

# **CONCEPTO DE DISEÑO Y REQUISITOS DE PROTECCION EN LA NUEVA LEY 20/2003**

Por el Prof. Dr. JOSE MANUEL OTERO LASTRES  
Catedrático de Derecho Mercantil  
Universidad de Alcalá  
Madrid.

## **I.- INTRODUCCION**

### **1.- Consideraciones previas**

Como es sabido, en los países con mercados “maduros”, esto es, en los que existe una oferta amplia y variada de cada producto, la denominada “Estética Industrial” –o, lo que es lo mismo, el conjunto de creaciones de carácter estético que se plasman en la forma de los productos- ha alcanzado un extraordinario desarrollo en los últimos tiempos. Lo cual es debido al valor, cada vez más creciente, que tiene el diseño como instrumento competitivo de primer orden. Hasta tal punto que se puede afirmar que el éxito comercial de un producto está cada vez más condicionado por el grado de atracción que ejerce su diseño sobre los consumidores y usuarios.

Lógicamente, la actividad de “diseñar” la forma de los productos requiere un cierto grado de preparación profesional, así como fuertes inversiones tanto en medios humanos como materiales. Razón por la cual se comprende que exista en el Ordenamiento Jurídico un derecho que protege el “diseño” y, por ende, las cuantiosas inversiones que éste conlleva. Tal derecho es el “diseño industrial” o, según la terminología clásica, los “dibujos y modelos industriales”.

No es exagerado afirmar que estamos ante la figura más compleja de todas las que integran el Derecho Industrial. Porque se trata de un derecho que recae sobre una creación materializada en la forma de un producto que puede ser

protegida también por la Propiedad Intelectual, por otras modalidades de la Propiedad Industrial distintas del propio diseño y por la Competencia Desleal. Esta naturaleza híbrida de la figura, que está a horcajadas de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, ha provocado dos tendencias contrapuestas, una que trata de aproximar su regulación a la Propiedad Intelectual, y otra que trata de hacerlo a la Propiedad Industrial y, dentro de ésta, al Derecho de Patentes.

La consecuencia de todo lo anterior es que, hasta hace bien poco, existían importantes diferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea respecto del régimen jurídico de esta figura, lo cual, como es fácil de imaginar, afectaba al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior de las mercancías que incorporan estas creaciones. Por esta razón, y sobre la base de los trabajos realizados por los sectores interesados cristalizados en el llamado Libro Verde, la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo en enero de 1.994 dos Propuestas de textos comunitarios, que, tras una serie de vicisitudes, que no es el momento de recordar pero que han tenido que ver con las piezas de reparación de los automóviles, vieron la luz en fecha reciente. El primero fue la Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo de 13 de octubre de 1.998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Y más tarde, el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos comunitarios.

El artículo 19 de la Directiva obliga a los Estados miembros a trasponerla a sus ordenamientos nacionales antes del 28 de octubre del 2.001. En cumplimiento de tal obligación, aunque con cierto retraso, nuestro Gobierno presentó el 9 de diciembre de 2.002 en el Congreso de los Diputados el Proyecto de “Ley de protección jurídica del diseño industrial”, que fue tramitado por la Comisión de Ciencia y Tecnología con competencia legislativa plena. Tras el pertinente *iter* parlamentario, el Proyecto se convirtió en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, nº 162, de 8 de julio de 2003 y que entró en vigor, aunque no enteramente, el día siguiente al de su publicación en el BOE, esto es el 9 de julio de 2.003.

## **2.- Estructura de la nueva Ley.**

Al preparar el texto de la nueva Ley sobre el diseño industrial, el Legislador español tuvo que partir necesariamente de la Directiva 98/71/CE y del Reglamento (CE) nº 6/2002. De la primera, porque como toda Directiva Comunitaria tenía que ser incorporada a nuestro Ordenamiento y del segundo, porque, al ser un Reglamento Comunitario, contiene un régimen jurídico con efectos uniformes en toda la Unión Europea, que, por lo mismo, va a coexistir con la legislación nacional.

La Directiva 98/71/CE ha determinado la regulación de una buena parte de la figura, concretamente, el concepto de diseño, los requisitos de protección, los motivos de denegación y nulidad del registro y el alcance y límites de la protección. Las soluciones que contiene nuestra nueva Ley sobre estos puntos vienen, pues, condicionadas por la Directiva. Por eso, las críticas que puedan hacerse a dicha regulación no deben ser imputadas tanto a nuestro Legislador como al comunitario.

Los temas en los que se deja libertad de regulación a las legislaciones nacionales de los Estados miembros son, entre otros, la titularidad del diseño, el procedimiento de registro, las acciones por violación del diseño registrado, el diseño industrial como objeto de derecho de propiedad, la transferencia, licencias y gravámenes sobre el diseño. En estos temas, la regulación de la nueva Ley española es, en general, original y ciertamente satisfactoria.

La principal consecuencia del Reglamento (CE) nº 6/2002 en lo concerniente al régimen jurídico del diseño nacional es la relativa al “diseño comunitario no registrado”, que goza de una protección comunitaria específica previstas en el citado Reglamento con vigencia en nuestro territorio, que ha motivado la ausencia de una normativa nacional sobre la materia.

Precedida de una completa Exposición de Motivos, la Ley consta de 76 artículos, divididos en IX títulos, que se completan con trece Disposiciones

adicionales, siete Disposiciones transitorias, una Disposición Derogatoria, tres Disposiciones finales y un Anexo relativo a las tasas.

## **II.- LA DEFINICION LEGAL DE DISEÑO INDUSTRIAL**

### **1.- Consideraciones previas**

En la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 se afirma que **“el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación”**. Y se señala también que el bien jurídicamente protegido es **“el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial”**. Este valor añadido, que hace más “vendible” el producto con diseño, puede referirse, bien a la “ornamentación”, bien a la “funcionalidad”, bien a ambas cosas a la vez. Al mismo tiempo, esta doble referencia a lo “ornamental” y a lo “funcional” hace que el diseño deba ser puesto en relación con otros dos ámbitos: el de la propiedad intelectual y el de las creaciones técnicas, especialmente el modelo de utilidad.

En efecto, cuando en la óptica de lo ornamental el diseño desemboca en una apariencia con un grado elevado de creatividad y de originalidad, surge la “obra de arte aplicado” y con ella la cuestión de deslindar el diseño ordinario del “diseño artístico”. A su vez, cuando desde la óptica de la funcionalidad el diseño cristaliza en una forma técnicamente necesaria se entra en los confines de las creaciones técnicas, lo cual obliga a deslindar el diseño del modelo de utilidad. Por lo tanto, el análisis del concepto de diseño no debe limitarse al estudio de la definición de “diseño”, sino que hay que completarlo con dos referencias, aunque sean escuetas, a la distinción entre el diseño ordinario y diseño artístico y a la delimitación entre el diseño y el modelo de utilidad.

### **2.- El concepto de diseño en la Ley 20/2003**

Al igual que sucede en la Directiva, en el artículo 1.2 de la nueva Ley, en lugar de formular el concepto de la figura a través de una definición unitaria, se

ofrecen tres conceptos: el de "diseño", el de "producto" y el de "producto complejo". Ahora bien, de estos tres conceptos el que fija, en rigor, los rasgos conceptuales de la figura es el contenido en la letra a). Las otras dos definiciones, más que a ofrecer los rasgos conceptuales del diseño, tienen por objeto contener determinadas previsiones sobre los soportes físicos a los que puede incorporarse el diseño.

### **2.1.- Rasgos conceptuales del "diseño".**

La letra a) del apartado 2 del artículo 1, dispone que, a los efectos de esta Ley, se entenderá por: **"a) Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación"**.

Como puede advertirse, la definición legal de diseño contenida en la letra a) del apartado 2 del artículo 1, siguiendo a la Directiva, elige como término clave del concepto la palabra "**apariencia**". Pues bien, lo primero que debe señalarse es que la palabra "apariencia" presupone la concurrencia de una **doble nota conceptual** en el diseño, a saber: ha de tratarse del ***aspecto o parecer*** de una cosa y dicho aspecto ha de ***ser exterior o visible***.

(A).- Los términos "**aspecto**" o "**parecer**", que son las expresiones que delimitan la acepción gramatical de la palabra "apariencia", hacen referencia a lo que **"se deja ver" de algo**, que en el caso del diseño industrial ha de ser lo que se deja ver de **la totalidad de un producto o solo de una parte del mismo**.

Pero la Ley precisa más e indica, que **la apariencia protegible** de un producto o de una parte del mismo, **ha de derivarse**, además, de **cualquier característica del producto mismo o de su ornamentación**. La palabra "**característica**" que emplea este precepto ha de entenderse en el sentido de **"lo que determina los atributos peculiares de algo, de modo que claramente se distinga de lo demás"**. Así entendida esta palabra, el diseño

protegible consistiría en la apariencia -o aspecto que se deja ver- de lo que da carácter y diferencia un producto o su ornamentación de los demás.

