

LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLADANO
Magistrado

Palabras clave: propiedad industrial, diseño industrial, dibujos y modelos industriales.

ENUNCIADO

Un fabricante de lámparas averiguó, por medio de las comprobaciones al efecto encargadas a través de medios privados de investigación, que otro fabricante estaba distribuyendo también lámparas coincidentes en cuanto a los diseños registrados por el primero, estimando que tal actividad infringe sus derechos de propiedad industrial y que le está originando cuantiosos perjuicios en su actividad comercial e industrial.

El abogado defensor del demandado, considerando que no existen diferencias sustanciales entre los diseños enfrentados, estima que no procede la reclamación pretendida al estar amparada su actividad por la libertad de competencia y de libre mercado, tratándose de diseños que se encuentran ya hace tiempo en el estado de la técnica y que son de dominio público, no estando protegidos por derecho alguno, cuyo monopolio de explotación le corresponda al demandante que, antes, le requirió al efecto.

CUESTIONES PLANTEADAS:

1. ¿Qué debe entenderse por infracción del diseño o modelo industrial anterior ya registrado si se aduce la fabricación de objetos que utilizan elementos sustanciales del ya registrado y que se considere prioritario?

2. ¿Cuál será la diferencia o diferencias esenciales entre la mera similitud y la existencia de elementos sustanciales coincidentes en el caso de diseño comunitario, incluso si se trata de la protección del diseño aún no registrado?
3. ¿Tratándose de diseño, cuándo se puede decir que el controvertido presenta las exigidas notas o características de novedad y singularidad que lo hacen susceptible de protección legal y judicial frente a todos?

SOLUCIÓN

1. La existencia de posible infracción del diseño ya registrado, cuando los que se le opongan utilicen elementos sustanciales del mismo que tiene legalmente carácter prioritario, tratándose de diseños de lámparas, ha de partir de la inexistencia en el que se considera infractor de diferencias de entidad que permitan concluir que producen en el usuario informado una impresión general distinta o diferenciada, diferencias que deben ser de entidad suficiente, debiendo concurrir, para que no exista infracción de la prioridad del diseño registrado y protegido, el requisito añadido consistente en que el registrado antes no forme parte de una idea o tendencia que sea susceptible de exclusiva.

En consecuencia, si al efectuarse la necesaria contraposición o comparativa entre el diseño registrado y el posterior que se considera vulnerador de la exclusiva de la que goza el primero, normalmente efectuada mediante la comparación gráfica o visual de las respectivas representaciones gráficas y de las fotografías de los respectivos catálogos de las empresas respectivas, así como de los obrantes en el certificado o certificados de registro presentados por el demandante, se comprueba o resulta que existe infracción de lo establecido al respecto en los artículos 10 y 19 del Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios, se deberá otorgar la derivada protección del *ius prohibendi* que asiste a la empresa demandante.

Ello acaecerá así porque se compruebe, con claridad y sin dudas, que las lámparas fabricadas por la empresa demandada, aun no siendo idénticas o copia servil del diseño registrado por la actora, se caracterizan por no producir en el usuario demandado una impresión general distinta o diferente.

Por usuario informado viene estimando la jurisprudencia que ha de entenderse que no se trata de un consumidor cualquiera, pero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes (art. 9.º Ley de Patentes) ni los integrantes de los círculos especializados del sector y que «posee un cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector sin llegar a ser especialistas en diseño». Por otro lado, si se proyecta este concepto de «usuario informado» al concreto producto litigioso (lámparas) se observa que se trata de un producto de consumo común por el público en el sentido de que cualquier persona puede ser el adquirente del mismo, por lo que no son tan importantes en este litigio los dictámenes periciales sino que el propio juzgador puede colocarse, atendido su nivel de conocimientos sobre el sector de la iluminación, en la posición del usuario informado.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que lo que debe ser objeto de comparación es la impresión general que producen, de un lado, el modelo registrado y, de otro lado, las lámparas de la demandada. Para ello, deberá determinarse previamente cuál o cuáles son los elementos que destacan o singularizan los dos productos. En nuestro caso, es la pantalla y, en ambos casos, está abierta en su parte inferior e integrada por un elemento exterior transparente y una pantalla interior con idéntica forma que presenta unas líneas verticales.

