

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

COM(93) 344 final - COD 464

Bruselas, 3 de diciembre de 1993

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la protección jurídica de los diseños

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Primera parte: Observaciones generales

1. Introducción

1.1 El objetivo de la presente Directiva es garantizar una protección jurídica eficaz de los diseños industriales en los Estados miembros de la Comunidad y reducir los obstáculos jurídicos que limitan la libre circulación de los productos de diseño y el establecimiento de un sistema de competencia efectiva en el mercado interior.

1.2 Salvo en el caso del Benelux, donde existe un sistema regional de protección de diseños, la protección jurídica de los diseños se efectúa en la actualidad en el plano nacional. Por lo tanto, los efectos jurídicos de dicha protección se limitan al territorio del Estado miembro de que se trate o a los países del Benelux.

La limitación territorial de la protección y los distintos planteamientos seguidos en cada sistema nacional de protección hacen necesaria una iniciativa comunitaria para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. Es necesario crear la figura del diseño comunitario mediante un Reglamento, por los motivos expuestos en la Exposición de Motivos de la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la protección jurídica del diseño comunitario⁽¹⁾.

1.3 La creación de un sistema comunitario de protección de los diseños plantea el interrogante del trato que ha de darse a los sistemas nacionales o regionales de protección vigentes. El sistema de protección que creará el Reglamento no puede reemplazar de la noche a la mañana los sistemas nacionales ya existentes. Al igual que ocurre con el planteamiento adoptado para la marca comunitaria, donde las marcas nacionales coexistirán con la marca comunitaria, será necesario un periodo transitorio de coexistencia. Esto es debido a que las autoridades nacionales deben mantener todavía sus sistemas de registro para garantizar los derechos adquiridos, incluso aunque el diseño comunitario, tras su entrada en vigor, se convierta en el medio elegido de protección para los diseñadores y sus sucesores en el título. Debe mantenerse la posibilidad de que los titulares de registros nacionales que ya los hayan agotado, puedan continuar renovándolos hasta el periodo máximo de protección previsto por la legislación del país en cuestión. Por ello las autoridades nacionales deben estar en posición de mantener los sistemas de registro. Además es inevitable que algunas empresas nacionales que sólo cuentan con mercados locales (artesanos, creadores de trabajos de artes aplicadas, productores de artículos adaptados a la demanda de mercados locales) deseen todavía agotar la protección nacional, aun después de que el diseño comunitario haya llegado a ser el sistema de protección elegido.

(1)

Hay que tener también en cuenta que el cambio de un sistema nacional a un sistema comunitario puede ser un proceso lento para algunos titulares de diseños, que quizá necesiten un cierto tiempo para acostumbrarse al sistema comunitario. Las empresas querrán poner a prueba las ventajas del nuevo instrumento comunitario durante un cierto tiempo, antes de abandonar el sistema más conocido de protección nacional. Las solicitudes nacionales pueden dar lugar a derechos de prioridad en otros Estados dentro y fuera de la Comunidad, al amparo del Convenio de París y del Acuerdo de La Haya; pueden utilizarse también para adquirir un derecho de prioridad con respecto a un diseño comunitario registrado.

- 1.4 El presupuesto de la coexistencia de sistemas nacionales y comunitarios es que las leyes nacionales de protección de diseños están sin embargo armonizadas, al menos en los aspectos esenciales, para llegar a ser compatibles, en lo que a sus características fundamentales se refiere, entre ellas mismas y con el futuro sistema de protección comunitario. Unas disposiciones contradictorias impedirían que se diesen las condiciones par la creación del mercado interior. Si, por ejemplo, un Estado miembro ofreciera protección bajo condiciones menos severas, por un periodo de tiempo más largo y con un alcance y contenido mayores que los del Reglamento sobre el diseño comunitario, los productores buscarían explotar estas diferencias acudiendo exclusivamente a las (diferentes) protecciones nacionales, poniendo en peligro de esta manera la existencia del diseño comunitario.
- 1.5 Conforme al principio de subsidiariedad, la armonización no ha de abarcar necesariamente todos los aspectos de las legislaciones nacionales sobre protección específica, sino que basta con adaptar los aspectos necesarios para la coexistencia de la protección específica nacional y la del diseño comunitario. Entre estos aspectos figuran la definición de diseño, los requisitos de la protección, incluidas las causas de exclusión, los actos de divulgación que no menoscaban el carácter singular ni la novedad, el alcance y la duración de la protección, las causas de denegación y de nulidad, la definición de los derechos que confiere un diseño y de sus limitaciones y la extinción de los mismos. No hay ninguna causa para rebatir asuntos tales como las reglas nacionales existentes relativas a los procedimientos oficiales y al examen del cumplimiento de los requisitos de protección.