El concepto legal de diseño precisa también **de dónde** han de derivarse las características de la apariencia: ***de las líneas, los contornos, los colores, la forma, la textura e incluso los materiales del producto en sí o de su ornamentación***. Esta enumeración tiene carácter enunciativo y no limitativo, como pone de relieve el empleo de la expresión “en particular”. Lo cual permite afirmar que la característica de la apariencia protegible como diseño podría, en principio, **derivarse de otros elementos** del producto o de su ornamentación, como, por ejemplo, el **brillo u otros efectos de luz**, que no están expresamente mencionados en la definición legal.

Otra precisión que debe efectuarse es que, aunque no lo dice expresamente la letra a) del apartado 2 del artículo 1, un diseño puede consistir en **características resultantes de varios de estos elementos a la vez**. Es decir, un diseño puede consistir en la apariencia de un producto derivada conjuntamente de una especial disposición de líneas, de colores y de ornamentación.

(B).- La segunda nota conceptual de esta figura es la “**visibilidad**”, a la que se refiere no sólo la propia definición de “diseño” con la palabra “apariencia”, cuya significación incluye, como ya hemos visto, el rasgo de “lo que se deja ver”, sino también el artículo 8 de la nueva Ley. En efecto, en letras a) y b) del apartado 1 del artículo 8, se exige que los **diseños materializados en componentes de productos complejos sean visibles cuando se encuentran montados y durante la utilización normal del producto complejo**. De estas normas se desprende que la “visibilidad” es un rasgo conceptual que debe concurrir en todo diseño cualquiera que sea el soporte físico en el que se plasme; “visibilidad” que ha de existir durante la utilización normal del producto al que se incorpora el diseño. Y ello porque no tendría sentido exigir la “visibilidad” solo a la apariencia materializada en las partes o componentes de los productos complejos y no a la apariencia de los productos globalmente considerados.

La Ley nada dice sobre si el diseño puede consistir en la apariencia de un producto o de una parte del mismo **que se manifiesta solo en una posición dinámica**. En mi opinión, el silencio de la Ley se sobre este punto permite afirmar que **se puede proteger como diseño la apariencia de un objeto tanto en su posición estática como en movimiento**.

Por otra parte, la nota de la “visibilidad” es tan esencial que no puede faltar en ningún caso. Ha de cumplirse incluso en el supuesto de que el diseño carezca de soporte material: cuando un diseño se haga sensible a través de medios “virtuales”, aunque carezca de soporte físico, tiene que ser necesariamente visible. Sin “visibilidad” no hay diseño protegible, aunque la característica esencial de un diseño pueda residir en elementos difícilmente apreciables por la vista, como puede ser la “flexibilidad”.

(C).- Aclarado el sentido del concepto legal de “diseño”, cabe preguntarse si es **acertada la expresión “apariencia”** que utiliza la letra a) del apartado 2 del artículo para referirse a la nota conceptual esencial de la definición legal. Ante todo, hay que señalar que la elección de esta palabra por el legislador español estaba condicionada por la Directiva 98/71/CE. El Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño, elaborado por la Comisión Europea en junio de 1.991, justifica la elección de esta palabra señalando que se ha escogido la palabra “apariencia” porque es el *“concepto más amplio posible que puede aplicarse sin recurrir a términos jurídicos que, con frecuencia, difieren en cuanto a significado y alcance entre los diversos ordenamientos jurídicos e incluso idiomas”*.

En mi opinión, la palabra “apariencia” no es la más acertada para captar la esencia del diseño. Considero que justamente su propia amplitud la convierte en una expresión **imprecisa y poco expresiva**.

Es **imprecisa** porque no capta con exactitud aquello en lo que puede constituir un diseño industrial. Si éste puede consistir en la apariencia derivada de una característica del material del producto, como por ejemplo su “flexibilidad” -

cualidad que consiste en la facilidad para doblarse-, parece que en estos casos estamos ante algo más que el simple aspecto exterior de éste. Además, centrar toda la esencia del diseño en el simple aspecto exterior de un producto, significa **no resaltar convenientemente que el diseño es el resultado de un acto de creación**. La apariencia o aspecto exterior de un producto puede ser, en algunas ocasiones, el resultado, no de un acto de creación, sino algo que puede derivarse del propio producto. Así, puede suceder que los colores y las líneas características de la ornamentación de un producto se deriven directamente del material mismo del que se compone dicho producto, sin que en tal caso pueda apreciarse en donde reside el acto creador de "conformación" del producto.

Por otro lado, la expresión elegida parece también **poco expresiva**, ya que cuando el diseño supone una conformación de la materia que implica un perfeccionamiento funcional del objeto -sin que se origine una forma técnicamente necesaria-, parece que estamos ante algo más que el simple aspecto exterior del objeto. En este caso, el funcionamiento perfeccionado del objeto, que es en lo que consiste el diseño, no es sólo la apariencia o aspecto visible del objeto, sino también la mejora en la ejecución de las funciones que lleva a cabo el producto en el que se plasma el diseño.

Por lo que antecede, hubiera sido mucho más acertado, en mi opinión, que el Legislador hubiese utilizado la palabra "forma" para definir el diseño, al menos como una expresión alternativa de la palabra apariencia: la letra a) del apartado 2 del artículo 1 debería decir "la apariencia o forma"; o mejor aún, como decía el Proyecto que elaboró el Max-Planck-Institut de Munich, "la forma aparente y perceptible del producto". Y ello porque la palabra "forma" tiene dos significados en el Diccionario de la Lengua Española especialmente aptos para fijar con exactitud, claridad y precisión la naturaleza del diseño. El primer significado es *"figura o determinación exterior de la materia"* y el segundo *"disposición o expresión de una potencialidad o facultad de las cosas"*. El simple enunciado de estos dos significados permite advertir de inmediato que la palabra "forma" es apta para describir la esencia del diseño.

Así las cosas, cabe preguntarse si habría sido contrario a la Directiva emplear, en la definición de diseño, la palabra "forma" junto con la expresión "apariencia" como alternativa de la misma o la expresión "forma aparente". Es verdad que en el Considerando (9) de la Directiva se indica que para que las condiciones de obtención de un derecho sobre un diseño registrado sean idénticas en todos los Estados miembros, ha de elaborarse "una definición unitaria" de esta modalidad de la propiedad industrial. Pero no creo que añadir la palabra "forma" al término "apariencia" como expresión alternativa "apariencia o forma" o utilizar la expresión "forma aparente" hubiera supuesto una ruptura del carácter unitario de la definición.

(D).- Otro de los puntos que debe ser examinado para completar el análisis de los rasgos conceptuales del diseño como bien inmaterial, es el rasgo del "**carácter estético**", que tradicionalmente se exigía a esta figura. El Legislador español no exige que los diseños tengan carácter estético en el sentido de que hayan de ser necesariamente "apariencias bellas" de los objetos. Para la nueva Ley el diseño consiste en la apariencia de un producto estéticamente atractiva para el consumidor, bien por ser ornamental, bien por ser funcional pero no técnicamente necesaria, o bien por ser ambas cosas a la vez. En este sentido, se puede afirmar que tanto la Directiva como nuestra nueva Ley siguen el mismo criterio que el Libro Verde, en el cual se destaca como una de sus principales conclusiones que *"el objetivo es proteger los diseños, definidos como las características bidimensionales o tridimensionales de la apariencia de un producto que pueden ser percibidas por los sentidos humanos"*. Y se añade *"no se aplica ningún otro criterio estético, pero se exige que la apariencia no obedezca únicamente al dictado de la función técnica del producto"*.

## **2.2.- Los soportes materiales en los que puede plasmarse el diseño.**

Movido por el deseo de precisar a qué soportes materiales puede incorporarse el diseño, el Legislador español, que sigue en este punto al comunitario, ofrece en las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 1 las definiciones de dos soportes materiales: el "producto" y el "producto complejo". Para completar los

soportes físicos en los que puede plasmarse la entidad inmaterial, en el apartado 3 del artículo 11 el Legislador alude a un nuevo soporte: las interconexiones de los productos modulares.

a).- La letra b) del apartado 2 del artículo 1 de la nueva Ley define la palabra “producto” como: **“Todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos”**.

