

LA NUEVA LEY ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS MÁS RELEVANTES

EVA M. DOMÍNGUEZ PÉREZ*

Doctora de Derecho Mercantil,
Universidad de Salamanca.

SUMARIO:

- I. Breve introducción.- II. Antecedentes.- III. Notas caracterizadoras de la tutela jurídica del diseño en la Ley de protección jurídica del diseño industrial:
1. Consideraciones terminológicas; 2. Concepto de "diseño" (industrial) en la Ley de protección jurídica del diseño industrial. 2.1. Algunas indicaciones en torno a la naturaleza jurídica del diseño; 2.2. Concepto de diseño.- IV. Requisitos de tutela del diseño industrial: 1. La novedad del diseño; 2. El carácter singular del diseño; 2.1. Algunas nociones sobre la "singularidad competitiva" de las creaciones; 2.2. Aplicación de la "singularidad competitiva" al diseño: el "carácter singular"; 2.3. Breves reflexiones sobre la conveniencia de la exigencia del "carácter singular"; 3. Notas en torno al registro del diseño. Principales novedades: la tutela jurídica del diseño no registrado; 3.1. El diseño registrado; 3.2. El diseño no registrado; 3.2.1. Breve introducción; 3.2.2. Régimen jurídico del diseño no registrado.- V. Conclusiones Finales.

I. BREVE INTRODUCCIÓN

Es por todos conocida la importancia que ha logrado desarrollar el diseño de los productos, hasta el extremo de ser, en un número no desdeñable de ocasiones, uno de los factores determinantes para adquirirlo en el mercado. Los envases, envoltorios, colores y formas de los productos, que determinan su apariencia exterior concediéndoles a los ojos del consumidor un valor añadido, poseen un indudable valor económico. Se ha dicho con razón que "el envase vende el producto".

Incluso este valor añadido que poseen algunos productos es especialmente evidente en aquellos que cada temporada sufren una profunda renovación; se trata de productos de corta vida comercial, que, una vez transcurrido el periodo de tiempo para el que fueron ideados, pierden su valor, siendo sustituidos por otros.

Pese a la importancia económica que el diseño de los productos presenta, en el ordenamiento jurídico español no ha existido, hasta fecha muy reciente, una norma que tutelara el diseño conforme a las circunstancias del mercado actual. Es cierto que el diseño encontraba tutela jurídica en el Estatuto de la Propiedad Industrial 1929 (EPI), que, bajo las figuras del "modelo y diseño industrial", tutelaba el diseño. Sin embargo, como veremos, la tutela que concedía el EPI al diseño, venía exclusivamente de la mano del derecho de exclusiva, lo que, como exponemos más adelante, no siempre es el mecanismo más ágil y eficaz para tutelar el diseño.

* El autor desea hacer constar su agradecimiento a Ivo Gagliuffi Perrechi (Estudio Ferrero Abogados), por su amable colaboración para la publicación del presente artículo, que tiene su fundamento en el artículo "La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al Proyecto de Protección jurídica del diseño industrial", publicado en *ADP*, t. XXIII, 2002.

¹ Ley 20/2003, 7 de julio, *BOE*, n. 162, de 8 de julio de 2003, marginal 13613.

Esta circunstancia venía siendo puesta de relieve desde tiempo atrás, si bien no es hasta la promulgación de la Ley de protección jurídica del diseño industrial¹ cuando podemos afirmar que el ordenamiento jurídico español cuenta con una normativa que tutele de forma ágil y eficaz al diseño. En definitiva, la Ley del diseño industrial debe merecer una valoración muy positiva, no solo por cuanto supone actualizar la tutela jurídica del diseño a las nuevas circunstancias del mercado, sino por cuanto además contiene una regulación muy novedosa y adecuada a las especialísimas características de algunas prestaciones (creaciones de temporada), que han estado hasta la fecha prácticamente desprotegidas y expuestas a la imitación.

En el presente artículo analizamos los aspectos señalados, deteniéndonos especialmente en las cuestiones más novedosas incorporadas por la reciente Ley de protección jurídica del diseño industrial al ordenamiento jurídico español. De esta forma, pretendemos ofrecer al lector una visión de conjunto de la actual situación del diseño en el Derecho español.

II. ANTECEDENTES

Los primeros intentos de reforma de la normativa de los dibujos y modelos industriales datan de 1959, fecha en que el profesor ROSCIONI asumió la presidencia de un grupo de trabajo, cuyo objetivo era precisamente elaborar unos principios básicos para la armonización del Derecho de los dibujos y modelos en el marco de la Comunidad Económica Europea. No obstante, las profundas diferencias entre las legislaciones de los países de la Unión Europea eran de tal magnitud, que se produjo un desacuerdo entre las delegaciones de los diversos países presentes en el Grupo de trabajo, llegándose incluso a afirmar que, pese a que la armonización era necesaria para alcanzar los objetivos del Mercado Común, esta no podría llegar a realizarse.²

En 1991, el Instituto Max-Planck elaboró, por encargo de la Comisión europea, un borrador de texto³, a la vez que simultáneamente la Comisión destacaba en el Libro Verde de 1991 la necesidad de lograr un régimen jurídico unitario en el marco de la Unión Europea, pese a las profundas diferencias que existían en las normativas reguladoras del diseño en los Países Miembros⁴.

Siguiendo esta línea se promulgó en 1998 la Directiva comunitaria de fecha 13 de octubre, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos⁵, cuyo contenido es

¹ Para una exposición de las fases y evolución de las propuestas de regulación del diseño comunitario, vid. por todos Botana Agra, M., *Hacia la armonización comunitaria del régimen de protección de los dibujos y modelos industriales*, Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Prof. Benito Post, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pág. 493-515, en especial pág. 500-501.

² La versión definitiva del Borrador es de 1 de agosto de 1991 (BOE 94/1991, doc. 523-537).

³ *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design*, documento III/525131/91-EN, desde ahora Libro Verde.

⁴ DOCE L 289/28, 28-10-98.

⁵ DOCE L 31, 5-1-2002.

⁶ En relación al Proyecto de Ley, vid. Domínguez Pérez, E. M., *La protección jurídica del diseño industrial. La norma y el carácter singular. Reflexiones críticas al Proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial*, en *peritua*, ADJ. I, XXIII, 2002.

⁷ La Tercera Disposición Final de la Ley establece que esta entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), salvo el Título IV, el Capítulo III del Título VII, y la Disposición Adicional V, que entrará en vigor al año de su publicación en el BOE. En todo caso, el artículo 33, el apartado 2 del artículo 35 y el artículo 41 (incluidos en el Título IV), entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley.

seguido sustancialmente por el Reglamento de fecha 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.⁶ Más de un año después de la expiración del plazo de transposición fijado por la Directiva (28 de octubre de 2001, vid. artículo 19 de la Directiva), se hizo público el Proyecto de Ley sobre protección jurídica del diseño industrial, proyecto que finalmente, tras el preceptivo trámite de enmiendas parlamentarias⁷, ha sido definitivamente aprobado como Ley de protección jurídica del diseño industrial.⁸

III. NOTAS CARACTERIZADORAS DE LA TUTELA JURÍDICA DEL DISEÑO EN LA LEY DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

I. Consideraciones terminológicas

La Ley se refiere a lo largo de su articulado al "diseño", expresión de origen anglosajón ("*design*"), en la que se engloban tanto el dibujo como el modelo industrial, abandonándose así la terminología más tradicional de "dibujo y modelo industrial", empleada con carácter general en el EPI de 1929 (vid. artículo 164-170).⁹

En las versiones iniciales de la Directiva comunitaria se hacía referencia únicamente al término "diseño", sin mencionar las expresiones "dibujos y modelos industriales", si bien aquella expresión era comprensiva de ambas figuras. Sin embargo, las versiones españolas de la Directiva y Reglamento comunitarios han adoptado finalmente las expresiones "dibujo y modelo". Por su parte, la Ley de protección jurídica del diseño industrial se refiere a la protección jurídica del "diseño industrial".

En definitiva, se aprecia una descoordinación terminológica entre los textos comunitarios, de una parte, y la Ley española: los textos comunitarios se refieren al "dibujo y modelo", mientras que la Ley española se refiere al "diseño", que además es calificado como "industrial".¹⁰

Aunque es cierto que tales descoordinaciones entre la terminología empleada en la Directiva y Reglamento comunitarios, de una parte, y la Ley, de otra, no implican consecuencias jurídicas, es criticable la ausencia de concordancia entre tales normas.

Ahora bien, creemos que el término "diseño" (industrial) resulta más apropiado, frente a "dibujo y modelo", por varias razones:

En primer lugar, porque, como indicaba hace ya tiempo OTERO LASTRES¹¹, pone de relieve que en realidad, el dibujo y el modelo poseen la misma naturaleza que el diseño, cual es ser una creación de forma que ornamenta el producto.

⁶ La Sexta Disposición Transitoria de la Ley de protección jurídica del diseño industrial indica que quedan derogados por la presente norma, los títulos I, IV, VIII, y el capítulo II del Título XI del EPI.

⁷ El carácter "industrial" se refiere a la idoneidad para ser fabricado en serie. Incluso la Ley sugiere la misma idea (vinculación entre el carácter industrial y la idoneidad para ser prototipo o modelo), al señalar que "... el término diseño industrial es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie (...)" (vid. EM, I, m. fine).

