



Clarke, Modet & Co.

**PATENT AND TRADEMARK AGENTS
ESTABLISHED IN 1879**

**LA PROPUESTA DE REGLAMENTO
DEL CONSEJO SOBRE LOS DIBUJOS
Y MODELOS COMUNITARIOS**

Sergio Rizzo
rizzosergio@hotmail.com

Clarke, Modet & Co.
Oficina de Alicante

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	Pág.4
- La naturaleza híbrida de los dibujos y modelos industriales	Pág.4
- Los antecedentes de la propuesta de reglamento	Pág.6
LA PROPUESTA DE REGLAMENTO	Pág.8
1) El carácter unitario	Pág.8
2) El objeto de la protección	Pág.9
3) La novedad y el carácter singular	Pág.10
4) Dibujos y modelos dictados por su función técnica y dibujos y modelos de interconexiones	Pág.12
5) Ámbito de protección	Pág.12
6) La cláusula de reparación	Pág.13
7) Titularidad del derecho sobre el dibujo o modelo comunitario	Pág.14
8) Las dos formas de protección	Pág.15
9) Limitación de los derechos conferidos por el derecho sobre un dibujo o modelo comunitario	Pág.18
10) El derecho sobre el dibujo o modelo comunitario como objeto de propiedad	Pág.19
11) Depósito de la solicitud de un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado y condiciones que ha de cumplir	Pág.20
12) El procedimiento de registro	Pág.23
13) Renuncia del derecho sobre el dibujo o modelo comunitario registrado	Pág.25
14) Nulidad del dibujo o modelo comunitario	Pág.26
15) Los recursos contra las resoluciones de la OAMI	Pág.27

16)	Reglas generales de procedimiento ante la OAMI	Pág.28
17)	Competencia y procedimiento en materia de acciones legales relativas a dibujos y modelos comunitarios	Pág.31
18)	El principio de acumulación con el derecho de autor y con otros derechos de propiedad industrial	Pág.33
19)	Estructura de la OAMI	Pág.34
20)	Protección comunitaria y protección internacional de los dibujos y modelos	Pág.35

LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO SOBRE LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

INTRODUCCIÓN

La naturaleza híbrida de los dibujos y modelos industriales

Los dibujos y modelos – y en general las creaciones estéticas y artísticas – están adquiriendo cada día más importancia en el mundo actual. Todos los sectores económicos resultan afectados por esta tendencia, desde la industria del lujo a la gran consumición. Los empresarios y comerciantes intentan diferenciarse, individualizarse frente a sus competidores para ganar parcelas de mercado. Cuando el desarrollo tecnológico ha progresado tanto que los mismos productos casi no se diferencian por su estructura técnica ni por los materiales utilizados, el diseño es la principal salida para añadir valor útil a la producción. Hace falta seguir las evoluciones cada vez más rápidas de los productos. No basta con incentivar a la compra, sino hay que influenciar las elecciones de la clientela dentro de varios productos con características muy a menudo similares, sobre todo si se trata de productos de uso difuso (sacacorchos, por ejemplo).

Se destaca en varios documentos comunitarios que la mejora de los dibujos y modelos es una baza importante de las empresas comunitarias frente a los competidores de otros países, puesto que resulta en muchos casos determinante para el éxito comercial del producto al que se incorpora el dibujo o modelo.

Los dibujos y modelos¹ industriales contribuyen a dar un aspecto más agradable o atrayente a la apariencia exterior de objetos de uso común – y, por consiguiente,

¹ Fernando López de Riego, en un artículo publicado en el n.58 de la revista on-line “Puntoycoma”, nos hace observar que “*La terminología utilizada para referirse a estos últimos, los dibujos y modelos, no ha sido constante: algunos textos han utilizado el término «diseños» como equivalente al inglés designs, otros han utilizado, en cambio, «dibujos y modelos». Esto último es, en realidad, lo correcto como ha venido a reconocer desde el año pasado el legislador comunitario que, inicialmente, utilizó «diseños» tanto en el Art. 2 del Reglamento de la marca comunitaria como en el proyecto de Reglamento llamado «sobre el diseño comunitario» [...] Este cambio de denominación del nuevo título de propiedad industrial [...] tiene su razón de ser en el Derecho español de la Propiedad Industrial, en el cual el término «diseño» es desconocido. [...] la OAMI desde que inició su actividad en 1995, procede utilizar «dibujos y*

aumentan su valor comercial, así como su comerciabilidad – sin modificar sus cualidades propias desde el punto de vista de la utilidad que prestan (el original diseño de un textil, la original forma de una televisión, etc.). Estas creaciones ofrecen, en todas las legislaciones, dificultades inherentes a su doble naturaleza².

Situados en la encrucijada entre el Arte y la Industria, se presentan a la vez como obras de carácter artístico, beneficiándose en base a ese título del Derecho de Autor, y como producciones industriales, que implican una protección específica mejor adaptada a los imperativos del comercio³. Esta naturaleza híbrida los sitúa por tanto entre dos estatutos jurídicos fuertemente diferenciados, tanto por espíritu como por su regulación: la Propiedad Industrial por un lado, y el Derecho de Autor por el otro. La pregunta es siempre la misma: ¿estas dos formas de protección deben acumularse, combinarse o excluirse? Las respuestas dadas por los países miembros de la UE son muy distintas⁴.

modelos» por designs cuando hablemos de los títulos de propiedad industrial que protegen las ornamentaciones o las formas de fantasía de los productos”.

² “No es exagerado afirmar que se trata de la figura más compleja de las que integran en Derecho Industrial” (Otero Lastres, *En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos*, ADI, XIX, 1998, p.22).

³ M.A.Perot-Morel, “*La propuesta de Reglamento Comunitario sobre dibujos y modelos industriales*”, en Bercovitz (Coordinador), *Marca y Diseño comunitarios*, Aranzadi, Pamplona, 1996, p.261ss.

⁴ Los países de la Comunidad se pueden concretamente dividir en tres grandes tipos de sistemas:

a) Sistema de la acumulación absoluta de los dos tipos de protección, que es tradicional de Francia, inspirado en la Teoría de la Unidad del Arte, y que protege indistintamente todos los dibujos y modelos (cualquiera que sea su mérito artístico o su carácter industrial) a la vez por el Derecho de Autor (la ley del 11/03/1902 introduce la aplicación del derecho de autor a las obras artísticas aplicadas a la industria) y por una ley específica de inspiración industrial (la ley del 14/07/1909, aplicable si se cumple el requisito del depósito en un registro especial y la condición de novedad). En España, la nueva ley de propiedad industrial de 1987 admite claramente la protección acumulada, en términos muy análogos a los del derecho francés. En primer lugar, esta ley incluye entre las obras protegidas por la propiedad intelectual “*las obras plásticas, sean o no aplicadas*” (Artículo 10 e)), es decir, se realice o no con una obra plástica la adaptación a un fin industrial; y, en segundo lugar, dispone en el Artículo 3, párrafo 2, que los derechos de propiedad intelectual son compatibles con los derechos de propiedad industrial que pueden existir sobre la obra.

b) Sistema de separación absoluta del Derecho de Autor y de la Propiedad Industrial en base a distintos criterios, concretamente el de la disociación o escindibilidad del Derecho italiano. Si una obra goza de la protección específica del diseño o modelo industrial, no podrá al mismo tiempo ser protegida por la ley del 1942 sobre el Derecho de Autor. Además, para acceder a esta última forma de protección, la creación propiamente dicha (la que decora el producto con el dibujo o la conforme con el modelo) debe resultar separable como tal del propio producto industrial.

c) Sistemas intermedios, como el Derecho alemán, escandinavo y del Benelux, que no admiten más que parcialmente una aplicación del Derecho de Autor en función del carácter más o menos artístico de la obra. En el Derecho alemán, por ejemplo, la ley sobre el derecho de autor del 1907 se aplica a las obras artísticas aplicadas a la industria que presenten un nivel elevado de actividad intelectual. En cambio, la ley del 1876, específica para los dibujos y modelos, se aplica a las obras caracterizadas por una menor creatividad. La acumulación concierne a las obras que el autor registra como dibujos y modelos aunque tengan un nivel artístico suficiente para gozar de la protección (automática, sin formalidades) del Derecho de Autor.

Los antecedentes de la propuesta de Reglamento

Dichas divergencias legislativas y su incidencia en el mercado interior hacían necesaria una actuación de la Comunidad para aproximar las legislaciones nacionales y, a más largo plazo, para introducir una disciplina específica sobre los dibujos y modelos en el ámbito comunitario.