El producto puede ser un artículo industrial o artesanal. En el primer caso, el soporte en el que se plasma el diseño es una mercancía o cosa con la que se comercia (este es la 5ª acepción gramatical de la palabra “artículo”) producida industrialmente o en serie, lo cual implica que sean exactos entre sí todos y cada uno de los ejemplares múltiples del producto. En este caso, el diseño y el producto en el que éste se incorpora cumplen con una exigencia estricta de repetibilidad. Por el contrario, cuando el soporte material es un artículo artesanal, los ejemplares múltiples, aunque no son exactamente iguales, presentan una apariencia casi idéntica en la que existen mínimas variaciones irrelevantes. En tal hipótesis, no se cumple la exigencia de la estricta “repetibilidad”, sin que ello sea un obstáculo para que la apariencia del artículo artesanal sea un verdadero diseño protegido por la Ley.

La letra b) del apartado 2 del artículo 1 contiene también una enumeración simplemente enunciativa de los “artículos” industriales o artesanales en los que puede materializarse el diseño y efectúa una exclusión, referida a los “programas informáticos”, de la que hablaré más adelante. En cuanto a los “artículos” industriales o artesanales mencionados a título de ejemplo, cabe señalar, en primer lugar, que **no se trata, en rigor, de enumerar algunos de los artículos a los que más frecuentemente se incorporan diseños, sino justamente de lo contrario**. Se mencionan de manera expresa algunos soportes materiales que podrían suscitar dudas sobre su idoneidad para servir de “*corpus mechanicum*”, precisamente por tratarse de productos en los que raramente suelen plasmarse los diseños. Así es como hay que interpretar que

el Legislador cite como ejemplos de soportes materiales a las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, los embalajes, la presentación de un producto, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos.

b).- Además de definir el "producto", la Ley, en la letra c) del apartado 2 del artículo 1 ofrece el concepto de "producto complejo": **"un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto"**. De acuerdo con esta disposición, el diseño puede plasmarse también en un producto "complejo". Si se sustituye la expresión "producto" por el significado que tiene esta palabra en la letra b) de ese mismo apartado, resulta que **un producto complejo es un artículo industrial o artesanal, constituido por múltiples componentes que presentan las características de que son armables, desmontables y reemplazables**. Podría dudarse sobre si puede haber un producto complejo de carácter "artesanal". Pero la definición de producto que formula la letra a) del apartado 2 del artículo 1, en la que se concibe el "producto" como un artículo industrial o artesanal, permite afirmar que no existe obstáculo alguno para que un diseño se materialice en un producto complejo artesanal.

La definición legal de "producto complejo" presupone la concurrencia de tres características, que sean "armables", "desmontables" y "reemplazables". Tal y como se expresa la Ley, hay que entender que estamos ante tres características que han de concurrir de manera simultánea en el correspondiente producto. De tal suerte que la falta de alguna de ellas significa que no se estarían ante un "producto complejo" en el sentido de la Ley del Diseño.

Otra cuestión que cabe suscitar es la de si un diseño puede materializarse en un **producto compuesto de piezas que no reúnan la triple condición de ser armables, desmontables y reemplazables**. En tal caso, no se estaría, en rigor, ante un producto complejo en el sentido de la Ley. Pero por esta sola razón no parece que habría que negar a tal producto la aptitud para servir de soporte físico de un diseño. Se estaría ante un diseño materializado en un

producto compuesto por piezas, pero que no sería un producto complejo en el sentido de la Ley por carecer de alguna de las características de este tipo de producto.

c).- Las reflexiones sobre los soportes físicos deben completarse con lo previsto en el apartado 3 del artículo 11 para los “ajustes mecánicos” de los productos modulares. En efecto, entre los objetos materiales que pueden servir de soporte a la entidad inmaterial del diseño se prevén en el apartado 3 del artículo 11 los "ajustes mecánicos" de los productos modulares. A este respecto, dispone el mencionado apartado 3 del artículo 11 que se reconocerá la protección a los **diseños que permitan el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular**. En relación con estos "soportes materiales", el Considerando (15) de la Directiva afirma que los ajustes mecánicos de los productos modulares pueden constituir un elemento importante de las características innovadoras de estos productos y una ventaja fundamental para su comercialización, por lo que se ha considerado que ha de preverse su protección.

d).- Para finalizar las reflexiones sobre los soportes a los que puede incorporarse el diseño, es preciso referirse a los soportes no físicos pero que pueden captarse por el sentido de la vista, que permiten la contemplación virtual del “diseño”.

La Ley española no se refiere expresamente a este tipo de soportes, ya que concibe el diseño como la “apariencia” de un producto o de una parte del mismo. Lo cual parece significar, a primera vista, que nuestra Ley sólo admite “corpus mechanicum” materiales consistentes en un producto tangible o una parte del mismo. No obstante, del hecho de que la letra b) del apartado 2 del artículo 1 **excluya únicamente los “programas informáticos”** como soportes a los que puede incorporarse un diseño, cabe deducir que la Ley es aplicable a los diseños que se hacen perceptibles a través de símbolos o dispositivos electrónicos, aunque no se hayan materializado en un producto o parte del

mismo. En cualquier caso, se trata de una cuestión dudosa sobre la que habrá que esperar la postura de nuestros Tribunales.

e).- Finalmente, en cuanto a los soportes en los que no puede plasmarse un diseño, es preciso completar la ya citada exclusión expresa de los **programas informáticos**, que se efectúa en la letra b) del apartado 2 del artículo 1 con la que se efectúa en el apartado 2 del artículo 11 respecto de las **interconexiones y los ajustes mecánicos**.

En cuanto a la exclusión de los programas de ordenador, es un acierto indicar que un diseño no puede incorporarse a un programa de ordenador. El programa de ordenador es una creación intelectual que no reúne los rasgos conceptuales del diseño, ya que en ningún caso puede consistir en la apariencia de un producto o de una parte del mismo. Y en lo que se refiere a las interconexiones y a los ajustes mecánicos, con la salvedad, como hemos visto, de los que permiten el ensamblaje y la conexión en los productos modulares, su exclusión se debe, como se dice acertadamente en la Exposición de Motivos de la Ley, la deseo de preservar la interoperabilidad de productos de los distintos fabricantes. De tal suerte que puedan ser acoplados unos a otros sin que lo impida la existencia de un derecho de exclusiva de diseño a favor de un determinado fabricante.

### **3.- Delimitación del diseño ordinario frente al diseño artístico y frente al modelo de utilidad.**

Hasta aquí se ha analizado el concepto legal de diseño, lo que obligó a examinar, por consecuencia de la propia estructura del apartado 2 del artículo 1 de la Ley, las definiciones de diseño, producto y producto complejo. Para tener una idea acabada de la figura es preciso completar lo anterior con una doble delimitación. De un lado, hay que deslindar el diseño propiamente dicho de la “obra de arte aplicado a la industria”, con lo que se trazan los límites entre la creación protegible exclusivamente como “diseño” y la obra protegible además por la propiedad intelectual. Es decir, se delimita el “diseño” frente a lo que ya entra en la Propiedad Intelectual. De otro lado, hay que deslindar la creación

protegible como diseño respecto de la creación protegible como modelo de utilidad, con lo cual se marcan las fronteras entre las creaciones estéticas y las creaciones técnicas, pertenecientes ambas a la categoría de las creaciones industriales protegibles por la propiedad industrial.

### **3.1.- El diseño ordinario y el diseño artístico**

Como decía con anterioridad, aunque la Ley de Diseño tiene por objeto regular la figura del “diseño industrial”, contiene, sin embargo, una referencia expresa a un tipo de creación, que, además de ser protegible como diseño, puede beneficiarse también de la protección de la propiedad intelectual. A esta creación se refiere la mencionada Disposición Adicional Décima de la Ley con la denominación de “obra artística”, conocida también con el nombre de “obra de arte aplicado a la industria”. La importancia de deslindar esta figura respecto del diseño en sentido estricto es evidente, ya que el diseño propiamente dicho sólo puede ser protegido por la propiedad industrial, mientras que la obra artística aplicada a la industria puede recibir la protección de la Ley del Diseño y la de la propiedad intelectual. En efecto, como dispone el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI), **“son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas;... e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos y bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas”**.

Como ya expuse más ampliamente en otro lugar (vid. OTERO LASTRES, “El Modelo Industrial”, pp. 384 y ss), existen dos criterios diferentes para delimitar el diseño propiamente dicho y la obra de arte aplicado: los cualitativos y los cuantitativos. Los primeros se basan, fundamentalmente, en que entre el diseño y la obra de arte aplicado existe una diferencia en cuanto a su naturaleza, que se manifiesta, según sus partidarios, en un doble sentido. De

una parte, en que mientras las obras de arte aplicado poseen un carácter representativo con independencia de su soporte material, los diseños carecen de este carácter cuando se prescinde del producto en el que se han plasmado. Y, de otra parte, en que la explotación industrial tiene distinto significado en ambos tipos de creación. Así, en el diseño, el original y las reproducciones tiene el mismo valor, mientras que en la obra de arte aplicado el original tiene mucho más valor que las reproducciones.

