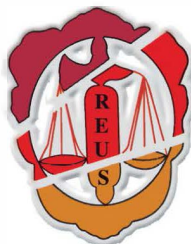


La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado

ISABEL BLANCO ESGUEVILLAS

Abogada



COLECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
TÍTULOS PUBLICADOS

Derecho de marcas y proceso penal, *Juan José Caselles Fornés* (2017).

La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado,
Isabel Blanco Esguevillas (2017).

COLECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Director
ANTONIO CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ
Abogado
Profesor de Derecho Procesal
Universidad Pontificia de Comillas

LA PROTECCIÓN JURÍDICA Y LA EFICACIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO

Isabel Blanco Esguevillas

REUS
EDITORIAL

ELZABURU
Estab 1865

Madrid, 2017

© Isabel Blanco Esguevillas
© Editorial Reus, S. A. para la presente edición
C/ Rafael Calvo, 18, 2º C - 28010 Madrid
Tfno.: (34) 91 521 36 19
Fax: (34) 91 445 11 26
E-mail: reus@editorialreus.es
<http://www.editorialreus.es>

1.ª edición REUS, S.A. (2017)
ISBN: 978-84-290-2018-2
Depósito Legal: M-35848-2017
Diseño de portada: María Lapor
Impreso en España
Printed in Spain

Imprime: Reimpventa S.L.

Ni Editorial Reus, ni los Directores de Colección de ésta, responden del contenido de los textos impresos, cuya originalidad garantizan los autores de los mismos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización expresa de Editorial Reus, salvo excepción prevista por la ley.

Fotocopiar o reproducir ilegalmente la presente obra es un delito castigado con cárcel en el vigente Código penal español.

A mi familia

PRÓLOGO

Sirvan las palabras que voy a ordenar y relatar a continuación como preámbulo de la obra de la Doctora Doña Isabel Blanco Esguevillas intitulada *La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado*. Esta obra es fruto maduro de la tesis doctoral, que en su momento defendió la precitada autora en la Universidad Carlos III de Madrid, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el mes de diciembre del año 2016. Ciertamente, que la obra que el lector tiene en sus manos es un compendio y un resumen derivado de la tesis, –que era mucho más amplia–, si bien esto no es obstáculo, al contrario, para seguir alabando el trabajo que se nos presenta. En efecto, hay que partir que ya la tesis doctoral recibió en su momento la máxima calificación y, el resultado que aquí se nos ofrece también es digno de apreciar y destacar, toda vez que la doctora hace uso de su experiencia y evolución en la resolución de los problemas que surgen en torno al diseño industrial no registrado, que no son pocos.

La obra que conozco bien por haber sido la directora de tesis, está distribuida en cuatro capítulos, donde se nos muestran, entre otros temas centrales, los antecedentes de la reglamentación del diseño industrial hasta la tutela jurídica del diseño industrial registrado y la protección del diseño industrial no registrado por la vía del derecho de autor. A estos capítulos, se les agrega la bibliografía empleada, la legislación y la jurisprudencia consultada, todo ello con una gran rigurosidad científica en el manejo de los datos y las fuentes de acceso de información, que ha manejado a la perfección la doctora.

Asimismo, en el recorrido descrito se nos reflejan una serie de propuestas *de lege ferenda* que son dignas de subrayar y que el lector tiene que tener en consideración. Estamos ante una obra que coadyuva, sin lugar a dudas, al acervo del conocimiento sobre el diseño industrial no registrado, que en ocasiones resulta ser un gran desconocido para el público en general e, inclusive, para los profesionales del sector, de ahí que este tipo de obras resulten necesarias para el fomento e incentivo de la obtención de una cultura hacia el diseño industrial.

No podemos olvidar que la Ley 20/2003, de tutela jurídica del diseño industrial supuso un gran avance en nuestra sociedad, sobre todo, si tenemos en cuenta la relevancia que en nuestro país ha adquirido y está resaltándose en torno al diseño industrial (piénsese en el sector de la moda que, cabalmente, se viene a proteger por mediación del diseño industrial no registrado). Modalidad de la propiedad industrial, que ha venido concibiéndose como el “hermano pobre” respecto a modalidades como la patente, la marca o el modelo de utilidad. Hoy en día, sin embargo, el diseño industrial se encuentra emancipado al igual que el diseño no registrado y se

emplea para cubrir muchas de las formas de los objetos y productos, que usamos de forma cotidiana y constante.