2. Base jurídica

Entre los objetivos de la propuesta de Directiva con respecto a los diseños industriales y los productos a los que éstos se incorporan figuran la creación y el funcionamiento de un mercado común de productos de diseño y, por consiguiente, su libre circulación, la competencia efectiva entre estos productos y la debida protección de esta forma de propiedad industrial y comercial.

Por consiguiente, corresponde a la Comunidad la competencia exclusiva para intervenir al respecto.

Con el fin de alcanzar los objetivos del mercado interior, el artículo 100A del Tratado CEE faculta a la Comunidad a adoptar las medidas de aproximación necesarias, a través de una Directiva por la que se armonicen los rasgos fundamentales de las legislaciones nacionales sobre protección de diseños.

Segunda parte: Comentarios sobre el articulado

Artículo 1:

Este artículo contiene la definición de diseño y de producto y es idéntico al artículo 3 de la propuesta de Reglamento, con la salvedad de que no se excluyen los productos semiconductores. Ello se debe a que en la Directiva⁽²⁾ sobre la protección jurídica de las topografías de productos semiconductores no se excluye la posibilidad de aplicar lo dispuesto en la misma a través de las legislaciones nacionales sobre diseños. Por lo tanto, se puede consultar, con esa salvedad, el comentario al respecto en la Exposición de Motivos del Reglamento.

Artículo 2:

En este artículo se define el ámbito de aplicación de la Directiva, que se aplicará únicamente a los diseños registrados o a las solicitudes de los mismos.

No se incluyen los diseños no registrados. En la mayoría de las legislaciones nacionales específicas sobre diseños no se contempla esta figura, por lo que no parece justificado imponer la creación de un diseño no registrado allí donde no existe.

Artículo 3:

En el apartado (1) se establece expresamente que los Estados miembros deben proteger los diseños mediante una normativa específica, no debiendo ampararse únicamente en la ley sobre derechos de autor para proteger los diseños.

En el apartado (2) se establecen los requisitos de protección: que el diseño sea nuevo y que posea carácter singular.

Artículos 4, 5 y 6:

En estos artículos se definen los requisitos de novedad y carácter singular, y corresponden a los artículos 4, 5, 6 y 8 de la propuesta de Reglamento, relativos a los diseños registrados. Por lo tanto, puede consultarse el comentario de dichos artículos en la Exposición de Motivos del Reglamento.

⁽²⁾ DO n° L 24 de 27.1.1987, p. 36.

Artículos 7 y 8:

En los artículos 7 y 8 se establece una limitación de los diseños que pueden ser objeto de protección, y corresponden a los artículos 9 y 10 de la propuesta de Reglamento. Puede consultarse el comentario sobre dichos artículos en la Exposición de Motivos del Reglamento.

Artículos 9 y 10:

En el artículo 9 se define el alcance de la protección; corresponde al artículo 11 de la propuesta de Reglamento. El inicio de la protección y la duración de la misma, establecidos en el artículo 10, corresponden a los previstos en el artículo 13 de la propuesta de Reglamento. Pueden consultarse los comentarios realizados en la Exposición de Motivos del Reglamento.

Artículo 11:

En los apartados (1) y (2) se enumeran los casos en que un diseño puede declararse nulo y en los que puede denegarse su inscripción. Esta enumeración corresponde al artículo 27 de la propuesta de Reglamento.

A diferencia de lo dispuesto en los apartados (1) y (2), en el apartado (3) se deja libertad a los legisladores nacionales para determinar el trato que ha de darse a los diseños y solicitudes cuando la solicitud de diseño se haya depositado antes de que entren en vigor las disposiciones precisas para el cumplimiento de la presente Directiva.

Artículo 12:

En el apartado (1) se definen los derechos conferidos por un diseño registrado, conforme al modelo del artículo 21 de la propuesta de Reglamento. Por lo tanto, pueden consultarse los comentarios sobre dicho artículo en la Exposición de Motivos del Reglamento.

En el apartado (2) se especifica que los derechos de diseño que nazcan antes de que entren en vigor las disposiciones precisas para el cumplimiento de la presente Directiva serán considerados con arreglo a la situación jurídica existente en el momento en que nació el derecho.

Artículos 13 y 15:

El artículo 13 establece una serie de limitaciones de los derechos que atribuye un diseño registrado. El artículo 15 trata la extinción de los derechos. Corresponden a los artículos 22 y 24 de la propuesta de Reglamento. Por lo tanto, pueden consultarse los comentarios sobre dichos artículos en la Exposición de Motivos del Reglamento.

Artículo 14

Esta disposición es necesaria para hacer compatibles los derechos nacionales de diseño con el diseño comunitario. Se hace referencia al comentario sobre el artículo 23 de la propuesta de Reglamento.