Por su parte, los criterios cuantitativos se basan en que entre el diseño y la obra de arte aplicado no existe diferencia alguna en cuanto a su naturaleza, sino sólo respecto de su distinto grado de nivel artístico. Los partidarios de estos criterios sostienen que el diseño carece de un rasgo característico que va implícito en la noción de obra de arte aplicado, a saber: el nivel artístico o altura de configuración. O dicho de otro modo, solo alcanza el grado de obra de arte aplicado la apariencia de un producto o de una parte del mismo que posee un elevado nivel artístico.

La Ley española, con indudable acierto, se inclina por el criterio cuantitativo del **“nivel artístico”** al señalar en la citada Disposición Adicional Décima que **“la protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda corresponderle en virtud de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”**. En efecto, de esta Disposición Adicional Décima se desprende que para una creación protegible como diseño industrial pueda acceder, además, a la protección de la propiedad intelectual ha de presentar el **“grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”**.

Así pues, en la Ley española, el diseño se delimita frente a la obra de arte aplicado sobre la base de un criterio de tipo cuantitativo referido a la creatividad y originalidad. El diseño propiamente dicho debe ser resultado de la actividad humana y fruto de un acto de creación, sin que se exija un nivel mínimo

determinado de creatividad. Como dice la Exposición de Motivos de la Ley *“el diseño se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación”*, señalando expresamente que se prescinde de *“su nivel estético o artístico y de su originalidad”*. En cambio, para que exista una obra de arte aplicado es preciso que la creación presente, al menos, el grado de creatividad y originalidad propio de las obras artísticas de la propiedad intelectual. Así se dice también en la Exposición de Motivos: *“Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual”*.

Pero, aunque es cierto que nuestra Ley parte del distinto grado de creatividad y originalidad, también lo es que la misma no especifica expresamente en una norma cuáles son los grados de nivel artístico requeridos a cada figura. Sin embargo, de la propia Ley se pueden extraer las pautas para determinar qué grado de creatividad y originalidad se exige al diseño y cuál a la obra de arte aplicado. Así, si se conecta la figura del diseño con los aspectos de los requisitos de protección que se refieren a la creatividad, se puede afirmar que para que una creación sea protegible como diseño ha de poseer el grado de creatividad y originalidad necesario para ser nueva y poseer “carácter singular”. Lo cual significa, de un lado, que quedan excluidas del ámbito del diseño las creaciones banales –esto es, las que difieran de las anteriores en detalles irrelevantes (art. 6.2); y, de otro, que, para alcanzar el nivel de creatividad propio del diseño protegible, la creación ha de ser “suficientemente” diferente de las formas anteriores, valorando en cada caso el grado de libertad del autor (art. 7).

Por el contrario, si la creación expresa la personalidad de su autor, hasta el punto de presentar un elevado grado de diferencia respecto de lo anterior, tal creación alcanza un nivel de “creatividad y originalidad” que la convierte en una obra de arte aplicado. Dicho más simplemente, cuanto más diferente o “singular” sea la creación respecto de las apariencias de los demás productos mayor grado de creatividad y originalidad ha de reconocérsele. De tal suerte que el “mayor grado de diferenciación” o, lo que es lo mismo, la “mayor

singularidad” acaba por convertirse en el principal indicio para determinar si una creación alcanza el grado de obra de arte aplicado.

### **3.2.- El diseño y el modelo de utilidad**

La nueva Ley concibe el diseño como la apariencia meramente ornamental o funcional o, simultáneamente, ornamental y funcional, de un producto o de una parte del mismo. Así se dice en la exposición de Motivos de la Ley al señalar que *“Se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales...”* y que *“... la referencia al grado de libertad del diseñador no implica necesariamente que la extensión de la protección sea inversamente proporcional a la funcionalidad del diseño, ya que un diseño puede ser altamente creativo y funcional a la vez”*.

La delimitación entre el diseño y el modelo de utilidad no plantea problemas cuando el diseño consiste exclusivamente en la apariencia ornamental de un producto o de una parte del mismo. En este caso, es claro que la creación no puede protegerse como modelo de utilidad. En efecto, la letra b) del apartado 4 del artículo 4 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, dispone que las creaciones estéticas no se consideran invenciones. El artículo 143 de esta misma Ley considera el modelo de utilidad como una invención, por lo cual en virtud de la remisión que efectúa el artículo 154 a las disposiciones sobre patentes, hay que entender que las creaciones puramente estéticas, incluidas las apariencias exclusivamente ornamentales de un producto, no son invenciones protegibles como modelos de utilidad. Desde la óptica del Derecho de patentes, no cabe duda de que la apariencia puramente ornamental de un producto o de una parte del mismo, no puede ser protegida como modelo de utilidad.

Los problemas se plantean cuando el diseño es la apariencia funcional de un producto o, a la vez, la apariencia ornamental y funcional. En este caso, ya no se está ante creaciones puramente estéticas, sino ante formas funcionales. Por lo cual, hay que determinar si dicha creación de forma ha de protegerse como diseño o, por el contrario, como modelo de utilidad.

Pues bien, así como la Ley de Patentes resuelve expresamente la cuestión respecto de las creaciones puramente ornamentales, de la misma manera es la Ley del Diseño la que soluciona la cuestión de las apariencias funcionales. A tal efecto, destina el apartado 1 del artículo 11, a cuyo tenor: **“El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”**. En este precepto, se efectúa una exclusión del ámbito del diseño respecto de *las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica*. Lo cual significa que en ningún caso pueden recibir la protección del diseño las características de apariencia de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica o, lo que es lo mismo, los características de forma de un producto que sean técnicamente necesarias. Pero de este precepto se desprende algo más, a saber: que el diseño puede proteger las características de apariencia de un producto que no estén dictadas exclusivamente por su función técnica, también llamadas “formas técnicamente no necesarias”.

Llegados a este punto, sabemos que los elementos puramente ornamentales no pueden protegerse como modelos de utilidad, porque carecen de la condición necesaria para acceder a esta protección que es ser “una invención”. Por lo tanto, tales elementos solo pueden protegerse como diseño. Sabemos también que las formas técnicamente necesarias no pueden protegerse como diseño, porque son “conceptualmente” una invención y, por lo tanto, han de protegerse, en su caso, como modelos de utilidad. Y sabemos finalmente que las características de apariencia funcionales, pero técnicamente no necesarias, pueden ser protegidas como diseño.

Así las cosas, queda por determinar cuando se está ante una apariencia de forma “técnicamente necesaria”, ya que ésta es la única que no puede ser protegida como diseño y la que puede originar, en su caso, un modelo de utilidad. Pues bien, la Ley española opta acertadamente por la nota de la “separabilidad”. En este sentido, dice la Exposición de Motivos que *“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, cuando las características de apariencia revisten además novedad y singularidad*". No resulta en verdad nada fácil establecer cuándo la forma de un objeto es separable o no del efecto técnico producido por dicha forma. Como ya he dicho en otro lugar (vid. OTERO LASTRES, "El Modelo industrial"... cit. pp. 350 y ss) dos son los principales criterios que se pueden utilizar para determinar la separabilidad entre la forma y la función, a saber:

- a) **el criterio de la multiplicidad de las formas.** Según este criterio, existe una disociación (separabilidad) entre la forma del objeto y el resultado industrial, si un objeto puede adoptar múltiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado técnico. En otras palabras, cuando es posible obtener el mismo resultado utilizando diversas formas, estas formas son independientes -es decir, separables- del resultado técnico alcanzado.
  
- b) **El criterio de la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado por éste producido.** Según este criterio, una forma ha sido concebida en razón de su carácter utilitario y es inseparable, cuando modificando la forma se cambia el resultado producido por la misma. En cambio, una forma es separable del efecto técnico producido por la misma, si al variar esta forma no se modifica la función que cumple el correspondiente objeto. Existirá, pues, separabilidad entre la forma y el resultado técnico cuando variando la forma permanece inalterable el resultado técnico producido.

En resumen, para delimitar el diseño y el modelo de utilidad, es necesario determinar, en primer término, si en una creación de forma que cumple una función técnica –o en la terminología de la Ley, una "aparencia funcional"-, la forma y la función técnica producida por la misma son o no separables, para lo cual son de gran utilidad los criterios anteriormente expuestos. Pues bien, si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, las características de apariencia funcionales, pero no necesarias, podrán ser protegidas como diseño industrial. Por el contrario, si en una apariencia funcional, la forma es inseparable de la función técnica, la

creación de forma no podrá ser protegida en modo alguno como diseño industrial, por prohibirlo el artículo 11.1 de la Ley. Pero tal creación de forma podrá ser amparada por un derecho de modelo de utilidad cuando reúna los requisitos de novedad y actividad inventiva que exige la Ley de Patentes.