El primer antecedente para la implantación de un sistema comunitario de protección de los dibujos y modelos industriales se encuentra en el **documento del Instituto Max Planck**, de 1/8/1990, denominado “*Hacia un derecho europeo de dibujos y modelos industriales*”. Este documento, cuyo objetivo es elaborar las bases para la creación de un derecho europeo en esta modalidad de propiedad industrial, atribuye al nuevo derecho las siguientes características: convivencia con los derechos nacionales de protección de dibujos y modelos industriales; no-exclusión de otras formas de protección (especialmente por las disposiciones nacionales sobre derecho de autor); pie de igualdad con los otros derechos de propiedad industrial⁵.

Un año después, en el mes de junio de 1991, la Comisión europea presenta el **Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial**, que incluye un proyecto de Reglamento y un proyecto de Directiva sobre esta materia. Este último se transforma en propuesta en el 1993, mientras que las discusiones sobre la propuesta de reglamento quedan suspendidas hasta el 1999. La **Directiva** se adopta, tras un difícil camino legislativo⁶, en el otoño del 1998⁷. Hay que subrayar que no se trata de una armonización total, dado que afecta únicamente a las disposiciones nacionales que tienen una incidencia más directa sobre el funcionamiento del Mercado Interior.

Entre las características más importantes de la Directiva se pueden destacar:

?? El modelo y el dibujo tienden a asimilarse a lo que en el comercio se entiende como *design*, que comprende la clásica diferenciación entre formas bidimensionales y tridimensionales. En otras palabras, el concepto de dibujo o

⁵ Miguel Hidalgo Llamas, *Nuevos desarrollos en materia de patentes y protección del diseño en el derecho español*, Alicante, 2000, p.2

⁶ Las dificultades han tenido principalmente que ver con las piezas de reparación de los automóviles, *v.infra*.

⁷ Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, promulgada el 13 de octubre de 1998 (D.O. de 28/10/1998). Esta directiva fija como plazo de trasposición el 28/10/2001.

modelo en la Directiva es muy amplio, dado que se otorga protección a la apariencia de la totalidad o de una parte del producto que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación.

?? Para acceder a la protección, se precisan los requisitos de la novedad, del carácter singular y visible del dibujo o modelo.

?? Se introduce el “plazo de gracia” de un año tras la divulgación del dibujo o modelo para su registro.

?? La protección se otorga para un máximo de 25 años.

?? El derecho procedente del registro es un derecho exclusivo, similar al derecho de patente.

Los mismos principios se encuentran también en el texto de la propuesta de Reglamento que vamos a comentar, cuyas disposiciones materiales se corresponden con el contenido de esta Directiva⁸.

⁸ En este sentido, véase el considerando noveno de la propuesta de Reglamento: “*Las disposiciones materiales del presente Reglamento sobre los dibujos y modelos deberían alinearse con las disposiciones correspondientes de la Directiva 98/71/CE*”.

LA PROPUESTA DE REGLAMENTO

Los sistemas de protección nacionales, aunque armonizados, no pueden cumplir plenamente con las necesidades del Mercado Interior, debido a su carácter territorial y a la consecuente necesidad de proceder a registros nacionales con arreglo a procedimientos distintos dentro de la Comunidad⁹. Por lo tanto, hacía falta introducir un sistema comunitario de protección de los dibujos y modelos, similar a lo que ya se había establecido para la marca comunitaria, sin suprimir los sistemas nacionales¹⁰ (manteniendo la libertad de elección y la posibilidad de acumular los dos títulos).

El 30 de noviembre de 2000, el Consejo de la UE alcanzó un acuerdo político sobre las líneas principales de la propuesta de la Comisión Europea¹¹ para establecer un dibujo y modelo comunitario, con la intención de otorgar protección jurídica a un dibujo o modelo en una zona que abarque a todos los Estados miembros previo depósito de una única solicitud (o, en el caso del dibujo o modelo no registrado, haciéndolo público conforme al procedimiento previsto en la propuesta de reglamento) ante la OAMI, con arreglo a un procedimiento único y en virtud de una única legislación¹². Vamos a entrar a analizar y comentar el texto de esta propuesta de Reglamento, que se presume será aprobada durante la próxima Presidencia española de la UE¹³.

1. *El carácter unitario*

La propuesta de Reglamento recoge en el Art.1.3 el principio del carácter unitario del dibujo o modelo comunitario: *“Los dibujos y modelos comunitarios tendrán carácter unitario. Producirán los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrán*

⁹ Considerando 4: *“Aun cuando se lleve a cabo la aproximación de las legislaciones, la limitación de los efectos de la protección del dibujo o modelo al territorio de cada Estado miembro provoca una posible división del mercado interior respecto a los productos que incorporan un dibujo o modelo sujetos a derechos nacionales en favor de titulares diferentes, constituyendo por lo tanto un obstáculo para la libre circulación de mercancías”*.

¹⁰ El Reglamento, una vez adoptado, hará posible la coexistencia de un dibujo o modelo comunitario con un dibujo o modelo nacional sujeto a la directiva de armonización, siendo los dos textos complementarios.

¹¹ Propuesta modificada el 20 de Octubre de 2000, teniendo en cuenta los comentarios del PE y del CES sobre la propuesta anterior de 21 de junio de 1999.

¹² Considerando 5.

¹³ Julio-Diciembre 2001.

ser registrados, cedidos, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad". De conformidad con una enmienda del Parlamento Europeo y con una recomendación del CES, se ha suprimido el apartado 5 del Artículo 27, que contemplaba una excepción a la naturaleza unitaria del dibujo o modelo comunitario.

2. El objeto de protección

El objeto de protección se define en términos muy amplios en el Artículo 3 de la propuesta de Reglamento¹⁴: en la práctica, todo aquello que confiere a un producto una apariencia característica (líneas, colores, formas, materiales u ornamentación)¹⁵. No se requiere que el dibujo o modelo posea "valor estético"¹⁶.

Sin embargo, en el caso de componentes (que incorporen un dibujo o modelo) de un producto complejo, sólo se concederá protección a los que puedan ser comercializados separadamente y que sean visibles durante la utilización normal – es decir, cualquier utilización efectuada por el usuario final, con exclusión del mantenimiento, conservación o reparación – de dicho producto (Art.4). Queda claro que los dibujos o modelos incorporados en componentes han de cumplir *per se* con todos los otros requisitos de protección (novedad, carácter singular, etc.).

¹⁴ Art.3.1: "A los efectos del presente Reglamento se entenderá por: a) «dibujo o modelo»: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación;"

¹⁵ El comentario oficial de la propuesta de Reglamento precisa que "The definition of design is meant to indicate that any feature of appearance which can be perceived by the human senses as regards sight and tactilely are feature of design. It is irrelevant whether the design is of an aesthetic character or functional and whether the design is decisive for the end user's choice of product. Some specific elements of which a design may consist have been enumerated. The enumeration is not exhaustive".

¹⁶ M.A.Perot-Morel, "La propuesta...", cit., p.264-265: "Debe destacarse que el texto no ha exigido el carácter ornamental o estético del dibujo o modelo, a fin de no excluir de la protección ciertas creaciones del dibujo industrial en las que la innovación de la forma es frecuentemente deudora en gran medida de los elementos funcionales".

3. *La novedad y el carácter singular*

El criterio de la **novedad** es un criterio objetivo, que ha de evaluarse a nivel mundial y se caracteriza por la identidad o casi identidad (es decir, diferencia en detalles irrelevantes) de los dibujos o modelos a comparar. Si un dibujo se ha puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo o se ha expuesto, comercializado o divulgado, ya no es nuevo (Art.5), “*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*” (Art.8.1). Este último punto representa un compromiso razonable entre un requisito de novedad a nivel mundial y un requisito de novedad sólo europea. Sin embargo, tendrá que transcurrir mucho tiempo para que se establezca una jurisprudencia constante sobre los conceptos de “círculos especializados”, “sector de que se trate” o “hechos razonablemente conocidos”.

Un dibujo o modelo posee **carácter singular** “*cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público*” (Art.6). Como se puede observar, el criterio de la novedad y el del carácter singular tienen distinto alcance¹⁷, dado que este último toma en consideración los modelos existentes que no son idénticos pero que, no obstante, guardan relación entre sí. Se requiere una diferencia cualificada, apreciable¹⁸. Sin embargo, hay que subrayar que lo que se exige no es una contribución estética, sino una diferenciación: el producto tiene que parecer diferente, no necesariamente mejor. Aquí también hay conceptos como el de “usuario informado¹⁹” y

¹⁷ Cabe mencionar la opinión expresada por Franzosi en su comentario sobre el Artículo 5 de la propuesta de Reglamento: “*The concept of novelty and the concept of individual character are interrelated, and novelty is included in individual character. Novelty requires a simple difference in comparison with previous works; individual character requires a qualified difference. As a consequence, all products having an individual character are necessarily also new. The design which has an individual character has already passed the test as to novelty, and then passes the subsequent and stricter test as to individual character*” [...] “*The limited usefulness of novelty makes the requirement of individual character to the overall dominant and decisive criterion, and this is how it should be. The individual character is the most vital element of the whole system*”. Franzosi (coordinador), *European Design Protection*, Kluwer Law International, The Hague, 1996, p.51.

