



El diseño dictado por la función técnica y el diseño de interconexiones

CARLOS LEMA DEVESA¹

Sumario: I. Introducción. II. Concepto y requisitos del dibujo o modelo industrial. III. Modelos industriales que no pueden ser registrados. IV. Las marcas cuya forma es necesaria para obtener un resultado técnico. V. La prohibición del registro del modelo derivada de la función técnica. VI. El diseño de interconexiones. VII. Consideraciones finales

I. INTRODUCCIÓN

Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, la forma de los productos se ha convertido en un arma importantísima, en la lucha competitiva, para la captación de clientela, en los más diversos sectores del mercado. En este sentido, en los últimos diez años, el número de solicitudes de modelos comunitarios, que extienden su protección en todos los países que constituyen la Unión Europea, alcanza la nada despreciable cifra de 776.649 y la tendencia es al aumento de tales solicitudes.

Por lo demás, se ha dicho que el incesante desarrollo en la creación de formas, o la denominada “Estética Industrial”, requería una regulación moderna y adaptada a la realidad². Pues bien, la regulación de los dibujos y modelos (para amparar creaciones plasmadas en la forma de los productos o una parte de los mismos) se produce en un doble ámbito: comunitario y nacional.

En el ámbito comunitario, el Reglamento de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), regula estos derechos de propiedad industrial en el ámbito de la Unión Europea. El sistema comunitario se apoya en varios principios fundamentales; a saber: el principio de unidad, el principio de autonomía, el principio de acumulación, el principio de coexistencia, y el principio de integración internacional. No vamos a ocuparnos de estos principios, porque excedería del objeto del presente artículo³.

1 Abogado. Catedrático de Derecho Mercantil Universidad Complutense de Madrid.

2 Vid. OTERO LASTRES, en “Manual de la Propiedad Industrial” (FERNÁNDEZ –NOVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA), 2ª Ed. Madrid, 2013, p. 361.

3 Para un análisis del Reglamento Comunitario de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios vid. CASADO CERVIÑO-BLANCO JIMÉNEZ “El diseño comunitario: una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa”, 2ª Ed. Madrid, 2005.

Si del ámbito comunitario descendemos al ámbito nacional, la Ley española de 7 de julio de 2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI) regula en España esta figura. La mencionada Ley traspone al Ordenamiento Jurídico español, la Directiva europea de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos⁴. De manera paralela, según se dispone en la Exposición de Motivos de la citada Ley, se adecúa la protección de la propiedad industrial del diseño; esto es, de los dibujos y modelos industriales a las necesidades actuales.

Efectuadas estas consideraciones iniciales, como introducción, es necesario pasar revista al concepto y requisitos del dibujo o modelo industrial.

II. CONCEPTO Y REQUISITOS DEL DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL

1. Concepto del dibujo o modelo industrial

El Art. 3 del RDMC establece el concepto de esta figura, disponiendo que se entenderá por dibujo o modelo: *“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación”*.

El concepto de diseño industrial, que la ley española establece, es prácticamente idéntico a la definición del RDMC. Las únicas diferencias existentes radican en que en el RDMC la apariencia deriva de *“características especiales”* y en la ley española simplemente deriva de *“características”*. Por lo demás, en lugar de utilizar el término *“configuración”*, la LDI emplea el término *“contorno”*.

Como ha manifestado el Prof. Otero Lastres, al estudiar la definición o el concepto de diseño en España, la ley fija el concepto de diseño industrial como un bien inmaterial, toda vez que habla de *“la apariencia”*⁵. De este modo, se pretende establecer un concepto lo más amplio posible de tal figura. Pero es más: el término *“apariencia”* –como indica el citado autor– implica una doble nota conceptual. Por un lado, el *“aspecto”* de una cosa; y, por otro lado, la *“visibilidad exterior”* de tal aspecto. Así pues, la apariencia de la totalidad o parte de un producto será percibido por los sentidos de la vista o del tacto.

Por consiguiente, cuando el diseño verse sobre una parte o componente de un producto complejo, esta parte tiene que ser visible durante la utilización normal del producto.

2. Requisitos del dibujo o modelo industrial

El Art. 4 del RDMC establece los dos requisitos de protección de los dibujos o modelos comunitarios, *“el dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular”*. Por ende, los dos requisitos, que debe cumplir

4 Para un análisis de la Ley española de 7 de julio de 2003, de protección del diseño industrial vid. OTERO LASTRES “El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003” en OLIVENCIA, FERNÁNDEZ-NOVOA, JIMÉNEZ DE PARGA “Tratado de Derecho Mercantil” vol. 2, Madrid, 2003.

5 Vid. OTERO LASTRES, “Manual” cit. p. 368.

-simultáneamente- el dibujo o modelo comunitario son, por un lado, la novedad; y, por otro lado, el carácter singular o, abreviadamente, la singularidad.

El Art. 5 RDMC considera que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público, anteriormente, ningún dibujo o modelo idéntico. Esta novedad concierne al dibujo o modelo comunitario no registrado, tomando en consideración el día en que tal dibujo o modelo (cuya protección se solicita) haya sido hecho público por primera vez⁶. Y, asimismo, también afecta a los dibujos o modelos registrados, tomándose en consideración el día de la presentación de la solicitud o la fecha de prioridad, si se hubiese reivindicado.