### **III.- REQUISITOS DE PROTECCION**

El artículo 5 de la Ley española, siguiendo en este punto al apartado 2 del artículo 3 de la Directiva, exige dos requisitos a los diseños: la novedad y el carácter singular. El citado artículo 5 dispone

**“Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular”.**

Veamos, por separado, ambos requisitos.

#### **1.- El requisito de la novedad**

##### **1.1.- Puntualizaciones terminológicas**

La novedad se define en el artículo 6 de la nueva Ley española, en los siguientes términos:

**“1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.  
2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes”**

Si se compara la definición de novedad del artículo 6 de nuestra Ley con la que se contiene en el artículo 4 de la Directiva, se advierte que existen algunas diferencias en su redacción. La principal diferencia reside en las **distintas expresiones** que se utilizan para expresar el hecho que determina la existencia de la novedad. La Directiva habla de que *“no se haya puesto a disposición del público”* ningún otro diseño idéntico, mientras que la Ley

española emplea la frase cuando ningún otro diseño “*haya sido hecho accesible al público*”.

Esta diferente redacción plantea, al menos, los **tres siguientes problemas**: si se está o no ante dos versiones de un mismo concepto; en caso de que no sea así, si la redacción de la Ley española respeta la Directiva; y, por último, si no hay otra expresión que, siendo compatible con la Directiva, es más apropiada para definir la novedad.

(i) En lo concerniente a si estamos o no ante dos maneras diferentes de decir lo mismo, situados en el plano de su significación gramatical, parece que la respuesta es negativa. “Poner a disposición del público” un diseño, que es la expresión utilizada por la Directiva, quiere decir “poner o colocar” el diseño en situación de que pueda llegar al público. Lo cual implica que el diseño esté listo y apto para poder ser adquirido y utilizado. Por el contrario, “hacer accesible al público” un diseño, que es lo que dice el artículo 6 de la Ley española, es “hacer de fácil acceso” el diseño para el público o, lo que es lo mismo, que el público pueda “llegar o acercarse” al diseño. Cosa que se puede hacer desde el momento en que el diseño se ha incorporado al soporte que lo hace sensible. Parece, pues, que, gramaticalmente, hacer accesible algo al público nos sitúa en un estadio anterior al de la puesta de ese algo a disposición del público. O dicho con otras palabras: la posibilidad de acceder a algo es una fase previa a la de colocar ese algo en situación de que llegue al público.

Si desde la perspectiva gramatical nos trasladamos a la del significado “científico-técnico” que tienen ambas expresiones en los derechos de la propiedad intelectual e industrial, la conclusión parece que es la misma: estamos antes dos expresiones que no tienen el mismo significado. Si nos centramos exclusivamente en el diseño, y recordamos la distinción entre la “obra originaria” y las “reproducciones”, un diseñador que plasma su creación en la obra originaria (que, como es sabido, es la primera incorporación del *corpus mysticum* a un soporte sensible) y la deja en su taller sin obtener las reproducciones, ha hecho accesible el diseño al público si se trata de un taller que puede ser visitado por cualquiera. Porque a partir de ese momento

cualquier tercero que visite su taller puede “llegar a conocer” el diseño. Pero en ese momento el diseño todavía no ha sido puesto a disposición del público, porque aún no existen las reproducciones o ejemplares múltiples de la obra originaria, que son los que permiten que el diseño esté apto y listo para llegar al público.

(ii) Sentada la conclusión de que no estamos ante dos expresiones con idéntico significado, el problema que surge es el de si la redacción del artículo 6 de la Ley española respeta o no la Directiva. Si se comparan el texto del artículo 4 de la versión española de la Directiva y el texto del artículo 6 de nuestra Ley, es claro que no dicen lo mismo y que, en principio, es más riguroso el concepto de novedad de la Ley española. Porque, como he dicho con anterioridad, según la Ley española, por ejemplo, el solo hecho de dejar la “obra originaria” sobre una mesa en el taller del diseñador, abierto al público, supone hacerlo accesible al público, pero no ponerlo a su disposición. Y lo mismo hay que decir si se comparan las versiones inglesa y francesa de la Directiva con el texto de la Ley española. En efecto, en la versión inglesa, el artículo 4 de la Directiva dice “*made available to the public*”, que coincide con la traducción española de dicho artículo, que, como ya se ha dicho, es “puesto a disposición del público”, lo cual parece indicar que el criterio del Legislador comunitario es tomar como referencia la “puesta a disposición” y no la simple “accesibilidad”. Por su parte, la versión francesa emplea la expresión “*n’a été pas divulgué*”, “no haya sido divulgado”, que, si bien no coincide con las versiones inglesa y española de la Directiva, se acerca más al criterio de la “puesta a disposición” que al de la “accesibilidad” de la Ley española.

A la vista de lo que antecede, no se puede descartar que el artículo 6.1 de la Ley española haya ido más allá de lo que permitía la Directiva. Además, la Ley 20/2003, en lugar de subsanar este posible defecto del artículo 6.1, en otros preceptos de la Ley, singularmente, en el artículo 9.1, que determina el concepto de la “accesibilidad”, ha persistido en su particular manera de definir la novedad de manera “no armonizada”. En efecto, en el texto del Proyecto de Ley que se presentó al Congreso, la discutible y “desarmonizada” redacción del artículo 6.1 “*haya sido hecho accesible al público*” quedaba subsanada, en gran

medida, en el artículo 9 del Proyecto, que se titulaba “Divulgación” (lo mismo que el artículo 6 de la Directiva), en el cual se venían a equipar “accesibilidad” y “divulgación”. Sin embargo, en el texto del Proyecto remitido por el Congreso al Senado se modificó el título del artículo 9, sustituyendo “Divulgación” por “Accesibilidad”, palabra esta última que se mantiene en el texto de la Ley 20/2003. Pero no acaban aquí los problemas, porque después de haber cambiado el título del artículo 9, resulta que el término “divulgación” no desaparece de la Ley 20/2003, ya que dicha palabra sigue figurando en su artículo 10 que habla de “Divulgaciones inocuas”.

(iii) Y por aquí llegamos al tercero de los problemas anteriormente planteados, que es el de si no existía otra expresión más idónea que “la simple accesibilidad”, o incluso que la “puesta a disposición”, para aludir al dato determinante para afirmar o negar la novedad del diseño. A mi modo de ver, la respuesta es afirmativa y tal expresión era la de “divulgación”. Esta palabra significa “acción y efecto de divulgar” y por “divulgar” se entiende “publicar, extender, poner al alcance del público algo”, que en nuestro caso es el “diseño”. Que ésta es la expresión más correcta, lo demuestra, **de un lado**, el hecho de que el artículo 6 de la Directiva, en su versión española, se titula “divulgación” y no “accesibilidad”; **de otro lado**, que la propia Ley 20/2003 no haya podido eliminar por completo esta palabra, ya que la emplea en el citado artículo 10 al determinar las “divulgaciones inocuas”; y, **finalmente**, que, a la hora de determinar la “accesibilidad al público”, el apartado 1 del artículo 9 establece que la misma tiene lugar cuando el diseño “haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de otro modo”, nociones que coinciden sustancialmente con la significación gramatical de “divulgación”.

## **1.2.- El juicio comparativo de la novedad.**

El concepto de novedad que formula el artículo 6 de la Ley española se apoya en dos pilares. Por un lado, en el dato de la “no identidad” entre el diseño solicitado y los anteriores y, por otro, en el concepto de la “divulgación” y sus consecuencias.

a).- El diseño solicitado y la “no identidad” con otros.

Para determinar si existe novedad, lo primero que hay que tomar en consideración es la relación entre el diseño que se pretende proteger y los demás diseños anteriores. En cuanto al diseño que se pretende proteger, el que es objeto de comparación con los demás es el que figura en la solicitud de registro: esto es, la “representación gráfica del diseño apta para ser reproducida” de la que habla la letra c) del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 20/2003. En cuanto a los “demás diseños”, habrá que tener en cuenta todos los diseños que forman el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a objetos industriales o artesanales dadas a conocer con anterioridad al momento en que haya de juzgarse la novedad.

La puesta en relación del diseño solicitado con los demás diseños anteriores, se efectúa con el fin de comprobar que aquel diseño no es idéntico a ninguno de éstos. Lo cual significa que la comprobación de la novedad supone un juicio comparativo, en el que se compara individualmente el diseño solicitado con cada uno de los demás, con la finalidad de determinar si existe o no “identidad” entre tal diseño y cualquiera de los otros. “Identidad” que existirá no sólo cuando los diseños comparados sean exactamente iguales, sino también, como dice el apartado 2 del artículo 6, cuando “las características de los diseños difieran sólo en detalles irrelevantes”.