Sumado a ello, no podemos perder de vista que será el Reglamento (CE) 6/2002 de diciembre de 2001, *sobre los dibujos y modelos comunitarios*, el que vendrá a dar cabida a esta modalidad de diseño industrial no registrado y, es por ello, que resulta crucial su análisis y desarrollo, tal y como se hace en la obra que comentamos, en especial, por lo que hace a la cuidadosa selección de jurisprudencia que refleja fielmente los casos más relevantes en torno a esta institución.

Pero vuelvo a insistir que la valía de esta obra estriba en saber dar su justa medida al diseño industrial no registrado, puesto que la relevancia del diseño industrial en los últimos tiempos ya se ha puesto de manifiesto de forma reiterada. Baste observar la concepción que nos ofrecía sobre el particular el visionario Steve JOBS: “En el vocabulario de la mayoría de las personas, el diseño significa apariencia. Es decoración de interiores. Es la tela de las cortinas o la del sofá. Pero para mí, nada podría estar más lejos del significado del diseño. El diseño es el alma fundamental de una creación del hombre que termina expresándose en capas exteriores sucesivas de un producto o servicio” (Sitio de CNN Money, 24 de enero de 2000). Añadido a lo precedente, es consabido la acumulación de normativas que protege el diseño industrial registrado tanto a nivel nacional, supranacional como internacional, amén de otras legislaciones que concurren como es el Derecho de autor, Derecho de la Competencia Desleal e, inclusive, el Derecho penal.

El diseño industrial no registrado no está tan protegido, pero hay que acercarse a saber cuáles son las normas que concurren desde las más remotas hasta las más actualizadas y siempre teniendo como referente las que amparan al diseño industrial registrado. A partir de aquí se pueden obtener inferencias y crear un propio estatuto. En este camino se ha desenvuelto de forma más que correcta Isabel Blanco, persona disciplinada, minuciosa y responsable, que ha sabido –insisto– entresacar los aspectos más relevantes en torno a esta figura, que no es tan tratada dentro de la doctrina científica que se dedica al estudio del derecho de la propiedad industrial, de ahí el valor añadido que tiene esta investigación a semejanza del valor añadido que le ofrece el diseño industrial a los objetos y productos sobre los que se aplica.

En definitiva, cabe concluir con la aseveración de que el lector se encuentra ante una obra que contribuirá a enriquecer, –sin lugar a dudas–, el acervo que conforman los estudios de la propiedad industrial, sin desconocer tampoco el hecho que la autora a buen seguro ha vertido en esta obra su experiencia y paso por la EUIPO, extremo que enaltece los resultados ya comentados.

Ciertamente que tanto la autora como la obra son bienvenidos y se merecen todos los éxitos y el agradecimiento de aquellos que en algún momento nos dedicamos al análisis, estudio y debate de la propiedad industrial. Gracias.

María Isabel Candelario Macías
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad Carlos III de Madrid

RESUMEN

En un mundo globalizado donde se ha incrementado notablemente la competencia a nivel empresarial y donde la innovación, las nuevas tecnologías y la corta vida de los productos en el mercado determinan la exigencia de los consumidores, el diseño industrial en todas sus modalidades, registrado y no registrado ha adquirido una nueva perspectiva como bien intangible, en cuanto se ha visto interesado por nuestro Derecho.

La protección del diseño se rige (aparte de las disposiciones de diseño nacionales específicas) por el Reglamento de diseño comunitario de la UE (6/2002). La regulación fue el resultado de más de 10 años de discusión, que al principio se enfocaron en la protección de repuestos. Finalmente, los Estados miembros llegaron a un valioso compromiso, proporcionando protección comunitaria de dos niveles para todo tipo de diseño industrial mediante diseños no registrados y registrados.

La finalidad de los dibujos y modelos no registrados se precisa en la Exposición de Motivos del RCE al expresar que en algunos sectores se crea un gran número de dibujos y modelos que con frecuencia tienen una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección sin necesidad de cumplir los lentos trámites de registro, y para los que la duración de dicha protección tiene una importancia menor. El dibujo o modelo comunitario sería muy ventajoso para aquellos sectores en los que se crean numerosos dibujos y modelos, casi siempre de vida efímera, en períodos breves de tiempo y, de los cuales, tan sólo una parte se comercializan en su momento.