En todo caso, la aplicación industrial no es un requisito que expresamente exigiera el EPI, si bien es cierto, como indica Otero Lastres, J.M. ("El modelo industrial", ed. Montecorvo, Madrid, 1977, pág. 505), que tal circunstancia se derivaba del adjetivo que califica al "dibujo y modelo".

¹¹ Vid. Otero lastres, J.M., *El modelo industrial*, op. cit., pág. 333-339.

En segundo lugar, porque, al ser un término nuevo, conduce al intérprete a intuir algunas peculiaridades o elementos nuevos frente a los dibujos y modelos tradicionales, como de hecho sucede respecto del derecho sobre el diseño no registrado.

Finalmente, porque quizá se trate de un término más actual y de uso más generalizado en otros Estados Miembros (así, "design" en el Reino Unido, o "industrial design" en el Código de Autodisciplina italiano).¹²

En todo caso, resulta criticable que la Ley de protección jurídica del diseño industrial emplee en algunas ocasiones la expresión "propiedad industrial del diseño" (vid. artículo 1. 1), lo que puede seguramente deberse a la influencia que la tradicional ubicación de la tutela de los dibujos y modelos en el EPI (en el marco de la propiedad industrial) ha tenido en el legislador.

El "diseño" debe entenderse como una categoría amplia ("Oberbegriff") en la que tienen cabida los tradicionales dibujos y modelos industriales. Ello no impide afirmar que el diseño, en el sentido de la Ley de protección jurídica del diseño industrial, no requiere un especial valor estético, ni artístico, ni relacionado con la originalidad. El diseño, como indica la Exposición de Motivos de la Ley (vid. EM, 2), se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación.¹³ Esta circunstancia -esto es, el dato de que el diseño no se refiere al valor ni estético, ni original, ni artístico- permite que el legislador haya previsto (siguiendo en este aspecto al artículo 3 de la Ley de propiedad intelectual) que la forma de un producto pueda ser tutelada simultáneamente mediante un derecho de diseño y derecho de autor, siempre que la forma cumpla los requisitos que la LPI exige para conceder tutela. En definitiva, ambas formas de protección (derecho de autor y derecho sobre el diseño) son independientes, acumulables y compatibles.

2. Concepto de "diseño" (industrial) en la Ley de protección jurídica del diseño industrial

2.1. Algunas indicaciones en torno a la naturaleza jurídica del diseño

Es una idea pacífica que el diseño posee un carácter complejo, al poseer una doble dimensión: de una parte, el diseño es una creación funcional, al estar incorporada a productos, dándole a estos una utilidad. Además, de otra parte, el diseño es una creación estética, en la medida que concede al producto una apariencia más agradable, más atractiva para su adquirente.

En atención a ambas circunstancias, puede afirmarse que el diseño es de naturaleza híbrida, lo que justifica que tanto en el Derecho español como en el Derecho comparado, el diseño es susceptible de ser tutelado mediante derecho de patentes (siempre que forme parte de la invención objeto de la patente, invención que deberá cumplir los requisitos exigidos por la legislación de patentes), derecho de marcas (siempre que se trate de una forma que posea fuerza distintiva o sea idónea para

¹² *Rev. De Jur.*, 1991, I.

¹³ Vid. Blanco Jiménez, A./Cavado Cervillo, A., *El diseño comercial: Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, del Aranzadi, Pamplona, 2003.

distinguir), y simultáneamente (si cumple los requisitos exigidos para ello), mediante derecho de autor.

En el primer supuesto, la tutela del diseño, al ser este una creación funcional, se aproximaría al ámbito del Derecho de patentes (*"Patent approach"*), mientras que en el segundo y tercer supuesto, al primar en el diseño el carácter o componente estético, nos aproximaríamos al ámbito del Derecho de marcas (*"Trademark approach"*), y al Derecho de autor (*"Copyright approach"*), respectivamente.

Pues bien, los diferentes modelos (*"Approach"*) de aproximación a la tutela jurídica del diseño, han provocado la existencia de profundas diferencias en el régimen jurídico del diseño en los países del entorno de la Unión Europea¹⁴. Y es que, dependiendo del modelo que se tome, los requisitos de tutela del diseño variarían; así, a modo de ejemplo, mientras que la "novedad" en el ámbito del Derecho de patentes implica una novedad absoluta (criterio estrictamente objetivo), en el marco del Derecho de autor no se habla de novedad, sino de originalidad (criterio de carácter subjetivo).

Como veremos seguidamente, el diseño es una categoría que, aunque puede aproximarse al Derecho de marcas, o al Derecho de autor en algunos aspectos, no debe vincularse necesariamente a los derechos de propiedad industrial e intelectual existentes, precisamente por su carácter híbrido. Por ello, resulta plenamente acertada la promulgación de una Ley que regule el derecho sobre el diseño al margen de cualquier otra norma especial (así, LM, LP, LPI). Podemos concluir que la Ley, siguiendo las directrices marcadas por la normativa comunitaria, revela el nuevo modelo que se impone respecto de la tutela del diseño (*"Design approach"*), tal y como el Instituto Max-Planck propugnó en la propuesta elaborada sobre la tutela jurídica del diseño.

2.2. Concepto de diseño

El punto de partida se encuentra en el artículo 1 de la Ley, que contiene una definición de "diseño": "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación". En definitiva, el diseño sería lo que caracteriza al producto, diferenciándolo de otros de su misma especie, concediéndole así individualidad.¹⁵

El primer elemento destacable es "la apariencia" del producto, esto es, su aspecto exterior o configuración externa. Tal configuración puede venir de la mano de los elementos citados en el apartado a) del artículo 1. 1, o de otros no mencionados, como se desprende de la mención "en particular" del citado precepto. De esta forma, el legislador, siguiendo en este punto la Directiva y Reglamentos comunitarios (vid. arts. 1 a) y 3 b), respectivamente), ha establecido una auténtica cláusula general de elementos que puedan determinar la apariencia de un producto.

¹⁴ Como veremos, tales diferencias incluso subsisten con posterioridad a la promulgación de la normativa comunitaria; así, en el Reino Unido, en relación con el derecho de diseño no registrado, estas diferencias se ponen especialmente de relieve, al existir una regulación del derecho sobre el diseño no registrado que difiere sustancialmente del derecho de diseño no registrado en la normativa comunitaria. Vid. *ibidem* IV A. 2.

¹⁵ Vid. Lence Reija, C., *El nuevo Reglamento comunitario para la protección del diseño industrial*, ADI, 2001, pág. 1457-1472, en especial pág. 1460.

Al vincular "la apariencia" con el aspecto exterior del producto, quedan así salvadas las dificultades interpretativas que planteaba el artículo 182 del EPI -al indicar como elementos que identifican la posibilidad de tutelar como modelo industrial una creación, "su estructura, configuración, ornamentación o representación"-, puesto que es una idea pacífica en la doctrina que el modelo industrial (en el marco del EPI) o el diseño (industrial) (en el marco de la Ley), se refieren a la forma externa de la creación, y no a su ámbito interno, como sugiere el término "estructura"¹⁶. No obstante, incluso el propio Reglamento comunitario incluye la estructura del producto en el ámbito de tutela del diseño (vid. artículo 3 b)), mención que la Directiva no recoge, y que, como decimos, la Ley tampoco ha incorporado finalmente.

Seguramente que el artículo 8. 1.a) de la Ley, con ocasión de la regulación del diseño de componentes de productos complejos, puede ser estimado como una reminiscencia de aquel planteamiento. En concreto, en el caso de que se trate de un producto complejo, el componente en relación al que se solicita tutela como diseño, una vez incorporado al producto, debe ser visible durante la utilización normal del producto. De esta forma, el legislador impide que elementos no visibles de un producto complejo, que pudieran integrar la esfera interna del producto (o, en términos del EPI integrar su "estructura"), puedan acceder a la tutela como diseño.

Ahora bien, el legislador español no ha sido totalmente coherente con sus iniciales planteamientos, en el sentido de que si considera tutelable como diseño la apariencia de un producto que se obtenga más allá de su percepción visual (así, mediante el tacto, vid. artículo 1. 2.a), debiera haber incluido en el marco del artículo 8 la posibilidad de que el componente de un producto complejo pudiera ser, no solamente visible, sino también perceptible mediante el tacto durante su utilización normal¹⁷ (esto es, durante el uso realizado por el consumidor final, que excluyen los trabajos relativos al mantenimiento, conservación o reparación del producto)¹⁸.

El segundo elemento relevante del concepto de diseño contenido en la Ley es la posibilidad de que el diseño se refiera tanto al producto como a un elemento de este, elemento que necesariamente tendrá que ser visible o perceptible mediante el tacto durante el uso normal del producto, en los términos expuestos anteriormente.

En tercer lugar, es una novedad que expresamente se mencione a la "ornamentación" de los productos como elementos sobre los que puede recaer un derecho de diseño. De esta forma, se evita que surjan dificultades para interpretar la amplitud que debe darse al término "producto", concepto que dejaría al margen la

¹⁶ Como indica Otero Lastres, J.M., *El modelo industrial*, op. cit., pág. 330, los tribunales venían interpretando tal término en relación al aspecto exterior del producto, salvando de esta forma la incoherencia que, de otra forma, conforme a otra interpretación, se producía.

¹⁷ Vid. Blanco Jiménez, A./Casado Cerviño, A., *El diseño comunitario*, ... op. cit., pág. 76.