Hasta aquí tenemos perfilado un elemento de la comparación: el diseño cuya protección se pretende, y el resultado que se persigue con dicha comparación: que no exista “identidad” o “cuasi identidad” (noción esta última que formula el apartado 2 del artículo 6). Falta por determinar el otro elemento de la comparación, que es, aunque no lo llame así la Ley 20/2003, el “patrimonio de las formas estéticas aplicadas a artículos industriales o de la artesanía” o, en los términos de la Ley, el conjunto de diseños que han sido “legalmente divulgados”.

b).- Los diseños que han sido “legalmente divulgados”.

De los dos pilares en los que se apoya el requisito de la novedad, el que presenta mayor dificultad es el de la **divulgación**, a la que se refieren los artículos 6.1, 9 y 10 de la Ley española. Como ya sabemos, el **artículo 6.1** dispone que para que un diseño sea nuevo no tiene que haberse hecho accesible al público ningún otro diseño idéntico. Si no existiera en la Ley 20/2003 ningún otro precepto que se refiriese a la “accesibilidad”, la novedad de un diseño desaparecería por el **sólo hecho de que el público tuviera la posibilidad de conocer un diseño idéntico o cuasi idéntico** antes de la fecha de solicitud o de prioridad. Pero el artículo 9 vuelve a sobre este punto y, además de utilizar las palabras “accesibilidad” o “ha sido hecho accesible al público”, define lo que se entiende por “accesibilidad al público”, indicando que **“un diseño se hace accesible al público cuando se publica, se expone, se comercializa o se divulga de algún otro modo”**.

Así pues, un diseño se hace “accesible al público” cuando tenga lugar cualquiera de los siguientes actos: que se **publique** el diseño, es decir que se haga patente y manifiesto al público o que se difunda por cualquier procedimiento; que se **exponga**, es decir, que se presente para ser visto; que se **comercialice**, es decir, que se entregue para su venta; o que, y esto es una especie de cláusula general, que **se divulgue de cualquier otro modo**, que se ponga la alcance del público a través de cualquier vía.

Sentado lo anterior, hay que señalar que no basta con que se haya producido cualquiera de estos actos para que exista la “divulgación” que hace desaparecer la novedad. Para que el diseño carezca de novedad es preciso - como se dice en el inciso final del párrafo primero del apartado 1 del artículo 9- que aquellos actos alcancen un **determinado resultado**, a saber: **que tales hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea**.

A decir verdad, aunque el artículo 9.1 mejora la redacción del artículo 6.1 de la Directiva -a la que hay que imputar enteramente el alambicado texto de la

norma-, este inciso final del apartado 1 del artículo 9 no es un modelo de norma que proporcione seguridad jurídica. Adviértase, en efecto, que se formula como una excepción a la "divulgación": "salvo que...", dice el comienzo del inciso; que se formula en sentido negativo: "... estos hechos....no hayan podido ser..."; y, que emplea términos sumamente imprecisos como "razonablemente" aplicado a la palabra "conocidos", o el adjetivo "normal", que califica el tráfico en cuyo curso no haya podido ser razonablemente conocido el diseño. Y por si el relativismo de la excepción todavía no fuera suficiente, se tiene en cuenta no el conocimiento de los consumidores o usuarios, sino el de los círculos especializados que operen en la Unión Europea en el sector de que se trate.

No es fácil determinar el sentido del último inciso del artículo 9.1 de nuestra Ley. Pero, "por curso normal de los negocios", habrá que entender lo que se conoce por "**tráfico económico ordinario**", es decir, el conjunto de operaciones económicas que tienen lugar ordinariamente en el sector del mercado de que se trate; y por "círculos especializados" habrá que entender los "especialistas", esto es, **las personas especialmente familiarizadas con el mundo del "diseño" del sector de que se trate.**

En definitiva, lo que se quiere decir, con tan desafortunada frase, es que para que se considere que un diseño ha sido divulgado no basta con que haya sido publicado, expuesto, comercializado o dado a conocer de cualquier otro modo, sino que es preciso, además, que la publicación, la exposición, la comercialización o la correspondiente divulgación, hayan sido de tal naturaleza que sea razonable esperar que el diseño ha llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del correspondiente sector de la Unión Europea.

Así las cosas, es claro que la noción "haya sido hecho accesible al público" -o, por mejor decir, la "divulgación"- a la que se refiere el artículo 6.1 al definir la novedad, queda fuertemente suavizada, por el concepto legal de divulgación que formula el artículo 9.1. La razón de esta "suavización" del concepto de novedad del artículo 6.1 a través de la definición legal de "divulgación" del artículo 9.1 -o "cláusula de salvaguardia", como la denominaba la Propuesta Modificada de Directiva- es evitar que pueda alegarse como anterioridad la

existencia de un diseño anterior que se estuviera utilizando en algún lugar del mundo, pero del que el correspondiente sector europeo no pudiera tener conocimiento. Con esta medida, es claro que la Directiva y, por tanto, la Ley española, no optan por el concepto de novedad universal, sino por un concepto de novedad, ceñido territorialmente, al "sector de la Unión Europea de que se trate". Lo cual supone que cada ley nacional de los Estados Miembros, en nuestro caso, la Ley española 20/2003, establece un ámbito territorial para la novedad más amplio que el del territorio español, pero menos extenso que el de la novedad universal que rige en materia de patentes.

Para concluir con la regulación de la divulgación que se efectúa en el apartado 1 del artículo 9, hay que señalar que en el apartado 2 de este artículo se establece otra excepción a la divulgación que, siendo completamente lógica, debería haberse matizado a la vista de lo dispuesto en el inciso final del apartado 1. En efecto, en el apartado 2 del artículo 9 se dice que no se considerará que el diseño ha sido hecho accesible al público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. Pues bien, parece que sólo tiene sentido incluir esta norma cuando por la divulgación realizada al tercero el diseño ha llegado a ser conocido por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea. Porque si tal divulgación se ha hecho de modo que el diseño no ha podido ser razonablemente conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea, entonces no puede desaparecer la novedad por el simple hecho de que el diseño ha sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

Para finalizar el análisis de la "divulgación", hay que referirse al artículo 10, que se titula "Divulgaciones inocuas". Ante todo, hay que señalar que la norma contenida en este artículo trata de conciliar el desacertado concepto de novedad en el que se inspira la Ley española (que sigue la Directiva) con la posibilidad de registrar un diseño después de haberlo divulgado. En efecto, según el concepto de novedad que se desprende de la interpretación conjunta del artículo 6 y del apartado 1 del artículo 9, todo diseño que hubiese sido

divulgado en los términos del apartado 1 del artículo 9 antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la fecha de prioridad, no podría ser posteriormente registrado por carecer del requisito de la novedad. Pues bien, para hacer posible el registro válido del diseño con posterioridad a haberlo divulgado, se establece la "ficción legal" de que el diseño es nuevo, por una parte, cuando ha sido divulgado por el autor, o cualquiera de los sujetos a los que se refiere la letra a) del apartado 1, en los doce meses anteriores a la fecha de la solicitud de registro o, en su caso, de la prioridad (apartado 1 del artículo 10); y por otra parte, cuando la divulgación del diseño, en las circunstancias reseñadas en el apartado 1, sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente.

c).- El momento al que ha de referirse el juicio comparativo de la novedad.

Decíamos con anterioridad que la comprobación del requisito de la novedad supone la realización de un juicio comparativo en el que, tras comparar, por separado, el diseño que se pretende proteger con cada uno de los que han sido legalmente divulgados, se determina si existía anteriormente un diseño idéntico o con diferencias únicamente en detalles irrelevantes. Naturalmente, este juicio ha de referirse a un momento determinado, que es el que fija el artículo 6.1 de la Ley 20/2003: la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, la fecha de prioridad. De tal suerte que la fecha de estos dos que se tome como referencia cerrará, hacia atrás, el estado del patrimonio de las formas estéticas aplicadas a productos industriales o artesanales, con el cual y de manera separada, una por una, se comparará el diseño para el que se pretende la protección.

d).- La conclusión sobre el examen de la novedad

La comprobación de la concurrencia del requisito de la novedad supone comparar el diseño que se pretende proteger con los diseños divulgados con anterioridad a la fecha de solicitud de registro o, en su caso, a la fecha de prioridad. De tal suerte que un diseño será nuevo si antes de esa fecha no se

ha divulgado un diseño idéntico o con el que aquél difiera tan sólo en detalles irrelevantes.

La divulgación de un diseño idéntico anterior –y, en consecuencia, la falta de novedad- puede deberse a la propia divulgación que se ha hecho del diseño que se pretende proteger antes de aquélla fecha y superado el plazo de gracia que establece el artículo 10. Pero puede deberse también, aunque no será lo más frecuente, a que exista con anterioridad otro diseño de un tercero que sea exacto o con el que presente diferencias en detalles irrelevantes. Y ello, aun cuando el que se pretende proteger haya sido creado independientemente del que se opone como anterioridad.

