de limitaciones de la legislación sobre diseño es demasiado limitado y que es más restringido que el de otros derechos de propiedad industrial, como las marcas, y que el del derecho de autor. Razón por la cual se recomienda explorar la posibilidad de ampliar el catálogo de las limitaciones.

(c) Finalmente, en lo que concierne a la vida legal o plazo de protección de los diseños, una buena parte de los que respondieron a la encuesta (75 por 100) considera que la protección de los veinticinco años es adecuada. Razón por la cual actualmente no se considera urgente ni necesario revisar la duración de los derechos de diseño.

VI. RELACIÓN CON OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN: LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE MARCAS

Aunque la compatibilización entre la protección del diseño y la del derecho de autor desempeña, según la Comisión Europea, un papel importante para asegurar la coherencia entre la protección global otorgada a los diseños, lo cierto es que todavía sigue siendo problemática la interacción entre ambas protecciones. Y es que los resultados de la consulta pública muestran que una relación poco clara entre la ley del diseño y la ley de derecho de autor puede conducir a la elusión de un derecho por otro.

Señala la Comisión que tanto la Directiva como el Reglamento sientan expresamente el principio de la acumulación de la protección otorgada por la ley del diseño con la dispensada por la ley de derechos de autor, siempre que se cumplan los requisitos de protección exigido por ambas legislaciones. Pero añade que la armonización lograda es limitada porque dichos requisitos de protección, incluido el nivel de originalidad, lo determinan los Estados miembros.

Es verdad que la Unión Europea ha ido armonizando cada vez más la legislación sobre derecho de autor. Es especialmente reseñable a este respecto la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. La pro-

pia Directiva y la jurisprudencia han avanzado en la determinación del concepto de «obra», señalando que se trata de un concepto autónomo del Derecho de la Unión Europea que debe interpretarse y aplicarse de manera uniforme.

Es cierto, como dice el Informe, que la interacción entre el derecho de autor y la ley del diseño es la más problemática. Y es verdad, asimismo, que la mayor dificultad se debe a la escasa armonización del derecho de autor. Razón por la cual, los avances de la jurisprudencia del TJUE en dicha armonización van a mejorar la protección acumulativa de ambas normativas jurídicas.

La armonización ha tenido lugar, como se ha indicado, a través de la interpretación de la Directiva 2001/29/CE y especialmente del concepto de «obra», el cual, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se compone de dos elementos. Por una parte, implica un objeto original, que constituye una creación intelectual propia de su autor y, por otra parte, exige la expresión de esa creación⁶.

La jurisprudencia señala que por lo que respecta al primer elemento que para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo⁷. Y que por lo que respecta al segundo elemento el concepto de «obra» a que se refiere la Directiva 2001/29 implica necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad⁸.

Finalmente, y concretamente sobre la acumulación de las protecciones del diseño y el derecho de autor, adquiere especial relieve el caso *Cofemel*, de la que deben resaltarse las siguientes consideraciones: las autoridades a las que corresponde velar por la protección de las facultades exclusivas inherentes a los derechos de autor deben estar en condiciones de conocer con claridad y precisión el objeto protegido. Lo mismo cabe decir de los terceros frente a quienes cabe oponer la protección reivindicada por el autor. Por otra parte, la necesidad de descartar cualquier elemento de subjetividad, perjudicial para la seguridad jurídica, en el proceso de identificación del citado objeto implica que este ha de ser expresado de forma objetiva⁹.

En este contexto, el legislador de la Unión ha optado por un sistema según el cual la protección reservada a los dibujos y modelos y la garantizada por los derechos de autor no se excluyen entre sí.

A este respecto, debe precisarse, de entrada, que la protección de los dibujos y modelos, por un lado, y la protección garantizada por los derechos de autor, por otro, persiguen objetivos sustancialmente diferentes y se someten a regímenes distintos. En efecto, tal como ha hecho constar el Abogado General, en esencia, en los puntos 51 y 55 de sus conclusiones, la protección de los dibujos y modelos pretende salvaguardar objetos que, aun siendo nuevos e individualizados, presentan carácter práctico y se conciben para la producción en masa. Dicha protección, de otro lado, está destinada a aplicarse durante un tiempo

⁶ Vid., en ese sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel*, C-683/17, y la sentencia de 11 de junio de 2020, *Brompton Bicycle*, C-833/18.

⁷ Sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel*, C-683/17 y la sentencia de 11 de junio de 2020, *Brompton Bicycle*, C-833/18.

⁸ *Idem*.

