



EL ASUNTO ROSMAR: LA COHERENCIA INJUSTA DEL REGLAMENTO (CE) Nº 6/2002 DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2001 SOBRE LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS (RDC)

Iván Luís Sempere Massa¹

SUMARIO: I. PRELIMINAR. II. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS. III. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN. 1. Su coherencia con la literalidad del Reglamento. 2. El efecto para el usuario. IV. LA NECESARIA RELACIÓN ENTRE COHERENCIA Y JUSTICIA. V. LAS POSIBLES SOLUCIONES.

I. PRELIMINAR

El comentario que a continuación se expone tiene como finalidad mostrar un asunto en el que, vaya por delante, no he sido parte del mismo y en el que mi único interés viene de un acercamiento académico a una cuestión que se deriva de este caso. La cuestión tratada me llama poderosamente la atención y se refiere a la imposibilidad de cancelación de un diseño registrado y que esencialmente incorpora otro diseño anterior.

La curiosidad emerge de una situación que a primera vista parece injusta con el usuario e incoherente con el espíritu del Reglamento, pero que sin embargo resulta muy coherente con la literalidad del reglamento. Es por eso que encuentro necesaria una reflexión profunda sobre este asunto y sobre cómo podría eliminarse ese efecto injusto para algunos usuarios del sistema, especialmente para los que se dedican a la producción, oferta y comercialización de productos componentes de otros diferentes como es el caso.

El método seguido en este comentario es el siguiente:

1. Exposición de los hechos.
2. Análisis de la resolución:
 - a. Su coherencia con la literalidad del reglamento.
 - b. El efecto para el usuario
3. La necesaria relación entre coherencia y justicia
4. Las posibles soluciones

¹ Socio director del Dpto. jurídico de PADIMA, Profesor del Dpto. de Derecho Mercantil y Procesal de la Universidad de Alicante.

II. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

El diseño comunitario n° 666938-0008 (en adelante DCR) fue registrado en fecha 8 de febrero de 2007. El DCR se refiere a un tipo de calzado que está representado por las perspectivas que se reproducen a continuación:



En fecha 25 de mayo de 2007 PLANTILLAS ROSMAR, S.L. presentó solicitud de nulidad contra el DCR por considerar que el mismo carecía de novedad y carácter singular al ser el DCR muy similar a los diseños prioritarios de su propiedad, en concreto se cita como anterioridad el diseño comunitario n° 105986-0001 que se reproduce a continuación:





En opinión del solicitante de la declaración de nulidad la comparación de los diseños prueba que guardan una gran similitud, por lo que la impresión general producida por el DCR no difiere de la impresión general producida por el diseño prioritario.

Por su parte el titular del DCR alegó que el diseño impugnado se refería a “Calzado” mientras que el diseño anterior se refería a “plantillas-suela para calzado” siendo ésta una parte del calzado. Asimismo alegó que existían diferencias relevantes y que no se podía analizar la novedad del DCR sólo reparando en su suela, sino que debía analizarse el conjunto completo. De la misma manera, el titular del DCR sostuvo el carácter singular del diseño controvertido.

III. Análisis de la resolución

La decisión de la OAMI consiste en el rechazo a la acción de nulidad planteada por PLANTILLAS ROSMAR, S.L. Las razones para alcanzar dicha conclusión son que el diseño registrado cumple con el requisito de novedad (i) y goza de carácter singular (ii).

En relación a la novedad la Oficina sostiene que:

- El DCR se refiere a un modelo de calzado mientras que el diseño anterior se refiere a un modelo de plantilla o suela para calzado. Una suela es una parte del calzado y no su totalidad.
- La comparación se realiza entre la totalidad del DCR y el diseño anterior de manera que ambos diseños no comparten la apariencia de un mismo producto por lo que difícilmente puede tratarse de diseños idénticos.

- Aunque es cierto que ambos diseños comparten un elemento común, la suela, la Oficina aprecia diferencias en la configuración de dichas suelas. Así, en el DCR las formas geométricas son circulares, resultado de unas oquedades, de tamaño idéntico y se encuentran alineadas de forma paralela a lo largo de toda la suela, mientras que en el diseño anterior las formas geométricas consisten en rectángulos y cuadrados sobreelevados y de diferente tamaño.
- Dado que el DCR consiste en la totalidad de un producto (calzado) y el diseño anterior consiste en la apariencia de una parte de un producto (suela) sólo una parte del DCR presenta ciertas identidades con el diseño anterior pero existen otros elementos presentes en el DCR que no se dan en el diseño anterior (materiales, colores, cinchas que sujetan el calzado al pie) hecho éste determinante para concluir que no existe identidad entre los diseños en conflicto.