### **1.3.- Crítica sobre el requisito de la novedad.**

Analizado en las líneas que preceden el requisito de la novedad, corresponde ahora pronunciarse sobre si debería haberse exigido o no este requisito en materia de diseño.

Como ya he dicho en el trabajo publicado en las Actas de Derecho Industrial de 1.998, la Directiva y, por tanto, la Ley 20/2003, se han inspirado en un concepto desafortunado de novedad. La Directiva y la Ley 20/2003 han optado por un concepto de novedad que se inspira en el principio de que nuevo es lo no conocido, lo “no divulgado”, en un momento determinado. Pues bien, este principio, si bien tiene sentido en materia de patentes, es totalmente inadecuado para el diseño industrial.

En efecto, como es sabido, una vez que logra su regla técnica, el inventor tiene una doble posibilidad: explotar en secreto su invención o solicitar la patente. Si opta por explotarla en secreto, lo cual es intrínsecamente posible por la propia esencia de la invención como regla técnica, es claro que el inventor no la va a dar a conocer, con lo cual no se produce progreso tecnológico alguno. Y ello porque en la medida en que esa regla técnica se mantiene en secreto, no pasa a ser un nuevo escalón en el avance del progreso tecnológico. Pues bien, como quiera que el objetivo esencial del Derecho de patentes es, como de

todos es sabido, fomentar el progreso técnico-industrial y esto sólo tiene lugar si el inventor da a conocer su regla técnica, el ordenamiento jurídico le concede un derecho de exclusiva temporalmente limitado a cambio de que solicite la patente y con ello describa su invención. Por eso, si el inventor revela su invención antes de solicitar la patente, entonces pierde el derecho a obtener la patente porque la regla técnica, al haberse dado a conocer, ya forma parte del patrimonio tecnológico y puede contribuir a que éste siga progresando.

Nada de esto ocurre en el diseño industrial. Aquí el diseñador no puede optar entre explotar en secreto el diseño o solicitar la protección, ya que al tratarse de la apariencia de un producto no cabe la explotación del diseño "en secreto". Y, por lo tanto, el derecho de exclusiva no se le concede a cambio de que revele su creación. En este punto, el fundamento de la protección del diseño se aproxima al del Derecho de Autor, toda vez que la protección es independiente de si el autor ha mantenido, o no, en secreto su creación hasta un determinado momento: divulgación de la obra y protección son perfectamente compatibles en el Derecho de Autor y también deben serlo en materia de Diseño Industrial.

## **2.- El requisito del carácter singular.**

El segundo requisito que se exige para la protección de los diseños es el del "carácter singular", al que se refiere el artículo 7 de la Ley 20/2003.

### **2.1.- La definición del carácter singular**

El apartado 1 del artículo 7 define este requisito de la siguiente manera:

**"Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad".**

a).- consideraciones previas

La lectura de este precepto y su comparación con el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, lleva a la conclusión de que, al igual que en la definición de la novedad, el Legislador español sustituye la expresión “*haya sido puesto a disposición del público*” de la Directiva por la expresión “*haya sido hecho accesible al público*”. Sobre el alcance de esta modificación y sus consecuencias, nos remitimos a lo dicho en los apartados anteriores al analizar el requisito de la novedad.

b).- La impresión general diferente

Así como en materia de novedad, lo que se exige al diseño que se pretende proteger es que no sea idéntico o cuasi idéntico a otro anterior, en el requisito del carácter singular se exige que el diseño **produzca una impresión general que difiera de la impresión general que produzca cualquier otro diseño divulgado con anterioridad**. El criterio que sigue en este punto el Legislador se asienta en dos pilares.

De un lado, el artículo 7 toma como referencia el dato de la “**impresión general**”. Lo cual significa que hay que determinar, en primer término, la impresión o, lo que es lo mismo, buscar el efecto o la sensación que produce en el ánimo, el diseño de que se trate. Pero no se busca la impresión que produce uno o varios elementos del diseño por separado: la protección no depende de la simple comparación de elementos individuales, sino que la que sirve de referencia es la impresión general o de conjunto; es decir, la que resulta de una visión global del diseño.

El efecto o sensación que ha de producir en el ánimo la visión global del diseño es que tal diseño “**difiera**” de la impresión general que produzca cualquier otro diseño anterior. Ni la Directiva ni la Ley 20/2003 **determinan qué se entiende por “diferir”**. La clave del requisito del carácter singular reside, por tanto, en la interpretación que se de al concepto de la “diferenciación”. Gramaticalmente, “diferenciar” significa “diferir, distinguirse una cosa de otra”; por “diferir” se entiende “distinguirse una cosa de otra o ser diferente y de distintas o

contrarias cualidades”; y “distinguir” quiere decir “manifestar, declarar la diferencia que hay entre una cosa y otra con la cual se puede confundir”. Desde la óptica de su significación gramatical, es indiscutible que tanto el Legislador Comunitario como el español exigen que entre los diseños comparados exista una **diferencia en cuanto a la impresión general o de conjunto que producen tales diseños.**

Tampoco determinan expresamente ni la Directiva ni la Ley española el **“grado de diferencia”** que se exige para que concurra el requisito del carácter singular, lo cual obliga a un nuevo esfuerzo de interpretación. En la versión final de la Directiva se suprimió el adverbio **“notablemente”** que seguía a la palabra “difiera”, el cual determinaba expresamente el grado de diferenciación que se exigía y que era, en consecuencia, elevado. Así las cosas, es claro que la Ley 20/2003 no exige que el grado de diferencia que ha de producir la impresión general del diseño frente a la de otros sea “notable”; esto es, grande y sobresaliente. Pero que no se exija que el diseño “difiera notablemente” de los demás no significa que no se exija grado alguno de “diferenciación”.

Que la propia Ley 20/2003 tiene en cuenta distintos grados de creatividad y, en consecuencia, “diferenciación” se desprende de la Exposición de Motivos cuando dice: **“Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual...”**. Declaración que se traduce en la ya citada Disposición Adicional Décima que instaura, como hemos visto, el sistema de la acumulación restringida para aquellos diseños que presenten el grado de creatividad y originalidad propios de las obras protegibles por la propiedad intelectual. La Ley 20/2003 reconoce, pues, la existencia de diseños con un elevado grado de “creatividad y originalidad”, las llamadas “obras de arte aplicado”, que justamente por ello deben producir una impresión general que los haga **más intensamente diferentes** que los demás diseños.

Pero la Ley 20/2003 también parte de la existencia de un “grado de diferenciación” entre los diseños en sentido estricto; es decir, los que no son “obras de arte aplicado”. Así resulta de la Exposición de Motivos cuando dice:

**“Hay que señalar la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección. En ambos casos, se toma como referente al usuario informado y el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño”.**

c).- El grado de libertad del autor del diseño

Hasta aquí se ha dicho que un diseño posee carácter singular si su impresión de conjunto difiere claramente de la impresión que producen los demás diseños. Y se ha dicho también que si se trata de una obra de arte aplicado el grado de diferencia frente al resto de los diseños ha de ser intenso o notable. Pero esta exigencia en el grado de diferenciación, tanto a los efectos del requisito del carácter singular como a los efectos de determinar el alcance de la protección del diseño, está condicionada por el grado de libertad que tenga el diseñador.

Como dice muy acertadamente la Exposición de Motivos de la Ley, hay que atender al sector al que pertenece el diseño y a las circunstancias propias de ese sector, ya que hay ámbitos en los que existen unas tendencias dominantes que responden a los gustos o modas del momento. Y en este caso, no se puede exigir al diseñador que se aparte abiertamente de esos gustos comunes. En estos sectores, hay, pues, menos libertad para diseñar, por lo cual ha de ser menor la exigencia de diferenciación: el diseño tiene carácter singular aunque su impresión de conjunto difiera en menor grado de los demás; o dicho con otras palabras, aunque la diferencia sea menos clara y patente. Y ello porque cuanto menor es la libertad de creación en mayor medida hay que valorar las diferencias, porque son difíciles de lograr. En cambio, hay sectores en los que el margen de actuación del diseñador es muy amplio, bien porque se trata de un nuevo sector, bien porque no hay gustos comunes dominantes, o bien porque los propios productos a los que se incorpora el diseño admiten gran diversidad de apariencias. En tal caso, el grado de libertad del autor aumenta, lo cual se traduce en una mayor exigencia diferenciación: la impresión general

ha de ser claramente diferente entre los correspondientes diseños. Lo cual implica que hay que valor en menor medida las diferencias, exigiendo que existan un número suficiente y relevante de ellas, porque el diseñador tiene un campo más amplio para realizar su creación.

d).- El usuario informado como sujeto cuya impresión es relevante

Otro de los elementos que juega un papel esencial en el requisito del carácter singular es la figura del sujeto cuya impresión es determinante para afirmar o negar la existencia de tal requisito. Tanto en la Directiva como en la Ley 20/2003 el juego del requisito del carácter singular gira en torno a la figura del "usuario informado". Pero la Ley no define el concepto de "usuario informado" porque esta figura, como dice la Exposición de Motivos, **"habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto"**.