En relación con la cuestión relativa a la valoración del grado de libertad del autor respecto al grado de protección del diseño o modelo comunitario a que se refiere el artículo 10 del reglamento ya citado, ha de darse la razón a la empresa demandante que interesa la protección de su registro en tanto que:

- 1.º La misma no haya pretendido arrogarse el derecho de exclusiva sobre una determinada concepción o idea de lámpara sino la defensa de su *ius prohibendi* como titular de un modelo comunitario registrado con unas características formales determinadas.
- 2.º La posible anticipación en el mercado de modelos similares es irrelevante, pues si nunca se cuestionó en la contestación la validez del modelo de la actora en la forma prevista en el artículo 85.1 del reglamento, de manera que quede fuera del objeto del proceso la novedad y el carácter singular del modelo registrado de la actora.
- 3.º Si los supuestos modelos que se indican como integrantes de una tendencia no susceptible de exclusiva o bien presenten diferencias sustanciales en sus características formales o bien presenten importantes diferencias funcionales con el modelo de la actora.

En su consecuencia, procederá la protección si, no obstante las diferencias que presentan los modelos en liza, las lámparas de la demandada no producen una impresión general distinta que la que produce el modelo registrado, vulnerando el ámbito de protección previsto en el artículo 10.1 del reglamento. Ha de tenerse en cuenta que la protección del modelo comunitario no se limita sólo a los modelos idénticos o cuyas características difieran tan sólo en detalles insignificantes, sino también a los diferentes que no provoquen en el usuario informado una impresión general distinta. En el caso planteado, que responde a una situación real, se trataba de que el elemento determinante era la especial y característica configuración de la pantalla y su elemento exterior transparente que la recubría y ésta era idéntica en las lámparas colgantes individuales, en las dobles y triples y en los plafones. De mantenerse la tesis contraria, podría llegarse al absurdo de que para eludir el *ius prohibendi* del titular del modelo comunitario bastaría con incluir varias pantallas en lugar de una.

Las consecuencias de la infracción serán las previstas en el artículo 53.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en virtud de la remisión a la legislación nacional prevista en los artículos 88.2 y 89.1 d) del reglamento. Así pues, deberán adoptarse las medidas oportunas con el objeto de que desaparezcan hacia el futuro y hacia el pasado todos los efectos derivados de la fabricación y comercialización de los modelos infractores, de modo que se estimarán las acciones de cesación, de remoción, de destrucción y de difusión, deducidas en la demanda

que se articule con tal finalidad legal, todas ellas previstas en los apartados a), c), d) y f) del artículo 53.1 de la ley citada. En cuanto a la acción de difusión, se estimará la publicación del fallo en revistas especializadas, pues el resarcimiento que supone publicitar la existencia de la infracción debe limitarse al sector específico de actividad de la iluminación, sin que sea necesaria la publicación en periódicos de información general, pues no se está en presencia de un producto de uso continuado ni básico para la generalidad de los consumidores.

2. A tal respecto, ha de señalarse que, siendo esta cuestión verdadera continuación o complemento de la precedente, se estimará que no ha habido infracción del registro que se pretende proteger si se trata de la concurrencia del requisito de la singularidad en los modelos que comercializa la demandada y respecto de los cuales afirma la actora, no producen en los usuarios una impresión general distinta de los diseños propios por ella comercializados.

Tratándose de diseño o diseños aún no registrados, respecto de los que se impetire la protección judicial por presunta infracción de los mismos (arts. 1.º, 11.1 y concordantes Rgto. 6/2002 sobre Dibujos y Modelos Comunitarios), si los modelos cuya infracción se aduce como fundamento de la pretensión declarativa y de condena que se deduzca en la demanda nacieron al mercado jurídico mediante su divulgación sin el previo registro que se solicitó y obtuvo con posterioridad, en el marco anual de gracia que aquella modalidad de protección confiere en el reglamento, adquiriendo por ello presunción de validez –art. 85.1 reglamento–, la decisión judicial ha de pasar necesariamente por el examen de determinados presupuestos a la valoración de la impresión general que los diseños acusados de infractores pueden producir a los efectos de la delimitación del ámbito de protección de los del actor a los efectos de los artículos 10.1 y 19 del referido reglamento. En primer lugar, la demarcación del objeto protegido para poder determinar en la individualidad precisa, si los modelos que se dicen infractores, producen o no en el usuario informado una impresión general distinta a los protegidos. En segundo lugar, concretar a esos efectos, quién es en este caso el usuario informado a que se refiere el artículo 6.º del Reglamento de Diseño Comunitario, cuyo concepto podemos ya avanzar, no es el consumidor cualquiera pero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes (art. 9.º Ley de Patentes) ni los integrantes de los círculos especializados del sector a que hacen referencia los artículos 7.º y 11 del reglamento comunitario en relación a la divulgación. Y, por último, vinculado a lo anterior, el alcance del grado de libertad del creador (art. 10.2 Rgto. 6/2002) que en el mercado de las formas del sector de que se trata –mobiliario doméstico– constituye un límite interpretativo de la singularidad de un producto en relación a otro similar.