¹⁸ Tomando el ejemplo propuesto por Blanco Jiménez, A./Casado Cerviño, A., *El diseño comunitario*, ... op. cit., pág. 76), las piezas situadas bajo el capó de un coche, solo visibles durante su reparación o mantenimiento, no podrían ser tuteladas mediante diseño, al quedar al margen del uso normal del consumidor.

“ornamentación”, en contraste con la dificultad que el término “prestación” plantea en el ámbito del Derecho de la Competencia desleal.¹⁹

En líneas generales, la “ornamentación”, que debe entenderse referida a envases, envoltorios y embalajes de un producto (separados de este), puede venir determinada por los mismos criterios que, de forma ejemplificativa, indica el legislador para el producto (líneas, colores, contornos, forma, textura o materiales, entre otros). La importancia económica que los envases y envoltorios han conseguido en el mercado actual aconseja que puedan recibir tutela mediante el diseño, sin perjuicio de que puedan también, en su caso, ser tutelados vía derecho de marcas (artículo 4.2.d) LM), siempre que reúnan los requisitos exigidos por tal norma²⁰.

En cuarto lugar, tratamos de determinar qué interpretación merece la mención que contiene el artículo 1 a) de la Directiva, que se refiere a la apariencia del producto o parte de él, que se derive de sus características, como líneas, contornos, colores, forma, textura, materiales *del producto en sí y/o de su ornamentación* (cursiva añadida). Por su parte, tanto el Reglamento comunitario como la Ley indican las mismas circunstancias de las que puede derivar la apariencia, pero referidas al producto o a su ornamentación (cursiva añadida).

Nos parece más correcta técnicamente la redacción de la Directiva en este punto, puesto que expresamente permite que pueda registrarse conjuntamente, de forma simultánea, tanto el diseño sobre un producto como sobre su ornamentación, solicitándose simultáneamente y en una única solicitud, el registro de la forma del producto y la de su ornamentación. Tal posibilidad, desde luego muy práctica y ventajosa para el solicitante -quien solo deberá satisfacer una tasa de solicitud-, no encuentra inconvenientes en el caso de que el producto y la ornamentación se refieran a creaciones de distintas clases del Nomenclátor contenida en la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno, puesto que expresamente el artículo 37 del Reglamento establece una excepción para las ornamentaciones (que no tienen que pertenecer a la misma clase de producto respecto del que se solicita el registro). De esta forma es perfectamente posible solicitar el registro del diseño de un utensilio de cocina, y simultáneamente solicitar el registro del diseño del envase (caja de cartón, por ejemplo) que pueda ser utilizada como envase de aquél o de otro producto cualquiera, aunque perteneciera a otra clase de producto diversa a la del utensilio de cocina.

La Ley, sin embargo, solo se refiere a la posibilidad de presentar una solicitud múltiple de varios diseños sobre productos, siempre que pertenezcan a la misma Clase de la Clasificación Internacional (artículo 22), sin mencionar si tal norma rige

¹⁹ Es la Ley de Competencia desleal (LCD) no se emplea el término “producto”, sino “prestación”, debido, principalmente a la influencia que ejerció en el legislador español el principio de competencia por las prestaciones (“Leistungsähnlichkeit”), así como su adopción por la gran generalidad de la doctrina, tribunales y normativa de nuestro entorno. Como es sabido, el uso de tal término provocó innumerables dificultades interpretativas, que técnicamente se centraban en clarificar si tal expresión era comprensiva también de los elementos externos del producto (envases, envoltorios, embalajes), adoptándose una respuesta afirmativa. Sobre este aspecto, vid. in extenso Domínguez Pérez, E.M., “Competencia desleal desleal a través de actos de imitación sistemática”, ed. Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 59-68.

²⁰ Para una exposición de la tutela del diseño a través del Derecho de marcas, vid. De la Vega García, F., *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la Competencia*, ed. Ederca, 2001, pág. 109 y ss. Vid. también Bercovite Rodríguez-Cano, A., en “Comentarios a la Ley de marcas”, dir. A. Bercovite Rodríguez-Cano, ed. Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 117 y ss.

también para el caso de solicitud de registro de ornamentaciones, esto es, si sería posible solicitar el registro del diseño de varios tipos de ornamentaciones cada una de ellas aplicables o incorporadas a productos que integran diversas Clases conforme a la Clasificación.

Si a tal silencio en sede del artículo 22 de la Ley, unimos la redacción del concepto de "diseño" *ex* artículo 1. 2 a), deberíamos en principio considerar que rige también la norma impuesta para los productos en supuestos de solicitud múltiple. Ahora bien, la solución a tal controversia debería ser la contraria, con fundamento en la Directiva comunitaria, en particular, con fundamento en los términos del artículo 1 a).

En quinto lugar, han surgido ya algunas voces que han planteado si el diseño, para ser merecedor de tutela jurídica conforme a la nueva normativa comunitaria, requiere poseer un carácter industrial. Y es que, ante la ausencia de una mención expresa de tal requisito con ocasión de la regulación de los requisitos que deben cumplir las formas para poder ser tuteladas mediante un derecho de diseño (así, *vid.* artículo 4 y 5 de la Directiva, o artículo 5 y 6 del Reglamento, o incluso los artículo 5, 6 y 7 de la Ley), es razonable que se plantee tal cuestión. Además, tampoco debemos pasar por alto que ni la propia denominación de la Directiva ni del Reglamento incluyen el término "industrial".

Es acertado, desde nuestro punto de vista, como ya sugerimos anteriormente (*vid. supra* III.1.), que la Ley expresamente contenga tal término en su denominación ("Protección jurídica del diseño industrial"), puesto que ello incita a considerar que el carácter industrial es un elemento que necesariamente deben reunir las formas que pretendan acceder al sistema de tutela mediante el derecho de diseño. Que el legislador español haya sustituido los tradicionales términos de "dibujos y modelos" por el más moderno e impuesto a nivel mundial de "diseño", no implica afirmar que el diseño pueda dejar de ser "industrial".

Es más, el legislador expresamente se refiere a tal requisito en sede de EM (1, *in fine*), al indicar que "(...) el término diseño industrial, que es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados *en serie*" (*cursiva añadida*). Asimismo, la Ley se denomina "Protección jurídica del diseño industrial"; no debemos olvidar que tampoco el EPI exigía expresamente que los dibujos y modelos poseyeran carácter industrial, sino que, como indicaba OTERO LASTRES, tal exigencia se derivaba del adjetivo que calificaba a los sustantivos "dibujos y modelos" ("modelos y dibujos industriales"), por lo que era exigido con carácter necesario.²¹

En definitiva, si el carácter industrial es un requisito necesario, junto a la novedad y el carácter singular, consideramos que debió incluirse en el articulado, junto con los dos restantes.

Siguiendo el sentido del carácter industrial expuesto por OTERO LASTRES, la forma que pretende acceder a una tutela mediante derecho de diseño, además del requisito de la novedad y del carácter singular, debe ser idónea para ser modelo o prototipo de reproducción sucesiva de la creación inmaterial²², esto es, ser idónea para ser fabricada en serie.

²¹ *Vid. El modelo industrial, op. cit.*, pág. 505.

²² *Vid. El modelo industrial, op. cit.*, pág. 505-509.

En el supuesto de que la creación no posea un carácter industrial -esto es, que no sea susceptible de ser modelo para ser reproducida en serie-, ello no implica que esta quede al margen de cualquier tipo de protección, puesto que puede recibir la tutela jurídica que le brinda el derecho de autor, por el solo hecho de su creación (artículo 1 LPI).

IV. REQUISITOS DE TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Los autores del Libro Verde ya señalaron que la determinación de los requisitos que el diseño debe reunir es una de las cuestiones más delicadas y complejas de la regulación del diseño. Y es que, seguramente porque los diseños están en la encrucijada entre los derechos de autor, patentes y marcas, se pretende evitar que la fijación de unos u otros requisitos pueda suponer un acercamiento del diseño al sector del derecho de autor, de las creaciones industriales, o signos distintivos, del que procedan los requisitos.²³

El artículo 5 de la Ley enumera los requisitos que el diseño debe reunir para ser protegido: debe tratarse de diseños nuevos y poseer además carácter singular. La clara redacción de los requisitos, impuestos también por la Directiva y el Reglamento (artículo 3. 2, y 4. 1, respectivamente), ponen fin a la vieja polémica que se ha venido manteniendo hasta fechas recientes en torno a la interpretación de los requisitos exigidos por el EPI, y que, como es sabido, ha dado lugar a una criticable doctrina jurisprudencial sobre los dibujos y modelos industriales.²⁴

Además, no podemos olvidar lo beneficioso que la enumeración de los requisitos supone desde el prisma o perspectiva de los derechos de exclusiva, ámbito en el que puede situarse la tutela jurídica del diseño. Pues bien, los derechos de exclusiva, en la medida que conceden a su titular un derecho excluyente frente a terceros sobre el objeto protegido por tal derecho, suponen un auténtico monopolio.

Sin embargo, pese a las restricciones que los derechos de exclusiva pudieran causar en el mercado por suponer un monopolio, producen unos beneficios superiores que justifican su existencia, pese a las voces que se han alzado -encabezadas por MACHLUP²⁵- negando tal circunstancia²⁶. En todo caso, es necesario un estricto cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de un derecho de exclusiva,

²³ Expone esta idea Botana Agra, M., *Hacia la armonización comunitaria del régimen de protección...*, op. cit., pág. 506.

²⁴ Vid. Otero Lantres, J.M., *El modelo industrial*, op. cit., pág. 481 y ss.