El papel del "usuario informado" es semejante al del "experto en la materia" del requisito de la actividad inventiva en materia de patentes y de modelos de utilidad. Pero su perfil es muy diferente: aquí no se está hablando de un "experto", sino de un "usuario"; es decir, de un consumidor o usuario final, como aquel al que se refiere el apartado 2 del artículo 8 cuando determina lo que se entiende por "utilización normal" de un diseño incorporado a un componente de un producto complejo. Precisamente por ser un "usuario" tampoco puede equiparse a los sujetos que integran los "círculos especializados" a los que se refiere el apartado 1 del artículo 9.

Por otra parte, debe señalarse que, a diferencia de la figura del "usuario final" a la que se refiere el apartado 2 del artículo 8, en el artículo 7 no se alude a cualquier usuario final, sino a un "usuario informado". La Ley 20/2003 tampoco determina qué se entiende por "informado"; es decir, no establece el grado de información que ha de tener el usuario final para que encaje en esa figura abstracta del "usuario informado". "Informado" significa "enterado", sujeto con formación, "conocedor y entendido". Lo cual implica que se trata de un usuario con un cierto nivel de conocimiento en lo que concierne a los diseños puestos a

disposición del público en un determinado sector. Así pues, para valorar si en un diseño concurre o no el requisito del carácter singular habrá que configurar un prototipo abstracto de usuario, representado por un destinatario final conocedor y entendido respecto de los productos con diseño del sector de que se trate. No se está, pues, ante un único y mismo sujeto para todos los diseños, sino de un sujeto abstracto con las mismas características de formación y conocimiento, pero que es distinto para cada sector.

Por otra parte, ni la Directiva ni la Ley 20/2003 especifican el ámbito territorial al que debe referirse la información que posee ese "usuario informado". En este punto, cabría optar por un "usuario informado" sobre el conjunto de diseños del sector de que se trate puestos a disposición del público en el territorio de cada Estado miembro o por la figura de un "usuario informado" sobre el conjunto de dibujos o modelos pertenecientes al sector de que se trate pero en toda la "Unión Europea". Esta última opción podría defenderse, alegando como apoyo el apartado 1 del artículo 9, que se refiere a los círculos especializados del sector de que se trate en la Unión Europea.

## **2.2.- El juicio comparativo del carácter singular**

Al igual que con el requisito de la novedad, la comprobación de si un diseño posee carácter singular se realiza a través de un juicio comparativo, que se desarrolla de la siguiente manera.

### **a).- Los elementos y el momento al que debe referirse la comparación**

Los elementos de la comparación son los mismos que en el requisito de la novedad: el diseño que se pretende proteger y los demás diseños "legalmente divulgados" y el momento el de la presentación de la solicitud o la fecha de prioridad, que ya han sido analizados con anterioridad, y a los que nos remitimos para no incurrir en repeticiones innecesarias.

### **b).- El resultado de la impresión general producida por el diseño en el usuario informado.**

A la vista de todo lo anteriormente dicho cabe afirmar que un diseño reúne el requisito del carácter singular cuando produce en ese usuario informado una impresión general diferente de la que produce cualquier otro diseño legalmente divulgado con anterioridad. La regulación que ofrece la Ley 20/2003 sobre este requisito ofrece dos reglas importantes para apreciar si el mismo concurre o no en el diseño de que se trate. La primera regla es, como ya se ha dicho, que hay que tomar en consideración la impresión general que produce el diseño, lo cual parece implicar que no deben efectuarse análisis comparativos de detalle. Y la segunda es que hay que tener en cuenta, según hemos visto, el grado de libertad del autor a la hora de crear el diseño. Lo cual supone tener en cuenta, fundamentalmente, el grado de "alejamiento" que ha logrado el autor con respecto al conjunto de las formas existente en el correspondiente sector.

Pues bien, un diseño poseerá el requisito del carácter singular cuando el usuario informado, a la vista de la impresión general de ese diseño, considere que tal diseño difiere con claridad del "**corpus**" de diseños que se tomen en cuenta para efectuar la comparación. Por el contrario, el diseño carecerá de dicho requisito si la impresión general que recibe el usuario informado es la de que tal diseño es igual o similar, sin que se perciban diferencias claras, con respecto a otro de los que integran ese corpus.

Finalmente, el problema que cabe plantear es si el propio juzgador puede comprobar personalmente el "carácter singular" del diseño o si, por el contrario, ha de buscar el criterio del "usuario informado" del correspondiente sector. El juzgador puede ocupar él mismo el lugar del usuario informado cuando se trate de diseños de productos de gran consumo que van dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, ya que puede representar perfectamente el papel de usuario final informado. Pero en aquellos supuestos en los que se trate de productos sofisticados de sectores muy especiales y elitistas, el juez no es el que debe decidir personalmente y con su propio criterio por muy valioso que sea, sino que, como ordena la Ley, ha de atender a la que resulte ser la opinión de ese usuario final informado de dicho sector.

### **2.3.- Valoración personal del requisito del carácter singular.**

Para finalizar estas reflexiones sobre este requisito, debo afirmar que soy de la opinión de que éste es el único requisito que debe exigirse a los diseños, ya que es el que está en perfecta consonancia con la esencia de esta figura y con el fundamento de su protección. En efecto, ya hemos visto que en materia de diseños la protección no se concede a cambio de que se revele la creación de forma, porque por su propia esencia de forma exterior no puede ser explotada en secreto. Razón por la cual carece de sentido, como ya he dicho, imponer como requisito de protección que el diseño no se divulgue con anterioridad a la fecha de solicitud o, en su caso, de prioridad. En el diseño es, en principio, el propio acto de creación el que justifica la protección que confiere el ordenamiento jurídico. Pero el acto de creación, que es absolutamente necesario, es por sí solo insuficiente. Es preciso algo más: un fundamento de tipo objetivo, porque estamos en el mundo de la Estética Industrial y ante derechos de exclusiva que producen efectos de bloqueo en el mercado, que impiden que se pueden proteger dos creaciones idénticas creadas independientemente. El fundamento de tipo objetivo al que me refiero es que el diseño, la nueva creación, ha de enriquecer el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a los productos.

Pues bien, el requisito del "carácter singular" presupone la vigencia de ese doble fundamento. Así, al exigir como requisito de protección que el diseño difiera en su impresión general de cualquier otro divulgado con anterioridad, es evidente que se está condicionando la protección a la existencia de un "acto de creación", ya que la propia condición de "ser diferente" implica que ha existido creación. Y, por otro lado, se está exigiendo que se produzca un enriquecimiento del patrimonio de las formas estéticas aplicadas a los productos, ya que si dicho diseño tiene "carácter singular" supone el ingreso de una nueva forma en dicho patrimonio, al tener ésta que diferir necesariamente de la impresión general de cualquier otro diseño hecho público con anterioridad.

Si ahora analizamos este requisito del "carácter singular" a la luz del requisito de la "novedad" del artículo 6, comprobamos que el requisito del "carácter singular" *absorbe*, si se permite la expresión, una gran parte del contenido de aquél requisito. En efecto, si se afirma que un determinado diseño posee carácter singular, se está diciendo que difiere en su impresión general de todos los diseños hechos públicos con anterioridad. Por lo tanto, salvo que en la comparación para determinar el carácter singular se tenga en cuenta el propio diseño solicitado, reconocer a un diseño carácter singular significa que no se ha divulgado ningún otro ni idéntico ni que difiera en detalles irrelevantes. Por eso, si partimos de la consideración de que un mismo diseño sólo puede ser tenido en cuenta, a la vez, como objeto a comparar y objeto con el que se debe efectuar la comparación, cuando se exige que no se divulgue antes del momento al que debe referirse la comparación; y a esto añadimos que esta exigencia carece de sentido en el ámbito de esta figura, debemos llegar a la conclusión que es suficiente con el requisito del carácter singular.

Ahora bien, como quiera que está más arraigado el requisito de la novedad que el del "carácter singular" en los ordenamientos nacionales, lo más acertado habría sido exigir solamente el requisito de la novedad, pero previendo que la definición legal de novedad no fuese la del actual artículo 6, sino la que se determina en el artículo 7 para el denominado "carácter singular".