Artículo 16:

Puede darse el caso de que un tercero esté interesado en que se dicte una resolución de nulidad tras la expiración de un diseño o la renuncia al mismo, por ejemplo, si se ha hecho valer ese diseño en contra suya y la información obtenida con posterioridad demuestra que el diseño era nulo desde el principio. Esta disposición corresponde al apartado (2) del artículo 26 de la propuesta de Reglamento.

Artículos 17 y 18:

Con frecuencia, la protección de la apariencia de un producto no sólo se deriva de las legislaciones específicas sobre diseño de los Estados miembros, sino también de la aplicación de otros instrumentos jurídicos, si bien el alcance de la protección que éstos confieren y la frecuencia con que los usuarios hacen uso de los mismos varían notablemente en cada Estado miembro.

Tradicionalmente, el principal instrumento alternativo empleado ha sido la protección al amparo de la legislación sobre propiedad intelectual, que se contempla en el artículo 18. Sin embargo, puede también obtenerse protección al amparo de las legislaciones sobre marcas, patentes, modelos de utilidad y defensa de la competencia.

En un Estado miembro se concede protección a los diseños no registrados, que en cierto modo puede considerarse que sustituye a la protección de la propiedad intelectual en dicho Estado.

Por consiguiente, es preciso establecer en la presente Directiva que lo dispuesto en la misma no afectará a la aplicación de otras legislaciones nacionales.

Artículo 18:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la propuesta de Reglamento, en el artículo 18 se establece con carácter obligatorio la acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre propiedad intelectual y de la legislación específica sobre protección de los diseños. Por lo tanto, deberá modificarse la legislación nacional cuando en ella se establezca que la protección de la propiedad intelectual no puede acumularse, o tan sólo en

determinadas circunstancias, con la protección al amparo de la legislación específica sobre protección de los diseños.

Sin embargo, y en tanto no se lleve a cabo una ulterior armonización del requisito de originalidad, se deja libertad a las legislaciones nacionales para regular las condiciones de aplicación de la protección de la propiedad intelectual y, en particular, lo relativo al nivel de originalidad exigido para conceder la protección de la propiedad intelectual.

Más fácil resultaría suprimir las disposiciones nacionales por las que se establecen condiciones especiales para conceder la protección de la propiedad intelectual, como el requisito de "scindibilità" de la legislación italiana; por lo tanto, en el artículo 18 se sugiere la supresión de tales disposiciones.

Para evitar que en algunos casos se infrinja el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad consagrado en el artículo 7 del Tratado CEE, no sólo ha de establecerse que todos los Estados miembros aplicarán el principio de acumulación de la protección específica de los diseños y la de la propiedad intelectual, sino que es preciso también declarar inaplicable a los nacionales de los Estados comunitarios la excepción al principio de trato nacional prevista en el apartado 7 del artículo 2 del Convenio de Berna para la protección de obras artísticas y literarias. Este importante principio se consagra en el apartado (2) del artículo 18.

Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la protección jurídica de los diseños

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión⁽¹⁾,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social⁽²⁾,

- (1) Considerando que entre los objetivos de la Comunidad establecidos en el Tratado figura la creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, el fomento de relaciones cada vez más estrechas entre los Estados que integran la Comunidad y el aseguramiento del progreso económico y social de los países comunitarios mediante una acción común para eliminar las barreras que dividen Europa; que, a tal fin, se contempla en el Tratado la creación de un mercado interior y la supresión de los obstáculos para la libre circulación de mercancías y el establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado común; que la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la protección jurídica de los diseños industriales contribuiría a lograr dichos objetivos;
- (2) Considerando que, en la actualidad, los diseños no se encuentran protegidos en todos los Estados miembros por una normativa específica y que, en los que existe dicha normativa, la protección presenta características diversas;
- (3) Considerando que dichas diferencias entre la protección jurídica de los diseños en las distintas legislaciones de los Estados miembros repercuten de forma directa y negativa en la creación y funcionamiento del mercado interior por lo que respecta a las mercancías que incorporan diseños; que tales diferencias falsearán la competencia dentro del mercado interior;
- (4) Considerando que, por consiguiente, es preciso crear una normativa específica sobre diseños en todos los Estados miembros, así como aproximar sus legislaciones sobre protección de los diseños con vistas al futuro funcionamiento del mercado interior;

