

REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO INDUSTRIAL

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Alcalá

Resumen: El presente estudio analiza el concepto de diseño industrial y sus posibles sistemas de protección. Entre otras cuestiones de interés que se abordan, se encuentra la del concepto legal de diseño y la delimitación del mismo frente al diseño artístico y frente a la invención protegible como modelo de utilidad. Asimismo se analizan las distintas opciones para la protección del diseño industrial y, al respecto, la Directiva y la opción de la Ley española del Diseño, que acoge el sistema de la acumulación restringida.

Palabras clave: Diseño industrial, Concepto y delimitación, Sistemas de protección.

Abstract: The article analyzes the concept of industrial design and the several systems for its protection. Among other important questions, the article focuses on the legal concept of design and the differences with the art designs and the utility model. Also, the different systems for protecting industrial designs are debated, considering the Directive and the option followed by the Spanish law of design, which establishes the system of the restrictive accumulation.

Keywords: Industrial design, Concept and delimitation, Systems of protection.

Sumario: 1.- Introducción. 2.- El concepto de diseño industrial: 2.1.- Planteamiento. 2.2.- La definición legal de diseño: A.- Concepto

legal de diseño. B.- Los productos en los que puede hacerse sensible al diseño. C.- Delimitación frente al diseño artístico y frente a la invención protegible como modelo de utilidad. 3.- El sistema de protección: 3.1.- Planteamiento de la cuestión. 3.2.- Análisis de las distintas opciones. 3.3.- La Directiva y la opción de la Ley española del Diseño: el sistema de la acumulación restringida.

1. INTRODUCCIÓN

Creo que no exagero nada si afirmo que el Diseño es el derecho de propiedad industrial más complejo de todos. Entre otras razones, porque, al contrario de lo que sucede con las demás modalidades de la propiedad industrial, esta figura tiene todavía sin resolver problemas tan importantes y básicos como la delimitación del objeto protegido y la determinación de su sistema de protección.

En cuanto al objeto protegido, el problema se plantea porque una misma creación de forma puede ser protegida, a la vez, no sólo por varios derechos de propiedad industrial diferentes, sino también por el derecho de autor. Un ejemplo permite aclarar lo que antecede: piénsese en la conocida botella que creó Salvador Dalí para el brandy de la marca “Conde de Osborne”: nadie discute que se trata de una obra de arte aplicado a la industria, pero también es indiscutible que puede originar un diseño industrial y hasta una marca tridimensional. Lo cual obliga al intérprete a delimitar las notas conceptuales de cada una de las figuras jurídicas a que puede dar lugar esa única y misma creación de forma. La naturaleza híbrida del diseño, que está situado entre la propiedad industrial y el derecho de autor, exige la difícil tarea de perfilar no solo los rasgos específicos de cada una de las figuras a que puede dar lugar una única y misma creación de forma, sino también las zonas comunes que pueden llegar a compartir.

Si desde la perspectiva de la delimitación del objeto protegido nos trasladamos a la del sistema de protección, la principal cuestión que se suscita es la de averiguar si las distintas normas que protegen esa misma creación recaen sobre los mismos o distintos elementos de la creación de forma y si dichas normas deben aplicarse simultánea o sucesivamente. Si pensamos en el ejemplo expuesto de la botella de Dalí, se trata de determinar si para proteger esta creación pueden acumularse el derecho de autor, que le es aplicable en su dimensión de obra de arte aplicado, y, dentro de la propiedad industrial, la ley específica del diseño porque no cabe

ninguna duda de que la botella lo es, y la ley de marcas en su condición de marca tridimensional, cuestión ésta que tampoco parece dudosa.

Pues bien, aunque podría extenderme sobre otros puntos, en el breve espacio de tiempo de que dispongo, voy a efectuar algunas reflexiones sobre estas dos cuestiones que me atrevo a calificar como las más problemáticas y, tal vez, las más interesantes de la compleja figura del diseño.