Queda claro que la intención del legislador comunitario al crear esta nueva modalidad de propiedad industrial no es otra que la de salvar o superar el vacío legal que en muchas ocasiones podrían encontrar los pioneros de dibujos o modelos industriales en estos sectores, donde la vida del producto es relativamente corta, pero ¿realmente puede afirmarse la efectividad de esta nueva figura jurídica para los titulares de dibujos o modelos comunitarios en estos determinados sectores?

Esta tesis tiene como objetivo examinar el régimen jurídico del dibujo o modelo comunitario no registrado. El problema que se plantea es el de su efectividad en la práctica. Pues entendemos, como el legislador comunitario, salva uno de los principales obstáculos referidos a este sector, el arduo y largo proceso de registro pero, sin embargo, ha pasado por alto otros inconvenientes que bien podrían operar como la causa de que estos titulares se encuentren en desamparo ante los diferentes instrumentos jurídicos existentes.

ABSTRACT

Design protection has taken on an increasingly important role in recent years, since appearance and exterior shape now play a fundamental role in the success of a product. Designs are now relevant to a wide range of products involving industry, fashion and crafts, and must be protected accordingly in order to guarantee the creator's moral and financial benefits. IP law provides a number of legal and administrative instruments aimed at protecting and rewarding the achievements of human creativity and ingenuity.

Design protection is governed (apart from specific national design provisions) by the EU Community Design Regulation (6/2002), which applies directly in all 28 member states. The regulation was the result of over 10 years of discussion, which at first focused on the protection of spare parts. The member states ultimately reached a valuable compromise, providing two-tier Community-wide protection for all kinds of industrial design through both unregistered and registered designs.

A clear advantage of the unregistered Community design is pan-EU protection of the design for three years, regardless of any formal registration or payment of fees. In particular, in fast-moving industries, registration of a new design that may be of interest for only a few years is not convenient; unregistered design protection is therefore a useful tool, offering adequate protection in the event of design counterfeiting. Nevertheless, there are also disadvantages. The limits and weaknesses of an unregistered Community design derive from the difficulties in asserting unregistered rights against counterfeiters.

This thesis aims to examine the legal regime of the unregistered community design. The problem that arises is that of its effectiveness in practice. Well, we understand, as the community legislator, saves one of the main obstacles referred to this sector, the long and arduous registration process, however, has overlooked other inconveniences that could well operate as the cause of these headlines are in helplessness before the different existing legal instruments.

ÍNDICE

CAPÍTULO I.

1. ANTECEDENTES.....	17
2. PROTECCIÓN A TRAVÉS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	17
2.1. DESDE SUS ORÍGENES HASTA 1929	17
2.2. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL	20
2.3. DESDE QUE ESPAÑA FORMA PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA HASTA LA ACTUALIDAD.....	21
2.3.1. <i>Directiva 98/71 CE, de 13 de octubre, sobre la protección jurídica de dibujos y modelos industriales</i>	22
2.3.2. <i>El Reglamento 6/2002 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.....</i>	24
2.3.3. <i>La Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial.....</i>	27
2.3.4. <i>Propuesta de 2004 de modificación de la Directiva 98/71 CE sobre protección jurídica de los dibujos y modelos.....</i>	30
2.3.5. <i>Los diferentes reglamentos modificados gracias a la adhesión de la UE al acta de Ginebra del Arreglo de la Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales.....</i>	30
2.3.6. <i>Real Decreto 1431/2008 de 29 de agosto, por el que se modifican determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad industrial.....</i>	31
2.3.7. <i>Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible</i>	32
2.3.8. <i>Propuesta del Código de Comercio 2013.....</i>	33
3. LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES A TRAVÉS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	33
3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS	33
3.2. LA INTERRELACIÓN ENTRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL	34

3.3. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.....	36
3.3.1. <i>Antecedentes en la legislación española</i>	36
3.3.2. <i>Antecedentes legislativos a nivel internacional</i>	40
3.3.3. <i>Antecedentes legislativos a nivel Europeo (Directiva 2004/48/CE)</i>	44

CAPÍTULO II.