²⁵ Vid. Machlup, *An economic Review of the Patent system*, Patent Studies, nº. 115, Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyright of the Committee on the Judiciary, United States Senate 85 th Congress, second sesion. En el mismo sentido, vid. Shepherd, "The economics of industrial organization", 3ª ed., ed. Prentice-Hall International Inc., New Jersey, 1990, pág. 162.

²⁶ Aunque es ya una idea pacífica en la doctrina que son mayores los beneficios que los derechos de exclusiva traen consigo que los efectos perjudiciales que éstos provocan en el mercado, se han alzado algunas voces que han puesto de relieve la problemática que presentan. En particular, se ha señalado que, en primer lugar, la expectativa de la obtención de un derecho de exclusiva (en particular, una patente) provoca una intensa "carrera contra reloj" para lograr la innovación antes que el resto de competidores, lo que provoca un desperdicio de recursos económicos, puesto que solo un investigador llegará a "la meta". En segundo lugar, se ha indicado que si el ámbito objetivo del derecho de exclusiva es muy amplio, tal circunstancia impedirá que terceros puedan innovar y mejorar la innovación tutelada por el derecho, salvo que se satisfagan continuamente clones al titular del mismo. En tercer lugar, y desde una perspectiva económica, se ha destacado el dato de que, a salvo de algunas industrias (así, la industria farmacéutica), la protección que concede una patente no es esencial para el desarrollo e introducción de al menos 34 partes de las innovaciones presentadas (vid. sobre este aspecto, Calafuen Sans, F./Esteve Mora, "Comentarios a la teoría de los Property Rights y la protección de la Propiedad Intelectual e Industrial, de M. Lehmann", *RGD*, 1990, pág. 307-310, en especial pág. 309).

impidiéndose así que se excluya del dominio público lo que nunca debió hacerlo (por no cumplir los requisitos exigidos por la Ley), atribuyéndose su titular un monopolio injustificado.

Pues bien, con fundamento en ambas consideraciones (de una parte, evitar interpretaciones poco correctas en torno a los requisitos de tutela del diseño, y, de otra parte, evitar que creaciones que no cumplan los requisitos exigidos por la Ley accedan a su protección mediante un derecho de exclusiva -diseño-), debemos valorar muy positivamente la expresa regulación que el legislador ha realizado de tales requisitos en la Ley (artículo 6 y 7), sin que ello implique que estén al margen de toda crítica o comentario.

1. *La novedad del diseño*

La novedad es uno de los requisitos que exigen las distintas normativas de los Estados Miembros (hasta ahora en vigor) para conceder protección como diseño a una creación. Pese a ello, los problemas surgen cuando se pretende delimitar el significado y alcance de este requisito.

Para analizar este requisito es necesario retomar las consideraciones realizadas previamente en torno al nuevo *“approach”* que el legislador comunitario ha establecido para el diseño; como decíamos, el legislador comunitario, lejos de inspirarse en el modelo de patentes, o del derecho de autor o de marcas, para determinar el significado y contenido de la “novedad”, ha optado por una “novedad” “a medio camino” entre la novedad en el ámbito del derecho de patentes y del derecho de autor. Así, se ha alejado de la novedad entendida como novedad objetiva y absoluta global -propia del ámbito del Derecho de patentes-, así como de la novedad subjetiva -típica del derecho de autor-, optando por una “novedad” objetiva relativa, esto es, ni tan estricta como en el caso del Derecho de patentes, ni tan débil como en el caso del Derecho de autor.

En particular, la novedad establecida por el legislador comunitario (artículo 4 Directiva, y artículo 5, Reglamento), y seguida en la Ley española (artículo 6), se refiere a que la forma respecto de la que se solicita el derecho de diseño no debe haber sido accesible al público (no podrá haber sido divulgada, esto es, publicado, expuesto, comercializada o cualquier otro tipo de actuación que implique divulgación) antes de una determinada fecha, fecha que depende del tipo o modelo de que se trate: en el caso de los diseños no registrados, antes del día en que hayan sido hechos públicos por primera vez. Para los diseños registrados, antes del día de presentación de su solicitud de registro o de la fecha de prioridad, si esta se reivindica.

Debemos matizar la anterior idea, con la idea de que, aún cuando alguno de los mencionados actos de divulgación se hubiera realizado, pero tal divulgación no hubiera podido ser conocida razonablemente por los círculos especializados, se considera que el diseño respecto del que se solicita el registro es nuevo en el sentido del artículo 6 (artículo 9. 1). Tampoco afectarían a la novedad de un diseño aquellas divulgaciones realizadas a terceros en condiciones de confidencialidad, ni las que se amparan en el periodo de gracia (“divulgaciones inocuas”) (así, aquellas divulgaciones que son consecuencia de un acto abusivo respecto del autor del diseño o su causahabiente. Vid. artículo 10 de la ley española).

Finalmente, el legislador indica expresamente que, para determinar si un diseño cuyo registro se solicita es nuevo, el diseño no puede ser “idéntico” a otro anterior, considerándose que son idénticos “[...] aquellos diseños cuyas características difieran solo en detalles irrelevantes (...)” (artículo 6. 2).

Es evidente que el diseño que sigue en todos sus elementos a otro anterior no puede ser tutelado, precisamente por ser idéntico a aquél. Tampoco podrá tutelarse como diseño aquél que solo se diferencia de uno anterior en "detalles irrelevantes" (vid. artículo 4 de la Directiva, y artículo 5. 2 del Reglamento, que se refiere a detalles "insignificantes"). Por lo tanto, si las diferencias entre el diseño anterior y el posterior se refieren solamente a elementos no esenciales del producto sobre el que recae el diseño, esto es, a elementos accidentales, a "detalles menores", no existirá novedad en el segundo diseño.

Ahora bien, estos planteamientos generales no son aplicables de forma absoluta a todo tipo de productos; así, en algunos sectores comerciales, los diseños de productos no difieren en detalles relevantes o significativos de los anteriores, y, sin embargo, son estimados como diseños nuevos. Como veremos, es en el sector de la moda en el que se produce esta situación.²⁷

Por lo tanto, podemos concluir que la "novedad" exigida en la Ley española es una *novedad objetiva, de carácter relativo*: para determinar si un diseño es nuevo, deberá ser comparado con los anteriores. Solo destruirán la novedad las anterioridades (diseños anteriores) que cumplan un *doble requisito*: *en primer lugar*, el diseño anterior tiene que haber sido hecho público con anterioridad. *En segundo lugar*, la anterioridad hecha pública, tiene que haber sido conocida en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea²⁸ (expresión equivalente a la que se recoge en la normativa comunitaria: "(...) salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad (...)"), artículo 6. 1, Directiva). En caso contrario, si la anterioridad fue hecha pública pero no fue conocida en el ámbito de los círculos especializados de que se trate que operan en la Unión Europea, no puede afirmarse que se haya realizado la divulgación de la anterioridad, permitiéndose el registro del diseño posterior.

2. *El carácter singular del diseño*

La Ley de protección jurídica del diseño industrial exige que la creación, además de ser nueva en los términos expuestos, posea "carácter singular", que existirá cuando "la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación o de la solicitud de registro, o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad" (artículo 7. 1).

Este segundo requisito -redactado por el legislador español siguiendo al comunitario (vid. artículo 5 de la Directiva y artículo 6 del Reglamento)-, presenta incluso más dificultades que la "novedad" por lo que respecta a su definición y delimitación, principalmente porque se trata de un elemento de marcado carácter subjetivo, puesto que para determinar si existe o no en un supuesto en particular, entrarán en juego connotaciones y valoraciones personales. Además, se ha introducido

²⁷ Vid. *infra* IV 4.3.

²⁸ En relación a la delimitación subjetiva de "lo no conocido", parte de la doctrina se ha mostrado poco partidaria de la conveniencia de su delimitación en torno a "los círculos especializados del sector", considerando que resulta más apropiado que tal delimitación se hubiera realizado en torno a cualquier persona, sea o no especialista y perteneciera o no al sector en el que el diseño es utilizado. Vid., en relación a la Directiva comunitaria, Borota Agra, M., *Hacia la armonización comunitaria del régimen de protección...*, op. cit., pág. 507.

un nuevo parámetro valorativo, el "usuario informado", desconocido en nuestro ordenamiento jurídico hasta estos momentos.

2.1 Algunas nociones sobre la "singularidad competitiva" de las creaciones

Pese a que algunos ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros no contemplaban el criterio de "carácter singular", es lo cierto que se trata de una figura no absolutamente desconocida en el marco del Derecho de la Competencia. En efecto, es ya una figura que goza de gran tradición, doctrinal y jurisprudencial, en el marco del Derecho de la Competencia desleal, sector jurídico que, al hilo de la determinación del juicio de lealtad de una concreta actuación competitiva (así, por ejemplo, la imitación), exige como requisito previo la concurrencia del "carácter singular" (en las prestaciones y/o iniciativas imitadas). En este sector jurídico, más que de "carácter singular", se habla más precisamente de "singularidad competitiva" ("*wettbewerlicher Eigenart*"), para referirse a la peculiaridad concurrencial de una prestación, al poseer elementos que la diferencian de otras similares en el tráfico; de esta forma, el elemento del producto que posee singularidad competitiva, lo individualiza, distinguiéndolo de otros de su especie en el mercado. Por ello, al poseer el producto tal elemento que lo individualiza, los consumidores terminan finalmente por identificar el producto por tal elemento, asignando a todos los productos dotados de él, un mismo y único origen empresarial³⁵. En todo caso, como veremos, tal circunstancia (idoneidad del elemento dotado de singularidad competitiva para indicar el origen empresarial del producto), no implica identificar singularidad competitiva y origen empresarial al estilo de la función identificadora que realizan los signos distintivos: debemos mantener en ámbitos distintos singularidad competitiva y función identificadora del origen empresarial, puesto que esta es el resultado frecuentemente producido por aquella, pero no existe necesariamente en todo supuesto³⁶. Es decir, puede existir singularidad competitiva en un producto, sin que el elemento que lo individualiza indique el origen empresarial del producto.