Antes de finalizar estas palabras introductorias, permítanme una última indicación: como el derecho sobre el diseño está armonizado, en una buena parte, con el derecho comunitario europeo, su análisis implicará recordar también las líneas esenciales del derecho comunitario europeo sobre la materia.

2. EL CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL

2.1. Planteamiento

En la Exposición de Motivos de la Ley vigente española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, se afirma que “el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación”. Y se señala también que el bien jurídicamente protegido es “el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial”.

Como puede fácilmente advertirse, en estos dos pasajes de la Exposición de Motivos de la Ley española se indica sintéticamente qué es el diseño y cuál es su finalidad. Según el legislador español, el diseño es una creación producida en la forma de un producto (esto es lo que significa “innovación formal”) que se materializa en las características de su propia apariencia o de su ornamentación. En cuanto la finalidad del diseño, consiste en conferir al producto un valor añadido desde el punto de vista comercial. O dicho de otra manera, el diseño hace el producto estéticamente más atractivo para el consumidor y, por tanto, más vendible.

El Legislador español, que sigue en este punto al Legislador comunitario europeo, parte de una concepción muy amplia y moderna del diseño. Así, desde el punto de vista de la creatividad, el diseño abarca tanto las innovaciones formales estéticas que hacen que el producto reciba el valor añadido comercial que implica la figura, como las que están dotadas de un elevado nivel creativo y de originalidad. Y, desde la óptica de su finalidad, la figura comprende los diseños que tienen carácter estético u ornamental, los diseños funcionales, y los que son, a la vez, ornamentales y funcionales, excluyéndose en todo caso del ámbito de protección del

diseño las características formales que vengan exclusivamente impuestas por su función técnica.

Pues bien, esta doble referencia, que está presente de manera inevitable en la moderna concepción del diseño, a lo “ornamental” y a lo “funcional” pone de manifiesto que el diseño guarda estrecha relación con otros dos ámbitos: el de la propiedad intelectual y el de las creaciones técnicas, especialmente el modelo de utilidad.

En efecto, cuando en la óptica de lo ornamental, el diseño desemboca en una apariencia con un grado elevado de creatividad y de originalidad, surge la “obra de arte aplicado o diseño artístico” y con ella la cuestión de deslindar el diseño ordinario de esta figura de la “obra de arte aplicado o diseño artístico”. A su vez, cuando desde la óptica de la funcionalidad, el diseño cristaliza en una forma fuertemente condicionada por la función técnica se entra en los confines de las creaciones puramente técnicas, lo cual obliga a deslindar el diseño del modelo de utilidad.

Por lo tanto, el análisis del concepto de diseño no debe limitarse al estudio de la definición de “diseño”, sino que hay que completarlo con dos referencias, aunque sean escuetas, a los dos ámbitos con los que está estrechamente relacionado, para delimitar, de una parte, el diseño ordinario y diseño artístico y, de otra, el diseño y el modelo de utilidad.

2.2. La definición legal de diseño

Desde un punto de vista estructural, el Legislador español, obligado por la Directiva Comunitaria 98/71/CE, en lugar de formular el concepto de la figura a través de una definición unitaria del diseño, ofrece, en el artículo 1.2 de la nueva Ley, tres conceptos: el de “diseño”, el de “producto” y el de “producto complejo”. De estos tres conceptos el que fija, en rigor, las rasgos conceptuales de la figura es el contenido en la letra a). Las otras dos definiciones, más que a ofrecer las notas conceptuales del diseño, contienen determinadas previsiones sobre los soportes físicos a los que puede incorporarse el diseño.

A.- Concepto legal de diseño

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

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

(A).- Los términos “aspecto” o “parecer”, que son las expresiones que delimitan, en parte, la acepción gramatical de la palabra “apariencia”, vienen referidos, ya sea a la totalidad de un producto o solo de una parte del mismo.