1. CONCEPTO	47
1.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL EN EL DERECHO ESPAÑOL	47
1.2. CONCEPTO DE DIBUJO O MODELO COMUNITARIO.....	54
1.2.1. <i>Noción Positiva</i>	55
1.2.2. <i>Noción Negativa</i>	63
2. NATURALEZA JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL	75
2.1. TEORÍA DE LOS BIENES INMATERIALES.....	75
2.2. NATURALEZA HÍBRIDA DEL DISEÑO COMUNITARIO NO REGISTRADO Y LA CONCEPCIÓN DE UN SISTEMA “SUI GENERIS”	76
3. REQUISITOS DE PROTECCIÓN LEGAL	85
3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS	85
3.2. LA NOVEDAD.....	89
3.2.1. <i>Alcance del requisito de la novedad en las diferentes legislaciones europeas anterior al proceso de armonización</i>	89
3.2.2. <i>Análisis del requisito de novedad contenida en el Reglamento 6/2002</i>	92
3.3. EL CARÁCTER SINGULAR.....	100
3.3.1. <i>Impresión general diferente</i>	101
3.3.2. <i>El elemento subjetivo: el usuario informado</i>	106
3.3.3. <i>El grado de libertad del autor</i>	109
3.2. JUICIO COMPARATIVO DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN.....	110
3.3. LA COMPATIBILIDAD DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN DE LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS Y EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) ...	111
3.4. EFICACIA DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN LEGAL DEL DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO.....	112

CAPÍTULO III.

1. LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL	115
1.1. CONTENIDO Y DURACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO FRENTE AL DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO	115
1.1.1. <i>Contenido y duración del diseño industrial registrado</i>	116
1.1.2. <i>Contenido y duración del diseño industrial no registrado</i>	117
1.2. EL <i>IUS PROHIBENDI</i> DEL DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO	118

1.2.1. <i>Actos de utilización comprendidos en el ius prohibendi del diseño industrial registrado y no registrado</i>	118
1.2.2. <i>Determinación del alcance de protección del diseño industrial no registrado</i>	121
1.3. LÍMITES DEL DERECHO CONFERIDO POR EL DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO	126
1.3.1. <i>Límites generales</i>	126
1.3.2. <i>Límites específicos</i>	127
1.4. EL DISEÑO INDUSTRIAL COMO OBJETO DE PROPIEDAD	130
1.4.1. <i>Cesión de derechos</i>	130
1.4.2. <i>Licencias de derechos</i>	132

CAPÍTULO IV.

1. LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO POR LA VÍA DEL DERECHO DE AUTOR	133
1.1. LA CONEXIÓN ENTRE DISEÑO INDUSTRIAL Y OBRA DE ARTE APLICADA A LA INDUSTRIA	133
1.2. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS	135
1.2.1. <i>El criterio de la reproducción mecánica y funcionalidad aplicativa</i>	135
1.2.2. <i>El criterio de la accesoriidad</i>	135
1.2.3. <i>El criterio del mérito artístico</i>	136
1.2.4. <i>El criterio basado en la persona del creador</i>	136
1.3. LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN	136
1.4. EL PRINCIPIO DE ACUMULACIÓN COMUNITARIO	138
1.5. LA DUALIDAD DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACUMULADA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA.....	142
1.5.1. <i>Principio de acumulación absoluta</i>	142
1.5.2. <i>Principio de acumulación parcial</i>	146
1.6. LA TUTELA DEL DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO POR EL DERECHO DE AUTOR	164
1.7. LA NULIDAD DE UN DISEÑO INDUSTRIAL POR UN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ANTERIOR	166
2. LA PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES DE FORMA A TRAVÉS DEL DERECHO DE MARCAS	169
2.1. REGULACIÓN DEL DERECHO DE MARCAS.....	169
2.2. EL PRINCIPIO DE ACUMULACIÓN	170
2.3. REQUISITOS: REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y CARÁCTER DISTINTIVO	172
2.3.1. <i>Representación gráfica</i>	172
2.3.2. <i>Carácter distintivo</i>	173
2.4. PROHIBICIONES.....	176
2.4.1. <i>Prohibiciones absolutas</i>	176
2.4.2. <i>Prohibiciones relativas</i>	193

2.5. LAS RELACIONES Y CONFLICTOS ENTRE LAS MARCAS Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES	198
2.5.1. <i>Solicitud como diseño de una marca registrada</i>	198
2.5.2. <i>Solicitud como marca de un diseño anterior</i>	201
3. DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO Y MODELO DE UTILIDAD	202
3.1. NOVEDADES RESPECTO A LA NUEVA LEY 24/2015	202
3.2. EL MODELO DE UTILIDAD	203
3.2.1. <i>Concepto</i>	203
3.2.2. <i>Requisitos</i>	204
3.3. LA PROBLEMÁTICA “ZONA DE CONTACTO” ENTRE EL DISEÑO INDUSTRIAL Y EL MODELO DE UTILIDAD.....	205
BIBLIOGRAFÍA	215
JURISPRUDENCIA	223
LEGISLACIÓN.....	229

