

la organización de redes a todos los niveles; insta a que se utilice al máximo la tecnología moderna y a que este uso sea imaginativo. Puesto que las soluciones no son

fáciles ni tienen un plazo corto, el Comité insta a que se comprometan recursos adecuados a largo plazo para esta cuestión.

Hecho en Bruselas, el 22 de febrero de 1995.

El Presidente
del Comité Económico y Social
Carlos FERRER

Dictamen sobre:

- la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario, y
- la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños

(95/C 110/05)

El 30 de mayo de 1994, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 23 del Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre las propuestas mencionadas arriba.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 3 de febrero de 1995 (Ponente: Sr. Pardon).

En su 323º Pleno celebrado los días 22 y 23 de febrero de 1995 (sesión del 22 de febrero de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado por mayoría y 3 abstenciones el siguiente dictamen.

1. Introducción

Ante el anuncio de que el Parlamento emitiría un dictamen sobre el tema antes de su disolución, el Comité, queriendo elaborar un dictamen con anterioridad, señaló en su primer dictamen⁽¹⁾ que era necesario emitir inmediatamente un primer dictamen parcial pero definitivo en el que se abordarían tan sólo las cuestiones particularmente importantes y controvertidas.

El Comité examinó las siguientes disposiciones de la propuesta de Reglamento:

- artículo 5: novedad del diseño

- artículo 6: carácter singular del diseño
- artículo 23: la «cláusula de reparación».

El dictamen se aprobó en el 317º Pleno del Comité (reunión del 6 de julio de 1994).

El dictamen adicional tendrá por objeto las demás cuestiones planteadas por las propuestas de la Comisión.

2. Observaciones generales

2.1. La Comisión presenta dos documentos: una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario (doc. COM(93) 342 final de 3 de diciembre de 1993) y una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa

⁽¹⁾ DO nº C 388 de 31. 12. 1994.

a la protección jurídica de los diseños (doc. COM(93) 344 final de 3 de diciembre de 1993).

3. Reglamento sobre el diseño comunitario

3.1. La propuesta de Reglamento persigue, con respecto a los diseños industriales y a los productos que los incorporan, el objetivo de garantizar su libre circulación, la libre competencia entre los mismos y la protección necesaria de este tipo de propiedad industrial y comercial.

3.2. Los diseños son características de la apariencia de un producto que pueden percibirse con los sentidos. Aquí no se toman en consideración criterios estéticos.

3.3. En particular, el diseño de los productos ha adquirido una importancia considerable en la última década. En muchas ocasiones, los consumidores se inclinan por un producto no sólo por su función, sino también —y cada vez más— por su diseño.

3.4. Con la propuesta de Reglamento se pretende crear un único derecho válido en toda la Comunidad, en coexistencia con los distintos sistemas nacionales de protección de aplicación exclusivamente territorial, que obligan a los usuarios a realizar múltiples registros, abonar distintas tasas en los diferentes Estados miembros y conocer las distintas legislaciones existentes en cada uno de ellos.

3.5. La calidad de sus diseños es una importante baza de las empresas comunitarias frente a la competencia de terceros países en los que, con frecuencia, es menor el coste de la mano de obra.

No obstante, con frecuencia resulta muy fácil copiar un diseño, y en muchas ocasiones no se necesita ningún conocimiento especial para copiarlo. Por ello, la propuesta de Reglamento quiere atender la exigencia de los operadores económicos de crear una normativa que les garantice un grado mínimo de protección frente a las actividades que suponen casos de apropiación indebida.

Según la Comisión, un Reglamento es el único instrumento jurídico capaz de alcanzar el citado objetivo.

Para el sistema comunitario de protección de diseños se han previsto dos elementos: por un lado, la protección derivada del registro y, por otro, una protección automática conferida cuando el diseño se hace público.

3.6. Los requisitos básicos de la protección son que el diseño sea nuevo y que posea un carácter singular, lo que significa que, a los ojos de los usuarios, resulte diferente de otros diseños que se encuentren en el mercado.

El diseño comunitario no registrado tiene por objeto proteger al titular del mismo contra las reproducciones, mientras que la finalidad del diseño comunitario registrado es conferirle un derecho exclusivo de utilización del diseño.

3.7. La duración prevista de la protección es de tres años en el caso del diseño comunitario no registrado y de cinco años en el caso del diseño registrado, con la posibilidad de prorrogarlo hasta un período máximo de 25 años.