Pero la Ley precisa más, e indica que la apariencia protegible de un producto o de una parte del mismo, **ha de derivarse**, además, de cualquier característica del producto mismo o de su ornamentación. Y añade que tal característica conformadora de la apariencia puede proceder de *las líneas, los contornos, los colores, la forma, la textura e incluso los materiales del producto en sí o de su ornamentación*. Esta enumeración tiene carácter enunciativo y no limitativo, como pone de relieve el empleo de la expresión “en particular”. Lo cual permite afirmar que la característica de la apariencia protegible como diseño podría, en principio, derivarse de otros elementos del producto o de su ornamentación, como, por ejemplo, el brillo u otros efectos de luz, que no están expresamente mencionados en la definición legal. Otra precisión que debe efectuarse es que, aunque no lo dice expresamente la letra a) del apartado 2 del artículo 1, un diseño puede consistir en características resultantes de varios de estos elementos a la vez. Es decir, un diseño puede consistir en la apariencia de un producto derivada conjuntamente de una especial disposición de líneas, de colores y de ornamentación.

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

partes o componentes de los productos complejos y no a la apariencia de los productos globalmente considerados.

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

B.- Los productos en los que puede hacerse sensible el diseño

Tal vez por el deseo de precisar a qué soportes materiales puede incorporarse el diseño, el Legislador español ofrece en las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 1 las definiciones de dos soportes materiales: la de “*producto*” y la de “*producto complejo*”.

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

b).- Y la letra c) del artículo 2 define el “*producto complejo*” como: “*un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto*”. De acuerdo con esta disposición, el diseño puede plasmarse también en un producto “*complejo*”, consiste en un artículo industrial o artesanal, constituido por múltiples componentes que presentan las características de que son armables, desmontables y reemplazables.

C.- Delimitación frente al diseño artístico y frente a la invención protegible como modelo de utilidad

Hasta aquí se ha analizado el concepto legal de diseño que contiene la letra a) del apartado 2 del artículo 1 de la Ley. Pero, para tener una idea acabada de la figura es preciso completar lo anterior con una doble delimitación. De un lado, hay que deslindar el diseño propiamente dicho de la “obra de arte aplicado a la industria” o “diseño artístico”, con lo que se trazan los límites entre la creación protegible exclusivamente como “diseño” y la obra protegible además por el derecho de autor o propiedad intelectual. De otro lado, hay que deslindar la creación protegible como diseño respecto de la creación protegible como modelo de utilidad, con lo cual se marcan las fronteras entre las creaciones estéticas y las creaciones técnicas.

a).- El diseño ordinario y el diseño artístico

Como decía con anterioridad, aunque la Ley de Diseño tiene por objeto regular la figura del “diseño ordinario”, contiene, sin embargo, una referencia expresa a un tipo de creación, que, además de ser protegible como diseño, puede beneficiarse también de la protección del derecho de autor. A esta creación se refiere la mencionada Disposición Adicional Décima de la Ley con la denominación de “obra artística”, conocida también con el nombre de “obra de arte aplicado a la industria”. La importancia de deslindar esta figura respecto del diseño ordinario es evidente, ya que el diseño ordinario sólo puede ser protegido por la propiedad industrial, mientras que el diseño artístico es protegible, en todo caso, por la ley de la propiedad intelectual y si reúne los requisitos exigidos por la Ley del Diseño.

En efecto, como dispone el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI), “son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas;... e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos y bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas”.

Pues bien, como ya expuse más ampliamente en otro lugar (vid. OTERO LASTRES, *El Modelo Industrial...cit.* pp. 384 y ss), existen dos criterios diferentes para delimitar el diseño ordinario y la obra de

arte aplicado o diseño artístico: los cualitativos y los cuantitativos. Los primeros se basan, fundamentalmente, en que entre el diseño y la obra de arte aplicado existe una diferencia en cuanto a su naturaleza, que se manifiesta, según sus partidarios, en un doble sentido. De una parte, en que mientras las obras de arte aplicado poseen un carácter representativo con independencia de su soporte material, los diseños carecen de este carácter cuando se prescinde del producto en el que se han plasmado. Y, de otra parte, en que la explotación industrial tiene distinto significado en ambos tipos de creación. Así, en el diseño, el original y las reproducciones tiene el mismo valor, mientras que en la obra de arte aplicado el original tiene mucho más valor que las reproducciones.