Con buen criterio, el citado Art. 5 RDMC complementa el concepto de novedad, al puntualizar que se considera que son idénticos los dibujos o modelos, cuyas características difieren sólo en detalles insignificantes; o, en términos de la ley española, cuando las diferencias se plasman en detalles “*irrelevantes*”.

Por otro lado, el Art. 6 del RDMC define la singularidad, o el carácter singular, de estos derechos de propiedad industrial, disponiendo que: “*se considerará que 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*”.

Para establecer este requisito, se debe tener en cuenta el grado de libertad del autor, al desarrollar el correspondiente dibujo o modelo. Así pues, debe tenerse presente que no se va a exigir a todos los dibujos o modelos el mismo nivel de creatividad y, en consecuencia, el mismo nivel de diferenciación, puesto que si el grado de libertad del autor es más exiguo, las diferencias frente a dibujos o modelos anteriores no podrán ser muy grandes.

III. MODELOS INDUSTRIALES QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS

De lo expuesto anteriormente, “*prima facie*”, se desprende que si el dibujo o modelo es novedoso y singular, debería ser registrado como tal. Sin embargo, no es así. El art. 8 RDMC excluye determinadas creaciones de forma, de la protección del modelo comunitario. En primer lugar aquellos productos, cuyas características de apariencia vengan establecidas exclusivamente por su función técnica. Y, en segundo lugar, el producto, cuyas características de apariencia deben ser necesariamente reproducidas, en su forma y dimensiones exactas, para que el producto, al que se incorpora el dibujo o modelo puede ser conectado mecánicamente a otro producto, colocado en el interior o alrededor de este último, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su función.

Según Casado Cerviño⁷, aunque ambos supuestos son diferentes tienen un mismo fundamento; a saber: son formas necesarias que las empresas deben poder utilizar, en determinadas circunstancias, para competir en el mercado. El citado autor añade que

6 Un interesante examen del modelo comunitario no registrado es efectuado por FERNÁNDEZ-NOVOA “Modelo comunitario no registrado y competencia desleal (Comentario a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 58 de Barcelona, de 26 de octubre de 2004) ADI XXVI, 2004-2005, pp. 675 y ss.

7 Vid. CASADO CERVIÑO “*Diseño, función técnica y modelos de interconexiones*” en Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia nº 65 (Enero-Abril 2012) pp. 53 y ss (p. 55).

determinadas formas tridimensionales funcionales deben ser utilizadas libremente por los operadores económicos.

Frente a la opinión de este autor, debe advertirse que las formas específicas, que cumplan una función técnica, pueden quedar amparadas por un derecho de exclusiva y, por lo tanto, gozar del correspondiente monopolio legal. Ahora bien, la modalidad que puede proteger esa forma funcional determinada debe ser distinta del modelo industrial. De suerte que –en el presente caso- tanto el RDMC, como la LDI, pretenden delimitar claramente el ámbito de las patentes y los modelos de utilidad, frente al ámbito de los dibujos y modelos industriales.

Si una forma desempeña exclusivamente una función técnica, -en principio- debería protegerse a través de un modelo de utilidad o de una patente y no a través de un dibujo o modelo industrial. Para el creador de esa forma funcional resulta más rentable proteger la misma a través de un modelo industrial, toda vez que éste tiene una vida legal, que alcanza 25 años; mientras que un modelo de utilidad, tiene una vida legal de tan sólo 10 años y la patente de invención de 20 años. De modo que, a través de la protección del modelo industrial, el creador de una forma que desempeña exclusivamente una función técnica, gozará de un monopolio más extenso temporalmente, impidiendo durante más años que terceros puedan explotar el correspondiente dibujo o modelo industrial. Y esta conducta no debe admitirse.

Así las cosas, para examinar el problema de los dibujos o modelos, cuya apariencia está determinada exclusivamente por una función técnica, es preciso dirigir nuestra mirada hacia el Derecho de marcas, toda vez que el mencionado problema se planteó inicialmente en sede de signos distintivos.

IV. LAS MARCAS CUYA FORMA ES NECESARIA PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO

1. Consideraciones previas

El problema que suscitan las formas técnicamente necesarias; dicho con otras palabras, las formas funcionales de los productos, se ha planteado hace más de una década en sede de marcas. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el Reglamento sobre la marca comunitaria de 26 de febrero de 2009⁸ (versión codificada) prohíbe el registro de marcas tridimensionales comunitarias en su art. 7.1. e) ii), al establecer que “*se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por: la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico*”.

8 Para un análisis general del Reglamento sobre la marca comunitaria de 20 de diciembre de 1993 Vid. AA.VV. en CASADO CERVIÑO-LLOBREGAT HURTADO (Coords) “*Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*”, 2ª Ed. Madrid 2000.