(1) DO n°

(2) DO n°

- (5) Considerando que, para ello, es importante tener presentes las soluciones y ventajas que el sistema de diseños comunitarios ofrecerá a las empresas que deseen adquirir derechos sobre diseños;
- (6) Considerando que no es necesario emprender la aproximación completa de las legislaciones sobre diseño de los Estados miembros, y que bastará con que armonicen las disposiciones legales nacionales que afecten directamente al funcionamiento del mercado interior; que los Estados miembros no pueden lograr por sí solos los objetivos de dicha aproximación limitada;
- (7) Considerando que, en consecuencia, ha de dejarse libertad a los Estados miembros para elaborar las normas procesales por las que se regirán el registro y la nulidad de los derechos de diseño y las normas por las que se regirán los efectos de dicha nulidad;
- (8) Considerando que en la presente Directiva no se excluye la posibilidad de aplicar a los diseños las legislaciones de los Estados miembros sobre aspectos distintos de la protección específica adquirida mediante el registro, como son la legislación relativa a los derechos de diseño no registrado, marcas, patentes y modelos de utilidad, competencia desleal y responsabilidad civil;
- (9) Considerando que para lograr plenamente los objetivos del mercado interior en el ámbito del diseño, será preciso armonizar también las disposiciones legales de los Estados miembros sobre propiedad intelectual y, en concreto, las relativas al criterio de originalidad; que, hasta que se lleve a cabo dicha armonización, es preciso establecer con carácter de principio la acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los diseños registrados y al amparo de la normativa sobre propiedad intelectual, mientras que los Estados miembros son libres de determinar el alcance de la protección de la propiedad intelectual y las condiciones en que se concede dicha protección; que, ello no obstante, ha de desaparecer de las relaciones entre los Estados miembros el requisito de que sólo se concede protección al amparo de la legislación sobre propiedad intelectual cuando en el país de origen del diseño se observe el principio de reciprocidad, pues se trata de un requisito contrario al principio de no discriminación;
- (10) Considerando que, para lograr los objetivos del mercado interior, las condiciones de obtención de un diseño registrado no sólo han de ser idénticas en todos los Estados miembros, sino también iguales a las necesarias para obtener un diseño comunitario registrado; que, a tal fin, ha de elaborarse una definición unitaria del concepto de diseño y de los requisitos de novedad y carácter singular que ha de cumplir el diseño registrado;

- (11) Considerando que no ha de excluirse la posibilidad de que los productos semiconductores se consideren productos cuya apariencia puede ser objeto de diseño, ya que los Estados miembros pueden incorporar a sus legislaciones sobre diseños las disposiciones de la Directiva 87/54/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1986 relativa a la protección jurídica de las topografías de productos semiconductores⁽³⁾,
- (12) Considerando que, con el fin de facilitar la libre circulación de mercancías, es preciso garantizar que los derechos de diseño registrado confieran a su titular la misma protección en todos los Estados miembros y que dicha protección sea idéntica a la concedida por el diseño comunitario registrado;
- (13) Considerando que, conforme a la normativa aplicable al diseño comunitario, no debe impedirse la interoperabilidad de productos de distintas marcas, como ocurriría si se incluyera el diseño de ajustes mecánicos en la definición de diseño;
- (14) Considerando, sin embargo, que los ajustes mecánicos de los productos modulares pueden constituir un elemento importante de la novedad de estos últimos y un factor fundamental de su comercialización, por lo que convendría que fueran objeto de protección;
- (15) Considerando que, con vistas al funcionamiento del mercado interior, es esencial uniformar el plazo de la protección conferida por los derechos de diseño registrado en consonancia con la solución adoptada para el diseño comunitario registrado;
- (16) Considerando que la protección jurídica del diseño en determinadas circunstancias podría favorecer la creación de monopolios en productos genéricos y mercados cautivos, vinculando indebidamente a los consumidores con una marca determinada de un producto, de modo que se hace necesaria la introducción de una disposición con vistas a posibilitar la reproducción con fines de reparación de los diseños aplicados a piezas de un producto complejo bajo condiciones específicas;
- (17) Considerando que las disposiciones de la presente Directiva no constituyen obstáculo a la aplicación de las normas de competencia con arreglo a los artículos 85 y 86 del Tratado;
- (18) Considerando que han de enumerarse de forma exhaustiva las causas de denegación del registro en los Estados miembros en los que se realiza un examen del fondo de la solicitud previo a su registro, así como las causas de nulidad de los diseños registrados en todos los Estados miembros;

⁽³⁾ DO n° L 24 de 27.1.1987, p. 36.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

A los efectos de la presente Directiva:

- a) por "diseño" se entenderá la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las especiales características de línea, configuración, color, forma o material del producto en sí o de su ornamentación;
- b) por "producto" se entenderá todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un artículo complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los "programas informáticos".

Artículo 2

La presente Directiva será de aplicación:

- a) a los diseños registrados ante los órganos centrales de propiedad industrial de los Estados miembros;
- b) a los diseños registrados en la Oficina de Diseños del Benelux;
- c) a los diseños registrados en virtud de convenios internacionales que tengan efectos en un Estado miembro;
- d) a las solicitudes de los diseños a que se refieren las letras a) a c).