⁹ Vid., en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, *Levola Hengelo*, C-310/17, EU:C:2018:899, apartado 41 y sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel*, C-683/17.

limitado pero suficiente para permitir que se rentabilice la inversión necesaria para crear y producir dichos objetos, sin obstaculizar por ello excesivamente la competencia. Por su parte, la protección asociada a los derechos de autor, cuya duración es, con mucho, significativamente superior, está reservada a los objetos que merecen ser calificados de obras.

Por dichas razones, y como también ha hecho constar el Abogado General en el punto 52 de sus conclusiones, el reconocimiento de una protección mediante derechos de autor a un objeto protegido como dibujo o modelo no puede ir en menoscabo de la finalidad y la eficacia respectivas de estas dos protecciones.

De ello se desprende que, aunque en virtud del Derecho de la Unión la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación solo puede contemplarse en determinadas situaciones.

A este respecto, procede destacar, por una parte, que como se desprende del sentido habitual del término «estético», el efecto estético que puede producir un modelo es el resultado de la sensación intrínsecamente subjetiva de belleza que experimenta cada persona que lo contempla. En consecuencia, dicho efecto de naturaleza subjetiva no permite, por sí mismo, caracterizar la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad, en los términos de la jurisprudencia mencionada en los apartados 32 a 34 de esta sentencia.

Por otra parte, es cierto que en la actividad creativa entran en juego consideraciones de carácter estético. Sin embargo, no es menos cierto que el hecho de que un modelo genere un efecto estético no permite, por sí mismo, determinar si dicho modelo constituye una creación intelectual que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor y que cumpla, por tanto, el requisito de originalidad descrito en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia.

De lo anterior se deriva que la circunstancia de que un modelo como los modelos de prendas de vestir controvertidos en el litigio principal genere, más allá de su finalidad práctica, un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético no justifica que se califique de «obra» en el sentido de la Directiva 2001/29.

Por eso, el estudio se pregunta si el margen de maniobra que actualmente se deja a los Estados miembros sigue estando justificado.

Finalmente, en lo que concierne a la interacción entre la ley de diseños y la de marcas, la evaluación revela que también se presenta problemática. El estudio da por sentado que cabe acumulación entre estas dos leyes en los casos de las marcas figurativas y las marcas de forma. Por eso, los consultados señalaron la conveniencia de armonizar todavía más ambas normativas. Y dado el reciente desarrollo de la legislación de marcas, en el estudio se señala que será muy probable que los diseños animados estén protegidos como una marca en movimiento y no como un diseño en el que solo pueden registrarse siete vistas estáticas.

VII. LOS COMPONENTES DE REPARACIÓN

Se explica en el Documento de trabajo que los derechos de diseño pueden proteger la apariencia de la totalidad o parte de un producto, incluidas las partes

destinadas a ensamblarse en un producto complejo. Se añade que los componentes de un producto complejo solo pueden protegerse si, una vez incorporados al producto complejo, permanecen visibles durante el uso normal del producto. Se dice también que la protección del diseño no puede otorgarse para aquellas características de apariencia de un producto que sean dictadas únicamente por su función técnica, ni para las llamadas interconexiones mecánicas imprescindibles. Y se concluye que estas disposiciones son particularmente importantes cuando consideramos la protección otorgada a las partes visibles de un producto complejo que se reemplazan con fines de reparación («piezas de reparación»).

Pues bien, dados los intereses contrapuestos que se manifestaron a favor del sometimiento de los componentes de reparación al régimen normal de los diseños sobre partes destinadas a ensamblarse en un producto complejo y los que se pronunciaron a favor de la previsión de la introducción de una «cláusula de reparación» que limitara la aplicación de los derechos de diseño, los redactores de las normas europeas propusieron el establecimiento de un régimen temporal de limitación de los derechos de diseño en el caso de componentes de reparación (art. 110 del Reglamento CE 6/2002).

Pues bien, el resultado de la evaluación de dicho régimen transitorio es que la falta de normas uniformes sobre la protección de las piezas de recambio visibles impide la realización del mercado único en un área económica importante. Las normas transitorias previstas en la Directiva han resultado ineficaces para superar la segmentación del mercado interior, lo que socava la eficacia y la eficiencia generales del sistema de protección de diseños.

La congelación del *statu quo* nacional (que permite a los Estados miembros modificar sus leyes de diseño únicamente hacia la liberalización), junto con la introducción de una cláusula de reparación en el Reglamento, fueron pasos intermedios importantes y necesarios para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas nacionales y el sistema de la UE. Sin embargo, estas medidas no permitieron alcanzar la coherencia y no pueden considerarse una solución final adecuada.