Como indica Fernández-Novo⁹, esta prohibición trata de delimitar las formas protegibles por el sistema de marcas, frente a las formas protegibles por el sistema de patentes, toda vez que ambos sistemas persiguen finalidades distintas. El sistema de marcas aspira a garantizar la transparencia del mercado, otorgando un derecho temporalmente limitado sobre signos distintivos. Lejos de ser así, el sistema de patentes pretende la divulgación de las invenciones, que tienen que cumplir los correspondientes requisitos de patentabilidad.

Así las cosas, no se debe conceder una marca, que protege una forma necesaria, para obtener un resultado técnico, porque se otorgaría a su titular un monopolio ilimitado temporalmente; es decir, un monopolio perpetuo, perjudicándose no sólo los intereses de los restantes competidores, sino también el interés de los consumidores y el interés general.

Llegados a este punto, es preciso dirigir nuestra mirada hacia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que enjuició el problema de la denegación de marcas tridimensionales, consistentes exclusivamente en una forma necesaria para obtener un resultado técnico, puesto que sus conclusiones pueden ser útiles en sede de dibujos y modelos.

2. La sentencia del TJUE de 18 de junio de 2002 (caso “Philips”)

En esta sentencia se abordó el problema de la nulidad de una marca, consistente en la configuración del plano superior de una máquina de afeitar eléctrica, compuesta por tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias, que forman un triángulo equilátero¹⁰. Como una imagen vale más que mil palabras, reproducimos tal marca.



9 Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA en “Manual de la publicidad industrial” (FERNÁNDEZ-NOVOA OTERO LASTRES, BOTANA AGRA), 2ª Edic. Madrid, 2013, p. 585.

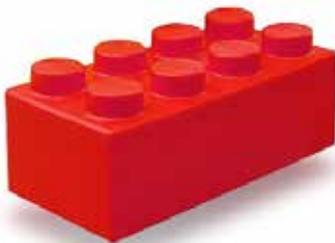
10 STJUE de 18 de junio de 2002, (caso “Philips”), en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=92394>.

Según se desprende de la mencionada sentencia de 18 de junio de 2002, la forma de una máquina de afeitarse eléctrica constituida únicamente por una forma funcional, destinada a obtener un resultado técnico, no es apropiada para distinguir los productos fabricados con tal marca, frente a productos idénticos de otra empresa. Pero, lo que es más significativo, en esta sentencia el TJUE sostuvo expresamente la prohibición de registrar marcas constituidas “*exclusivamente*” por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico. Tal prohibición pretende “*evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores*”.

Además, el TJUE añadió que el interés general exige que una forma, cuyas características esenciales respondan a una función técnica y hayan sido elegidas para cumplirla, debe ser libremente utilizada por todos. Consiguientemente esa forma, constitutiva de la marca, no puede atribuirse a una única empresa. Como colofón, el TJUE sostuvo que “*la prueba de la existencia de otras formas, que permiten obtener el mismo resultado técnico no puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro*”¹¹.

3. La sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2010 (caso “Lego”)

En esta sentencia se examinó la denegación de una marca comunitaria constituida exclusivamente por un bloque interconectable de color rojo (forma del producto)¹², que distinguía “*juegos de construcción*”. Marca que se reproduce seguidamente.



En la mencionada sentencia de 14 de septiembre de 2010, el TJUE declaró expresamente que “*Mediante los términos “exclusivamente” y “necesaria” dicha disposición [art. 7.1 e ii) del Reglamento sobre la marca comunitaria] garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas*”¹³.

11 Cfr. Apartado 84 de la STJUE de 18 de junio de 2002.

12 STJUE de 14 de septiembre de 2010 (caso “Lego”) en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=92878>

13 Cfr. Apartado 48 STJUE de 14 de septiembre de 2010 (caso “Lego”).

Por lo demás, el TJUE reitera la doctrina establecida en el caso “Philips”; a saber: la irrelevancia de formas funcionales alternativas. Así pues, la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico, no constituye una circunstancia que enerve el motivo de denegación del registro de la marca. Paralelamente, con buen criterio, el TJUE sostiene que, merced al eventual registro de la marca, el titular podría prohibir el uso de formas similares y, en el supuesto de acumulación de registros de diversas formas exclusivamente funcionales de un producto, el titular de esos registros tendría la facultad de impedir que otras empresas fabriquen los productos que desempeñan la correspondiente función técnica. Por consiguiente, ostentaría un monopolio sobre el producto de que se tratase.

A los efectos que nos interesan, la jurisprudencia del TJUE mantiene que el hecho de que existiesen otras formas, que permitían obtener el mismo resultado técnico, no evita la denegación o, en su caso, la nulidad de la marca. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desecha la denominada teoría de la “*multiplicidad de formas*”¹⁴. Es decir: no admite el registro de una marca constituida exclusivamente por la forma funcional, aunque existan otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico.

IV. LA PROHIBICIÓN DEL REGISTRO DEL MODELO DERIVADA DE LA FUNCIÓN TÉCNICA

1. La exclusión registral de los modelos, cuya apariencia está dictada exclusivamente por su función técnica

En el ámbito comunitario, el Art. 8 del RDMC dispone: “*No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas “exclusivamente” por su función técnica*”¹⁵.