¹⁸ De todas formas, lo que se protege no es el carácter distintivo. Como destaca Franzosi, *European...*, cit., p.59, “*Distinctive character involves a greater degree of differentiation....What is protected here is much less. It is enough that a product has some peculiarities, is not a staple one, is not in common use*”.

¹⁹ The more sensitive to minor variations in design the informed user is held to be, the more designs that will be registrable, but the narrower the scope of protection that will be offered each design. Conversely, the less sensitive to minor variations in design the informed user is held to be, the fewer designs that will

de “impresión general²⁰” que necesitarán ser interpretadas. Asimismo, se debería aclarar en la práctica el punto 2 del Art.6: “*Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollarlo²¹*”.

Por lo que se refiere a la novedad y al carácter singular, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Art.8.2 de la propuesta de Reglamento: “*La **divulgación** no se tendrá en consideración a efectos de la aplicación de los artículos 5 y 6 si un dibujo o modelo para el que se solicite protección como dibujo o modelo comunitario registrado ha sido hecho público: a) por el autor, su sucesor legítimo o un tercero conforme a información facilitada por el autor o sucesor legítimo o de resultas de una acción de cualquiera de ellos, y b) durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad*”. Nos referimos al “**plazo de gracia**”, una institución jurídica del derecho norteamericano que permite a los creadores registrar únicamente los dibujos o modelos que hayan tenido un cierto éxito en el mercado²²; en concreto, no se tienen en cuenta las divulgaciones efectuadas en un período de doce meses previos a la solicitud de depósito o de la fecha de prioridad, cuando son realizadas por el creador mismo o por terceros que no han respetado una obligación de confidencialidad.

be registrable, but the broader the scope of protection that will be offered. It is clear that the informed user is neither the mere consumer, nor the expert, but precisely who constitutes the informed user will be a difficult question of fact that will vary from commercial field to commercial field. The main quality of an informed user is on the one hand that he knows and understands the type of products in question, and on the other that he is not a design specialist.

²⁰ Esta expresión claramente excluye una valoración del carácter singular del dibujo o modelo a través de un análisis detallado de sus singulos elementos. Para apreciar la diferencia cualificada respecto a los dibujos y modelos existentes hay que apreciar el dibujo o modelo en su conjunto.

²¹ Se trata de una aplicación del famoso principio de la “*crowded art*”: in a crowded field a small contribution is sufficient to realize a creation deserving protection, whilst in a non-crowded field a small contribution will not suffice.

²² El fin de la introducción del plazo de gracia se encuentra claramente expresado en el considerando 21: “*Es preciso también permitir al autor o a su sucesor que prueben en el mercado los productos a los que se ha incorporado el dibujo o modelo, antes de decidir si conviene obtener protección como dibujo o modelo comunitario registrado. A tal efecto, ha de establecerse que la divulgación del dibujo o modelo hecha por el autor o por su sucesor o la divulgación abusiva realizadas durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud del derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado no afectarán a la novedad o al carácter singular de un dibujo o modelo*”.

4. Dibujos y modelos dictados por su función técnica y dibujos y modelos de interconexiones

Para estar protegido, un dibujo o modelo **no debe ser exclusivamente funcional**. Esto significa que el carácter de un dibujo o modelo industrial es esencialmente estético y la legislación correspondiente no protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica²³. Así, se pretende trazar la frontera entre los dibujos y modelos, protegidos por el Reglamento, y las creaciones puramente técnicas, que quedan fuera de sus disposiciones. En otras palabras, se establece una limitación a la protección de los modelos funcionales (modelos de utilidad), que son tradicionalmente protegidos por la idea inventiva y la regla técnica concretada en su forma, mientras que el Reglamento comunitario otorgará protección a las formas que presenten méritos estéticos, visuales o externos, con independencia del valor técnico de las mismas.

En segundo lugar, no se concede protección a los diseños de las **interconexiones** de los productos, que deben necesariamente reproducirse en su forma y dimensiones exactas para permitir la conexión entre productos. El fundamento de esta prohibición está en la exigencia de defender la interoperabilidad de productos de marcas distintas, impidiendo que a través del diseño se monopolice la forma de conexión de productos pertenecientes a distintos empresarios²⁴. La propuesta de reglamento no protege productos determinados, sino una determinada apariencia dada a un producto por su *designer*.

5. Ámbito de protección

El Art.11 de la propuesta de Reglamento, dispone que *“La protección conferida por el derecho sobre un dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general*

²³ Con arreglo al Art.9.1, no podrá reconocerse un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario a las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. La palabra *“exclusivamente”* parece limitar la exclusión de los modelos funcionales en los pocos casos en los que no existiese ninguna otra forma para realizar la función técnica. En consecuencia, el sistema del dibujo y modelo comunitario a veces podrá representar una alternativa muy interesante para la protección de invenciones que no cumplan los criterios de patentabilidad.

²⁴ Otero Lastres, *En torno...*, cit., p.41.

distinta. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar su dibujo o modelo”.

Resulta evidente el paralelismo que en esta disposición se establece con el concepto de carácter singular antes tratado, que empieza donde termina la protección para los dibujos y modelos existentes. En efecto, tal y como se ha comentado en párrafos anteriores, el carácter singular pertenecerá a todos los dibujos y modelos que produzcan en los usuarios informados una impresión general diferente de la producida por los dibujos y modelos ya conocidos. Por tanto nos encontramos ante una repetición de conceptos demasiado indefinidos – sobre todo teniendo en cuenta que se habla de modalidades esencialmente estéticas – lo cual conllevará un gran trabajo de interpretación para los jueces.

La protección se otorga al dibujo o modelo, no al producto al que se incorpore. En consecuencia, se habla de violación del derecho sobre un dibujo o modelo también cuando un competidor aplique un dibujo o modelo idéntico o muy similar sobre productos diferentes respecto a los comercializados por el titular del derecho²⁵.

6. La cláusula de reparación

El Art.10.1 deja abierta una de las cuestiones que, por preocupaciones económicas más que por razones jurídicas, durante más tiempo retrasaron la adopción de la Directiva y que, del mismo modo, está representando un serio obstáculo para lograr un acuerdo sobre la propuesta de reglamento: la protección del dibujo o modelo de los componentes empleados en la reparación de un producto complejo²⁶ para devolverle su apariencia inicial.

²⁵ Designs do not need to be registered for particular articles, although an applicant for a Community Designs registration will need to declare the products and class of product in which the design is intended to be incorporated. The possibility arises that, for example, a washing machine might be held to infringe a design for kitchen cupboards. The scope for fine arguments of comparison seems very great.

²⁶ El Art.3.1 de la propuesta de reglamento define el producto complejo como “*un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto*”.

Tras la contundente oposición de los fabricantes de automóviles a las disposiciones de la Directiva que permitían que los grupos y talleres de reparación pudieran fabricar por sí mismos determinadas piezas de la carrocería de vehículos automóviles, sin autorización del fabricante, se decidió postergar cualquiera decisión definitiva acerca de este asunto hasta que transcurran tres años desde la fecha de transposición de esta Directiva (es decir, no antes del 2004). Es en este momento cuando la Comisión abrirá un proceso de consulta a las partes interesadas y presentará sobre esta base una nueva propuesta legislativa. Dada la falta de armonización sobre esta materia, la propuesta de Reglamento ha excluido provisionalmente de su protección las piezas de recambio (acuerdo “freeze plus”).

7. Titularidad del derecho sobre el dibujo o modelo comunitario

Se trate de dibujo o modelo registrado o no, el derecho pertenece al creador o a su causahabiente²⁷ (Art.14.1). Sin embargo, en el caso del dibujo o modelo registrado, la propuesta establece una presunción de propiedad a favor del primer depositante²⁸ (Art.18), que puede atacarse como consecuencia de una acción reivindicatoria, entablada por el verdadero titular en el plazo de dos años a partir de la fecha de publicación del dibujo o modelo comunitario registrado, o la fecha de divulgación del dibujo o modelo comunitario no registrado, y sin limitación de duración en caso de mala fe (Art.16.3). Hay que subrayar que, con arreglo a la disposición del Art.17.2, si el depositante frente al que se opone dicha acción o un licenciatariao *“hubiere explotado el dibujo o modelo en la Comunidad o realizado preparativos sustanciales y efectivos para hacerlo, podrá continuar explotando el mismo siempre que, en el plazo fijado en el Reglamento de aplicación, solicite una licencia no exclusiva del nuevo titular cuyo nombre haya sido inscrito en el Registro. Dicha licencia se concederá durante un plazo prudente y en condiciones razonables”*.

²⁷ Como el dibujo o modelo comunitario confiere únicamente derechos patrimoniales (salvo la limitada excepción del Art.19), el transferencia de los derechos del designer a su causahabiente es total.