En relación con el carácter singular la Oficina indica que:

- Respecto a calzados el grado de libertad del autor no está realmente limitado siendo múltiples la combinación de líneas, formas y elementos decorativos.
- Por lo que respecta al usuario informado éste está familiarizado con las características básicas de los calzados y está la corriente del acervo de diseños existentes en el mercado.
- La impresión general producida por el DCR difiere de la impresión general producida por el diseño anterior. El único elemento donde se aprecia un cierto grado de identidad entre ambos diseños es en la suela pero el resto de elementos que componen el DCR no están anticipados por el diseño anterior.
- La Oficina reconoce que si el objeto del procedimiento hubiera sido un DCR consistente en una suela de calzado el resultado de la comparación hubiera sido otro y la impresión general producida por ese DCR no sería probablemente diferente del diseño anterior.
- Finalmente la Oficina recuerda que la tutela de un diseño comunitario registrado anterior no forma parte del objeto de un procedimiento declarativo de nulidad, por lo que cualquier decisión relativa a la vulneración de un derecho comunitario registrado consistente en su utilización en un producto en el que se encuentre incorporado como parte o componente compete, en su caso, a las instancias previstas en el art. 81 RDC

1. Su coherencia con la literalidad del reglamento

A la vista de estos argumentos no podemos sino mostrar nuestro más absoluto respeto a dicha decisión y, en mi opinión, estar de acuerdo con que esa conclusión se alcanza en virtud del sentido literal del RDC. Y es así porque, en efecto, conforme indican los artículos 5 y 6 del RDC, la Oficina debe valorar si el diseño cuestionado está o no anticipado por otro idéntico y si el diseño cuestionado produce la misma impresión en el usuario informado que los antecedentes puestos de manifiesto por el solicitante de la nulidad.

En ambos casos la respuesta es negativa y, por tanto, debe entenderse que la Oficina ha actuado en coherencia con el Reglamento y conforme se pidió por el solicitante de la nulidad.

La siguiente pregunta que debemos hacernos es si el solicitante pudo haber solicitado cosa distinta para obtener resultados diferentes, y para responder a esa pregunta debe acudir al artículo 25.1. RDC que relata las causas de nulidad de un diseño registrado. Las opciones que el reglamento indica son varias, pero dejando de lado la que se refiere al diseño carente de novedad y singularidad, que es la invocada por el solicitante de la nulidad en el caso estudiado y la causa que se refiere a la existencia de un diseño anterior pero publicado tras la solicitud del diseño cuestionado (25.1 e) porque se trata de un diseño publicado antes de la fecha de solicitud del diseño posterior; las restantes causas de nulidad se refieren a la incorporación de un signo distintivo, a la incorporación de un derecho de propiedad intelectual (derechos de autor) o a la incorporación de signos protegidos en virtud del artículo 6 ter del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad industrial de 1888 (CUP)².

En efecto, el artículo 25 del RDC, al igual que el 33 de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, describe los motivos de anulación -oposición y a la postre anulación en la legislación española- y en esa redacción no encontramos cabida a la situación comentada. Es decir, el titular de un diseño anterior publicado antes de la fecha de solicitud del diseño que se pretende cancelar, solo puede basar su oposición en la falta de novedad y/o carácter singular.

Sí puede, sin embargo, interesar la nulidad del registro el titular de una marca inscrita con anterioridad si es que el diseño cuestionado la incorpora. Y en las mismas circunstancias puede hacerlo el titular de un diseño anterior con publicación aplazada o

² Artículo 25. 1. El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo en los casos siguientes:

- a) si el dibujo o modelo no se ajusta a la definición de la letra a) del artículo 3;
- b) si no cumple los requisitos previstos en los artículos 4 a 9;
- c) si, por resolución judicial, el titular del derecho carece de legitimación sobre el dibujo o modelo comunitario conforme a lo dispuesto en el artículo 14;
- d) si el dibujo o modelo comunitario entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior que haya sido hecho público después del día de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, después de la fecha de prioridad, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada:
 - i) por un dibujo o modelo comunitario registrado o por una solicitud de registro,
 - o ii) por un dibujo o modelo registrado en uno o varios Estados miembros, o por una solicitud de registro,
 - o iii) por un dibujo o modelo registrado con arreglo al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales adoptada el 2 de julio de 1999 (en lo sucesivo, "el Acta de Ginebra"), aprobada mediante la Decisión 954 del Consejo, y que tenga efectos en la Comunidad, o por una solicitud de este derecho;
- e) si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso;
- f) si el dibujo o modelo constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro;
- g) si el dibujo o modelo constituye un uso indebido de cualquiera de los objetos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial denominado en lo sucesivo Convenio de ejecución, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en el mencionado artículo 6 ter y que tengan un interés público especial en un Estado miembro.

posterior al título cuestionado, al igual que el titular de un derecho de autor. Pero no es posible para el que es titular de un diseño que se incorpora posteriormente a otro cuando la visión en general de ambos es diversa como ocurrió en el asunto Rosmar.