Como resultado, se socava la competencia justa y efectiva (en particular, pero no exclusivamente, en el mercado de repuestos de automóviles, que también es importante en vista de las normas de exención por categorías antimonopolio vigentes para el sector del automóvil), con un impacto especialmente negativo en la competitividad de la industria automotriz. Sector de repuestos de reparación independiente (para PYME en particular). Esto, a su vez, conduce a opciones limitadas y precios más altos para los consumidores, e impacta negativamente en la reparabilidad del producto, yendo en contra de los objetivos y el desarrollo de la economía circular.

La falta de una armonización completa de las normas sobre protección de las piezas de repuesto visibles dificulta la evaluación del carácter infractor de las mercancías, en particular en el contexto de la aplicación aduanera de los derechos de propiedad intelectual relacionados.

VIII. CONSIDERACIONES PERSONALES

Expuestos a grandes rasgos los resultados de la evaluación del régimen vigente en materia de diseños, voy a concluir esta visión panorámica de la regulación

de estas importantes figuras de la propiedad industrial exponiendo mis consideraciones personales sobre la cuestión, siguiendo el mismo esquema que el de la evaluación. Para una mayor información sobre la fundamentación de mis opiniones, remito a los lectores a otras obras que estudian en profundidad esta materia¹⁰.

1. Sobre las distintas opciones para proteger el diseño

Coincido en que la protección dispensada por el diseño comunitario registrado, el diseño nacional registrado y el diseño no registrado es muy eficaz para proteger adecuadamente los resultados de la Estética Industrial, satisfaciendo sobradamente las necesidades de la industria del diseño y respetando los derechos de los diseñadores.

El sistema que, como se dirá, permite incluso para los diseños artísticos invocar la protección del derecho de autor, pone a disposición de los interesados un amplio repertorio de derechos que incentivan suficientemente la inversión en Estética Industrial.

2. Sobre las definiciones y requisitos de protección

Desde la aparición de la nueva regulación de la figura mostré mi extrañeza por la manera en que se acometió la definición de esta modalidad de la propiedad industrial.

En efecto, en mi opinión, al definir la Directiva y el Reglamento la figura rompe la unidad conceptual del diseño industrial, como bien inmaterial, ya que descompone el diseño en sus dos elementos: la entidad inmaterial (*corpus mysticum*) que es definida en la letra *a*) y el soporte material al que también se alude en la letra *a*) (la totalidad o una parte de un producto) y con más amplitud en las letras *b*) y *c*). Y también me referí a la nota de la «visibilidad», que está implícita en la propia definición englobada en la palabra «apariciencia» y cuando requiere este rasgo conceptual a los componentes de los productos complejos.

Finalmente, también critiqué la existencia de ambigüedad en el caso de los productos compuestos (como una cocina en tanto que habitación o pieza donde se guisa la comida), así como la concepción materialista del diseño que impediría la protección de los diseños virtuales.

En cuanto a los requisitos de protección, la evaluación reprocha, cosa que también critiqué, la falta de precisión de la fórmula empleada para saber si la accesibilidad tiene que tener lugar o no en la Unión Europea.

Pero mi crítica fue más allá, ya que creo que tal y como ha sido regulada la novedad equiparándola a la accesibilidad y, por tanto, basándose en la divulgación anterior al registro, es una aproximación al derecho de patentes que se acomoda mal con la especificidad del derecho de diseño.

En efecto, la Directiva y el Reglamento han optado por un concepto de novedad que se inspira en el principio de que nuevo es lo no accesible y, por tanto, lo conocido, lo «no divulgado», en un momento determinado. Pues bien, este

¹⁰ Para una mayor información sobre la fundamentación de mis opiniones, los remito a OTERO LASTRES (2003), *passim* y a FERNÁNDEZ-NÓVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRÁ (2017), *passim*.

principio, si bien tiene sentido en materia de patentes, es totalmente inadecuado para el diseño industrial. A esta conclusión se llega si nos detenemos brevemente en el fundamento de la protección de estas dos figuras.