²⁸ Esta disposición pretende evitar las cuestiones de titularidad en los procedimientos ante la OAMI, pues la competencia para decidir sobre estas controversias pertenece a los tribunales nacionales.

Más común es la norma que atribuye al empleador, salvo pacto contractual en contrario, los derechos sobre los dibujos y modelos realizados por un asalariado en el ejercicio de su profesión o siguiendo sus instrucciones (Art.14.3).

Parece inspirada en el Derecho de autor la disposición del Art.19: “*El autor del dibujo o modelo tendrá derecho frente al solicitante o titular de un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado a ser mencionado como tal ante la Oficina y en el Registro*”. Sin embargo, se trata de una concesión muy limitada al creador del dibujo o modelo, dado que este no tiene derecho a que su nombre aparezca además sobre el producto que incorpora el dibujo o modelo. Además, en caso de que el dibujo o modelo haya sido creado por una pluralidad de empleados (lo que pasa muy frecuentemente, sobre todo en las grandes empresas), se puede sustituir el nombre de éstos con la indicación de que el creador es un equipo de la empresa. Esto demuestra que el derecho de paternidad del dibujo o modelo se protege de forma muy limitada en la propuesta de Reglamento. De todas formas, aunque tan limitado, el derecho a ser considerado el autor del dibujo o modelo es personal e inalienable.

8. Las dos formas de protección

Ningún producto con éxito comercial, desde la más humilde ensaladera a las plumas estilográficas de lujo, está exento de imitaciones que se apropien de una parte de dicho éxito, sin que se haya incurrido en ningún riesgo ni esfuerzo para obtenerlo.

Por lo anterior, la propuesta de Reglamento lo que pretende es contribuir a luchar contra las falsificaciones y la piratería, y por consiguiente estimular la innovación²⁹, introduciendo un sistema de protección bastante original, al establecer dos categorías de dibujos y modelos (Artículo 1).

? Un **dibujo o modelo comunitario registrado** ante la OAMI, conforme a las normas de la propuesta de Reglamento. A través del registro, el dibujo o modelo beneficiará de

²⁹ El diseño es uno de los instrumentos fundamentales de toda política de proceso o producto industrial basada en la innovación. Sin embargo, la evidencia demuestra que no más del 2% de las empresas industriales han adoptado estrategias de innovación y que sólo un 40% realiza regularmente actividades de diseño.

una protección máxima de 25 años (5 años renovables³⁰), a partir de la fecha de presentación de la solicitud, es decir, de un derecho exclusivo de explotación (Artículo 20, párrafo 1), que permitirá prohibir a todo tercero no autorizado la utilización de un dibujo o modelo susceptible de atentar contra este derecho (por ejemplo, a través de la fabricación, oferta, comercialización, importación o uso del producto que incorpore el dibujo o modelo registrado).

El registro confiere un auténtico monopolio de explotación, el cual viene a ser reforzado por una acción por violación, no solamente en el caso de reproducción servil, sino también de imitación. La mala fe no tiene por qué ser probada: un tercero podrá, por tanto, ser perseguido incluso si ha realizado el dibujo o modelo de forma totalmente independiente. Es una forma de protección característica de los derechos de propiedad industrial, que está en consonancia con la seguridad jurídica procedente del registro.

? Un **dibujo o modelo comunitario no registrado**, que confiere durante 3 años una protección automática, sin formalidades y que nace por el mero hecho de la divulgación del dibujo o del modelo³¹.

Sin embargo, la protección conferida al titular de este derecho se limita a la copia, es decir, a la reproducción pura y simple del dibujo o modelo por un tercero no autorizado (Artículo 20, párrafo 2). Además, hay que probar la mala fe del usuario no autorizado (aunque en la última versión de la propuesta no se encuentre referencia expresa a la mala fe, siempre hay que probar que no se trata de una creación “independiente”). Finalmente, cabe mencionar que el titular del dibujo o modelo no registrado no tiene las mismas ventajas de las que goza el titular del dibujo o modelo registrado, con respecto a la prueba de la validez del título, en los procedimientos de violación ante los Tribunales de Dibujos y Modelos Comunitarios (Artículo 89). Es evidente que este régimen de protección está inspirado en el Derecho de Autor.

³⁰ El sistema de renovación funciona como en el Reglamento sobre la marca comunitaria: la solicitud de prórroga deberá presentarse y la tasa de renovación deberá abonarse dentro de los seis meses anteriores al último día del mes en que expire el plazo de protección (o en los seis meses siguientes, pagando un recargo).

³¹ Hay que destacar una diferencia respecto al derecho de Autor, que nace con la creación de la obra, sin necesidad de divulgación de la misma.

Dicha protección limitada de los dibujos y modelos no registrados se justifica por la circunstancia de que éstos, a menudo, no son conocidos durante mucho tiempo por los competidores, dado que no existen fuentes de información sobre los dibujos y modelos ya existentes. Por ello, sería injusto conceder al titular del dibujo o modelo no registrado el derecho de actuar en contra de los imitadores “inocentes” (es decir, que hayan creado un dibujo similar en buena fe).

Tal y como se desprende de los considerandos 16, 17 y 18 de la propuesta³², este sistema de protección a dos niveles permite a las empresas que no requieren una protección de larga duración o que crean periódicamente un gran número de dibujos y modelos, de los cuales solamente algunos serán explotados (en el sector textil, por ejemplo, sobre 500 dibujos protegidos sin registro, en promedio sólo 15 merecen ser registrados), evitar los gastos y las formalidades de una inscripción inmediata. Ofrece, por otra parte, la protección más larga y más segura del modelo registrado a los sectores industriales que, por política o tradición, depositan sistemáticamente sus productos.

Las condiciones para la protección son las mismas en ambos casos: la novedad, el carácter singular y el cumplimiento, en cada uno de los casos, de las respectivas disposiciones del Reglamento.

El sistema es por otra parte muy flexible, puesto que no existe ninguna obligación de elegir a priori entre las dos formas de protección. Es por ello que inicialmente se puede elegir la protección sin formalidades y efectuar, posteriormente y si se desea, el depósito con la finalidad de registrar el dibujo o modelo, siempre que la solicitud de registro se presente en el plazo de un año tras la divulgación (es decir, entre el “plazo de gracia” del Artículo 8, párrafo 2).

³² Considerando 16: “Los dibujos y modelos comunitarios deben cubrir, en la medida de lo posible, las necesidades de todos los sectores industriales de la Comunidad, que son numerosos y variados”. Considerando 17 “En algunos de estos sectores se crea un gran número de dibujos y modelos que con frecuencia tienen una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección sin necesidad de cumplir los lentos trámites de registro, y que la duración de dicha protección tiene una importancia menor; que, por otra parte, otros sectores industriales se inclinan por las ventajas del procedimiento de registro, por ofrecer este sistema una mayor seguridad jurídica, y prefieren disfrutar de una protección a largo plazo, equivalente a la vida previsible de sus productos en el mercado;”.

9. Limitación de los derechos conferidos por el derecho sobre un dibujo o modelo comunitario

Conforme al Art.22.1, “los derechos conferidos por el derecho sobre un dibujo o modelo comunitario no podrán ejercerse respecto de: a) los actos realizados en privado y con fines no comerciales; b) los actos realizados con fines experimentales; c) los actos de reproducción realizados con fines de ilustración o docentes, siempre que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales leales, no menoscaben indebidamente la explotación normal del dibujo o modelo y se mencione la fuente de los mismos”.

Además, el Art.25 dispone que “Se reconocerán el derecho de uso anterior a cualquier tercero que pueda demostrar que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, con anterioridad a la fecha de prioridad, hubiere comenzado a utilizar de buena fe en la Comunidad, o hubiere hecho preparativos sustanciales y efectivos para ello, un dibujo o modelo comprendido en el ámbito de protección del dibujo o modelo comunitario registrado³³, que no haya sido copiado de este último. El derecho de uso anterior faculta al tercero a explotar el dibujo o modelo a los fines para los cuales se destine éste, o para los cuales se hayan hecho preparativos sustanciales y efectivos, antes de la presentación de la solicitud o fecha de prioridad del dibujo o modelo comunitario registrado, que no surtirá efecto contra dicho tercero respecto de esta explotación. El derecho de uso anterior no se extenderá a la concesión a otra persona de una licencia para explotar el dibujo o modelo. El derecho de uso anterior sólo podrá cederse cuando el tercero sea una empresa, junto con la parte de la empresa en la que se llevó a cabo el acto o se hicieron los preparativos”. Se trata de proteger las inversiones realizadas de buena fe, evitando los efectos injustos que podrían derivar de una aplicación rígida del derecho exclusivo a favor del titular del dibujo o modelo registrado.

Considerando 18 : “Resulta apropiado contar con dos formas de protección, es decir, la protección a corto plazo del derecho sobre un dibujo o modelo no registrado y la protección a largo plazo del derecho sobre un dibujo o modelo registrado;”.