3.8. El proyecto de Reglamento de la Comisión ha aportado una excepción a esta duración de protección de 25 años, para que sea de tres años en lo relativo a las piezas de recambio utilizadas para reparaciones. Además, en el caso de productos complejos, caros y de larga vida, como los vehículos de motor, donde la protección del diseño de las piezas que forman el producto complejo podría dar lugar a un mercado de piezas completamente cerrado, se ha introducido una cláusula sobre reparaciones, en virtud de la cual se permite la reproducción de los diseños para fabricar piezas de repuesto cuando hayan transcurrido tres años desde la primera comercialización del producto al que se haya aplicado el diseño. De este modo, se ofrece al fabricante la posibilidad de amortizar los costes de desarrollo del diseño mediante la atribución de un derecho exclusivo durante tres años.

4. Directiva sobre la protección jurídica de los diseños

4.1. El sistema de protección comunitario que creará el Reglamento no puede sustituir de la noche a la mañana los sistemas nacionales ya existentes. Será necesario un período transitorio de coexistencia. Incluso aunque el diseño comunitario entre en vigor convirtiéndose en el medio de protección preferido de los diseñadores y sus sucesores en el título, las autoridades nacionales deberán mantener su sistema de registro para garantizar los derechos adquiridos. Los registros efectuados por titulares de derechos nacionales se deben poder renovar hasta el período de protección máximo previsto por la legislación del país considerado.

Además, aunque el diseño comunitario se haya convertido en el sistema de protección preferido, es inevitable que algunas empresas nacionales que trabajan únicamente en mercados locales todavía quieran beneficiarse de la protección nacional.

Por último, el paso de una solución centrada en el mercado nacional a una solución centrada en el mercado comunitario podría ser una operación de larga duración para ciertos titulares de derechos sobre diseños que podrían necesitar algún tiempo para acostumbrarse al sistema comunitario.

4.2. La propuesta de Directiva tiende a reducir los obstáculos jurídicos que limitan la libre circulación de los productos de diseño y el establecimiento de un sistema de competencia sin falseamientos en el mercado interior.

4.3. La propuesta de Directiva constituye un complemento indispensable del Reglamento sobre el diseño comunitario.

4.4. De conformidad con el principio de subsidiariedad, la armonización no abarca todos los aspectos de las legislaciones sobre protección específica. Se armonizan más bien 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 nulidad, la definición de los derechos que confieren un diseño y de sus limitaciones y la extinción de los mismos.

5. Análisis de la propuesta de Reglamento

5.1. Artículo 1

La expresión «diseños» no parece ser igual en las diferentes lenguas. Convendría realizar una revisión lingüística detenida, especialmente para que la definición que aparece en la letra a) del artículo 3 sea más clara y tenga mayor eficacia.

5.2. Artículo 2

Conviene señalar la relación que hay entre este artículo y el Reglamento nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993⁽¹⁾, por el que se instituye la Oficina de armonización del mercado interior de las marcas, diseños y modelos.

5.3. Artículo 3

Las definiciones parecen largas, aun cuando en la exposición de motivos se indica que las enumeraciones son meramente ejemplificativas y no son exhaustivas.

Podría completarse la definición de la letra a) del artículo 3 del modo siguiente: «La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive sobre todo de las características especiales de línea, configuración, color, forma, efectos o material del producto en sí o de su ornamentación».

Los «programas informáticos» y los «productos semiconductores» deben excluirse explícitamente del ámbito de aplicación del Reglamento.

5.4. Artículo 4

Conviene verificar si las condiciones generales establecidas en el artículo 4 son compatibles con el artículo 25 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías con usurpación de marca.

El Comité aprueba el apartado segundo del artículo 4 en cuanto a su contenido, pero desearía que tuviese una formulación más adecuada, de modo que se resaltase mejor la denegación de la protección a los elementos

componentes de un producto complejo que no reunieran en sí mismos los requisitos de novedad o carácter singular.

En el texto propuesto, cabría sustituir el término «artículo complejo» por «producto complejo» y sustituir el final de la frase «siempre y cuando ... singular» por «si forma parte de las condiciones de novedad o de carácter singular del producto complejo».

5.5. Artículo 7

La «fecha» en la que un diseño se hizo público debería ser determinada con más exactitud. Efectivamente, la fijación de la fecha es importante.