En los supuestos de protección del diseño industrial, el objeto del derecho de exclusividad del actor no es el producto sino el diseño registrado. Y es que el producto constituye, según se desprende del artículo 3.º a) del reglamento (en idéntico sentido en la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, sobre la Protección Jurídica de los Dibujos y Modelos, y en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, art. 2.º 1), la materia sobre la que se asienta el dibujo, modelo o, en sentido amplio, el diseño, dibujo o modelo cuya protección sólo se produce en tanto aparece representado en la solicitud [art. 36.1 c) reglamento], alcanzando la publicidad necesaria una vez concedido el registro [arts. 49 Rgto. del Diseño y 14.2 c) Rgto. (CE) núm. 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de Ejecución del Rgto. (CE) núm. 6/2002 del Consejo, sobre los

Dibujos y Modelos Comunitarios, en adelante]. Ello supone que el examen comparativo ha de efectuarse a partir de las líneas, formas y dibujos que están registrados en la OAMI bajo los registros ya indicados y que hayan sido incorporados por el demandante, lo que añade una naturaleza esencialmente objetiva a la apreciación de la singularidad.

El artículo 6.º 1 del reglamento afirma que la impresión general que produzca en los usuarios informados constituye el presupuesto de la singularidad. Como ya se ha dicho, usuario informado no es cualquier consumidor. Como puso de manifiesto el Dictamen del Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994, en el apartado 3.2.2, el usuario informado es el que tiene un interés profesional o personal por la adquisición o reproducción del modelo, lo que enlaza una vinculación específica con el modelo más allá de la genérica de todo consumidor. Usuario informado es por tanto el profesional del sector y el cliente que poseen en esa calidad, una información amplia y específica sobre el mercado de las formas y por tanto, sin necesariamente ser expertos, están capacitados para discernir con mejor criterio que el simple usuario, las diferencias entre diseños y por tanto comparar. Significa que la apreciación de la singularidad ha de hacerse tomando en consideración a productores y comerciantes más que a clientes, ya que los productos sobre los que se asientan los diseños litigiosos son por su naturaleza complejos, y requieren de un mínimo de conocimiento para alcanzar, en este sector del comercio, una conclusión certera sobre si los productos son o no diferenciables. Si la impresión general que producen los modelos de la demandada es notoriamente diversa a la que dimana de los diseños registrados por el actor, por tanto, no están violentados por la demandada. Así debe desprenderse de un análisis comparativo de la impresión de cada modelo, porque las características dominantes de los del actor no están presentes en los modelos de la demandada, no porque no haya similitudes, sino porque las diferencias, dada la amplitud del mercado de las formas del sector mobiliario de que se trata, es tan amplio que los detalles conforman en este caso la singularidad, que desde luego es en algunos casos más acentuada que en otros, por ser las diferencias más elevadas que las referidas a simples detalles.

Como ha puesto de relieve la doctrina, la libertad del diseñador puede estar limitada por dos factores, el de la funcionalidad y el del mercado de las formas existentes. Ciñéndonos a este segundo factor, significa que cuando un patrimonio de formas de un sector determinado es muy amplio, el ámbito que resta para diseño nuevo y singular es escaso, por lo que las diferencias exigibles para diferenciar son idénticamente más reducidas. Tratándose de mobiliario de hogar, el universo de las formas de este sector es sin duda amplio. Las modas y tendencias imponen por temporada líneas de diseño dentro de las cuales se desarrolla el mercado. Y es en esa relación en la que debemos valorar la singularidad, tomando en consideración la aportación de documentación relativa a mobiliario de otras empresas. Procederá desestimar la reclamación judicial si ninguno de los modelos comunitarios están infringidos por los comercializados por la demandada porque, cuando se contrasten, resulta evidenciado ante el profesional del mercado y ante un cliente interesado y que conozca el mercado de las formas del mueble, que se trata de diseños distintos, probablemente ambos de escasa novedad, pero sin duda, cada uno con su particular singularidad.