³³ No hace falta una disposición para garantizar el derecho de uso anterior con respecto a un dibujo o modelo no registrado, pues cuando se desarrolle independientemente (es decir, en buena fe) un dibujo o modelo idéntico no habrá violación.

Finalmente, en aplicación de la doctrina sobre el **agotamiento del derecho**, acuñada por la jurisprudencia comunitaria³⁴, los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario no se extienden a los productos a los que se hayan incorporado o aplicado los dibujos o modelos, cuando dichos productos hayan sido comercializados en la Comunidad por el titular del derecho sobre el dibujo o modelo comunitario o con su consentimiento³⁵.

10. El derecho sobre el dibujo o modelo comunitario como objeto de propiedad

La propuesta de Reglamento establece el principio base de la **asimilación** de los derechos sobre dibujos y modelos comunitarios a los derechos sobre dibujos y modelos nacionales. En efecto, el Art.29 dispone: “*Salvo disposición en contrario de los artículos 30 a 34, el dibujo o modelo comunitario en cuanto objeto de la propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como un derecho sobre un dibujo o modelo del Estado miembro en el que: a) el titular tenga su sede o residencia en la fecha considerada, o b) si no fuese aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada*”.

Las disposiciones son muy similares a las de la marca y patente comunitaria. El dibujo o modelo comunitario podrá ser cedido, darse en garantía o ser objeto de derechos reales. Además, el derecho sobre el dibujo o modelo comunitario podrá ser objeto de licencia para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. El Art.35.2 subraya que por lo que respecta a los dibujos y modelos comunitarios registrados, estos actos jurídicos sólo surtirán efectos frente a terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro (salvo mala fe de los terceros e hipótesis de sucesión mediante cesión de toda una empresa o por cualquier otro tipo de sucesión universal). Por lo que respecta al dibujo o modelo no registrado, los efectos frente a terceros estarán regidos por la ley nacional aplicable con arreglo al Art.29.

³⁴ Véase, por ejemplo, TJCE C-355/96, 16/07/1998, “Silhouette”.

³⁵ Artículo 24.

Hay que destacar que sólo el dibujo o modelo registrado puede darse en garantía, ser objeto de derechos reales o de ejecución forzosa. La propuesta de Reglamento no da ninguna justificación para excluir el dibujo o modelo no registrado de estos actos.

Por lo que concierne a la solicitud de un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado como objeto de propiedad, el Art.36 dispone que ésta sea considerada, en todos los aspectos y en todo el territorio comunitario, como un derecho sobre un dibujo o modelo nacional en el Estado miembro determinado con arreglo al Artículo 29.

El Artículo 33, relativo al procedimiento de quiebra y procedimientos análogos, se ha modificado para cumplir lo dispuesto en el Reglamento del Consejo (CE) N° 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia³⁶. El apartado 1 dispone que *“el único Estado miembro en que un dibujo o modelo comunitario podrá verse afectado por un procedimiento de quiebra o procedimiento análogo será aquel en el que el deudor tenga su centro principal de intereses”*.

11. Depósito de la solicitud de un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado y condiciones que ha de cumplir

La solicitud se depositará, a elección del solicitante³⁷, ante la OAMI o ante el órgano central competente en materia de propiedad industrial de cualquier Estado miembro y del Benelux. Las oficinas nacionales remitirán la solicitud a la OAMI en el plazo de dos semanas desde el depósito de la misma, pudiendo cobrar al solicitante una tasa cuya cuantía no excederá de los gastos administrativos de depósito y remisión de la solicitud. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la del depósito de la misma, bien sea ante la OAMI o ante las oficinas nacionales³⁸.

³⁶ DO L 160, de 30 de junio de 2000, p.1.

³⁷ Sin ninguna restricción en base a la nacionalidad, a diferencia de lo previsto en el Art. 5 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

³⁸ Sin embargo, si la solicitud depositada en una oficina nacional llega a la OAMI más de dos meses después de dicho depósito “nacional”, la fecha de presentación será la fecha de recepción de dichos documentos en la OAMI (Art.41.2).

La solicitud se podrá bien entregar directamente a la OAMI, o bien enviar por correo o fax³⁹. Se está estudiando la posibilidad de presentar la solicitud por vía electrónica.

La solicitud de un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado, a la que se le haya otorgado una fecha de presentación, será equivalente en los Estados miembros a un depósito nacional en debida forma, con la prioridad que, en su caso, se aduzca para dicha solicitud.

Con arreglo al Art.39, la solicitud de un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado, presentada en uno de los once idiomas oficiales de la UE, contendrá: a) una petición de registro⁴⁰; b) los datos que permitan identificar al solicitante; c) una representación (gráfica o fotográfica⁴¹) del dibujo o modelo, susceptible de reproducción⁴². Estos primeros tres requisitos constituyen **la condición mínima indispensable** para que se pueda asignar una fecha de depósito a una solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario. La solicitud contendrá, además: d) una relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo e) la clasificación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo, según el Arreglo de Locarno⁴³; f) una mención del autor o del equipo de autores o una declaración, bajo la responsabilidad del solicitante, de que el autor o el equipo de autores ha renunciado al derecho a ser mencionado. La falta de estas tres indicaciones no afectará la asignación de una fecha de depósito en el caso de que las mismas se presenten dentro del plazo establecido con arreglo al Artículo 49.

Representan **elementos facultativos** de la solicitud: una descripción explicativa de la representación⁴⁴; una petición de aplazamiento de la publicación de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52; indicaciones que permitan identificar el representante del solicitante.

³⁹ Este medio no parece apropiado para solicitar un dibujo o modelo, debido a la frecuente falta de claridad de las imágenes enviadas por fax.

⁴⁰ De facto, habrá que rellenar el formulario multilingüe que la OAMI facilitará a los solicitantes, como ya ocurre para las solicitudes de marca comunitaria.

⁴¹ Para los dibujos bidimensionales será posible además presentar un espécimen.

⁴² La representación será utilizada para la publicación del dibujo o modelo en el Boletín de los dibujos y modelos comunitarios.

⁴³ Esta indicación es precisa únicamente a fines informativos y para las operaciones de clasificación y de búsqueda, sin afectar el ámbito de protección del derecho sobre el dibujo o modelo comunitario.

⁴⁴ Desprovista de valor legal.

La solicitud dará lugar al pago de la tasa de registro y de la tasa de publicación. Sin embargo, el pago de la tasa de registro no constituye un requisito esencial para obtener una fecha de depósito de la solicitud⁴⁵.

Las disposiciones del Artículo 40, las cuales autorizan el depósito de una **solicitud múltiple**, son aprobadas por los sectores empresariales, sobre todo por la industria textil. Este instrumento pretende facilitar la presentación de solicitudes en aquellos sectores de la industria en que se producen gran cantidades de dibujos y modelos, y donde serían muy elevados los costes y pesadas las cargas administrativas de obtención de los derechos sobre los dibujos o modelos correspondientes a cada uno de ellos. De hecho, la propuesta de Reglamento autoriza la combinación de un número ilimitado de dibujos y modelos diferentes en una solicitud múltiple, con la única condición de que los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el dibujo o modelo pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales de Locarno de 1968⁴⁶. Además del pago de las tasas mencionadas en el apartado 4 del Artículo 39, la solicitud múltiple dará lugar al pago de una tasa complementaria de registro y de una tasa complementaria de publicación. Las tasas complementarias equivaldrán a un porcentaje de las tasas normales por cada dibujo o modelo adicional. Finalmente, hay que destacar que los dibujos o modelos contenidos en una solicitud o registro múltiples son independientes unos de otros y, por consiguiente, podrán ser objeto de renovación, renuncia, anulación, cesión, etc. por separado (Artículo 40, apartado 4).

Quien hubiere presentado en debida forma⁴⁷ una solicitud de dibujo o modelo en o para uno de los Estados signatarios del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o del Acuerdo concluido por la OMC⁴⁸, o su sucesor en el título, gozará de un **derecho de prioridad** de seis meses a partir de la fecha de presentación de la

⁴⁵ En cambio, en el caso de la solicitud de marca comunitaria, para obtener una fecha de depósito es necesario abonar al mismo tiempo las tasas correspondientes.

⁴⁶ El Artículo 40 parece responder a las preocupaciones del Acuerdo TRIPS (Artículo 25 § 2). Asimismo, dicha disposición es compatible con el Arreglo de La Haya y la recién Acta de Ginebra.

⁴⁷ Con arreglo a la legislación del Estado en el que se haya efectuado el depósito de la solicitud o con arreglo a convenios bilaterales o multilaterales.