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

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

Así pues, en la Ley española, el diseño ordinario se delimita frente a la obra de arte aplicado sobre la base de un criterio de tipo cuantitativo referido al grado de creatividad y originalidad. El diseño ordinario debe ser resultado de la actividad humana y fruto de un acto de creación, sin que se exija un nivel mínimo determinado de creatividad. Como dice la Exposición de Motivos de la Ley “*el diseño se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto*”

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

b).- El diseño y el modelo de utilidad

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

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

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

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

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

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

El criterio de la multiplicidad de las formas. Según este criterio, existe una disociación (separabilidad) entre la forma del objeto y el resultado industrial, si un objeto puede adoptar múltiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado técnico. En otras palabras, cuando es posible obtener el mismo resultado utilizando diversas formas, estas formas son independientes -es decir, separables- del resultado técnico alcanzado.

El criterio de la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado por éste producido. Según este criterio, una forma ha sido concebida en razón de su carácter utilitario y es inseparable, cuando modificando la forma se cambia el resultado producido por la misma. En cambio, una forma es separable del efecto técnico producido por la misma, si al variar esta forma no se modifica la función que cumple el correspondiente objeto. Existirá, pues, separabilidad entre la forma y el resultado técnico cuando variando la forma permanece inalterable el resultado técnico producido.

En resumen, si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, las características de apariencia funcionales, pero no necesarias, podrán ser protegidas como diseño industrial. Por el contrario, si en una apariencia funcional, la forma es inseparable de la función técnica, la creación de forma no podrá ser protegida en modo alguno como diseño industrial, por prohibirlo el artículo 11.1 de la Ley. Pero tal creación de forma podrá ser amparada por un derecho de modelo de utilidad cuando reúna los requisitos de novedad y actividad inventiva que exige la Ley de Patentes.

3. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN

3.1. Planteamiento de la cuestión

Esta es una de las cuestiones más debatidas del Derecho de Diseños y en la misma se vuelve a plantear el problema de la naturaleza jurídica de la figura. Para ver con mayor claridad los perfiles del sistema de protección, conviene distinguir, en principio, entre tres tipos de creaciones:

- Las obras plásticas puramente artísticas. Esto es: obras de arte destinadas a la contemplación, reproducidas en un único ejemplar o en ejemplares limitados y cuya finalidad última es aumentar los bienes de tipo cultural de la sociedad.
- Las obras de arte aplicadas a la industria. Esto es: obras de arte, de la misma naturaleza que las anteriores, pero que presentan la

singularidad de que son destinadas a incorporarse en múltiples objetos industriales con el fin de aumentar su valor estético y comercial.

- Los diseños, propiamente dichos, que son creaciones de forma de carácter estético que hacen los productos más atractivos para el consumidor, pero que carecen del nivel artístico propio de los otros dos tipos de obras.

Pues bien, para proteger estas tres clases de creaciones se han ideado tres sistemas diferentes, a saber: el de la no acumulación, el de la acumulación absoluta, y el de la acumulación restringida (sobre el sistema de protección de los diseños industriales, vid. OTERO LASTRES, “El Modelo... cit. pp.105 y ss). Veamos sucintamente estos tres sistemas.

a).- El sistema de la no acumulación

Este sistema se basa en que no cabe acumular la protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. De tal manera que si existe una obra de arte plástica, es el autor el que debe decidir su destino y, con éste, la protección. Así, si el destino es industrial, la creación, aunque tenga nivel artístico, sólo puede ser protegida a través de la propiedad industrial. En cambio, si el destino es la no reproducción industrial en ejemplares ilimitados, entonces la protección que corresponde es la de la propiedad intelectual, siempre que la obra reúna el requisito de la “disociación”.

b).- El sistema de la acumulación absoluta

Este sistema se basa en la “teoría de la unidad del arte” que puede formularse así: ante la imposibilidad de encontrar un criterio que permita distinguir cuando una creación es una obra de arte y cuando no lo es, se proclama que “el arte es uno y todo es arte”. Por lo cual, toda creación de forma está protegida por la propiedad intelectual por el solo hecho de su creación. Si, además, su titular solicita y obtiene el registro como diseño industrial, entonces dicha creación recibe la doble protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial.