Como ya hemos anticipado, este precepto tiene por finalidad establecer los límites entre los dibujos y modelos, por un lado, y las patentes y modelos de utilidad, por otro lado. Si el efecto técnico sólo puede conseguirse a través de una forma determinada, la misma no puede ser protegida como diseño, esto es, como dibujo o modelo, si bien, podría ampararse por una patente o por un modelo de utilidad.

A tenor del precepto transcrito, el registro del modelo no confiere derecho sobre las características de apariencia del producto, que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. Si se concediese el registro de un modelo de tales características, el mismo podría anularse.

Pues bien, la cuestión que se suscita es la interpretación del adverbio “*exclusivamente*”, que utiliza el Art. 8 del RDMC. Se mantiene que tal adverbio evidencia que la prohibición de registro como modelo, queda limitada a las denominadas “*formas técnicamente necesarias*”¹⁶. A sensu contrario, puede ampararse un modelo que presente características

14 Esta teoría se expone, en sede de dibujos y modelos infra, apartado V, nº 4.

15 Por su parte, el Art. 11 LDI preceptúa: “*El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica*”.

16 Vid OTERO LASTRES “*Manual.....*” p. 433.

de apariencia de los productos que sean funcionales, siempre y cuando no sean técnicamente necesarias. Por ende, el diseño protege las “*formas técnicamente innecesarias*”.

Así las cosas, cabe afirmar que cuando el diseño presente una apariencia con características dictadas exclusivamente por su función técnica y otras características funcionales, pero técnicamente innecesarias, se puede conceder el registro y, en principio, no estaría incurso en causa de nulidad. Ahora bien, los efectos del mismo se limitarían a las características que no estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

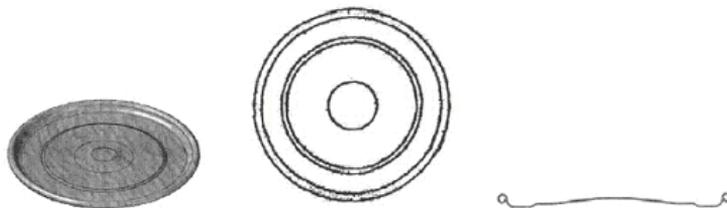
2. Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2011 (caso “Pepsico”)

En esta sentencia, se enjuiciaba la novedad de un modelo para artículos promocionales de juego, frente a un modelo anterior para chapa metálica para juegos¹⁷. Estos modelos eran los siguientes:

MODELO ANTERIOR



MODELO POSTERIOR



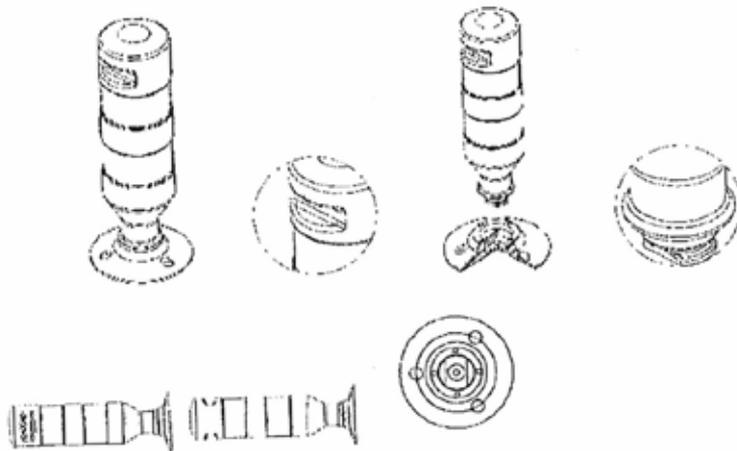
Obiter dicta, el TJUE planteó el problema de que determinadas características de los modelos se derivaban de las funciones que cumplían los productos. Ahora bien, aunque las semejanzas en la forma circular central, el borde sobrealzado y las proporciones de los

17 STJUE de 20 de octubre de 2011 (caso “Pepsico”) en <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111581&pageIndex=0&doclang=ES&mode=1st&dir=&occ=first&part=1&cid=132252>.

modelos enfrentados eran necesarias para que los productos pudiesen cumplir su función, no se pudieron valorar las mismas, porque se trataba de hechos que no podían ser objeto de control en el marco de un recurso de casación.

3. Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios de 5 de abril de 2012

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, que actúa como Juzgado de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios en España, en la sentencia firme de 5 de abril de 2012¹⁸, se enfrentó al problema de la eventual nulidad de un modelo comunitario, que protegía un señalizador para viales, esto es, una baliza, porque incorporaba formas técnicamente necesarias. El modelo se reproduce a continuación:



Los hechos que motivaron esta sentencia fueron los siguientes. La empresa Cegasa, titular de un modelo comunitario sobre una baliza, demandó a la empresa Proin por infracción de tal modelo. Esta última contestó a la demanda, sosteniendo que era titular de otro modelo posterior¹⁹. Y, además, planteó reconvencción, alegando que el modelo co-

18 Sentencia inédita del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y de Marca Comunitaria de 5 de abril de 2012. Esta sentencia fue confirmada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, de 18 de octubre de 2012, Rollo de Sala nº 344 (C-20) 12, si bien en esta última no se abordó el problema objeto de estudio.