ABREVIATURAS

AA. VV.	Varios autores
AAVV	Autores Varios
AC	Aranzadi Civil
ADI	Actas de Derecho Industrial
ADPIC/TRIPS	Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
AIPPI	The International Association for the Protection of Intellectual Property
AP	Audiencia Provincial
BOE	Boletín Oficial del Estado
CE	Constitución Española
CEE	Comunidad Económica Europea
DCE	Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección de dibujos y modelos
DOCE	Diario Oficial de la Comunidad Europea
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
ED	Editorial
EEE	Espacio Económico Europeo
EEUU	Estados Unidos
EPI	Estatuto de Propiedad Industrial
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
JIPLP	Journal Intellectual Property Law and Practice
JMC	Juzgado de Marca Comunitaria
LDI	Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas
LO	Ley Orgánica
NAFTA	North American Free Trade Agreement
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI/WIPO	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PIBD	Propriété Industrielle Bulletin Documentaire

PPDI	Plan de Promoción del Diseño Industrial
PYME	Pequeña y Mediana Empresa
RCE	Reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios
RDC	Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución
RDM	Revista de Derecho Mercantil
RDPI	Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle
RGD	Revista General de Derecho
RGLJ	Revista General de Legislación y Jurisprudencia
RIPIA	Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique
RMC	Revue du Marché et de l'Union
RO	Real Orden
RXG	Revista Xurídica Galega
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TGUE	Tribunal General de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TRLP	Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
TS	Tribunal Supremo
TUE	Tratado de la Unión Europea
UE	Unión Europea
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

CAPÍTULO I.

ANTECEDENTES DEL DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO

1. Antecedentes

En el primer capítulo se realiza un estudio exhaustivo sobre los antecedentes legislativos del diseño industrial desde sus orígenes hasta nuestros días. Esta evolución comprende los antecedentes en materia de protección a través de la propiedad industrial y derechos de autor.

2. Protección a través de la Propiedad Industrial

2.1. Desde sus orígenes hasta 1929

Desde una perspectiva genérica, la propiedad industrial está integrada máxime por tres modalidades: las invenciones industriales (patentes), los signos distintivos (marcas) y las formas estéticas de la industria (diseños industriales). Sobre esta última modalidad, aunque nuestro legislador ha optado por el término unitario de diseño, en el ámbito comunitario se concibe terminológicamente como dibujos y modelos comunitarios. El término dibujo, reservado para aquellas formas estéticas bidimensionales y modelo, para todas aquellas tridimensionales.

Dentro de las vías de protección de estos derechos exclusivos, se encuentra la otorgada por el régimen de la propiedad industrial, constituida por los diferentes textos legislativos en materia de patentes, marcas y diseños industriales.

En relación con las invenciones industriales, el registro de la primera patente fue otorgada al conocido escultor, arquitecto y orfebre, Filippo Brunelleschi en 1421 en Florencia, quien obtuvo el derecho exclusivo por un periodo de 3 años sobre la manufactura de una barca de transporte con un engranaje de elevación. Años más tarde, el 9

¹ Vid. sobre el particular, *in extenso*, DI CATALDO, V., *Manuale di diritto industriale*. Madrid: Giuffrè, 2009.

de marzo de 1474, se dicta en Venecia la primera Ley de patentes (*Statuto dei brevetti*)¹. Nace con el objetivo de defender a los inventores, considerados como una fuente importante de ingresos en la ciudad y establece en pocas líneas todas las características que una patente debe poseer, otorgando incluso hasta 100 privilegios para las diferentes invenciones. Sobre la finalidad del sistema veneciano, Guillermo ESTEBAN VIDAURRETA² apunta en su tesis doctoral la similitud que dicho sistema guarda con el actual, concretamente con el sistema internacional de patentes y los *Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio* (ADPIC).