Artículo 3

- (1) Los Estados miembros podrán proteger los diseños, tras su registro, mediante la atribución de derechos exclusivos a los mismos de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.
- (2) Un diseño quedará protegido mediante un derecho de diseño cuando sea nuevo y posea carácter singular.
- (3) Se considerará que el diseño de un producto que forma parte de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular si el diseño aplicado a la pieza como tal reúne los requisitos de novedad y carácter singular.

Artículo 4

- (1) Se considerará que un diseño es nuevo cuando no se haya hecho público ningún otro idéntico antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro o de la fecha prioritaria, si se aduce prioridad. Se entenderá que dos diseños son idénticos cuando sus características específicas difieran tan sólo en detalles menores.

- (2) Se considerará que un diseño se ha hecho público cuando haya sido publicado con posterioridad a su registro, o expuesto de cualquier otra forma, comercializado o divulgado. No obstante, no se considerará que el diseño se ha hecho público cuando únicamente haya sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

Artículo 5

- (1) Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera notablemente de la impresión general producida por cualquier otro diseño de los contemplados en el apartado 2.
- (2) A los efectos del apartado 1, sólo se tomarán en consideración los diseños:
- a) comercializados en la fecha de depósito de la solicitud de registro o en la fecha prioritaria, si se aduce prioridad, en un mercado de la Comunidad o de cualquier otro lugar, o
 - b) publicados tras su registro como diseños comunitarios registrados o como derecho a un diseño en un Estado miembro, siempre que la protección no haya expirado en la fecha de depósito de la solicitud de registro o en la fecha prioritaria, si se aduce prioridad.
- (3) Para determinar si un diseño posee o no carácter singular, se atribuirá, como norma, mayor importancia a las características comunes que a las diferencias, y se tomará en consideración la libertad del autor a la hora de crearlo.

Artículo 6

- (1) No se considerará que se ha divulgado un diseño a los efectos de los artículos 4 y 5 cuando el diseño para el que se solicite protección como diseño registrado en un Estado miembro haya sido hecho público por su autor, su sucesor legítimo o un tercero conforme a información facilitada por el autor o su sucesor legítimo o de resultados de una acción de cualquiera de ellos, o como consecuencia de un acto abusivo con respecto al autor o a su sucesor legítimo, durante los doce meses anteriores a la fecha de depósito de la solicitud o, si se aduce prioridad, a la fecha prioritaria.
- (2) Lo dispuesto en el apartado 1 no será de aplicación cuando el diseño objeto de divulgación abusiva haya dado lugar a un diseño comunitario registrado o a un derecho sobre un diseño registrado en un Estado miembro.

Artículo 7

- (1) No podrá reconocerse un derecho de diseño a un diseño cuando la realización de su función técnica no deje libertad alguna con respecto a las características arbitrarias de su apariencia.
- (2) No podrá reconocerse un derecho de diseño a un diseño cuando su forma y dimensiones exactas hayan de ser reproducidas necesariamente para que el producto al que se haya incorporado o aplicado el diseño pueda montarse mecánicamente o conectarse con otro producto.
- (3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, se reconocerá un derecho de diseño, en las condiciones establecidas en los artículos 4 y 5, a un diseño que permita el montaje o la conexión múltiple o simultánea e ilimitada de productos idénticos o mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular.

Artículo 8

No podrá reconocerse un derecho de diseño a un diseño cuando su explotación o publicación sean contrarias al orden público o a los principios aceptados de moralidad.

Artículo 9

- (1) La protección conferida por el diseño se extenderá a cualesquiera otros que produzcan, entre los usuarios informados, una impresión general sustancialmente similar.
- (2) Para decidir sobre el alcance de la protección, se dará en principio mayor importancia a los rasgos comunes que a las diferencias y se tomará en consideración el grado de libertad del autor a la hora de crear el diseño.

Artículo 10

Tras su registro, todo diseño que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 3 quedará protegido durante un período de cinco años desde la fecha de depósito de la solicitud. El plazo de protección podrá renovarse por períodos de cinco años hasta un máximo de 25 años desde la fecha de depósito.