Cierto es que la Oficina estima que no hay identidad entre la plantilla del calzado (diseño registrado con posterioridad) y la plantilla que constituye el diseño anterior, pero si reconoce una aproximación muy relevante que afectaría a la ausencia de carácter singular en el diseño cuestionado. Pero en todo caso, ese hecho no hubiera supuesto una variación de la decisión tal como se aprecia en fundamentación jurídica de la misma³.

2. El efecto para el usuario

Así el efecto es naturalmente injusto porque un titular de un diseño anterior no puede oponer su registro frente a quienes lo incorporan como parte de un registro posterior. Debería ser muy protagonista en la globalidad del segundo diseño para poder cancelar ese registro posterior, ya que la impresión debe ser general en el usuario informado y no parcial, es decir, la referencia es el conjunto del producto y su apariencia y no una parte del mismo.

Sin embargo, el registro implica un uso exclusivo y excluyente del mismo⁴ y este hecho evidencia que ese *ius prohibendi* aquí tiene sus límites. La Oficina, en la propia resolución sugiere que el cauce es el judicial⁵, pero esa solución no resulta tan cómoda ni sencilla como pueda parecer para el titular del diseño anterior. En efecto,

³ (14) “Hecha esta salvedad, la comparación se realiza entre la totalidad del DMC y el diseño anterior. Resultado de dicha comparación es que el DMC y el modelo anterior no comparten la apariencia de un mismo producto, por lo que difícilmente puede tratarse de diseños idénticos. Es cierto que ambos diseños comparten un elemento común: la suela. Es en este elemento donde se aprecian identidades entre una parte del DMC y el diseño anterior, en concreto el empleo de un material de tonalidad oscura para la composición de la suela, la configuración de una suela con dos partes claramente diferenciadas (parte anterior y tacón) y el empleo en ambas partes de varias bandas gruesas verticales en cuyo anterior se aprecian formas geométricas fácilmente reconocibles”.

⁴ Artículo 19 RDC “Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados”.

⁵ (22) “En este punto, conviene recordar que la tutela de un diseño comunitario registrado anterior, como el que ostenta el solicitante de este procedimiento, no forma parte del objeto de un procedimiento declarativo de nulidad. El objeto del procedimiento es examinar si el diseño impugnado incurre en uno o más causas de nulidad, no si la fabricación de un producto que incorpora el diseño impugnado supone una vulneración de otro diseño anterior. Por esta razón, primero, resulta irrelevante la toma en consideración por esta división de las piezas documentales presentadas por el solicitante en relación a las diligencias judiciales abiertas con motivo de la presunta vulneración de los derechos registrales del solicitante. Segundo, la resolución del presente procedimiento declarativo no debe prejuzgar el resultado de dichas diligencias u otras. Cualquier decisión relativa a la vulneración de un diseño comunitario registrado consistente en su utilización en un producto en el que se encuentre incorporado como parte o componente (como, por ejemplo, la fabricación de un calzado que contuviese una suela protegida por un diseño comunitario registrado con anterioridad) compete, en su caso, a las instancias previstas en el artículo 81 del RDC, mas no a esta división”.

implica que debe acudir al Juzgado para reclamar el cese, pero no podría acumularse una acción de nulidad porque el criterio aplicado sería el mismo que el de la Oficina y porque, entre otras cosas, ya se ha visto allí –en la Oficina- el asunto. De modo que se da la paradoja de pretender el cese en la oferta y comercialización de un producto del que su dueño es legítimo titular de un derecho exclusivo. Sí podría reclamar el cese o la retención de las suelas antes de incorporarlas al producto final, pero como digo es una cuestión compleja y que pone al usuario anterior en una situación en la que se vacía –de facto- su posición como titular de un diseño registrado.

IV. LA NECESARIA RELACIÓN ENTRE COHERENCIA Y JUSTICIA.

El espíritu de la legislación sobre la protección jurídica del diseño es la crear una norma que ampare la creatividad aplicada a la apariencia externa de un producto⁶. Y resulta obvio que hay sectores –como el de los componentes para calzado- en los que resulta evidente el papel del diseño como elemento diferenciador y protagonista en la elección del cliente.

En este orden de ideas, debería darse la opción de que cualquiera pudiera impedir que su diseño registrado fuera usado sin su consentimiento conforme reza el artículo 19 del RDC⁷. Sin embargo, en este asunto, no sólo se usa sin su consentimiento sino que además se gana un derecho exclusivo sobre un producto que incorpora con cierto protagonismo el diseño anterior. Y eso es así porque evidentemente se expone y se aporta una vista de la suela en el registro del diseño. Además, en el caso que nos ocupa, la suela o plantilla es muy característica y forma parte del diseño de la sandalia como un valor que determina la elección del consumidor.