3. Se ha de indicar, con respecto a la tercera cuestión suscitada, que se ha de principiar por señalar que, ejercitándose acumuladamente acciones por infracción de modelos comunitarios regis-

trados [art. 19.1 Rgto. (CE) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios] y por competencia desleal (arts. 5.º, 6.º, 11 y 12.2 Ley de Competencia Desleal, de 10 de enero de 1991), si una de las partes demandadas formula reconvencción, al amparo del artículo 84 del reglamento, solicitando la declaración de nulidad de los modelos registrados, por falta de novedad y singularidad [art. 25.1 b) reglamento, al no cumplir los requisitos previstos en los arts. 4.º a 9.º], ciertamente, examinado el procedimiento de registro regulado en los artículos 45 y siguientes del reglamento, se aprecia cómo, una vez producido el examen de los requisitos formales para la presentación (art. 45, que prevé la fiscalización del cumplimiento de los requisitos de los arts. 36, 37 y 39), en el caso que no se aprecien defectos subsanables (art. 46), se procederá a la inscripción de la solicitud en el registro como dibujo o modelo comunitario registrado (art. 48), salvo que, en el curso del examen a que se refiere el artículo 45, se advierta (art. 47) que el dibujo o modelo comunitario cuya protección se solicita sea contrario al orden público o a las buenas costumbres o no se ajuste a la definición de la letra a) del artículo 3.º, en la que se define al dibujo o modelo 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 su ornamentación». Ciertamente, por tanto, no existe un trámite en el procedimiento de registro en el que se valore la novedad o singularidad del dibujo o modelo, requisitos estos que, acumulativamente, se establecen en el artículo 3.º como requisitos de protección. Esa ausencia de un examen sustantivo sobre estos dos aspectos ya es advertida en la propia Exposición de Motivos del reglamento. Ahora bien, el artículo 85 del reglamento (Presunción de validez. Defensa en cuanto al fondo) lo que dispone es que en los litigios por infracción de dibujos o modelos registrados, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido dicho dibujo o modelo, de suerte que esta validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvencción para obtener la declaración de nulidad; y sólo en el caso de dibujos o modelos no registrados (art. 85.2) su validez quedará supeditada a que el titular demuestre que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 (es decir, que cumpla los requisitos establecidos en la secc. 1.ª, entre los que se encuentran los de la novedad, art. 5.º, y el carácter singular, art. 6.º) y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario, pese a lo cual también el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o mediante una demanda de reconvencción para obtener la declaración de nulidad. El reglamento establece, por tanto, diferente sistema según se trate de dibujos o modelos registrados o no registrados: en los registrados, se presume su validez; en los no registrados, se impone al titular, para que esa validez pueda ser considerada por el tribunal, la carga de probar la novedad y singularidad de los mismos. Esta carga de la prueba, por tanto, no se impone al titular de dibujos o modelos comunitarios, de modo que el tribunal los considerará válidos, por el solo hecho del registro, y habrá de ser el demandado el que, si estima que no se reúnen los requisitos de protección del artículo 4.º, haya de interesar, en su caso, la declaración de nulidad mediante reconvencción, o excepción. La cuestión de a quién pertenece la carga de la prueba se resuelve con una norma procesal española, el artículo 217 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de modo que habrá de ser el demandado reconviniente el que alegue y pruebe la falta de novedad y singularidad de los dibujos o modelos registrados.

La cuestión estriba en que, en estos casos, es el órgano judicial, en este caso el Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios, el encargado de efectuar el juicio comparativo entre los modelos enfrentados. Ese juicio comparativo no se puede intentar suplantar con la declaración de un testigo. Tampoco se considera que el juicio comparativo pueda hacerse sobre la base de unas fotografías

en blanco y negro, tomadas con cámara oculta, en las que no se aprecian con detalle necesario para efectuarlo los muebles que se dicen idénticos. En conclusión, si no existe prueba suficiente sobre los hechos en que descansan las acciones ejercitadas en la demanda, se dictará una sentencia desestimatoria de la demanda, con los pronunciamientos inherentes a ello.

SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- Ley 11/1986 (Patentes), art. 9.º.
- Ley 3/1991 (Competencia desleal), arts. 5.º, 6.º, 11 y 12.2.
- Ley 1/2000 (LEC), art. 217.
- Ley 20/2003 (Protección Jurídica del Diseño Industrial), arts. 2.º 1 y 53.1.
- Reglamento (CE) n.º 6/2002 (Dibujos y Modelos Comunitarios), arts. 1.º, 3.º a), 4.º a 9.º, 10, 11.1, 19, 25.1 b), 36.1 c), 37, 39, 45 a 49, 84, 85.1, 88.2 y 89.1.
- Reglamento (CE) n.º 2245/2002 (Ejecución del Rgto. 6/2002), art. 14.2 c).
- SSAP de Alicante, Secc. 8.ª, de 21 de febrero, 29 de julio y 25 de septiembre de 2008 y 20 y 29 de enero de 2009.