Artículo 11

- (1) Sólo se denegará la inscripción de un diseño en el registro, o se anulará la inscripción ya realizada:

- a) si no cumple los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 3, o
 - b) si no puede concederse protección a sus características técnicas o de interconexión específicas, con arreglo a los apartados 1 o 2 del artículo 7, o
 - c) si su explotación o publicación es contraria al orden público o a principios aceptados de moralidad, o
 - d) si quien solicita el registro o el titular del diseño carecen de legitimación conforme a la legislación del Estado miembro de que se trate.
- (2) El diseño podrá asimismo declararse nulo cuando un diseño rival hecho público después de la fecha de depósito de la solicitud o, si se aduce prioridad, después de la fecha prioritaria, sea objeto de protección desde una fecha anterior a la mencionada en virtud de un diseño comunitario registrado o de un derecho de diseño en el Estado miembro de que se trate, o de una solicitud de dicho derecho.
- (3) Los Estados miembros podrán disponer que no se apliquen los apartados precedentes, estableciendo que las causas de denegación del registro o de nulidad vigentes en dicho Estado antes de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones precisas para el cumplimiento de la presente Directiva se extiendan a los diseños para los que se haya presentado solicitud antes de dicha fecha.

Artículo 12

- (1) Tras la inscripción en el registro, el diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a impedir a terceros la utilización sin su consentimiento de cualquier diseño comprendido en su mismo ámbito de protección. La utilización mencionada comprende, en concreto, la fabricación, comercialización o uso de un producto al que se haya incorporado o aplicado el diseño, así como la importación, exportación o almacenamiento de dichos productos para los mismos fines.
- (2) Si, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, los actos enumerados en el apartado 1 no estaban prohibidos antes de la entrada en vigor de las disposiciones precisas para el cumplimiento de la presente Directiva, los derechos dimanantes del diseño no podrán invocarse para impedir que continúen realizándose tales actos.

Artículo 13

- (1) Tras la inscripción en el registro, los derechos dimanantes del diseño no se extenderán:
- a) a los actos realizados en privado con fines no lucrativos,
 - b) a los actos realizados con fines experimentales,
 - c) a los actos de reproducción realizados como referencia o con fines docentes, siempre que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales, no menoscaben la explotación normal del diseño y se mencione la fuente.

(2) Tras la inscripción en el registro, los derechos dimanantes del diseño tampoco se extenderán:

- a) al equipamiento de buques y aeronaves matriculados en otro país cuando sean introducidos temporalmente en el territorio del Estado miembro de que se trate;
- b) a la importación en el Estado miembro de que se trate de piezas de repuesto y accesorios destinados a la reparación de tales vehículos;
- c) a la ejecución de las labores de reparación de dichos vehículos.

Artículo 14

Los derechos conferidos por un diseño comunitario registrado no se ejercerán contra terceros que, tres años después de la primera comercialización del producto al que se haya incorporado o aplicado un diseño, haga uso de ese diseño a los efectos del artículo 12, siempre que

- a) el producto al que se haya incorporado o aplicado un diseño forme parte de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño protegido,
- b) el propósito de ese uso sea permitir la reparación del producto complejo con el fin de restaurar su apariencia original, y
- c) el público no sea inducido a error en cuanto al origen del producto utilizado para la reparación.

Artículo 15

Tras la inscripción en el registro, los derechos dimanantes del diseño no se extenderán a los actos relativos a los productos comprendidos en el ámbito de aplicación del diseño a los que se haya incorporado o aplicado el diseño, que el titular del diseño o un tercero con su consentimiento haya comercializado en la Comunidad.

Artículo 16

Los diseños podrán declararse nulos aun después de su caducidad o de la renuncia a los mismos.

Artículo 17

Lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de cualesquiera disposiciones legales vigentes en la Comunidad o en los Estados miembros relativas a derechos sobre diseños no registrados, marcas, patentes y modelos de utilidad, responsabilidad civil y defensa de la competencia.

Artículo 18

- (1) Hasta una ulterior armonización de las legislaciones sobre propiedad intelectual de los Estados miembros, los diseños protegidos por un diseño registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva podrán acogerse asimismo a la protección de las normas sobre propiedad intelectual de dicho Estado a partir de la fecha en que el diseño hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte, con independencia del número de productos a los que se vaya a incorporar o aplicar y con independencia de si el diseño puede dissociarse de dichos productos. Los Estados miembros determinarán cuándo y en qué condiciones, incluido el grado de originalidad exigido, se concederá dicha protección
- (2) En tanto no se efectúe una ulterior armonización de la legislación de propiedad intelectual de los Estados miembros, todos ellos concederán a los diseños registrados en el Estado miembro de que se trate, o respecto al mismo, y que cumplan los requisitos de su legislación nacional sobre propiedad intelectual la protección derivada de dicha legislación, aun cuando el diseño no cumpla en otro Estado miembro del que sea originario los requisitos previstos para obtener la protección de las leyes sobre propiedad intelectual de dicho Estado.

Artículo 19

- (1) Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva, a más tardar el 31 de octubre de 1996.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

- (2) Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno adoptadas en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 20

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

FICHA DE FINANCIACIÓN

Denominación

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la protección jurídica de los diseños.