Así planteada la singularidad competitiva, tal y como fue definida en el asunto "Oval-pañerose"³⁷, los elementos mediante los que se podrá alcanzar singularidad competitiva son muy variados: la forma de un producto³⁸, su envase o envoltorio, el efecto estético que produce el material con el que se ha confeccionado un producto³⁹, la estructura externa de un producto⁴⁰, el timbre de un instrumento musical⁴¹, incluso

³⁵ Apoyan este planteamiento Otero Lastres, J.M., *Aproximación a la figura de la imitación servil*, ADI, 1.984-⁶, pág. 61-78, en particular pág. 71. En el mismo sentido, vid. De la Cuesta Ruiz, J.M., "Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena", en "La regulación contra la Competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1.991", Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1.992, pág. 35-50, en particular pág. 43.

³⁶ Vid. Sambuc, T., *Der UWG-Nachwuchsschutz*, ed. CH Beck, Munich, 1.996, pág. 91.

³⁷ Sentencia del BGH de 19 de junio de 1.974, WRP, 1.976, pág. 370.

³⁸ Vid. sentencia del BGH de 14 de abril de 1.968, asunto "Kristallfiguren".

³⁹ Así, en el citado asunto "Kristallfiguren", el Tribunal destacó que el material (cristal) con que están elaboradas las figuras de animales, le concede a éstas singularidad competitiva, al producir el cristal unos efectos de luz y color especiales. Los mismos planteamientos se han seguido más recientemente en el asunto "Fasche mit Ringwulst", sentencia del BGH de 26 de julio de 2000, GRUR, 2001, pág. 375, al indicar el tribunal que el cristal mate de la botella provocaba un contraste respecto del resto de botellas.

⁴⁰ Vid. sentencia del BGH de 19 de octubre de 2000, asunto "Vientresca", al destacar el Tribunal que la singularidad competitiva procede del helado a capos o Minimas ("Blattweiss-Eiscreme").

⁴¹ Vid. sentencia del BGH de 24 de junio de 1966, asunto "Saxophon", GRUR, 1966, pág. 671-620.

las obras publicitarias³⁶, las creaciones de moda³⁷, las características técnicas de un producto³⁸, o incluso una combinación de varios elementos, pueden ser medios para lograr singularidad competitiva.³⁹

2.2 Aplicación de la "singularidad competitiva" al diseño: el "carácter singular"

La introducción del "carácter singular" como segundo requisito que necesariamente debe poseer un diseño para recibir tutela, ha sido, desde luego, una cuestión que no ha estado al margen de polémica. Desde el momento en que se introdujo este elemento en el Anteproyecto de Reglamento comunitario surgieron las primeras voces contrarias a su incorporación, si bien se trataba de críticas u oposición, no tanto respecto de la introducción de tal elemento, sino respecto de su denominación. Y es que inicialmente el Anteproyecto citado se refería al carácter distintivo ("*distinctive character*") del diseño, término que fue suprimido, al considerarse que, al tratarse de una expresión acuñada en el ámbito del Derecho de signos distintivos (especialmente Derecho de marcas), vinculaba al Derecho sobre los diseños con los signos distintivos. Ante la contundencia de tal argumento, finalmente se introdujo, con mejor criterio, el término "carácter singular" como segundo requisito que deben cumplir los diseños para acceder al sistema de tutela, y que, en nuestra opinión, equivale a la "singularidad competitiva" del Derecho de la Competencia desleal.

El legislador define el "carácter singular" en la Ley como *la impresión general* que un destinatario (el usuario informado) recibe. La referencia a la generalidad ("*general*") nos parece acertada, en la medida en que, como hemos expuesto, la singularidad competitiva puede derivar de un conjunto de elementos, que contribuyen a dotar al producto de un aspecto global, que es lo que puede individualizarlo.

Ahora bien, creemos que, aunque parece inicialmente que "la impresión general" se vincula únicamente con el efecto visual, no debe reducirse, sin embargo, a la individualización lograda solamente mediante el sentido de la vista, sino que la "impresión general" puede lograrse mediante otros sentidos, como el tacto o el oído.

Son varios los argumentos que avalan este planteamiento: *de una parte*, porque el artículo 1. 2 a) de la Ley nos da pie para mantener tal planteamiento, al permitir que el diseño se derive tanto de elementos del producto o de la ornamentación que son apreciados por la vista (así, forma, color, contorno), como por el tacto (textura).

³⁶ Vid. Gloy, W., *Handbuch des Wettbewerbsrecht*, ed. CH Beck, Munich, pág. 443-446.

³⁷ Vid. Gloy, W., *Handbuch des Wettbewerbsrecht*, op. cit., pág. 441-442.

³⁸ No obstante, en el ámbito alemán, pese a que una forma técnica pueda lograr singularidad competitiva, solo es relevante, a efectos de tutela desde el Derecho de la Competencia desleal, la singularidad competitiva en las prestaciones de carácter arbitrario. Manifestación de ello es la reciente sentencia del BGH alemán de 12 de diciembre de 2002, asunto "Pflegebeil", GRUR, 2003, pág. 359-361, en donde el *sonner* limitado, pese a haber logrado desarrollar singularidad competitiva en el tráfico, no podía ser tutelado por el Derecho de la competencia desleal (UWG), al tratarse de una forma técnica.

La amplitud con que ha sido concebida la singularidad competitiva en el Derecho alemán contrasta con su configuración en el Derecho italiano, en donde solo las formas exteriores de los productos, y no su función o utilidad, pueden lograr singularidad competitiva ("forma individualizante o característica", es terminología italiana). Vid. Domínguez Pérez, E.M., *Competencia desleal ... op. cit.*, pág. 225.

³⁹ Vid. sentencia del BGH de 6 de febrero de 1986, asunto "Beschlagprogramm", Ifo, II, n.º. 2; vid. sentencia del KG de 30 de abril de 1993, asunto "Möbel-Nachbildungen", GRUR, 1996, pág. 968-972. Entre la doctrina, vid. por todos, Baumhach, A./Hilferich, W., *Wettbewerbsrecht*, CH Beck, 13. ed., Munich, 1999, pág. 710.

De otra parte, porque en el Derecho de la Competencia desleal –sector del que procede el “carácter singular”–, la singularidad competitiva puede apreciarse, junto con el sentido de la vista, por otros medios (tacto, oído). No en vano, en el ámbito de las creaciones de corta vida comercial (en particular en los productos textiles), la singularidad competitiva se logra con frecuencia, junto al diseño de una determinada pieza, mediante el tacto de un tejido (rugosidad o suavidad, por ejemplo).⁴⁰

El legislador español, siguiendo al comunitario, introduce una figura, hasta estos momentos desconocida en el Derecho español, que es el “usuario informado” (“Se considera que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado (...)”). El usuario informado es el criterio o parámetro de referencia que el legislador ha dispuesto para determinar si, según su criterio, la impresión general que se deriva de un producto o de su ornamentación posee carácter singular.

La determinación del destinatario que habría de valorar la existencia o inexistencia de carácter singular fue, desde los primeros intentos de fijación, una cuestión especialmente compleja. Así, a modo de ejemplo, y en el ámbito comunitario, de una parte se situaban aquellos que estimaban que el criterio de referencia debía situarse en torno al consumidor medio, planteamiento que era el que gozaba inicialmente de más apoyo⁴¹. De otra parte, se planteaba la posibilidad de tomar como criterio de referencia al especialista en diseño.

La figura del consumidor medio como criterio de referencia planteaba el inconveniente de que no era un parámetro valorativo válido en todo supuesto, puesto que si bien respecto de productos de consumo general podía ser útil, no lo era respecto de productos más especializados que requieren de conocimientos específicos que el consumidor medio, generalmente, no poseerá. Pero tampoco la opción del especialista era considerada totalmente satisfactoria, en la medida que al poseer este individuo, por su propia formación profesional, un amplísimo y elevado nivel de conocimientos sobre diseño, seguramente que su juicio y valoración sería demasiado meticulosa, impidiéndose por ello el acceso a la tutela del diseño a un elevado número de diseños que pudieran ofrecer méritos suficientes para ello. Ante esta situación, se optó finalmente por introducir como parámetro valorativo al usuario informado, figura que, como decimos, ha sido incorporada a la Ley.

Surge entonces la necesidad de delimitar al “usuario informado”, que no es definido en la Ley. Pese a nuestros intentos por esbozar un concepto de “usuario informado”, es evidente que los pronunciamientos de los tribunales sobre esta figura van a ser de gran valor e interés, puesto que seguramente serán los tribunales quienes contribuyan a delimitar más precisamente esta nueva figura.

En todo caso, la doctrina, tanto española como foránea, ya ha señalado que el usuario informado debe reunir *dos circunstancias o requisitos*: de una parte, debe tratarse de un consumidor o usuario del producto, con independencia de la posición que ocupe en la cadena de distribución del producto. De otra parte, esa persona debe estar informada, esto es, debe disponer de información sobre diseño al estilo del experto⁴².