La fecha fijada, ¿tiene validez en todas las partes del mundo o sólo en el territorio de la Unión Europea? A fin de que dicha fecha pueda tomarse como referencia para determinar el inicio del período de protección de tres años, convendría precisar que la fecha de divulgación ha de ser conocida en los círculos interesados de la Unión Europea.

Por último, convendría añadir una tercera frase redactada en los siguientes términos: «La persona que reivindique la propiedad de un diseño no registrado deberá indicar, a instancias de un tercero, la fecha de divulgación de su diseño.»

5.6. Artículo 8

En aras de una mayor claridad, las diferentes hipótesis previstas en esta disposición deberían exponerse por separado.

5.7. Apartado 1 del artículo 9

De la exposición de motivos puede deducirse que el objetivo de esta disposición es excluir de la protección los diseños cuya forma es dictada en su totalidad por la función que deben cumplir. Ninguna variación es posible y el diseño no tiene características arbitrarias. Por lo tanto, la formulación podría modificarse suprimiéndose el término «arbitrario».

5.8. Apartado 2 del artículo 9

Solamente quedan excluidas de la protección las partes del diseño que sean absolutamente necesarias para la conexión de dos elementos con el fin de que cada uno pueda cumplir su función. Esta exclusión tiene por objeto garantizar la interoperabilidad de productos de marcas distintas. En consecuencia, la formulación utilizada en este apartado puede interpretarse de forma estricta, «montarse mecánicamente o conectarse». El término «montarse» parece indicar que esta disposición debería aplicarse por igual a los diseños o a las partes

(1) DO nº L 11 de 14. 1. 1994, pp. 1-36.

de los diseños que no pertenecen al elemento que permite la conexión. Por lo tanto, para evitar cualquier error en la interpretación conviene suprimir las palabras «montarse mecánicamente o...».

Por ejemplo, la puerta de un coche está necesariamente destinada a incorporarse a la carrocería, por lo que sus dimensiones no pueden monopolizarse, pero su forma externa o sus adornos pueden evidentemente protegerse.

Ocurre lo mismo con la rueda de un coche. Una rueda está prevista para instalarse y montarse en un coche determinado. La rueda tiene un cierto número de orificios que necesariamente deben coincidir con los tornillos para que la rueda pueda montarse en dicho coche. El número de orificios y la profundidad de la fijación de la rueda no pueden monopolizarse. En cambio, los demás elementos de su forma, su «estilo», pueden ser protegidos. Los fabricantes de ruedas para automóviles están autorizados a fabricar las ruedas que se ajusten a un determinado modelo de coche, aunque el diseño de la rueda sea diferente del original.

5.9. Artículo 10

Este principio enunciado en el Convenio de París se refiere a los diseños, pero no a la «explotación o publicación» de éstos. Para dar a este principio toda su fuerza y validez convendría suprimir la expresión arriba entrecorrida.

5.10. Artículo 12

Dado que para un tercero es difícil determinar la fecha de referencia que indica la duración de la protección del diseño comunitario no registrado, se sugiere que el titular del diseño no registrado esté obligado a dar a toda persona que lo solicite información sobre la fecha en la que comienza la duración de la protección.

5.11. Artículo 14

En el segundo apartado conviene precisar que se trata de una excepción al principio de titularidad del derecho enunciado en el primer apartado.

Asimismo, el término «funciones» del segundo apartado debería sustituirse por «obligaciones».

5.12. Artículo 15

En este artículo se establece la pluralidad de autores y se preconiza, con razón, el régimen de pertenencia colectiva.

Sin embargo todavía hay que precisar las modalidades del ejercicio del derecho.

En principio, las modalidades del ejercicio del derecho deberían estar estipuladas mediante contrato. Si no lo están, el derecho deberá ejercerse colectivamente, según lo establecido en la exposición de motivos.

No obstante podría recogerse la posibilidad de que, al igual que en la ley del Benelux⁽¹⁾, cada uno pueda actuar independientemente.

5.13. Apartado 1 del artículo 16

En lo referente a la reivindicación de la titularidad, en lugar de solicitar la transferencia de la titularidad sería preferible recurrir a la variante propuesta por la Comisión el 11 de enero de 1995 y optar por la siguiente formulación: «la persona legitimada ... podrá reivindicar que se le reconozca como titular legítimo del diseño comunitario desde su origen.»