19 El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y de Marca Comunitaria, antes de dictar sentencia, planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la interpretación de las normas comunitarias afectas. En sentencia de 16 de febrero de 2013 (caso “Celaya”), el TJUE declaró que “El Art. 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior”.

munitario reseñado era nulo, porque incorporaba formas técnicamente necesarias, aunque reconocía que otras formas no lo eran. En esas formas técnicamente necesarias se ubicaba el cuerpo inferior o base circular anclada al suelo y el cuerpo superior o cilindro que se acoplaba a la base.

3.1. Argumentos para rechazar la nulidad del modelo cuestionado

En primer lugar, el Juzgado rechazó la nulidad del citado modelo, señalando que el Art. 25.1 b) en relación con el Art. 8.1 RDMC se aplica a los modelos o dibujos, en que las características de apariencia del producto están impuestas exclusivamente por su función técnica. Obviamente, sobre las características funcionales necesarias no se puede reconocer un derecho de exclusiva. Pero la norma mencionada no se aplica a aquellos modelos que incorporen características, que –aún siendo funcionales- no sean técnicamente necesarias. A este respecto, el Juzgado invoca los siguientes argumentos:

- a) El Art. 8.1 RDMC no establece que el diseño pierda su condición por incorporar características impuestas exclusivamente por su función técnica. Antes bien, en esas características no cabe reconocer la protección como tal diseño, pero no impide que exista un diseño sobre las características restantes del producto.
- b) El Considerando 10 del RDMC establece que “*no deberá obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de dibujos o modelos sobre características dictadas exclusivamente por una función técnica....Del mismo modo no deberá obstaculizarse la interoperabilidad de productos de fabricaciones diferentes, haciéndose extensible la protección a dibujos o modelos de ajustes mecánicos*”. Por tanto, “*las características del modelo que queden excluidas de la protección por estos motivos, no deben tenerse en cuenta cuando se trate de determinar si otras características del modelo cumplen los requisitos de protección*”.
- c) Existe la posibilidad de mantener la protección de la apariencia formal como diseño, una vez excluidos los rasgos formales técnicamente impuestos, según establece el Art. 25.6 RDMC (forma de modificación)²⁰.

3.2. La admisibilidad del modelo funcional.

En segundo lugar, la sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria y de Dibujos y Modelos Comunitarios de 5 de abril de 2012, declaró que el modelo comunitario, aunque cumpla una función técnica (en el caso enjuiciado, facilitar el abatimiento y recuperación del elemento vertical tras el impacto por el menor momento de inercia) no acarrea “*per se*” la nulidad del Art. 8 RDMC. Mediante el modelo o dibujo se trata de proteger la innovación formal referida a las características de apariencia, visible del producto en sí, o de su ornamentación, para hacerlo más competitivo. Este valor añadido, desde el punto de vista comercial, puede referirse bien a la “*ornamentación*”, bien a la “*funcionalidad*”, o bien a ambas. De modo que se admite el registro de diseños meramente ornamentales;

²⁰ Cfr. Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y de Marca Comunitaria de 5 de abril de 2012.

así como de los diseños funcionales. La admisión de los diseños funcionales –según esta sentencia- se deduce de:

- a) El Considerando 10 del RDMC que señala que un dibujo o modelo no tiene que poseer forzosamente una cualidad estética;
- b) El término “*exclusivamente*” del art. 8 RDMC, que implica que, excepción hecha de ese supuesto, se permite el diseño que cumpla una función;
- c) La previsión legislativa, en sede de derecho de prioridad, que equipara la solicitud de registro del modelo o dibujo a la de un modelo de utilidad (Art. 41 RDMC);
- d) La compatibilidad de protección consagrada en el Art. 96 RDMC, a cuyo tenor: “*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... 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*”.

3.3. *El acogimiento del criterio de la multiplicidad de formas*

En tercer lugar, en la sentencia analizada, se añade que el simple hecho de que una forma perfeccione la función técnica de un objeto no cierra el acceso de tal forma a la protección del diseño, puesto que la única exclusión concierne a las formas, cuyas características de apariencia vengan exclusivamente impuestas por su función técnica.

Según el Juzgado, el término legal “*exclusivamente*” permite deducir que si la misma función técnica puede ser realizada por apariencias formales diversas, el modelo funcional es susceptible de protección. Circunstancia que supone acoger el llamado criterio de multiplicidad de formas, favorable a la protección del diseño. A este respecto, se invocan las palabras del legislador español: “*la separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida como diseño*²¹”.

En este sentido, el juzgador también invoca las manifestaciones del Abogado General Ruiz Jarabo en el caso “Philips” (STJUE 18 de junio de 2002); según el cual, el nivel de “*funcionalidad*” debe ser superior para poder apreciar la causa de exclusión en el marco de modelos y dibujos. Por ende, la apariencia no sólo debe ser necesaria, sino indispensable para obtener un resultado determinado: “*la función dicta la forma*”. Es decir, según el Abogado General un modelo funcional puede –no obstante- ser digno de protección, si se demuestra que la misma función técnica podría ser realizada por otra forma distinta.