⁴⁰ Sobre las creaciones de corta vida comercial y su tutela mediante la Ley, vid. *infra* IV. 3.

⁴¹ Vid. los datos que sobre este aspecto ofrece Kar, A., *Neue Entwurfsregeln mit Musterrecht*, GRUR Int., 1992, pág. 528 y ss.

⁴² Vid. Scordamaglia, *La nozione di “Disegno e modello”* de i requisiti per la sua tutela nelle proposte di

Así las cosas, si el usuario informado, que inicialmente se preveía como un término medio entre el consumidor medio y el experto en diseño, debe reunir las dos características mencionadas, parece difícil encontrar personas que cumplan ambas circunstancias, salvo en el supuesto de que se trate de productos muy específicos y que no sean de consumo diario (así, joyas, aparatos técnicos profesionales): en estos casos, el consumidor ya no sería "consumidor medio", sino usuario informado, al ser consumidor del producto, y además poseer un nivel de conocimientos sobre diseño al estilo del experto.

Finalmente, la Ley, en la línea de la normativa comunitaria, matiza el "carácter singular" atendiendo "al grado de libertad del autor para desarrollar el diseño" (artículo 7. 2). Subyace la idea, en definitiva, de que existen "límites creativos", esto es, circunstancias que vienen impuestas al creador y que determinan en alguna medida su creación.

Conforme a este planteamiento, puede afirmarse que el "carácter singular" no es una circunstancia inmutable, exigible por igual a todo producto u ornamentación, sino que es un concepto relativo, cuya intensidad dependerá, entre otros factores, de los elementos del producto u ornamentación que, necesariamente, vienen impuestos siempre a todo producto de esa especie.

Ahora bien, el legislador, es consciente de que los límites creativos no son siempre los mismos, sino que dependen del sector en el que se incluyan los productos u ornamentaciones en particular. Por ello, la intensidad o nivel de "carácter singular" exigido no es el mismo en todo supuesto, sino que está condicionado por las exigencias que vienen impuestas por un producto u ornamentación en particular.

Por ello, cuando se trate de productos u ornamentaciones respecto de los que existan importantes "límites creativos," que vienen impuestos a aquellos, parece que las más mínimas diferencias en ellos poseerá un especial valor desde la óptica del carácter singular.

Es evidente que, al hilo de las anteriores consideraciones, se sitúa en un primer plano la cuestión de las características funcionales de los productos u ornamentaciones, es decir, formas que vienen impuestas para obtener una determinada función. Tales formas, en la medida en que sean las únicas mediante las que se puede lograr una determinada función, son calificadas como *formas técnicamente necesarias*, y por ello, quedan al margen de una protección exclusiva (salvo en el caso de una invención tutelada mediante derecho de patentes o modelo de utilidad)⁴³. Expresamente el artículo 11. 1 de la Ley se refiere a esta circunstancia, siguiendo a la normativa comunitaria (artículo 7. 1 de la Directiva, y artículo 8. 1 del Reglamento), con fundamento en la idea de que las formas técnicamente necesarias, al ser las únicas que permiten lograr un determinado resultado, deben permanecer en el dominio público, salvo que exista un derecho de patente o modelo de utilidad sobre la forma⁴⁴.

Reglamentación Comunitaria, *Rev. Do. Ind.*, 1995, pág. 144 y 145, así como la exposición que sobre este tema (en relación al ámbito comunitario) realiza Saiz García, C., "Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales", *ADI*, 2001, pág. 367-398, especialmente pág. 394-396.

⁴³ Tampoco pueden recibir una protección absoluta como derecho de marca, puesto que expresamente el artículo 5. 1. e) de la Ley de Marcas (L.M.) lo prohíbe.

⁴⁴ Indica Pellisé Capell, J. (*Sobre la información según el diseño comunitario*, *RIM*, enero-marzo, 2005, pág. 201-283, en especial pág. 211), que, en todo caso, el diseño sobre una característica funcional podrá venir tutelado a través del secreto industrial. Aunque reconocemos tal posibilidad, no es menos cierto que el elemento o característica

En la misma línea, pero por motivos en alguna medida diferentes, el legislador establece que quedan al margen de la tutela del diseño industrial las denominadas *interconexiones* (artículo 11. 2), que se refieren a las creaciones cuyo tamaño y dimensiones exactas están determinadas por la necesidad de conectarse mecánicamente a otro producto colocado en el interior o alrededor, o adosado a otro producto, de forma que cada uno de ellos pueda desempeñar su función ("cláusula must-fit")⁴⁵. En definitiva, las interconexiones mecánicas, no necesariamente visibles, facilitan el funcionamiento de los productos que enlazan, y pese a poseer una apariencia que, en principio, pudiera cumplir los requisitos exigidos por el Proyecto, quedan al margen de su tutela, con el objetivo de evitar que tal tutela pudiera obstaculizar la interoperabilidad de productos de fabricantes diferentes mediante derechos de exclusiva sobre los ajustes mecánicos que conecten esos productos.

No obstante, el apartado 3º del artículo 11 del Proyecto contiene una excepción a la regla general de prohibición de tutela mediante diseño industrial, que es la referida al supuesto de aquellas piezas que permiten el ensamble o la conexión de múltiples productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular, siempre que sean nuevos y posean carácter singular. Esta excepción fue introducida para tener en cuenta la situación de aquellos sectores cuya capacidad innovadora se manifiesta en el desarrollo de interconexiones modulares, como sucede en el caso de las industrias del juguete, dedicadas a producir juegos de construcción ("cláusula Lego")⁴⁶.

Incluso cuando tal forma técnicamente necesaria haya logrado adquirir "carácter singular", debe permanecer en el dominio público, sin perjuicio de que se introduzcan en ella signos distintivos idóneos para evitar que se produzca confusión (en sentido amplio) en el mercado (doctrina de la diferenciación)⁴⁷.

Ahora bien, una situación no completamente equivalente a la expuesta en relación a las formas técnicamente necesarias se produce en el caso de que la forma del producto o de la ornamentación presente una utilidad técnica, pero no sea estrictamente necesaria para lograr una determinada función, es decir, que existan otras formas alternativas para lograrla. Nos estamos refiriendo a las *formas técnicamente condicionadas*, que, a grandes rasgos, son aquellas que facilitan el desarrollo de una concreta función, pero no impiden que este resultado pueda alcanzarse por otras vías. Pues bien, tales formas pueden recibir tutela como diseño, conforme se deriva implícitamente de la redacción del artículo 11. 1 ("apariencia del producto dictadas

funcional debe cumplir los requisitos que la figura del secreto industrial exige (vid. sobre este aspecto Gómez Segade, J.A., *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*, ed. Tecnos, Madrid, 1974, pág. 187 y ss.), lo que no es fácil que llegue a suceder, puesto que no olvidemos que el elemento funcional puede que sea una característica externa del producto (esto es, que sea visible para el público en general), negándose así el carácter oculto o reservado que impone la figura del secreto industrial.

⁴⁵ Val. Blanco Jiménez, A./Casado Cerrillo, A., *El diseño comunitario*, ..., op. cit., pág. 55.

⁴⁶ Val. el Considerando nº. 11 del Reglamento, así como los comentarios realizados por Blanco Jiménez, A./Casado Cerrillo, A., *El diseño comunitario*, ..., op. cit., pág. 55 y 56.

⁴⁷ Sobre la doctrina de la diferenciación, derivada del artículo 11. 2, causa "riesgo de asociación", LCD, vid. Domínguez Pérez, E.M., *La confusión y la asociación en la imitación de creaciones. Especial referencia al valor estético de la creación*, RGD, junio 1.998, pág. 7707-7725, en especial pág. 7718.

exclusivamente por su función técnica")⁴⁸. Por esta vía podemos afirmar que la Ley admite la tutela como diseño de los diseños funcionales, siempre que cumplan los requisitos exigidos para el diseño en general.

En definitiva, la regulación de los diseños funcionales pone de manifiesto, como indica el Considerando N° 10 del Reglamento, el equilibrio que se pretende lograr entre el objetivo de impedir que la protección de diseños funcionales dictados únicamente por su función técnica pueda afectar el desarrollo tecnológico, de una parte, y la posibilidad de incluir en la protección jurídica a los diseños que reúnan los requisitos exigidos con independencia de su carácter funcional o estético⁴⁹, por otra.

2.3 Breves reflexiones sobre la conveniencia de la exigencia del "carácter singular"

La exigencia de que el diseño poseyera, junto a novedad, carácter singular, ha dado lugar a un debate -especialmente en el ámbito comunitario, con ocasión de la redacción de la Directiva-, en el que se ha cuestionado seriamente la conveniencia de exigir el requisito del carácter singular. Y es que, durante la tramitación de la Directiva, algunas Delegaciones plantearon dudas sobre la compatibilidad de la exigencia del "carácter singular" con lo previsto en el Acuerdo TRIPS, en particular, con el artículo 25 del citado Acuerdo; conforme a una interpretación literal del mencionado precepto, parece que la Directiva no puede imponer como requisito de protección el "carácter singular"⁵⁰.

Compartimos con el profesor OTERO LASTRES⁵¹ el dato de que en realidad el "carácter singular" absorbe la "novedad"; la exigencia de carácter singular, indica el citado autor, pretende precisar el concepto de "novedad", que, al proceder del ámbito del Derecho de Patentes, no puede ser automáticamente aplicado al Derecho de Diseño, por referirse a figuras de diferente naturaleza.