En nuestro Derecho, la primera manifestación de patente se produce con la Real Cédula de privilegio de invención en agosto de 1522. Se concede un derecho en exclusiva ilimitado temporalmente sobre un nuevo instrumento que permite la navegación de los navíos en determinadas circunstancias climatológicas. A esta Real Cédula de 1522 le sucedieron otras, tales como, la Real Cédula de 1777, 1793 y 1799. Estas últimas, sin embargo, siguieron el modelo veneciano de patente y establecieron un derecho en exclusiva con un límite temporal de 10 años³.

Por lo que respecta a los dibujos y modelos industriales, los antecedentes nacionales son mucho más recientes. Como bien se ha explicado, el término dibujo corresponde a formas estéticas de carácter bidimensional, mientras que los modelos obedecen a rasgos tridimensionales. En este sentido, debemos constatar que los primeros textos legislativos sobre la materia se redactaron de manera autónoma a pesar de que con el decurso del tiempo se unificaran. Así, la primera declaración relativa a los dibujos industriales la encontramos en una Ordenanza del Consulado de Lyon que data de 1711, mientras que la referida a los modelos industriales se remonta a 1702, con la llamada “sentencia de policía”.

Se vislumbra, como los primeros textos legislativos en materia de modelos industriales en España aparecen en el siglo XIX, tal y como pone de manifiesto el profesor OTERO LASTRES⁴: “En la legislatura, de 1882-1883, el Gobierno sometió a las Cortes un proyecto de ley sobre la propiedad de marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de dibujos o modelos industriales para las provincias de Ultramar.

² ESTEBAN VIDAURRETA, G., de cómo el criterio utilitarista de justificación primó en los albores del sistema de patentes. *Estudio de casos: Inglaterra, EE.UU y Francia. (Desde el Medievo hasta la primera revolución industrial)*, 2010. En su estudio, realiza una comparación clara de los puntos que comparten ambas legislaciones y al mismo tiempo de los puntos contrapuestos que se dan en cada una de ellas. Por lo que respecta a las similitudes de la ley de patentes de 1474 y los actuales Acuerdos sobre derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) cabe resaltar las nociones de novedad, originalidad y carácter industrial que aparecen en el *statuto dei brevetti* se repiten de nuevo en la redacción del artículo 27 de ADPIC; “...las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial...”. Otra de las similitudes entre ambas legislaciones es la limitación de la patente en el tiempo, la única diferencia es que la ley de 1474 lo establece con un máximo de 10 años, mientras que en los acuerdos ADPIC se establece por un mínimo de 20 años. Similitudes que vuelven a aparecer por lo que respecta al uso público de las patentes y a su divulgación.

³ SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., *Legislación histórica sobre propiedad industrial: 1759-1929*. Madrid: Oficina española de patentes y marcas, 1996. Estas cédulas se encuentran en el archivo general de Simancas, cámara de castilla, libro de cédulas nº 49, folios 336 y 337.

⁴ OTERO LASTRES, J.M., *El modelo industrial*. Madrid: Montecorvo, 1977, pp. 267 y 337.

Aunque en la sesión 26 de abril de 1883 fue aprobado sin discusión por el Congreso de los diputados, este proyecto no llegó a convertirse en Ley. Antes de que el proyecto pudiese cumplir los trámites necesarios para llegar a ser Ley, razones de urgencia llevaron a la promulgación del Real Decreto de 21 de agosto de 1884⁵.

Paralelamente a estos textos legislativos nacionales sobre la propiedad industrial, se gestaban ya a nivel internacional dos convenios en los que España era parte contratante; por una lado, el Convenio de 19 de junio de 1882, –un convenio entre España y Estados Unidos de América relativo a marcas de fábrica, que aseguraba recíprocamente la protección de las marcas y el comercio– y, por otro, el Convenio de París, firmado el 20 de marzo de 1883, que sienta las bases de la protección de la propiedad industrial. Posteriormente, como consecuencia de lo establecido en el artículo 11 del Convenio de París de 1883⁶, se promulgó el Real Decreto de 16 de agosto de 1888, para así poder cumplir lo allí establecido.