5.14. Apartado 3 del artículo 16

El plazo de dos años debería aplicarse igualmente en el caso de diseños comunitarios no registrados.

5.15. Artículo 19

Conviene tener en cuenta la relación que existe entre este artículo y el cuarto apartado del artículo 39.

5.16. Artículo 20

Este artículo confiere al titular de un diseño comunitario no registrado el derecho a impedir a terceros la utilización de un diseño idéntico si éste es resultado de una «copia». En concreto, para la industria textil esta disposición sólo es aceptable si se invierte la carga de la prueba. En otras palabras, el titular de un diseño debería tener una ventaja en cuanto a la aportación de la prueba: si puede probar que es el creador del diseño y que el diseño de un tercero es al menos en sustancia similar al suyo, debería corresponder al demandado el aportar la prueba de que no ha copiado el diseño del demandante, titular del diseño.

Este texto debería simplificarse y aclararse.

5.17. Artículo 21

Debería incluirse la posibilidad de que el titular del diseño que haya sido aplicado al producto pueda entablar un procedimiento por infracción directamente contra el fabricante de los medios de producción del diseño cuyos derechos se han infringido. (Véase a este respecto la propuesta de Reglamento del Consejo⁽²⁾ por el que se establecen las medidas dirigidas a prohibir el

(1) Ley uniforme del Benelux sobre marcas, aprobada en Bruselas el 19 de marzo de 1962, modificada el 10 de noviembre de 1983 y el 2 de diciembre de 1992. Esta última modificación aún no ha entrado en vigor.

(2) DO nº L 341 de 30. 12. 1994, p. 8.

despacho a libre práctica, la exportación y el tránsito de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas.)

El efecto del registro no podrá ser retroactivo bajo ninguna circunstancia.

5.18. Apartado 1 del artículo 27

El texto de la letra b) y, en particular, la referencia al apartado 2 del artículo 9, lleva a la conclusión de que en este apartado se establece la posibilidad de declarar un diseño comunitario parcialmente nulo.

Las características de interconexión pueden sin duda cumplir los requisitos de registro: ser nuevas y poseer un carácter singular. Únicamente en caso de que la propia interconexión esté protegida por un derecho de diseño con arreglo al apartado 2 del artículo 9, tal diseño será nulo.

Sin embargo, en la mayoría de los casos el diseño de una característica de interconexión no será un diseño independiente, sino que formará parte de un diseño en su conjunto. La protección que se otorga a dicho diseño no abarca el diseño del elemento de interconexión, ya que esta posibilidad se excluye de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9. Esto no anula el diseño, simplemente limita el alcance de su protección.

Por lo tanto, la referencia al apartado 2 del artículo 9 que figura en el apartado 1 del artículo 27 debería restringirse a los casos en los que la característica de interconexión constituye por sí misma un diseño independiente. Además, si se da la posibilidad de reclamar la nulidad parcial, deberían tenerse también en cuenta las consecuencias. Por consiguiente, en las normas de procedimiento se debería prever la modificación del registro con objeto de asegurar que toda persona pueda consultar en el registro si un determinado diseño comunitario ha sido declarado parcialmente nulo. Esto no es deseable, ya que este sistema no sería compatible con la simplicidad que se persigue con el Reglamento propuesto.

5.19. Apartado 2 del artículo 27

En lo que respecta a esta disposición y a las disposiciones de los artículos 56 y 88 relacionadas con ella, no se explica claramente por qué un tercero que no sea un infractor y tenga conocimiento de una causa de nulidad como la definida en este apartado no puede hacer uso del procedimiento de declaración de nulidad del diseño o del modelo.

5.20. Artículo 39

Los elementos enumerados en el apartado 3 son accesorios. Sugerimos que se incluya la posibilidad de elaborar una relación detallada de las características del diseño que el solicitante considere nuevas y que posean un carácter singular. Esta relación podría ser útil para el

titular del diseño y para terceros con vistas a una posterior determinación de la validez y el alcance de la protección.

5.21. Artículo 40

Podrá presentarse una solicitud múltiple cuando los productos a los que se vaya a incorporar el diseño pertenezcan a la misma subclase, o al mismo juego o conjunto de artículos.

Esta limitación es demasiado estricta. Sería conveniente suprimir la referencia a las subclases.