c).- El sistema de la acumulación restringida

Según este sistema, las obras de arte puro están protegidas por la propiedad intelectual, los diseños por su regulación específica de la propiedad industrial, y la categoría intermedia de las obras de arte aplicadas a la industria, por ambas legislaciones. Lo característico, pues, de este sistema,

frente al anterior, es que sólo una categoría de obras, las de arte aplicado a la industria, se benefician de la doble protección, siempre que, claro está, se solicite para la obra de arte aplicado el registro como diseño.

Si dejamos de lado el sistema de la no acumulación, porque, como veremos más adelante, ha sido abandonado por la Directiva Comunitaria 98/71/CE, en los otros dos sistemas rige el principio de la “acumulación” de las protecciones de la propiedad intelectual y de la ley específica de diseños.

Se dice que hay “acumulación” cuando idénticos elementos estéticos de una creación de forma, considerada como conjunto inseparable, son protegidos simultáneamente por varias legislaciones. Porque si en una misma creación unos elementos son protegidos por una ley y otros por otra, no hay protección acumulada, sino protección concurrente. De la misma manera, si el titular de la creación no puede invocar las leyes que la protegen al mismo tiempo, sino primero una y después otra, la protección tampoco es cumulativa, sino sucesiva.

Pues bien, el problema de la acumulación puede plantearse a partir de las dos siguientes conclusiones.

La primera es que en el sistema de acumulación, sea absoluta o restringida, nadie discute que una obra de arte aplicada o diseño artístico es protegida por la propiedad intelectual por el solo hecho de su creación. Si, además, esta creación reúne los requisitos de protección exigidos por la ley del diseño, tal creación puede ser también registrada y protegida como diseño.

La segunda conclusión es que toda creación que reúna los requisitos exigidos por la ley del diseño puede beneficiarse de la protección específica prevista en esta ley.

La cuestión está, por tanto, en determinar si cualquier diseño es, sin más, una obra en el sentido de la propiedad intelectual protegible por ésta por el solo hecho de su creación. Para los partidarios de la acumulación absoluta, todo diseño es en sí mismo una obra de la propiedad intelectual protegible por esta normativa por el sólo hecho de su creación. Por el contrario, para los partidarios del sistema de la acumulación restringida solamente las obras de arte aplicado o diseños artísticos son protegibles por la propiedad intelectual y por la ley del diseño. En consecuencia, los diseños ordinarios no pueden beneficiarse de la protección de la legislación de propiedad intelectual, sino únicamente de la que les dispensa su ley específica.

3.2. Análisis de las distintas opciones

Como decía anteriormente, el punto relativo al sistema de protección es, sin duda, uno de los que puede suscitar mayores discusiones. Entre otras razones, porque la determinación del sistema de protección implica una toma de posición sobre la propia naturaleza jurídica de la figura y repercute extraordinariamente en temas tan importantes como la obligatoriedad del registro o la duración de la protección.

Antes de pronunciarse a favor de un determinado sistema de protección, parece conveniente reflexionar sobre una serie de cuestiones que tienen una relevancia decisiva para valorar las consecuencias a las que conducen.