Descripción

Su objetivo es armonizar determinados aspectos de las legislaciones nacionales sobre protección de los diseños con lo dispuesto en la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo al diseño comunitario.

No tendrá ninguna repercusión financiera en el presupuesto de la Comunidad.

REPERCUSIÓN DE LA PROPUESTA EN EL SECTOR **(con especial referencia a las PYME)**

1. ¿Por qué es necesaria una norma comunitaria?

Para armonizar determinados aspectos de las legislaciones de los Estados miembros con el sistema de diseños comunitarios propuesto en el proyecto de Reglamento sobre protección del diseño industrial.

2. ¿Qué sectores resultarán afectados por la propuesta?

- (a) Resultarán afectadas las empresas de fabricación cuyos productos tienen una apariencia que incorpora características de diseño con valor comercial. Como algunas de ellas preferirán continuar con la protección obtenida en virtud de las legislaciones nacionales vigentes, éstas se adaptarán al nuevo sistema comunitario.
- (b) Probablemente se muestren interesadas empresas de todos los tamaños, pero es posible que prefieran la vía nacional las empresas que no necesiten protección en toda la Comunidad, es decir, más PYME que multinacionales.
- (c) No hay razón para suponer que unas zonas geográficas resulten más afectadas que otras.

3. ¿Qué medidas deberán adoptar las empresas para atenerse a la propuesta?

No es preciso adoptar medidas concretas. Las empresas de algunos Estados miembros se encontrarán con que, como consecuencia de la armonización, se han modificado en ciertos aspectos los criterios que ha de cumplir un diseño para obtener protección nacional. Las empresas podrán seguir acumulando la protección de sus diseños al amparo de las distintas legislaciones sobre propiedad intelectual de cada Estado miembro.

Por otro lado, diversas organizaciones han declarado, en representación de los pequeños y medianos fabricantes de piezas de repuesto para automóviles, que, pese a las intenciones de la Comisión, la interpretación de los criterios de singularidad y novedad que realicen la Oficina y, en último término, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, puede reducir el umbral de protección por debajo del nivel previsto. Dichas organizaciones consideran que, si así ocurriera, podrían quedar comprendidos en el ámbito de protección numerosos productos con un diseño muy funcional, escaso o ningún carácter estético y forma en gran medida condicionada.

4. ¿Qué consecuencias económicas podría tener la propuesta?

(a) Con respecto al empleo

La armonización de las legislaciones sobre diseños en la Comunidad debe fomentar las actividades de innovación y comercialización **por parte de los autores de diseños**, lo que podría repercutir de forma positiva en el empleo, sobre todo en las pequeñas empresas.

Se trata de derechos que han de ser respetados por terceros, como son los fabricantes de productos competidores y quienes comercializan productos de otros fabricantes con un diseño protegido. Sin embargo, la propuesta contiene medidas cuya finalidad es evitar una carga excesiva sobre las PYME que comercializan piezas de repuesto de productos complejos, como los vehículos de motor.

(b) Con respecto a las inversiones y a la creación de nuevas empresas

La protección armonizada de los diseños en la Comunidad reforzará la confianza de las empresas en sus posibilidades de cubrir costes, con lo que fomentará la inversión. Resulta difícil evaluar con precisión la repercusión de la propuesta sobre las grandes empresas fabriles, para las cuales el diseño representa a veces tan sólo una característica más de los productos; a pesar de ello, el sector ha subrayado la importancia que atribuye a la protección de los diseños en la Comunidad. Por otra parte, se espera que se produzca un estímulo de la creación de empresas pequeñas, para las que el diseño del producto reviste mayor importancia. En cuanto a las empresas que comercializan productos con diseños protegidos, se incluyen normas que limitan en cierta medida el ejercicio de los derechos de diseño contra las empresas dedicadas al mercado de las piezas de repuesto, como por ejemplo los proveedores, talleres y aseguradores en el mercado de los vehículos de motor. Por tanto, estas disposiciones ofrecen protección para fomentar la creación de este tipo de empresas y permiten al mismo tiempo que exista cierta competencia de los fabricantes independientes.

(c) Con respecto a la posición competitiva de las empresas

Por definición, los diseños que pueden obtener protección no agotan las posibilidades de otros diseñadores con respecto a una gama de productos determinada, y la mayor competitividad derivada de esta libertad debe beneficiar a las empresas de todos los tamaños, sin representar una amenaza seria ni siquiera para las más pequeñas. Además, se reforzará la competencia en sectores en los que los diseños no obtendrán protección, por ejemplo, porque la función técnica del producto suprima la libertad de su diseño, o cuando éste resulte limitado por la necesidad de conectar el producto con otro.