⁴⁸ El Artículo 43.5 añade el depósito hecho en un Estado no signatario del Convenio de París o del Acuerdo OMC, a condición de que, según conclusiones publicadas por la OAMI, dicho Estado reconozca un derecho de prioridad de efecto equivalente, con arreglo a un depósito realizado ante la OAMI, sujeto a requisitos equivalentes a los establecidos en el presente Reglamento.

primera solicitud en caso de que quisiera presentar una solicitud de derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado con respecto al mismo dibujo o modelo (Art.43). Para prevalerse de la prioridad, el solicitante deberá presentar una declaración de prioridad y una copia de la solicitud precedente, eventualmente traducida en una de las lenguas de la OAMI. A esta prioridad de depósito hay que añadir la prioridad por exposición anterior con arreglo al Convenio de París (Art.47). El derecho de prioridad tendrá como efecto que la fecha de prioridad pase a considerarse fecha de presentación de la solicitud de un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado a los efectos de la determinación del “estado del arte”, de la individuación de los derechos anteriores, del inicio del plazo de gracia, etc.

12. El procedimiento de registro

El sistema de registro⁴⁹, en principio, no se basa en el examen sustantivo, previo al registro, del cumplimiento de los requisitos de la protección, de modo que los trámites del registro resultan reducidos al mínimo: es la consecuencia de la voluntad de establecer **un procedimiento de registro sencillo, barato y rápido**⁵⁰. De hecho, el examen se ciñe únicamente a los aspectos formales de la solicitud (los datos que permitan identificar al solicitante, la representación del dibujo o modelo, etc.) salvo comprobar que la moralidad pública no sea afectada. No hay ningún examen de novedad o de carácter singular del dibujo o modelo. Tampoco hay un sistema de oposición o de búsqueda de derechos anteriores. El control sobre la validez del dibujo o modelo comunitario corresponde a los Tribunales Nacionales, o a la OAMI después del registro.

Si la OAMI, en el curso de dicho examen formal, considerase que el dibujo o modelo cuya protección se solicita no cumple con la definición jurídica de dibujo o modelo (Art.3) o es contrario al orden público o a las buenas costumbres, la solicitud será rechazada (después de haber dado al solicitante la oportunidad de retirarla o modificarla o de presentar sus observaciones).

⁴⁹ Artículos 48-50.

Si, en cambio, la OAMI detectara **vicios que pueden ser subsanados**, se dirigirá al solicitante para que subsane los vicios en el plazo previsto. Si los vicios no se hubieren subsanado en dicho plazo, la solicitud será desestimada. Si, por el contrario, el solicitante subsanara dentro del plazo las irregularidades señaladas, la OAMI asignará una fecha de depósito a la solicitud, la cual será fijada de forma diferente según la gravedad de los vicios comprobados: por los vicios de menor gravedad, la OAMI fijará como fecha de presentación la primera en que se depositó la solicitud; por los vicios que estuviesen relacionados con los requisitos del apartado 1 del Artículo 39, la solicitud se considerará presentada en la fecha en que los vicios hayan sido subsanados.

Si una solicitud de dibujo o modelo comunitario registrado cumple los requisitos, la OAMI inscribirá la solicitud en el Registro como dibujo o modelo comunitario registrado, siempre y cuando las tasas de registro hayan sido abonadas. El asiento llevará la fecha de presentación otorgada a la solicitud, no la de inscripción de la misma en el registro: este desplazamiento es permitido por la supuesta brevedad del procedimiento de registro.

Tras el registro del dibujo o modelo comunitario, la OAMI publicará el mismo en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios⁵¹. La propuesta de Reglamento no habla de las lenguas en las cuales el Boletín será publicado⁵². En cualquier caso, el dibujo o modelo registrado estará a disposición del público una vez haya sido registrado, es decir a partir de una fecha anterior a la de la publicación en el Boletín.

Muy interesante es la disposición del Art.52 sobre el **aplazamiento de la publicación**: *“En el momento de presentar la solicitud, el solicitante de un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado podrá pedir que se aplaze la publicación del mismo durante un plazo de treinta meses⁵³ desde la fecha de presentación de la solicitud o*

⁵⁰ Estas características deberían dar una ventaja a la protección comunitaria con respecto a los sistemas nacionales que establecen un examen sustantivo de las solicitudes (Reino Unido) o un sistema de oposición previo al registro (España).

⁵¹ Se está estudiando entre, de un lado, una publicación en papel y una electrónica y, de otro lado, únicamente una publicación electrónica.

⁵² Es probable que no se seguirá el sistema de la marca comunitaria, debido a la fuerte oposición de unos Países en las negociaciones que están retrasando la adopción del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios.

⁵³ Este período máximo representa un compromiso entre las necesidades de las empresas que piden el aplazamiento y las de seguridad jurídica y de transparencia del sistema del dibujo y modelo comunitario (a favor del público en general y, sobre todo, de los competidores).

desde la fecha de prioridad, si se reivindica prioridad". Esta norma beneficia a aquellos sectores industriales (moda, coches, etc.) que no pueden permitirse una publicación de sus productos antes de que los mismos sean lanzados al mercado, porque la estrategia de marketing se basa en el "efecto sorpresa", la competencia podría copiar "inteligentemente" los dibujos publicados y consecuentemente el éxito comercial de los mismos dibujos se vería perjudicado, etc. En concreto, la reproducción del dibujo o modelo no será disponible para el público durante los 30 meses, ni la publicación contendrá dicha reproducción. Es importante destacar que, durante el plazo de aplazamiento, el dibujo o modelo registrado confiere un derecho de la misma naturaleza del dibujo o modelo no registrado: por ejemplo, el titular que actúe en violación tendrá que probar que su dibujo o modelo ha sido copiado por el demandado (este último, además, para defenderse tendrá derecho a consultar el dibujo o modelo comunitario en el registro, sin ninguna limitación). El aplazamiento podrá ser interrumpido en cualquier momento a instancia del titular del derecho sobre el dibujo o modelo.

13. Renuncia del derecho sobre el dibujo o modelo comunitario registrado

La renuncia del derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado tiene que ser notificada por escrito a la OAMI: la renuncia sólo surtirá efectos cuando haya sido registrada.

La renuncia sólo puede hacerse por la totalidad del territorio comunitario. Sin embargo, la renuncia puede ser parcial con respecto al objeto del registro, basta con que la parte que no ha sido renunciada siga cumpliendo los requisitos de protección.

El apartado 4 del Artículo 55 protege los intereses de los terceros que tengan derechos sobre el dibujo o modelo registrado, disponiendo que *"la renuncia sólo se registrará con el consentimiento del titular de los derechos inscritos en el Registro. Si se hallara inscrita una licencia, sólo podrá inscribirse la renuncia en el Registro si el titular del derecho sobre el dibujo o modelo comunitario registrado acredita haber informado al licenciataria de su intención de renunciar al derecho sobre el dibujo o modelo"*⁵⁴; la

⁵⁴ No se requiere demostrar el consentimiento a la renuncia del licenciataria, sino únicamente la circunstancia que este haya sido informado sobre la renuncia.

inscripción en el Registro se hará al término del plazo previsto en el Reglamento de ejecución”.

14. Nulidad del dibujo o modelo comunitario

Sin entrar en un análisis detallado de los supuestos que figuran en dicho Artículo, las causas de nulidad o de denegación son similares a las establecidas para otros derechos de propiedad industrial: no ajustarse al concepto legal de modelo o dibujo del Artículo 3 (es decir, cuando lo solicitado no sea conceptualmente un dibujo o modelo), no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 4 a 10bis (falta de novedad y carácter singular, contrariedad al orden público o a las buenas costumbres, etc.) y falta de legitimación del titular para la obtención del derecho. También se contemplan supuestos de incompatibilidad entre el modelo o dibujo solicitado y signos distintivos, modelos o dibujos y Derecho de autor.

Si el dibujo o modelo es registrado, la acción de anulación podrá desarrollarse en vía principal ante la OAMI, con arreglo al procedimiento previsto en el Título VI de la propuesta de reglamento, mientras que los Tribunales de Dibujos y Modelos Comunitarios tendrán competencia para decidir sobre la validez de los dibujos y modelos sólo como consecuencia de una demanda de reconvención en el marco de una acción por violación. Por el contrario, cuando se trate de un dibujo o modelo no registrado, los Tribunales Nacionales son los únicos que podrán declarar su nulidad.

La acción de nulidad puede iniciarse tan pronto como el dibujo o modelo haya sido registrado, durante toda la vigencia de este y, en ocasiones, también después de su caducidad. La solicitud de nulidad se presentará en forma de declaración escrita razonada y no se considerará presentada hasta que se haya abonado la tasa correspondiente.

Algunas causas de nulidad podrán invocarse por cualquier interesado – como la falta de novedad o de carácter singular, el hecho de que el dibujo o modelo venga dictado exclusivamente por su función técnica, la contrariedad al orden público, etc. – mientras que otras podrán invocarse únicamente por los legitimados con arreglo al Reglamento: por ejemplo, la causa prevista en la letra g) del Art.27.1 (el dibujo o modelo constituye

un uso indebido de los objetos que figuran en el Artículo 6ter del CUP) podrá ser invocada únicamente por la persona o entidad afectada por el uso indebido.