En definitiva, si el "carácter singular" es realmente el elemento que sirve para "ajustar" y adaptar el concepto de "novedad" al ámbito del Derecho de Diseño, podemos afirmar que para que una creación pueda ser protegida mediante el diseño industrial, no basta con que exista una falta de coincidencia entre la creación en particular y las anteriores divulgadas, sino que es necesario que la creación provoque una impresión general o global distinta de las anteriormente conocidas.

Con fundamento en estas consideraciones, es cierto, como ya se ha señalado, que las condiciones de tutela establecidas en las normas comunitarias⁵² (y también

⁴⁸ Esta fue la solución a la que llegó el Abogado General en el asunto *Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Limited* (C-299/1999), con ocasión de la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de Gran Bretaña; en particular, en el considerando N° 34 expresamente el Abogado General señala que "... el nivel de funcionalidad debe ser superior para poder apreciar la causa de exclusión en el marco de modelos y dibujos; el elemento considerado debe ser no solo necesario, sino indispensable para la consecución de un resultado técnico determinado. (...) Un modelo funcional puede ser digno de protección si cabe demostrar que la misma función técnica podría ser realizada por otra forma distinta".

⁴⁹ Vid. Blanco Jiménez, A./Casado Cerviño, A., *El diseño comunitario* ..., *op. cit.*, pág. 53 y 54.

⁵⁰ Para una expresión detallada de esta cuestión, vid. Blanco Jiménez, A./Casado Cerviño, A., *El diseño comunitario* ..., *op. cit.*, pág. 50 y 51.

⁵¹ Vid. Otero Lastres, J.M., *En torno a la Directiva 90/269/CEE, sobre la protección jurídica de dibujos y modelos*, *ADP*, 1998, pág. 25 y ss., en especial pág. 35 y ss.

⁵² Vid. Blanco Jiménez, A./Casado Cerviño, A., *El diseño comunitario* ..., *op. cit.*, pág. 50.

en la Ley), son en realidad dos facetas o etapas sucesivas en la construcción de una única condición de protección. Realmente, la normativa comunitaria y la Ley contemplan una única condición que posee dos facetas: de un lado, la existencia de una creación previa, y de otro lado, que dicha creación debe producir una impresión en terceros distinta de la que producen otras creaciones anteriores. En la gran mayoría de las ocasiones, en definitiva, la consideración de una creación como nueva implica que produce en el usuario informado una impresión general distinta a la que producen las preexistentes.

Pese a reconocer lo acertado de la interpretación que realiza la doctrina, salvando así posibles incoherencias, es cierto que quizá el legislador comunitario pudiera haber tomado en consideración el artículo 25 del Acuerdo TRIPS, introduciendo como requisito de tutela solamente una circunstancia, esto es, bien la "novedad", bien el "carácter singular". Pero, ajustándonos a la redacción final de los artículos 3.2 de la Directiva, artículo 4.1 del Reglamento, y artículo 5 de la Ley que mencionan la exigencia de "novedad" y "carácter singular" como circunstancias concurrentes en la creación que aspira a ser tutelada mediante Diseño Industrial, debemos concluir que, pese a la inicial problemática que plantean en relación con el mencionado artículo 25 del Acuerdo TRIPS, aquéllos realmente exigen que la creación provoque en los usuarios informados una impresión global distinta, que es también la circunstancia exigida en el marco del Acuerdo.²³

3. Notas en torno al registro del diseño. Principales novedades: la tutela jurídica del diseño no registrado

Hasta la promulgación de la Ley de protección jurídica del diseño industrial, el único mecanismo que el ordenamiento jurídico español ofrecía para tutelar un dibujo o modelo industrial frente a la imitación, era mediante la concesión de un derecho de exclusiva, conforme a lo previsto en el EPI (esto es, solicitud y registro). No obstante, junto al EPI, es lo cierto que han convivido otras normas que han concedido tutela jurídica al diseño al margen del registro, como sucede en el ámbito del Derecho de Autor y derechos afines, en los que se concede un derecho de exclusiva sin necesidad de registro.

La nueva Ley, sin suprimir el registro como medio conforme al que obtener tutela jurídica, prevé un mecanismo de tutela al margen de aquél: el diseño no registrado. Esta posibilidad, que venía siendo reclamada por los sectores interesados desde hace ya algún tiempo -al estilo del derecho sobre el diseño no registrado que existe en el Reino Unido desde el año 1988 (*UK Copyright, Designs and Patent Act*)-, es, como expondremos más adelante²⁴, un medio de tutela muy útil en las denominadas creaciones de corta vida comercial.

²³ Mayores dificultades plantea la diferente duración del derecho sobre el diseño que establece el Acuerdo TRIPS y la normativa comunitaria y la Ley; así, el artículo 26.3 establece como protección mínima 10 años, mientras que la normativa comunitaria y la Ley establecen, en relación al diseño no registrado, una duración de tres años.

²⁴ Vid. *infra* IV.3.2 finalmente, la duración prevista para el diseño registrado es de 5 años, con posibilidad de renovación por 5 años en períodos sucesivos, hasta un máximo de veinticinco (vid. artículo 43). Es evidente que el diseño registrado concede una protección "a largo plazo", protección de duración equivalente a la vida previsible de los productos en el mercado (vid. considerando 16 del Reglamento).

3.1. El diseño registrado

Siguiendo a la normativa comunitaria, la Ley regula el diseño registrado, como derecho de carácter exclusivo, "*erga omnes*". De la misma forma que sucede respecto de otras modalidades de derechos de propiedad industrial, el legislador ha vinculado el derecho al diseño con el registro, el mismo que se realizará en el Registro de Diseños de la Oficina Española de Patentes y Marcas (artículo 3. 2 de La Ley).

Se trata de un derecho que concede a su titular unas facultades muy amplias para tutelar el diseño, facultades que se corresponden con el esquema ya clásico en materia de propiedad industrial: desde una *vertiente o aspecto positivo*, el titular tiene derecho a usar de forma exclusiva el objeto protegido (artículo 45), esto es, entre otros derechos, derecho a la fabricación, oferta, comercialización, importación y exportación del diseño, así como el uso de un producto que incorpore el diseño, y su almacenamiento para alguno de los fines mencionados.

Desde una *vertiente o aspecto negativo*, el titular puede prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento (artículo 45), pudiendo ejercer las acciones civiles y penales que correspondan (artículo 52 y 53).

Es un rasgo característico del diseño registrado que su titular puede ejercer las citadas acciones sin que se requiera que el tercero infractor hubiera tenido conocimiento previo sobre la existencia del diseño protegido. En definitiva, y a diferencia de lo que sucede respecto de los diseños no registrados, el conocimiento o no del tercero, esto es, la buena o mala fe del tercero, es irrelevante para el titular del diseño registrado (pues la publicidad que deriva del registro del derecho despliega sus efectos, siendo innecesario que el tercero sea expresamente notificado por el titular, por ejemplo, en relación a que la conducta que realiza supone una infracción de un derecho de exclusiva). Por ello, cualquier actividad imitativa del diseño será considerada como una infracción del derecho de exclusiva. Pero, además, incluso si el tercero realizó su creación de forma independiente, tal actividad constituirá una infracción del derecho de exclusiva. Hemos de ver en este conjunto de circunstancias la manifestación de la amplitud del derecho que detenta el titular del diseño registrado.

Otra manifestación de la amplitud con que ha sido regulado en la Ley las facultades del titular del diseño se pone de relieve en la medida que los preparativos realizados por terceros para la explotación del diseño protegido, siempre que de las circunstancias se derive la inminente infracción del derecho de exclusiva, integran el "*ius prohibendi*" del titular del diseño.

3.2 El diseño no registrado

3.2.1 Breve introducción

Esta nueva modalidad de protección de diseños sin necesidad de acceso al Registro es una opción que pretende ser muy útil para determinadas creaciones, que, por sus características, requieren de una tutela rápida y de menor duración que en el caso del diseño registrado. Se trata de creaciones de vida comercial breve, esto es, creaciones que son lanzadas al mercado cada nueva temporada ("*creaciones de temporada*", "*créations des industries saisonnières*", "*Saisonserzeugnisse*")³⁵, y que

³⁵ Las creaciones de moda han sido definidas (Sera, G., *La protección jurídica des créations de mode en Italie*, *Rev.*

precisamente por ello, requieren una tutela al margen de los trámites registrales, que exigen un coste económico y temporal cada nueva temporada.

Esta modalidad de tutela, que nace para proteger especialmente creaciones de corta vida comercial (entre las que se incluyen creaciones textiles y complementos)³⁶, venía siendo requerida por los diseñadores (especialmente en el sector de la alta costura), quienes, con impotencia, venían observando cómo se realizaban continuas imitaciones de sus creaciones en el lapso temporal que mediaba desde la inscripción en el Registro hasta la concesión del derecho sobre la creación. De esta forma, los imitadores presentaban en el mercado las creaciones de imitación a precio considerablemente más reducido que las originarias, con el consiguiente perjuicio económico que esta práctica suponía para los pioneros.³⁷

Mediante esta nueva modalidad de tutela de diseño, el creador podrá impedir tales prácticas, pero solo en la medida, como hemos indicado anteriormente, que el tercero obtenga sus creaciones imitando las originarias.