Como es sabido, una vez que logra su regla técnica, el inventor tiene una doble posibilidad: explotar en secreto su invención o solicitar la patente. Si opta por explotarla en secreto, lo cual es intrínsecamente posible por la propia esencia de la invención como regla técnica, es claro que el inventor no la va a dar a conocer, con lo cual no se produce progreso tecnológico alguno. Y ello porque en la medida en que esa regla técnica se mantiene en secreto, no pasa a ser un nuevo escalón en el avance del progreso tecnológico. Pues bien, como quiera que el objetivo esencial del Derecho de patentes es, como todos Ustedes saben, fomentar el progreso técnico-industrial y esto solo tiene lugar si el inventor da a conocer su regla técnica, el ordenamiento jurídico le concede un derecho de exclusiva temporalmente limitado a cambio de que solicite la patente y con ello describa su invención. Pero si el inventor revela su invención antes de solicitar la patente, entonces pierde el derecho a obtener la patente porque la regla técnica, al haberse dado a conocer, ya forma parte del patrimonio tecnológico y puede contribuir a que este siga progresando.

Nada de esto ocurre en el diseño industrial. Aquí el diseñador no puede optar entre explotar en secreto el diseño o solicitar la protección. Y, por tanto, el derecho de exclusiva no se le concede a cambio de que revele su creación. Por tratarse, como hemos visto, de una forma exterior, «la apariencia de un producto», no es posible explotar el diseño en secreto, por eso carece de relieve el dato de que el diseñador haya revelado o no su creación antes de solicitar la protección. En este punto, el fundamento de la protección del diseño se aproxima, pero solo en parte, al del Derecho de autor, toda vez que la protección es independiente de si el autor ha mantenido, o no, en secreto su creación hasta un determinado momento: divulgación de la obra y protección son perfectamente compatibles en el Derecho de autor y también deben serlo en materia de Diseño Industrial. Pero en estos el fundamento de la protección coincide solo en parte con el del Derecho de autor, porque, además de este fundamento de tipo subjetivo, y para que no puedan protegerse al mismo tiempo dos creaciones idénticas creadas independientemente, hace falta un fundamento de tipo objetivo, que es el «enriquecer el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria». Así pues, el concepto de novedad adoptado por la Directiva y el Reglamento no es acertado por haber acogido un concepto inspirado en un principio del Derecho de Patentes, que no está en consonancia con los principios en los que se basa la figura del diseño industrial.

Tal vez esta sea la razón por la que se ha «suavizado» tanto el concepto de «divulgación» y por la que ha habido que acudir a la «ficción legal» de conciliar la exigencia de la novedad, entendida como «no divulgación antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la de prioridad», con la posibilidad de registrar el diseño casi un año después de su divulgación.

3. Sobre la acumulación

Coincido con el Informe en que hay que resolver dos problemas para dar una solución satisfactoria al problema de la acumulación. Uno es el de la escasa

armonización del Derecho de autor y el otro el de la diversidad de las soluciones de los derechos de los Estados miembros a lo que la legislación europea encomienda la decisión en este punto.

Es verdad que la jurisprudencia del TJUE ha armonizado el concepto de obra y el del requisito de la originalidad. Pero su criterio no es, en mi opinión, del todo acertado. Aunque combina elementos subjetivos y objetivos para determinar el concepto de obra y el de originalidad, no lo hace con el debido rigor y claridad. Y es que son conceptos distintos que no pueden ser mezclados. Una cosa es la obra y los rasgos conceptuales para que haya obra y otra cosa distinta es la originalidad como requisito de protección. En el Derecho de patentes, una cosa es la noción de invención y otra la de los requisitos de la invención patentable.

La reunión de elementos que son rasgos de la obra en cuanto tal y del requisito de protección, la originalidad, se comprueba cuando el TJUE afirma que la «obra», el cual, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se compone de dos elementos. Por una parte, implica un objeto original, que constituye una creación intelectual propia de su autor y, por otra parte, exige la expresión de esa creación». No es cierto que obra y originalidad sean conceptos sinónimos y ambos rasgos de la noción de obra. La obra, como dice, el TJUE constituye una creación intelectual propia de su autor y presupone la expresión de esa creación. A lo que debe añadirse que la obra implica necesariamente, como dice con acierto el TJUE, la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad

Pero para ser protegible la obra todavía tiene que ser original. Sostiene el TJUE que para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo. Estoy de acuerdo con el TJUE cuando habla de «decisiones libres y creativas» del autor. Sin embargo, creo que el alto tribunal de la Unión se equivoca cuando habla de que para que haya originalidad es necesario y suficiente que la obra refleje «la personalidad de su autor». La razón de ello es que todas las obras, insisto, todas las obras debidas al intelecto de un ser humano reflejan indefectiblemente su personalidad. Todos, en tanto que seres individuales y distintos, tenemos nuestra propia personalidad y esta se refleja de manera absolutamente inevitable en nuestras propias obras. Lo que no todos tenemos es creatividad, ni los que tienen creatividad la tienen en la misma medida. Por eso, insisto en que, para mí, la originalidad es la manifestación en la obra de la creatividad de su autor.