⁶ *Exposición de Motivos RDC. (10) No deberá obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos y modelos a características dictadas únicamente por una función técnica. Se sobreentiende que ello no implica que un dibujo o modelo haya de poseer una cualidad estética. Del mismo modo, no deberá obstaculizarse la interoperabilidad de productos de fabricaciones diferentes haciendo extensiva la protección a dibujos y modelos de ajustes mecánicos; por consiguiente, las características del dibujo o modelo que queden excluidas de la protección por estos motivos no deberán tenerse en cuenta cuando se trate de determinar si otras características del dibujo o modelo cumplen los requisitos de protección.*

(11) Los ajustes mecánicos de los productos modulares pueden constituir un elemento importante de las características innovadoras de estos últimos y una ventaja fundamental para su comercialización, por lo que deberán ser objeto de protección.

(12) No deberían protegerse aquellos componentes que no sean visibles durante el uso normal de un producto, ni a las características de tales componentes que no sean visibles cuando la parte está montada, o que, por sí solas no cumplirían los requisitos de novedad y carácter singular. Por consiguiente, las características del dibujo o modelo que queden excluidas de la protección por estos motivos no deberían tenerse en cuenta cuando se trate de determinar si otras características del dibujo o modelo cumplen los requisitos de protección.

⁷ Artículo 19 RDC “Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados”.

Por otro lado, parece incoherente dotar de fuerza opositora o canceladora al titular de una marca o derecho de autor cuando estos son incorporados en el diseño registrado y eliminar esa posibilidad al titular de un diseño que evidentemente puede usar las causas de falta de novedad o carácter singular para lograr su fin, pero que es evidente su insuficiencia ante productos componentes como es el caso.

En efecto, la solución que el RDC ofrece no resulta equilibrada para todas las figuras de propiedad industrial e intelectual citadas. Las marcas o nombres comerciales, los signos protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 6 ter del CUP o los derechos de autor encuentran amparo legal y cauce para cancelar un diseño que incorpore alguno de estos derechos en su configuración. Sin embargo, cuando lo que incorpora es un diseño registrado y publicado antes de la fecha de solicitud del diseño que se pretende cancelar, no es posible discurrir bajo los mismo parámetros y sólo podemos cancelarlo alegando la ausencia de alguno o ambos de los requisitos de protección en la materia, a saber; novedad y carácter singular. Y esta es una solución óptima en la mayoría de las ocasiones, pero se muestra insuficiente en la que se estudia y en otras similares que puedan ocurrir.

Con todo, se hace necesaria una reflexión sobre este asunto y sobre la conveniencia o no de mejorar el marco legal o su interpretación para cubrir este tipo de situaciones.

V. LAS POSIBLES SOLUCIONES.

A la vista de lo anterior, parece que estamos ante una posible *laguna legislativa* que produce efectos injustos a los titulares de este tipo de diseños, vaciando de contenido su derecho exclusivo y facilitando la proliferación de registros de cobertura. Es por ello, que parece conveniente reflexionar acerca de una solución a esta situación que podría resolverse en los términos del artículo 56 de la Ley 11/1986⁸ de patentes que establece una solución basada en la eventual concesión de una licencia por parte del titular anterior. O tal vez fuera más adecuado que la propia legislación incluya en los artículos 25.1.e RDC y 33.2 Ley 20/2003 “*signo distintivo o diseño anterior*” o que no se limiten los artículos 25.1.d RDC y 33.2.b LD a los diseños con aplazamiento de la publicación o con publicación posterior a la del diseño cuestionado.

Una vez resuelto lo anterior, podría invocarse una nulidad parcial del diseño, posibilidad que sí se contempla en el artículo 67 de la Ley 20/2003 y en el artículo 25 del RDC. No obstante, esta solución no parecería, a nuestro entender, viable para el caso que comentamos porque la suela cuestionada es lo suficientemente protagonista como para alterar la impresión general del modelo solicitado, pero no tanto, como para

⁸ Art 56 LP “El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla. En este caso ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria”.



considerar que la suela anterior cause la misma impresión que el calzado o modelo cuestionado posterior que se integra no sólo por dicha suela sino también por la parte superior de la sandalia, dotando al conjunto de una singularidad e individualidad diferente de la de la suela que insta su nulidad.

En todo caso, la cuestión es de difícil equilibrio porque hay que estar al protagonismo y singularidad del diseño incorporado en relación con el conjunto resultante del diseño posterior cuestionado, ya que de lo contrario, puede quebrarse el criterio de la impresión general y caer en comparaciones disgregadas y artificiales que no ocurren en el mercado ni realizan los usuarios.