5. ¿Contiene la propuesta medidas que tengan presente la situación especial de las PYME?

Aunque las medidas que contiene la propuesta no se dirigen de forma específica a las pequeñas y medianas empresas, resultarán más beneficiosas para éstas que para las grandes, puesto que la ventaja que suponen la simplificación y los menores costes para obtener una protección armonizada en toda la Comunidad reviste mayor importancia para las PYME. Hoy en día, muchos de los diseñadores más innovadores y originales tienden a concentrarse en algunas de las PYME de menores dimensiones.

En la propuesta se armonizan los derechos exclusivos de los autores de los diseños y de sus sucesores legítimos, derechos que han de ser respetados por los competidores. En cuanto a las PYME dedicadas al comercio de productos con diseños protegidos, no parece razonable que una legislación sobre propiedad industrial contenga exenciones para sectores determinados. Sin embargo, y por los motivos ya expuestos, los comerciantes y fabricantes de piezas de repuesto pueden acogerse a determinadas disposiciones para oponerse al ejercicio de estos derechos en relación con dichas piezas.

6. Consultas

La Comisión publicó el Libro Verde sobre la protección del diseño industrial (III/F/5131/91), que se distribuyó a miles de lectores. En vista del gran número de observaciones presentadas por las principales organizaciones del sector, se invitó a los interesados a participar en una audiencia que se celebró en Bruselas los días 25 y 26 de febrero de 1992. En general, se ha observado una respuesta muy positiva y, pese a que han de debatirse todavía muchos pormenores, tan sólo quedan algunos puntos difíciles por resolver, relacionados fundamentalmente con los criterios para conceder la protección y los tipos de diseños que han de quedar excluidos de la misma.

Algunos círculos han manifestado también preocupación por el hecho de que la existencia de derechos de diseño conduzca al monopolio de la fabricación de determinados productos funcionales, dada la falta de distinción entre los diseños estéticos y los funcionales. No obstante, la experiencia demuestra que se trata de una diferenciación en gran medida arbitraria y que ha de encontrarse el modo de proteger los diseños funcionales. La Directiva sobre diseños vincula la protección a que el producto tenga una apariencia singular, por lo que no se justifica la preocupación expresada al respecto.

Otros sectores han manifestado que sería beneficioso para el mercado de piezas de repuesto si se denegara la protección de cualquier diseño que esté completamente limitado por la necesidad de que el producto que lo incorpora pueda conectarse mecánicamente con otro producto; la propuesta incluye disposiciones al respecto. Esta preocupación ha surgido fundamentalmente en los sectores de los vehículos de motor y los ordenadores, en los que los productores independientes de piezas de repuesto se

oponen a la posición monopolística de los fabricantes de piezas originales. ACEA⁽¹⁾, que representa a los fabricantes originales de vehículos de motor, afirma que éstos merecen y necesitan protección para los diseños de determinadas piezas de tales vehículos, con el fin de cubrir sus costes de diseño, por lo que consideran que ya han hecho una concesión suficiente al aceptar las normas sobre la imposibilidad de proteger un diseño que venga dictado por la necesidad de conectarlo mecánicamente con otro producto. Por otro lado, EAPA⁽²⁾, CLEDIPA⁽³⁾, AIRC⁽⁴⁾ y CLEPA⁽⁵⁾, que representan a los fabricantes de componentes y piezas de repuesto, continúan oponiéndose firmemente a la protección tanto de los diseños que han de conectarse mecánicamente como de aquellos que han de ajustarse visualmente, es decir, las demás partes de un producto complejo como un vehículo de motor. Se han sugerido diversas soluciones, como una excepción a la protección en el caso de los diseños que han de adaptarse visualmente a otros ("must-match"), o una norma sobre concesión de licencias, pues afirman que no se oponen al pago de derechos, sino a que se les prohíba fabricar y comerciar con piezas de repuesto. Los representantes del sector de seguros y los consumidores consideran también que la protección de los diseños de dichas piezas elevará los costes de las reparaciones y las primas de los seguros.

-
- | | | |
|-----|----------|---|
| (1) | ACEA: | Association des Constructeurs Européens d'Automobiles. |
| (2) | EAPA: | European Automotive Panel Association. |
| (3) | CLEDIPA: | Comité de Liaison Européen de la Distribution Indépendante de Pièces de rechange et Equipements pour Automobiles. |
| (4) | AIRC: | Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie. |
| (5) | CLEPA: | Comité de Liaison de la Construction d'Equipements et de Pièces d'Automobiles. |

ISSN 0257-9545

COM(93) 344 final

DOCUMENTOS

ES

08 06

Nº de catálogo : CB-CO-93-410-ES-C

ISBN 92-77-58335-5

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
L-2985 Luxemburgo