(i) La primera cuestión a tener en cuenta reside en las importantes diferencias que existen entre la protección que otorga la propiedad intelectual y la que confiere la propiedad industrial a las creaciones industriales (patente, modelo de utilidad y diseño industrial). De entre ellas, conviene recordar las cuatro siguientes. En primer lugar, el hecho generador de la protección por la propiedad intelectual es el hecho de la creación de la obra, sin que dicha protección esté subordinada al registro de la obra en ninguna oficina pública. Por el contrario, en la propiedad industrial el derecho se otorga al creador o causahabiente del creador que primero solicite su registro. Esta diferencia significa que en la propiedad intelectual la no obligatoriedad del registro supone la inexistencia de publicidad registral respecto de todas y cada una de las obras, mientras que en la propiedad industrial siempre hay publicidad registral con su doble efecto, positivo (lo publicado es conocido por todos) y negativo (lo no publicado no surte efectos frente a terceros). En segundo lugar, el alcance de la protección es muy diferente, ya que mientras en la propiedad intelectual se concede un derecho exclusivo que solamente protege contra la copia pero no contra la creación independiente aunque sea idéntica o similar, en la propiedad industrial, en cambio, el derecho es exclusivo y excluyente, en el sentido de que protege frente a cualquier invasión del ámbito de la exclusiva, ya sea a través de una copia o de una creación independiente. La tercera diferencia guarda una estrecha relación con la que antecede y tiene que ver con los requisitos de protección, ya que mientras la propiedad intelectual solo exige un acto de creación y originalidad, la propiedad industrial está subordinada a rigurosos requisitos de tipo objetivo (novedad, actividad inventiva, etc.), que impiden que se puedan conceder dos derechos a nombre de dos titulares diferentes sobre un mismo bien inmaterial. La última diferencia tiene que ver con la vida

legal, toda vez que mientras la propiedad intelectual se extiende durante toda la vida del autor y setenta años después de su muerte, los derechos de propiedad industrial tienen una vida limitada (la patente veinte años, diez años el modelo de utilidad y veinticinco años el diseño industrial), transcurrida la cual caen en el dominio público.

(ii) La segunda cuestión que conviene tener en cuenta es que, antes de optar por un sistema de protección conviene efectuar una justa y equitativa valoración de los intereses en juego: el interés del creador del diseño, el interés de los restantes competidores, el interés de los consumidores de los productos con diseño, y el interés económico general. Situados en esta perspectiva, parece claro que no sería acertado un sistema que protegiese en exceso uno solo de estos tres intereses en perjuicio de los otros dos.

(iii) En tercer lugar, hay que valorar el esfuerzo creador del autor del diseño, así como la relevancia social del resultado del acto creador, y comparar estos dos parámetros con los correspondientes del derecho de patentes y del derecho de autor. A mi modo de ver, no parece que el esfuerzo creador del diseñador sea superior, más bien diría lo contrario, que el del inventor o el del autor de una obra de arte puro. Y lo mismo se puede decir de la relevancia social del resultado del acto creador: tampoco parece que, desde el punto de vista social, sea más trascendente “un diseño”, que una “invención” o que una “obra de arte”.

(iv) Por último, debe elegirse un sistema que no produzca inseguridad jurídica: ha de tratarse de un sistema que permita que los interesados conozcan con exactitud qué límites pueden traspasar y cuáles no. Lo cual está estrechamente relacionado con el tema, anteriormente indicado, de la publicidad del derecho derivada del registro. Y es que la no obligatoriedad del registro propia de la propiedad intelectual hace que los terceros no puedan conocer con certeza ni los posibles derechos que existan sobre las distintas creaciones ni la vida legal que reste en cada caso sobre tales derechos. Y esta indiscutible inseguridad es inaceptable en el mercado de los productos industriales.

Pues bien, teniendo en cuenta todo lo que antecede, creo que no es aconsejable acoger el sistema de la no acumulación porque no valora justa y equitativamente el esfuerzo creador ya que no parece que tenga mucho sentido negar la protección de la propiedad intelectual a una obra con nivel artístico por el sólo hecho de que se incorpore a objetos industriales.

Y tampoco debe acogerse el sistema de la acumulación absoluta, por las siguientes razones. En primer lugar, porque se trata de un sistema que