Sin embargo, deben transcurrir catorce años para que se promulgue la primera Ley Española de Propiedad Industrial, de 16 de Mayo de 1902, donde se protege por primera vez los modelos industriales, equiparando dicha protección a la de las marcas. Esto fue considerado por el profesor OTERO LASTRES como una crítica negativa a la Ley promulgada en 1902⁷. A ésta, le sucedieron los reglamentos para la ejecución de la Ley de propiedad Industrial. El primer reglamento publicado, data de 12 de junio de 1903 y un segundo reglamento de 15 de enero de 1924. Si bien es cierto, el primero de los reglamentos no contiene una modificación relevante y mucho menos hace desaparecer la crítica negativa de la que hablaba OTERO LASTRES, pues sigue sin diferenciar en cuanto a su protección las marcas y los modelos industriales, limitándose exclusivamente a disipar las dudas sobre si el Registro de la Propiedad Industrial debía llevar a examen o no, la novedad del modelo. Caso bien distinto es lo que manifiesta el reglamento posterior, donde por primera vez se regulan por separado las marcas, en el título III (De las marcas) y los modelos industriales, en el título V (De los modelos y dibujos).

⁵ Las razones de urgencia se pueden contemplar en el preámbulo del Real Decreto de 21 de Agosto 1884 donde se establece: “Grande Señor es la necesidad de que desaparezca la confusión y vaguedad que hace tiempo se dejar notar sobre la importante cuestión de las marcas industriales en las provincias de Ultramar, y no menos el deseo que la opinión muestra por que se proteja de una manera eficaz la industria de la elaboración del tabaco en nuestras dos Antillas. En ambas es urgente concluir de una vez la inseguridad que el actual orden de cosas ocasiona ...”

⁶ El artículo 11 del Convenio de 20 de Marzo de 1883, firmado en París, para la protección de la propiedad industrial, con sus sucesivas revisiones establece: (Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales)

1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.

2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del *Artículo 4*. Si, más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.

3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.

⁷ OTERO LASTRES, J.M., *El modelo industrial*, *Op.cit*, p. 272.

Ulteriormente, la regulación de los diseños industriales vendrá impuesto por el Estatuto sobre la Propiedad Industrial, de 30 de abril de 1929⁸, (de aquí en adelante EPI), aprobado por el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, (texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931). Este Estatuto ha sido muy relevante, pues ha estado vigente durante más de siete décadas exclusivamente para los modelos y dibujos industriales. Respecto a la regulación anterior, el EPI introduce importantes modificaciones, relacionadas con los derechos de exclusiva y la duración de los mismos. Mientras que la Ley de 1902 preveía en su artículo 51 una duración máxima de registro de 20 años para los dibujos y modelos industriales, el EPI reduce esta protección a 10 años e incluye nuevas figuras jurídicas, tales como los modelos artísticos y los modelos de utilidad. Finalmente, con la publicación de la Constitución española, en su artículo 33 se reconoce el derecho a la propiedad.

2.2. Antecedentes a nivel Internacional

A la protección nacional sobre los derechos de propiedad industrial hay que añadir la que nos ofrece el sistema comunitario y los convenios internacionales. En relación con estos convenios internacionales y su importancia con el comercio internacional son destacadas las labores de dos organizaciones internacionales: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), respectivamente.

La OMPI, además de ser patrocinadora del Convenio de París de 1883 y del Convenio de Berna de 1886, donde en su artículo 2, apartado 7º, da cabida a los dibujos y modelos industriales⁹, hay que agregar, como apunta la profesora CANDELARIO MACÍAS¹⁰, los Arreglos de la Haya de 1925¹¹ y de Locarno de 1968 y sus sucesivas modificaciones, que analizaremos en relación con la Unión Europea y España. En este sentido, debemos apuntar que no es hasta el 23 de diciembre de 2003 cuando entra en vigor en España el Acta de Ginebra (1999) del *Arreglo de la*

⁸ Gaceta núm.138, de 18 de Mayo de 1902.

⁹ En este sentido artículo 2. Del Convenio de Berna de 1886: Obras protegidas:1. «Obras literarias y artísticas»; 2. Posibilidad de exigir la fijación; 3. Obras derivadas;4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6. Obligación de proteger; beneficiarios de la protección;7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales;8.Noticias...(7) “Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas”.

¹⁰ CANDELARIO MACÍAS, Mª L., *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*. País Vasco: Eurobask, 2007, pp. 57 a 60.

¹¹ Arreglo de la Haya del 6 de noviembre de 1935 sobre el depósito internacional de dibujos o modelos industriales, revisado en Londres el 2 de junio de 1934 (BOE nº. 114/1956, de 23 de abril de 1956). <http://www.wipo.int/hague/es/legal-texts/>. Última modificación del Arreglo de la Haya, Reglamento Común relativo al Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya (texto en vigor el 1 de enero de 2015).