En suma, en el caso expuesto, el Juzgado aplicó el criterio de la multiplicidad de formas y declaró que la función del modelo cuestionado (facilitar el abatimiento y recuperación del elemento cilíndrico tras el impacto por reducción del momento de inercia) podría lograrse con formas alternativas. Por ende, no podía decretarse su nulidad, puesto que no caía en la prohibición del Art. 8 RDMC.

21 Cfr. Exposición de motivos de la LDI apartado II, apartado tercero.

4. Determinación de la forma técnicamente necesaria

Llegados a este punto, el problema al que nos enfrentamos consiste en establecer cuando la apariencia de un producto viene dictada “*exclusivamente*” por su función técnica. La solución al problema no es sencilla y no existe una fórmula magistral que nos brinde una respuesta incontestable.

El empleo del adverbio “*exclusivamente*”, tanto en el RDMC, como en LDI, evidencian que no puede otorgarse la protección, a través de un modelo industrial, a las “*formas técnicamente necesarias*”²². Para determinar si una forma es “*técnicamente necesaria*”, la LDI utiliza el criterio de la “*separabilidad*”. En efecto, en su Exposición de Motivos la citada Ley, declara “*La separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegido como diseño, cuando las características de apariencia revisten además novedad y singularidad*”.

Así pues, el problema se centra en determinar cuando la forma del producto es separada del efecto técnico dictado por la misma. A este respecto se han establecido varios criterios.

En primer lugar, el criterio de la multiplicidad de formas. Conforme a este criterio, un modelo no está dictado por su función técnica, si la forma elegida no es la única posible para obtener el resultado técnico²³. Por lo tanto, la separabilidad entre la forma del objeto y el resultado técnico se producirá si el objeto puede adoptar múltiples formas, que permiten alcanzar el mismo resultado técnico²⁴.

Este criterio, favorable a la concesión de los modelos industriales, fue adoptado hace muchos años por los tribunales franceses y británicos. Actualmente, viene siendo utilizado por los Juzgados españoles de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios. Y, por lo demás, parece que es el criterio aceptado por la doctrina española. Incluso se sostiene que debe ser seguido en el marco del Derecho comunitario sobre los dibujos y modelos²⁵.

En segundo lugar, el criterio de la variación de la forma del objeto sobre el resultado técnico producido. Conforme a este criterio, la forma del objeto es inseparable de la función técnica cuando, al modificar tal forma, el resultado técnico producido por la misma se modifica. A sensu contrario, la forma del objeto es separable de la función técnica si al modificar la forma no se modifica la función técnica²⁶.

En fin, algunos autores²⁷ mantienen que un ulterior criterio para determinar si una forma viene dictada “*exclusivamente*” por su función técnica, es la intención del diseñador. Según este criterio, debe denegarse el registro de un dibujo o modelo, cuya forma cumple

22 Vid. en este sentido OTERO LASTRES. “*Manual*” p. 434.

23 En parecidos términos LENCE REIJA “*La protección del diseño en el Derecho español*”, Madrid, 2004, p. 30.

24 Vid. OTERO LASTRES. “*Manual ...*” p. 383.

25 Este criterio es atribuido al Derecho Comunitario, por CASADO CERVIÑO “*Diseño, función técnica...*” (p. 58).

26 Vid. OTERO LASTRES “*Manual ...*” p. 383.

27 Vid. LENCE REIJA, p. 33 y CASADO CERVIÑO, “*Diseño, función técnica...*”, p. 58

una función técnica, cuando el diseñador tenía la posibilidad de elegir entre varios diseños y optó por el diseño funcional²⁸.

V. EL DISEÑO DE INTERCONEXIONES

1. La exclusión registral del diseño de interconexiones

Tampoco pueden registrarse como modelos las características de apariencia de un producto que tengan que ser necesariamente reproducidas, en su forma y dimensiones exactas, para permitir la interconexión de objetos, aunque esa forma y dimensiones exactas sean arbitrarias. A este respecto, el Art. 8.2 del RDMC dispone: *“No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto en el que el dibujo o modelo se incorpore o se aplique pueda ser conectado mecánicamente a un producto colocado en el interior o alrededor de un producto adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su función”*²⁹.

La finalidad de este precepto se plasma en la Exposición de Motivos del RDMC: preservar la interoperabilidad de productos de diferentes fabricantes. De esta manera se evita que un empresario ostente un monopolio sobre el producto, al que pretende incorporar el diseño, fomentándose la libre competencia³⁰.

La propia Comisión Europea ha reconocido que para garantizar la interoperabilidad y la competencia en el mercado de los repuestos de una amplia gama de artículos domésticos, artículos de motor, bienes de consumo electrónicos, etc., no se puede extender la protección de aquellas características del diseño, cuya forma y dimensiones exactas tienen que reproducirse obligatoriamente para hacer posible la integración de la pieza en el producto complejo, al que va destinada³¹.

Evidentemente, las restantes características de las piezas del modelo en las que el autor del mismo pueda expresarse libremente, podrían gozar de protección si cumplen los correspondientes requisitos.