El Artículo 58, bajo determinadas condiciones, permite la intervención en el procedimiento del presunto infractor, es decir, de cualquier tercero que demuestre que se ha iniciado en su contra un procedimiento de violación del mismo derecho. Eso principalmente por razones de economía procesal.

En cuanto haya adquirido firmeza, la resolución por la que se declare la nulidad del derecho sobre el dibujo o modelo comunitario registrado se inscribirá en el Registro. La declaración de nulidad del derecho sobre el dibujo o modelo tiene efectos retroactivos⁵⁵, con las usuales excepciones para las decisiones ejecutadas y los contratos cumplidos con anterioridad a dicha declaración de nulidad.

Cabe mencionar el apartado 6 del Artículo 27, que permite mantener en forma modificada (es decir, parcialmente nulo o acompañado por un *disclaimer*) un dibujo o modelo que haya sido declarado nulo con arreglo a las letras b), e), f) o g) del apartado 1 del mismo artículo⁵⁶.

15. Los recursos contra las resoluciones de la OAMI

Por lo que se refiere al procedimiento de recurso, las disposiciones son prácticamente idénticas a las contenidas en el Reglamento sobre la marca comunitaria.

Cualquier parte del procedimiento que estime lesionados sus intereses por una decisión de los Examinadores, de la División de Administración de Marcas, Dibujos y Modelos y

⁵⁵ Art.28.1: “Se considerará que el dibujo o modelo comunitario no ha tenido de pleno derecho los efectos señalados en el presente Reglamento, si es declarado nulo”.

⁵⁶ Art.27.6: “Un dibujo o modelo comunitario registrado que haya sido declarado nulo con arreglo a las letras b), e), f) o g) del apartado 1 podrá mantenerse en forma modificada, siempre que de esa forma cumpla los requisitos de protección y que el dibujo o modelo mantenga su identidad. El mantenimiento en forma modificada podrá consistir en el registro acompañado de una renuncia parcial por parte del titular del derecho sobre el dibujo o modelo comunitario registrado, o de la inscripción en el Registro de una resolución judicial o de una decisión de la Oficina por la que se declare parcialmente nulo el dibujo o modelo comunitario registrado”.

de Cuestiones Jurídicas y de las Divisiones de Anulación, podrá interponer recurso⁵⁷ en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución recurrida (los motivos de la impugnación podrán presentarse en un plazo de cuatro meses). El recurso producirá efectos suspensivos.

En los procedimientos que no sean *inter partes*, el Artículo 62 ofrece al departamento cuya resolución se haya impugnado la posibilidad de una **revisión prejudicial** de la misma en un plazo de un mes, a falta de la cual el asunto será remitido, sin dilación, a la Sala de Recursos, sin pronunciamiento alguno en cuanto al fondo.

Si el recurso fuera admisible, la Sala de Recursos examinará el fondo del mismo, respetando el principio contradictorio, y podrá elegir entre emitir una decisión o bien remitir el asunto al departamento responsable de la decisión recurrida para que dé cumplimiento al fallo.

Contra las decisiones de la Sala de Recursos podrá interponerse, en un plazo de dos meses, **Recurso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea**, en base a los motivos de: incompetencia, quebrantamiento sustancial de la forma, violación del Tratado, del presente Reglamento y de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o de desviación de poder.

16. Reglas generales de procedimiento ante la OAMI

Los artículos de 66 a 80 establecen las reglas generales que se aplicarán en todos los procedimientos ante la OAMI. Aquí también se trata de disposiciones similares a las contenidas en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria. Dado que dichas reglas generales son comunes también a la mayoría de los sistemas nacionales, y además necesitarán ser completadas por los Reglamentos de ejecución, nos limitaremos a hacer una breve referencia a las mismas.

⁵⁷ El recurso no se tendrá por interpuesto hasta que no se haya abonado la tasa correspondiente. En los procedimientos *intra partes*, las demás partes en el procedimiento pasarán de oficio a serlo del recurso (esto no significa que sean obligadas a participar activamente en dicho recurso).

El Artículo 66 contiene la **obligación de la OAMI de motivar sus resoluciones**, que sólo podrán fundarse en motivos o pruebas respecto de las cuales las partes hayan tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones.

Como regla general, la OAMI examinará **de oficio** los hechos; no obstante, cuando se trate de un procedimiento para instar una declaración de nulidad – es decir, en la hipótesis más frecuente e importante – el examen de la OAMI se circunscribirá a los hechos, pruebas o argumentos de las partes y a las pretensiones de éstas. El apartado 2 del Artículo 67 añade que la OAMI podrá declarar inadmisibles hechos o pruebas que las partes no hayan alegado a su debido tiempo⁵⁸.

Los procedimientos ante la OAMI se desarrollan generalmente por escrito. Sin embargo, por razones de rapidez y de claridad, la OAMI (eventualmente a instancia de alguna de las partes) puede juzgar oportuno abrir un **procedimiento oral** (normalmente público).

Ante la OAMI pueden utilizarse varios **medios de prueba**, como la audiencia de las partes, la solicitud de información, la presentación de documentos o piezas de información, la audiencia de testigos, etc.

En lo que respecta a las **notificaciones**, el Artículo 70 dispone “*La Oficina notificará de oficio todas las resoluciones e invitaciones a comparecer ante ella, así como las comunicaciones que abran un plazo o cuya notificación esté prevista por otras disposiciones del presente Reglamento, o por Reglamento de ejecución, o establecida por el presidente de la Oficina*”. Es clara la importancia de las notificaciones, pues la mayoría de los plazos parten del día en que el interesado recibe las comunicaciones de la OAMI.

El Artículo 71 es una disposición de gran importancia práctica, dado que concierne a la **restitución de derechos**: “*El solicitante o el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado, o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina, que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias*⁵⁹, no hubiere

⁵⁸ Hay que destacar que no se excluye la posibilidad de presentar nuevos argumentos.

⁵⁹ Se trata de un concepto más amplio de los de “*force majeure*” o “*circunstancias imprevisibles*”, que es adoptado por el Tribunal de Justicia comunitario y por muchos sistemas nacionales para la restitución de derechos.

podido respetar un plazo con respecto a la Oficina, será, previa petición, restablecido en sus derechos, si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Reglamento, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo de dos meses a partir del cese del impedimento. El acto incumplido deberá cumplirse en ese plazo. La petición sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo incumplido⁶⁰ ... La petición deberá motivarse e indicar los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa restitutio in integrum... Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o titular de un dibujo o modelo comunitario registrado, éste no podrá aducir sus derechos frente a un tercero que, de buena fe y en el período comprendido entre la pérdida de los derechos sobre la solicitud o registro del dibujo o modelo comunitario registrado y la publicación de la mención de restitución en los mismos, hubiere comercializado productos a los que se hubiere incorporado o aplicado un dibujo o modelo comprendido en el ámbito de protección del dibujo o modelo comunitario registrado”.

El Artículo 72 permite suplir eventuales **lagunas en las normas procesales** a través de los principios de Derecho procesal generalmente admitidos en los Estados miembros.

Las **obligaciones económicas** – es decir, bien la potestad de la OAMI de requerir el pago de las tasas, bien las acciones contra la OAMI en materia de reembolso de tasas o cantidades percibidas en exceso con ocasión del cobro – prescribirán a los cuatro años desde el término del año en el que se generaron los derechos.

En materia de **imposición de costas**, la regla general consiste en que la parte vencida (o que haya puesto fin al procedimiento por renuncia, abandono, etc.) en un procedimiento *inter partes* sufragará las tasas abonadas por la otra parte, así como todos los gastos realizados inherentes al procedimiento. Sin embargo, si consideraciones de equidad así lo exigen, la División de Anulación o la Sala de Recursos podrán decidir que las costas se repartan de otro modo. De todas formas, las partes están libres de convenir un reparto de costas distinto al previsto en dichas reglas. El Artículo 75 atribuye carácter ejecutivo a toda resolución definitiva de la OAMI por la que se fije el importe de las costas, la

⁶⁰ Este límite es necesario para garantizar la seguridad jurídica.

ejecución siendo reglamentada por las normas de Derecho Procesal Civil vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar⁶¹.

Las **fuentes de información** para el público y las autoridades oficiales de los Estados miembros consistirán en la consulta del Registro de Dibujos y Modelos Comunitarios y en dos publicaciones regulares: el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios y el Diario Oficial de la OAMI. Además, los expedientes relativos al derecho sobre el dibujo o modelo comunitario registrado, tras la publicación de la solicitud del mismo⁶², podrán consultarse cuando así se solicite.