La estructura de las tasas de registro debería garantizar que aquellos que presentan solicitudes simples no estén sufragando indirectamente a los que presentan solicitudes múltiples.

5.22. Artículo 52

Si se lee este artículo en relación con el apartado 2 del artículo 21, se tiene la impresión de que, durante el período de aplazamiento, el titular del diseño sólo puede aspirar a los derechos que confiere el diseño comunitario no registrado.

Es conveniente depositar los diseños cuya publicación se haya aplazado. No obstante, debería estudiarse la posibilidad de otorgar la totalidad de los derechos que confiere el diseño comunitario registrado también en los casos de depósito de un diseño cuya publicación se haya aplazado; este depósito debería realizarse mediante un procedimiento simplificado y con tasas menores.

Sería conveniente conceder a los diseños cuya publicación ha sido aplazada los mismos derechos que a los que hayan sido registrados.

La solución podría estar en aclarar el apartado 2 del artículo 21 en los siguientes términos: cuando un diseño registrado sea objeto de una medida de aplazamiento de su publicación con arreglo al artículo 52, este diseño comunitario registrado conferirá a su titular los derechos enumerados en el artículo 20.

Sería conveniente conceder, para todos los interesados, un derecho de consulta a la Oficina sobre los diseños cuya publicación ha sido aplazada.

Con el fin de cumplir con el posible requisito de confidencialidad, podría establecerse, para los diseños cuya publicación ha sido aplazada, un registro «abierto» —que permita la inspección pública— y un registro «cerrado», sin posibilidad de inspección.

5.23. Apartado 2 del artículo 89

En el apartado 2 del artículo 89 se establece la presunción de validez, en virtud de la que se considerará que el diseño es nuevo a los efectos del artículo 5 cuando su titular aporte pruebas que sustenten su alegación de que el diseño posee carácter singular.

Esto significa que se considerará que el diseño es nuevo a los efectos del artículo 5 cuando pueda probarse su carácter singular a los efectos del artículo 6.

La interpretación que debe darse a la expresión «aportar pruebas» figura en la exposición de motivos, en la página 71 de la propuesta de Reglamento.

Las disposiciones previstas constituyen de facto una inversión de la carga de la prueba hacia la parte del demandado, demandante de reconvencción, es decir, del infractor potencial, y no del titular del derecho.

Cuando el titular presente pruebas que sustenten su alegación de que el diseño posee carácter singular, se considerará que el diseño es nuevo hasta que el demandado presente pruebas en contrario en su demanda de reconvencción para obtener la declaración de nulidad.

De esta forma, hasta la presentación de pruebas en contrario se considerará que el diseño posee un «carácter individual» a los efectos del artículo 6 y que es nuevo a los efectos del artículo 5.

5.24. Artículo 93

En el apartado 2 se establece que el Tribunal de Diseños Comunitarios podrá exigir al infractor que presente información sobre el origen de los productos infractores.

En determinados sectores industriales en los que los productos circulan muy rápidamente, puede que sea necesario facilitar información de manera inmediata para permitir al titular del diseño descubrir el origen del producto infractor con la mayor rapidez posible. Si el titular tuviera que entablar una acción legal contra un vendedor a fin de descubrir la fuente, este procedimiento resultaría muy complicado, ineficaz, costoso y no obtendría ningún resultado, especialmente en el supuesto de que la acción emprendida se base en la protección de un diseño no registrado (en la que sólo se confiere el derecho de protección en el caso de copias realizadas o utilizadas de mala fe) cuando el vendedor actúa de buena fe.

Por tanto, convendría añadir una disposición suplementaria para, siguiendo el ejemplo de la legislación alemana, ofrecer al titular del diseño registrado y, particularmente, del no registrado, la posibilidad de interponer una acción de información, independientemente del procedimiento por infracción, a fin de que pueda obtener la información que le permita averiguar el origen de la copia, es decir, descubrir el elemento que revele la intencionalidad.

A fin de evitar la extorsión de informaciones de la competencia, dicho recurso podría ir acompañado del depósito de una fianza, similar a la prevista en el reglamento aduanero para los casos de usurpación de marca.

6. Examen del proyecto de Directiva

El Comité aprueba plenamente el proyecto de Directiva.

Hecho en Bruselas, el 22 de febrero de 1995.

El Presidente
del Comité Económico y Social
Carlos FERRER