28 Con acierto, LENCE REIJA afirma (p. 35) que este criterio planteará problemas de prueba: resulta muy difícil probar la intención del diseñador.

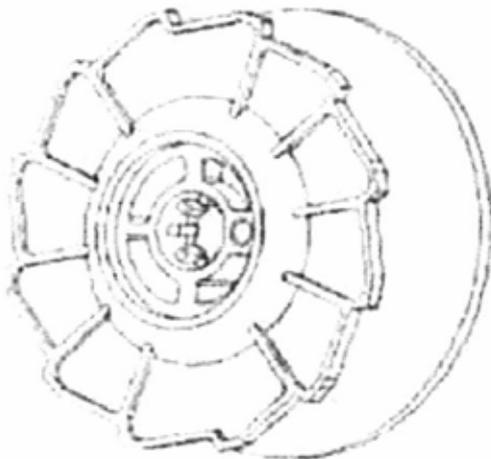
29 En términos prácticamente idénticos el art. 11.2 de la LDI declara: *“El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto, que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función”*.

30 Vid. LENCE REIJA, p. 39.

31 Vid. Libro verde de la Comisión de las Comunidades europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial de 1991. En torno al mismo vid. GÓMEZ MONTERO “El libro verde de la Comisión de las Comunidades europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial”, XIV ADI 1991-92, pp. 818 y ss.

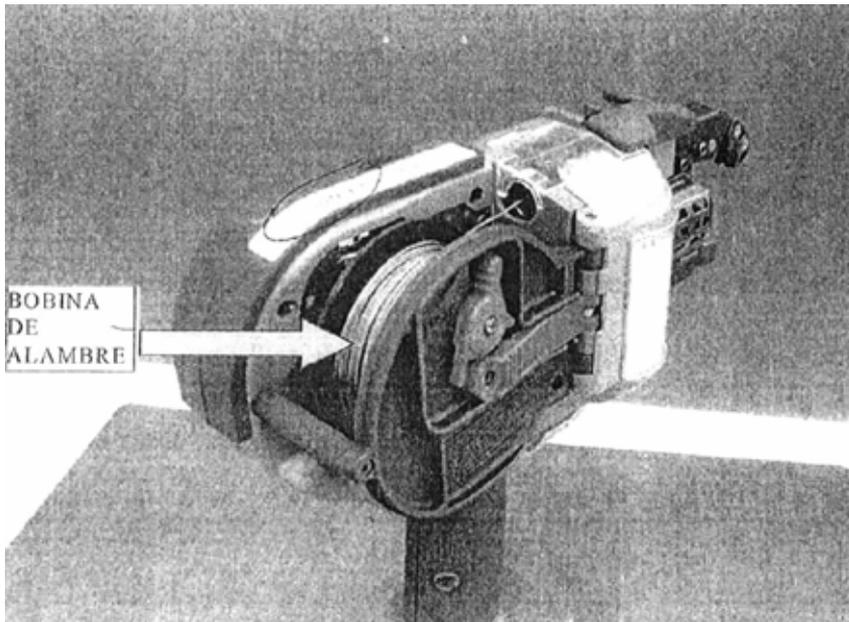
2. Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios de 15 de abril de 2011.

En el caso resuelto por esta sentencia³², la empresa Max. Co. Ltd., era titular de un modelo comunitario que protegía una bobina, diseñada para ser insertada en una máquina de atar alambre, según se reproduce seguidamente:



La citada empresa demandó a Grupsider S.A., porque infringía tal modelo, al fabricar y comercializar bobinas que producían igual impresión general en el usuario informado. La empresa Grupsider S.A. no sólo contestó a la demanda, sino que también formuló reconvencción solicitando la nulidad del modelo, toda vez que la forma venía determinada por el diseño de interconexiones y, además, no eran visibles los planos que dotaban de apariencia al producto, componente de un producto complejo: la bobina se había diseñado para insertarse en una máquina de atar alambre. Al colocarse en esta máquina quedaban ocultas las dos partes laterales de la bobina.

32 Sentencia inédita del Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios de 15 de abril de 2011 (caso “Max”), rollo n° 96 (C-2) 11.



Según el Tribunal, es posible distinguir en la bobina –por un lado- una serie de partes, que conectan con elementos de la máquina en que se inserta, y que son necesarias para el encaje y funcionamiento de la máquina. Y, por otro lado, se podían distinguir otras partes que no guardan relación con esta finalidad. Las primeras partes citadas, que se encuentran en las dos caras de la bobina, no son visibles, una vez introducidas en la máquina.

Pues bien, para ser protegible como modelo, la bobina precisaba que su apariencia siguiese siendo visible durante la utilización de la máquina (art. 4 RDMC) y, como no resultaba visible, se anuló tal modelo. Todo ello a pesar de que, cuando la bobina estaba instalada en la máquina se veía parcialmente un escalonamiento y un regresamiento del borde, que no eran necesarios para la interconexión de la bobina con la máquina³³.

3. Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria y de Dibujos y Modelos Comunitarios de 5 de abril de 2012

En la mencionada sentencia de 5 de abril de 2012, dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria y de Dibujos y Modelos Comunitarios, la nulidad del correspondiente modelo de baliza, también se apoyaba en que incorporaba interconexiones a un producto complejo. Concretamente, la prolongación que tenía el cilindro superior en forma de “T” o acoplamiento de tipo bayoneta, que se introducía en la base de la baliza y que servía para ensamblar ambos cuerpos (el cilíndrico superior y la base circular inferior anclada al

³³ Vid. Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia del Tribunal de Marcas Comunitarias y Dibujos y Modelos Comunitarios de 15 de abril de 2011.

suelo), así como la configuración de la base para recibir y acoplar ese elemento en forma de “T”, y que permanecían ocultos una vez ensamblados.

Según el Juzgado, el modelo comunitario que protegía la baliza era un producto complejo y los elementos formales cumplían la función de ensamblar el cuerpo cilíndrico superior y la base adosada al suelo de la baliza. No obstante, el Juzgado rechazó la nulidad, argumentando que el Art. 8.2 RDMC se aplica a los modelos o dibujos, en los que las características de apariencia del producto consistan en interconexiones de los productos, pero no implica la nulidad de aquellos productos que incorporen tales características formales, conjuntamente con otras características ajenas a esa función³⁴.

El Art. 8.2 RDMC no dispone que el diseño pierda esa condición al incorporar características impuestas necesariamente para actuar de interconexión, sino que en esas características no cabe reconocer la protección como tal diseño. Pero pueden protegerse las restantes características que –en el caso debatido– incorpora la baliza.

2. La excepción a la prohibición de registro: los sistemas modulares

El Art. 8.3 de la RDMC dispone que, a pesar de lo dispuesto en el apartado anterior, se reconocerá un dibujo o modelo comunitario, si cumple los requisitos de novedad y singularidad, cuando se trate de *“dibujos y modelos que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular”*³⁵.

La lectura de este precepto permite afirmar que, frente a las prohibiciones que se establecen en el mencionado art. 8.2 RDMC, el art. 8.3 consigna una excepción para el supuesto de productos intercambiables dentro de un sistema de módulos. En estos casos, las piezas que permiten el ensamblaje o la conexión múltiple pueden ser registradas como modelo.

En este supuesto no rige el motivo de prohibición del registro del modelo, puesto que en un sistema modular no se conectan o ensamblan piezas con productos de otros fabricantes. Lejos de ser así, el “sistema modular por definición es un producto integrado por partes intercambiables que se ensamblan entre sí y son parte del mismo producto”³⁶.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

El problema de los modelos industriales, cuyas características de apariencia vienen dictadas exclusivamente por su función técnica, así como los modelos de interconexiones, están siendo objeto de examen por parte de los Tribunales de Justicia. Los Tribunales españoles de marca comunitaria y dibujos y modelos comunitarios han adoptado el criterio de la multiplicidad de formas al enfrentarse al mencionado problema. En este sentido,

34 Vid. Apartado 28, en el Fundamento de Derecho Cuarto, de la Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria y de Dibujos y Modelos Comunitarios de 5 de abril de 2012.

35 Por su parte, el Art. 11.3 LDI preceptúa que los derechos derivados del registro *“se reconocerán sobre diseños que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y cumplan los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7”* (novedad y carácter singular).

36 Cfr. MACÍAS MARTÍN *“Estudio monográfico de la Ley 20/2003 de 7 de julio de protección jurídica del diseño industrial”* en *“Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la Competencia”*, Homenaje a A. BERCOVITZ, Barcelona, 2005, pp. 651 y ss. (p. 660).

sostienen que si la función que desempeña la forma del modelo, se puede lograr a través de otras formas, el correspondiente modelo funcional debe concederse. Por el contrario, si la función técnica que desempeña la forma no se puede separar de esta, puesto que resulta indispensable, el modelo no será susceptible de protección.

Debe subrayarse que los Tribunales españoles de marca comunitaria y de dibujos y modelos comunitarios se han apartado del criterio mantenido por el TJUE en sede de marcas. Como hemos expuesto, la jurisprudencia del TJUE no admite el registro de una marca constituida exclusivamente por la forma funcional, aunque existan otras formas, que permitan obtener el mismo resultado técnico.

Llegados a este punto, consideramos que el criterio de la multiplicidad de formas no resuelve realmente el problema, cuando el diseñador se enfrenta a un número reducido de formas. Si tan sólo existen dos formas diferentes para que el modelo desempeñe la función técnica, se podría sostener que una de esas formas no es técnicamente necesaria, porque existe otra. Y, por tanto tal modelo debe admitirse. Pero tal solución no cumple con la finalidad del art. 8.2 RMC³⁷.

En fin, a mi modo de ver, en estos casos de modelos híbridos, en los que sus características de apariencia desempeñan una función técnica, además de presentar una apariencia estética, debería ponderarse si la función técnica prevalece y domina sobre el aspecto estético. En tal caso, -en principio- no debería admitirse el correspondiente dibujo o modelo y, en el supuesto de que hubiese sido concedido, debería ser anulado.

37 Vid. en este sentido, CASADO CERVIÑO, “*Diseño, función técnica...*” pp. 60-61.