El principio general en tema de **representación** es que nadie podrá ser obligado a hacerse representar ante la OAMI. Como excepción se requiere que las personas físicas o jurídicas que no tengan ni domicilio ni sede social ni establecimiento industrial o comercial efectivo en la Comunidad procedan a designar un representante ante la OAMI para todo procedimiento que no sea la presentación de la solicitud de un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado⁶³. Pueden ser nombrados como representantes ante la OAMI, con arreglo al Artículo 82, los abogados facultados por un Estado miembro y los representantes autorizados inscritos en la OAMI.

17. Competencia y procedimiento en materia de acciones legales relativas a dibujos y modelos comunitarios

Los artículos de 83 a 98 se ocupan del sistema de solución de las controversias relacionadas con los dibujos y modelos comunitarios.

Este sistema se basa en tres pilares: 1) Como regla general, aplicación del Convenio de competencia judicial y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968; 2) Establecimiento de unas reglas para adaptar o completar las normas del Convenio de Bruselas en las controversias sobre violación y

⁶¹ De todos modos, la ejecución forzosa tan sólo podrá suspenderse mediante resolución del Tribunal de Justicia.

⁶² Antes de la publicación hace falta demostrar un interés legítimo o obtener el previo consentimiento del solicitante o del titular del derecho sobre el dibujo o modelo comunitario.

⁶³ Eso porque a menudo hay razones de urgencia (necesidad de anticipar un competidor, de invocar una prioridad, etc.) que requieren presentar la solicitud con rapidez.

validez de los dibujos y modelos comunitarios; 3) Introducción de disposiciones específicas para completar las del Convenio de Bruselas en otras controversias sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Las características más importantes de dicho sistema son las siguientes:

- Los Estados miembros designarán en sus territorios respectivos un número tan limitado como sea posible de Tribunales Nacionales y de primera y segunda instancia («Tribunales de Dibujos y Modelos Comunitarios»), que desempeñarán las funciones que les atribuya el presente Reglamento (Art.84.1).
- Estos Tribunales de Dibujos y Modelos Comunitarios tendrán competencia exclusiva: a) sobre las acciones por violación y sobre las acciones por intento de violación de derechos sobre dibujos y modelos comunitarios; b) sobre las acciones de declaración de inexistencia de violación con relación a derechos sobre dibujos y modelos comunitarios, si las permitiere la legislación nacional; c) sobre las acciones de declaración de nulidad de un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario no registrado⁶⁴; d) sobre las demandas de reconvencción para la declaración de nulidad de un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario, registrado o no (Art.85).
- Para determinar el Estado cuyos Tribunales de Dibujos y Modelos Comunitarios sean competentes para decidir sobre un determinado asunto, el demandante puede elegir entre dos foros alternativos: a) los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tuviere su domicilio el demandado o, si éste careciere de domicilio en alguno de los Estados miembros, de otro Estado miembro determinando aplicando criterios subsidiarios; b) los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiese cometerse la violación. El tribunal concreto del Estado miembro determinado a través de dichos criterios será individuado con arreglo a la leyes de dicho estado.

El tribunal de dibujos y modelos comunitarios cuya competencia se fundamente en el criterio *sub a)*, o que haya sido elegido a través de un acuerdo entre las

⁶⁴ La declaración “en vía directa” de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado pertenecen, como hemos dicho antes, a la competencia de la OAMI.

partes de la controversia, será competente para pronunciarse sobre las infracciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro⁶⁵. En cambio, el tribunal cuya competencia se fundamente en el criterio *sub b)* será competente para pronunciarse tan sólo sobre las infracciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho Tribunal.

- Presunción de validez del derecho sobre un dibujo o modelo comunitario registrado⁶⁶: “*En los litigios derivados de una acción por violación o de una acción por intento de violación de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario, salvo que el demandado impugne la validez mediante una demanda de reconvención para la declaración de nulidad del derecho sobre el dibujo o modelo*” (Art.89.1).
- Posibilidad de solicitar a los tribunales de cualquier Estado miembro, respecto de los dibujos y modelos comunitarios, las medidas provisionales y cautelares⁶⁷ previstas por la legislación de dicho Estado miembro respecto de los dibujos y modelos nacionales.

18. El principio de acumulación con el derecho de autor y con otros derechos de propiedad industrial

Dada la diversidad de las respuestas nacionales frente al problema de la acumulación, combinación o exclusión recíproca de la protección específica de los dibujos y modelos con la procedente del derecho de autor – y sobre todo ante la imposibilidad de encontrar un criterio seguro para discriminar los grupos de dibujos y modelos protegibles por el derecho de autor de los tutelados sólo por la propiedad industrial – la propuesta de

⁶⁵ Esto representa una gran ventaja con respecto a la situación actual, donde hace falta presentar diferentes acciones en cada Estado miembro en el cual el derecho protegido haya sido objeto de violación.

⁶⁶ En cambio, tale presunción no asiste al titular un derecho sobre un dibujo o modelo no registrado: este tiene que aportar pruebas que sustenten su alegación de que el dibujo o modelo posee carácter singular.

⁶⁷ Estas medidas juegan un papel central en la protección de los derechos de propiedad industrial, pues permiten parar, durante el período del proceso, el desarrollo de situaciones de mercado que, en poco tiempo, podrían perjudicar irreparablemente la posición económica del titular del derecho.

Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios elige el sistema de la protección cumulativa (considerando 34 y Artículo 100, párrafo 2). En otros términos, los dibujos y modelos comunitarios gozarán, durante toda la vigencia de la protección comunitaria, de las normas sobre el derecho de autor establecidas en cada país de la UE (que todavía no están armonizadas: la libertad de los Estados respecto de la aplicación de este régimen queda expresamente reconocida por el Artículo 100, párrafo 2, *in fine*). Todo esto automáticamente, sin ninguna formalidad. En consecuencia, el registro ante la OAMI de un dibujo o modelo no impedirá al creador actuar a través del derecho de autor para proteger su creación, si bien permitirá acumular esta acción con la procedente del registro como dibujo o modelo.

Además, el apartado 1 del Artículo 100 añade que *“lo dispuesto en el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de cualquier acción que pueda interponerse a tenor de lo dispuesto en el Derecho comunitario o en la legislación de un Estado miembro en materia de dibujos y modelos no registrados, marcas comerciales u otros signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal”*.

19. Estructura de la OAMI

La gestión del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios pertenece, como se ha mencionado anteriormente, a la OAMI. En concreto, la Oficina operará a través de:

- 1) **Los Examinadores**, que adoptarán las decisiones pertinentes en cuanto a las solicitudes de derechos sobre dibujos y modelos comunitarios registrados;
- 2) **La División de Administración de marcas, dibujos y modelos y de cuestiones jurídicas**, responsable principalmente de las decisiones que afecten a las inscripciones en el Registro;
- 3) **Las Divisiones de Anulación**, que adoptarán las decisiones pertinentes en relación con las solicitudes de declaración de nulidad de los derechos sobre dibujos y modelos comunitarios registrados;

- 4) **Las Salas de Recursos**, que serán competentes para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de anulación y de la división de administración de marcas, dibujos y modelos y de cuestiones jurídicas.

20. Protección comunitaria y protección internacional de los dibujos y modelos

La Conferencia diplomática de 2 de julio de 1999 adoptó en Ginebra un nuevo Acta del Arreglo de La Haya sobre la protección internacional de los dibujos y modelos industriales. El “Acta de Ginebra” tiene el objetivo de conferir más atractivo al sistema de La Haya, con el fin de abrirlo a nuevos miembros⁶⁸, manteniendo al mismo tiempo el carácter sencillo y poco costoso de los procedimientos para obtener un registro internacional.

El Acta de Ginebra entrará en vigor tres meses después de ser ratificado por seis Estados miembros, pero actualmente ya se permite establecer un enlace con el futuro sistema de dibujos y modelos comunitarios, a través de la adhesión con las organizaciones regionales, como la UE.

En consecuencia, podrá solicitarse un registro internacional de un dibujo o modelo en base a un registro comunitario y, viceversa, podrá indicarse la Comunidad al momento de elegir los países donde registrar un dibujo o modelo internacional. En cambio, mientras la UE no sea parte del Acta de Ginebra, los dos sistemas (el comunitario y el internacional) estarán en competencia entre ellos⁶⁹, en vez de funcionar de manera complementaria. Si se tiene en cuenta que el 86% de los depósitos internacionales de dibujos y modelos proceden de Estados miembros de la UE, es evidente la necesidad de coordinar las dos formas de protección.

Alicante, 17 de Mayo de 2001

⁶⁸ A la hora actual unos treinta Estados son miembros del Arreglo de La Haya.

⁶⁹ Como ocurre entre el sistema de la Marca comunitaria y el sistema de la Marca internacional del Arreglo de Madrid. Frente a esta situación, va a ser adoptado un Reglamento que establece un enlace entre los dos sistemas de protección de las marcas.