3. 2. 2. Régimen jurídico del diseño no registrado

Respecto del diseño no registrado, el legislador español no ha introducido en la Ley una regulación específica, en la consideración de que tal normativa sería superflua, puesto que todos los diseños que cumplan las condiciones establecidas en la normativa comunitaria, quedan incluidos en la cobertura nacional (vid. EM, 3). Por lo tanto, esta circunstancia obliga al intérprete a acudir a la normativa comunitaria para determinar los requisitos, alcances, etc., del diseño no registrado.

Respecto a la amplitud de los derechos que concede el diseño no registrado a su titular, es mucho más limitada que en el caso del diseño registrado; así, el titular de un diseño no registrado "solo podrá impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido" (artículo 19.2), es decir, solo podrá impedir que el tercero realice los actos mencionados en el apartado 1 del artículo 19 si ha existido una copia del diseño. Tal circunstancia requiere en el tercero mala fe, puesto que para realizar la copia es necesario que éste tenga conocimiento de la existencia del diseño. Solo cuando pueda pensarse de forma razonable que el tercero ha realizado de forma independiente el diseño, no existirá infracción del derecho sobre el diseño (artículo 19. 2, *in fine*).

A la vista de ello, puede afirmarse que el derecho sobre el diseño no registrado concede a su titular una protección inspirada en el Derecho de autor³⁸: la protección gira en torno a la copia no autorizada. No obstante, la redacción del Reglamento

Int. de la Conv., 1.989, vol. 1, pág. 27-30, en especial pág. 27) como aquellas destinadas a hacer más agradable y más atractiva el producto, desarrollando así una importante fuerza distintiva.

³⁶ También es considerada como creación de corta vida comercial el programa de ordenador, si bien es necesario dejarlo al margen del diseño no registrado porque expresamente el artículo 1. 2. b) de la Ley lo excluye del ámbito de lo que considera "producto".

³⁷ Para un análisis de la problemática de las creaciones de corta vida comercial, vid. Domínguez Pérez, E.M., *Competencia desleal*..., op. cit., pág. 412 y ss.

³⁸ Esta es la línea seguida también en el el ámbito francés: así, la Ley de marzo de 1952, contra la imitación de creaciones de temporada (Ley N° 52-306, *Ann.* 1952, 2ª parte), ha sido derogada por el *Code de propriété intellectuelle* de 1 de julio de 1992 (CPI) (Ley N° 92-597, de 1 de julio de 1992, modificado en 1996 (Ley n. 96-1106, de 18 de diciembre, *L. et T. de Propriété Intellectuelle*, julio-agosto 1998, pág. 1 y ss.), que, como indica su denominación, se refiere al derecho de autor en su muy variadas manifestaciones, entre las que el legislador francés ha incluido las creaciones de corta vida comercial.

comunitario en punto al diseño no registrado suscita algunas cuestiones problemáticas: *en primer lugar*, cabe plantearse si existe copia del diseño no registrados cuando la creación del tercero no es absolutamente idéntica a la originaria. Y es que el artículo 10. 1 del Reglamento no exige que exista una identidad plena, sino solamente que las creaciones produzcan en el usuario informado una impresión general distinta.

En segundo lugar, el concepto de identidad establecido en el artículo 5. 2 del Reglamento da paso a la posibilidad de que existan pequeñas variaciones entre las creaciones, al establecer que "se considera que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan solo en detalles insignificantes".

Ante esta situación, la polémica surge en torno a si el diseño no registrado protege exclusivamente frente a la imitación servil o si su alcance va más allá.⁵⁹

En tercer lugar, no debemos ignorar que, en el sector de las creaciones de corta vida comercial, y, en particular, en el sector de la moda -sector que, como hemos indicado, es el núcleo importante del derecho sobre el diseño no registrado-, no existe, en los términos expuestos, una "novedad". Ello se debe a que en este sector se produce el fenómeno del "eterno retorno", esto es, creaciones y diseños que muchos años atrás estuvieron "de moda" y gozaron del favor del público, cayendo posteriormente en desuso, resurgen o reaparecen como diseños "de moda" en el mercado. Por ello, más que de "novedad", debemos hablar de creaciones novedosas.

Precisamente entonces, si en ellas no existe en realidad novedad, el requisito de la singularidad competitiva adquiere una gran importancia, puesto que son las creaciones que posean algo que las individualice, que las haga atractivas a los ojos del consumidor frente al resto, las que podrán recibir tutela mediante el diseño no registrado⁶⁰.

Respecto de la *duración* del derecho sobre el diseño no registrado, es de 3 años desde que el diseño sea hecho público por vez primera en España (vid. artículo 11. 1 del Reglamento), esto es, desde el momento en que se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, de forma que en el tráfico normal, dichas circunstancias podrían haber sido razonablemente conocidas por los círculos especializados del sector de que se trate (vid. artículo 11. 2 del Reglamento).

Y es precisamente en este punto cuando surgen las primeras *dificultades* en torno al diseño no registrado, dificultades que se centran, *en primer lugar*, en que, debido a la ausencia de una presunción de titularidad del titular del diseño no registrado (al estilo de la presunción de titularidad para el titular inscrito, artículo 19 del Reglamento), el demandado puede reconvenir para obtener la nulidad.

Además, *en segundo lugar*, ante la ausencia de fecha de inscripción en el registro, puede resultar difícil demostrar cuándo el dibujo o modelo ha sido hecho público,

La misma línea se ha seguido en Italia, en donde la influencia de un sector doctrinal, que reclamaba una ley específica que tutelara el "diseño", ha propiciado su regulación, en el marco del derecho de autor.

⁵⁹ Creemos que, como indican Blanco Jiménez, A./Cañado Cervilo, A. (*El diseño comunitario* ... *op. cit.*, pág. 70), debe seguirse una interpretación restrictiva que respete el alcance de protección prevista en el artículo 10 del Reglamento.

⁶⁰ Sobre este fenómeno, vid. Domínguez Pérez, E. M., *Competencia desleal* ... *op. cit.*, pág. 412 y ss.

por lo que será complicado demostrar la fecha en que el diseño pudo ser razonablemente conocido en los sectores especializados, lo que dependerá de las prácticas comerciales del sector de que se trate.⁶⁸

Finalmente, no podemos desconocer las dificultades que surgirán derivadas de la coexistencia simultánea de diseños comunitarios no registrados y diseños nacionales no registrados (posibilidad que expresamente prevé la Directiva, vid. artículo 100), en aquellos países que ya existían con anterioridad a la promulgación de la normativa comunitaria. Este es el caso del Reino Unido, en donde ya se han alzado las primeras voces que han puesto de relieve las incompatibilidades que el diseño no registrado nacional y el comunitario presentan. Así, y pese a que la *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988 fue reformada el 9 de diciembre de 2001, para transponer la Directiva comunitaria de diseño, no se llevaron a cabo grandes reformas en el diseño no registrado regulado por la norma nacional.⁶⁹

Debido a la existencia de tan profundas diferencias entre ambos diseños no registrados (comunitario y del Reino Unido), se prevé que se inicie una reforma del régimen jurídico de los diseños no registrados, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de tutela de elementos funcionales.⁷⁰

V. CONCLUSIONES FINALES

Podemos afirmar que la reciente Ley de protección jurídica del diseño industrial merece una valoración muy positiva, básicamente porque su existencia, además de dar cumplimiento a la normativa comunitaria, actualiza la materia en cuestión (el diseño), regulada hasta el momento presente en el EPI. Ello no impide, sin embargo, afirmar que la regulación de algunas cuestiones en la Ley es mejorable.

La novedosa regulación que el legislador ha realizado en torno al diseño no registrado debe valorarse especialmente de forma muy positiva, al tratarse de un mecanismo que pretende conceder tutela jurídica a un conjunto de creaciones que presentan unas características muy determinadas (creaciones de corta vida comercial), y que, hasta la actualidad, debían ajustarse a la normativa del EPI, que, desde luego, no era la más apropiada para tales creaciones, por las especialísimas características de estas. De esta forma, las creaciones de corta vida comercial quedan debidamente tuteladas frente a actuaciones imitativas.

En definitiva, con la reciente aprobación de la Ley de protección jurídica del diseño industrial, el legislador ha realizado finalmente una modernización de la tutela jurídica que el ordenamiento jurídico español concede a las creaciones que poseen especial valor estético (al margen de la Ley de Propiedad Intelectual), en consonancia con las directrices impuestas por el Derecho comunitario.

⁶⁸ Exponen estas circunstancias, Blanco Jiménez, A./Casado Cerviño, A., *El diseño comunitario*..., op. cit., pág. 70 y 71.

⁶⁹ El diseño no registrado en el Reino Unido presenta más diferencias que similitudes respecto del comunitario: en primer lugar, el diseño debe ser original, en el sentido del derecho de autor (expresamente, en este sentido, vid. el asunto *Farmec Build Ltd (in liquidation) v. Carrier Bulk Materials Handling Ltd* (2000)); en segundo lugar, el diseño no registrado no es apto para la tutela de creaciones tridimensionales; en tercer lugar, la normativa reguladora del diseño no registrado permite la tutela de elementos funcionales de los productos; finalmente, la duración de la tutela concedida es de 15 años desde el final del año en que el diseño es concedido (vid. Satz, V., *The Unregistered Community Design*, *EDPR*, vol. 24, diciembre 2000, pág. 585-590).

⁷⁰ Vid. Thorne, C.D., *European Community Design regulation*, *EDPR*, vol. 22, diciembre 2000, pág. 583-585.