Hay otro punto que me parece conveniente plantear. Las legislaciones nacionales sobre Propiedad Intelectual suelen establecer que: «Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: [...] 2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra (art. 3 del TRLPI español). Como en la propiedad industrial no hay un texto codificador, sino que hay leyes especiales, la posibilidad de la acumulación hay que ir buscándola en la ley reguladora de cada modalidad.

Pues bien, así las cosas, pienso que de las tres características que establece la legislación de derecho de autor respecto de la propiedad industrial, a saber: independencia, acumulabilidad y compatibilidad, esta última cuestión merece alguna reflexión.

En mi opinión, hay que abandonar la concepción francesa de la acumulación absoluta (que rechaza, por lo demás el TJUE) porque excepto para las obras expresamente mencionadas en la legislación de derecho de autor, a saber: las obras de arte aplicadas a la industria, hay incompatibilidad entre la protección del derecho de autor y la ley de diseño. Someter a los diseños ordinarios, es decir, a los que no son obras de arte aplicado, a la legislación de Derecho de autor supone aplicarles unos principios que son incompatibles con los de la propiedad industrial, especialmente el de la seguridad jurídica inherente al mercado que es donde operan estos últimos derechos.

4. Sobre los componentes de reparación

Comprendo la insatisfacción de la Comisión sobre la ineficacia de las normas actuales incluido el régimen transitorio del artículo 110 del Reglamento (CE) 6/2002. Pero, a mi modo de ver, la falta de coherencia para alcanzar un mercado único en esta materia obedece al hecho de que la propia regulación europea de los diseños admite el doble registro del todo y de las partes de un artículo compuesto. Lo que en materia de automóviles significa la posibilidad de proteger por dos derechos de diseño distintos el modelo del automóvil y sus componentes que son partes del automóvil mismo. Y claro, vistas las consecuencias a las que llevaba esta doble protección hubo que establecer el régimen especial para las piezas de reparación.

Con todo, creo que la sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2017 (asuntos acumulados C-397/16 y C-435/6) ofrece una buena solución. En efecto, debe tenerse en cuenta que la cláusula de reparación tiene por objeto llevar a cabo una liberalización extensiva de las piezas de recambio, impidiendo que el titular pueda invocar sus derechos exclusivos cuando se utilicen piezas que incorporen un dibujo o modelo de su titularidad, durante todo el período de utilización del producto complejo.

Pues bien, el TJUE señala que «la cláusula denominada “de reparación” supedita la exclusión de la protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial. Por tanto, la llanta de automóvil debe calificarse de «componente de un producto complejo» en el sentido del artículo 110.1 R. 6/2002 ya que es un componente del producto complejo que constituye un automóvil, sin la cual ese producto no puede ser utilizado normalmente (porque falta o se ha dañado). Por el contrario, queda excluida de dicha cláusula toda utilización de un componente con fines decorativos o por conveniencia, como la sustitución de un componente por razones estéticas o de personalización del producto complejo.

Finalmente, el Tribunal estimó que la disposición debe interpretarse en el sentido de que, para poder invocar la cláusula de reparación, el fabricante o el vendedor de un componente de un producto complejo está sometido a una obligación de diligencia en cuando al respeto por parte de los usuarios finales respecto de las condiciones de utilización. Dicha obligación de diligencia implica que el fabricante deberá comunicar al adquirente que el componente de que se trata incorpora un dibujo o modelo del cuál no es titular y que está

exclusivamente destinado a ser utilizado en las condiciones previstas por el artículo 110.1 R. 6/2002. En concreto, dicha prueba podría consistir, si bien no exclusivamente, en una declaración firmada por el adquirente, en una cláusula incluida en el contrato de venta o la indicación clara y visible en el producto, su embalaje o catálogos de venta.

Pero el Tribunal añadió que esa obligación de información no es suficiente para cumplir el deber de diligencia y se transforma en una negativa a vender un componente cuando sabe o tenga motivos razonables para pensar que el componente no iba a ser utilizado respetando esas condiciones. Por lo tanto, si no obstante dichos motivos el fabricante comercializa el componente, dicho fabricante pierde el derecho a invocar la disposición de la «cláusula de reparación».

IX. BIBLIOGRAFÍA

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel, y BOTANA AGRA, Manuel (2017), *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid.
- OTERO LASTRES, José Manuel (2003), «El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003», en AAVV, *Tratado de Derecho Mercantil*, Marcial Pons Derecho, Madrid.