protege desmesuradamente el interés del autor del diseño, sacrificando injustificadamente el interés de los demás competidores, el interés de los consumidores o usuarios y del interés económico general. Concederle al autor de cualquier diseño una protección durante toda su vida y una larga etapa años después de su muerte (70 años) implica la existencia de un derecho de exclusiva durante un período de tiempo dilatadísimo. Y como toda exclusiva excesivamente duradera puede perjudicar el interés de los demás competidores, el interés de los consumidores o usuarios, y el interés económico general. La segunda razón es que el diseñador obtiene una recompensa que me parece muy excesiva para su esfuerzo creador y la relevancia social del resultado de su acto de creación. La inversión que hay que realizar para obtener nuevos diseños parece que puede recuperarse perfectamente mucho antes de que transcurra la vida del diseñador y el período de 70 años siguientes a su muerte. Y si se compara la relevancia social de las invenciones y las inversiones que hay que realizar para lograr una invención, no parece justo y equitativo que la patente dure 20 años y el Diseño Industrial pueda ser protegido durante toda la vida del autor y, por ejemplo, como sucede en el derecho español hasta 70 años después de su muerte. Y no creo que sirva de argumento contrario el ejemplo del derecho de autor, porque en el diseño nos movemos en el mundo de los productos industriales y no en el mundo de los bienes culturales, que suelen consistir en creaciones que se plasman en un único objeto o en objetos limitados. Finalmente, creo que el sistema de la acumulación absoluta produce una extraordinaria inseguridad jurídica para los competidores, los cuales no pueden sentirse tranquilos aunque hayan averiguado que la creación de forma no está registrada como diseño industrial, porque siempre tendrán sobre sí la amenaza de la protección resultante del derecho de autor. Amenaza que se deriva de la indicada característica de la propiedad intelectual de no subordinar la protección al registro de la obra, lo cual implica la falta de publicidad tanto en su vertiente positiva (lo publicada es conocido por todos) como negativa (la no publicado no produce efectos frente a terceros). Y es que no parece ni conveniente ni acertado sacar al diseño industrial de su entorno natural para concederle una sobreprotección que no sólo no esta justificada, sino que puede originar mayores y más graves problemas que los trata de solucionar.

De lo que antecede se desprende que el sistema más adecuado es el de la acumulación restrictiva. En mi opinión, este sistema pondera convenientemente los intereses en juego, valora en su justa medida el esfuerzo del creador y la relevancia social de su obra y no provoca inseguridad ju-

rídica al estar reservada la protección de la propiedad intelectual a obras con un innegable nivel artístico.

3.3. La Directiva y la opción de la Ley española del Diseño: el sistema de la acumulación restringida

El considerando (8) de la Directiva 98/71/CE dice que "... a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante establecer el principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección". En este pasaje queda claro que la Directiva sienta el principio de la acumulación, pero deja a las legislaciones de los Estados miembros que elijan entre la acumulación absoluta y la restringida. De acuerdo con esto, la Directiva destina dos preceptos a regular el tema de la acumulación de la protección específica conferida por el registro de un diseño con la resultante de otras leyes.

El artículo 16 sienta el principio de la acumulación de la protección del diseño con la resultante de otras modalidades de la Propiedad Industrial y de otras leyes que pueden proteger el diseño. En este sentido, el mencionado precepto dispone que la protección específica del diseño se entiende sin perjuicio de la que puede recaer sobre el mismo por otras disposiciones de Derecho comunitario o de Derecho nacional de los Estados miembros, relativas a: diseños no registrados; marcas u otros signos distintivos; patentes y modelos de utilidad; caracteres tipográficos; responsabilidad civil o competencia desleal.

Naturalmente, para que pueda tener lugar la acumulación de estas protecciones con la específica del derecho de diseño se requiere, no sólo que se registre el diseño, sino también que concurren en cada caso los requisitos necesarios para que se pueda invocar acumuladamente la correspondiente protección.

Por su parte, el artículo 17 prevé un régimen provisional en relación con la acumulación de la protección específica de los diseños con la resultante de la Propiedad Intelectual. El régimen de la Directiva consiste en acoger el principio de la acumulación, por lo cual las legislaciones nacionales de los Estados miembros deben prever necesariamente el sistema de la acumulación. Pero se deja en libertad a cada Estado Miembro para determinar el alcance de la acumulación. Se puede optar, pues, por el

sistema de la acumulación absoluta o por el sistema de la acumulación restringida. La Directiva no permite, en cambio, que se elija el sistema de la no acumulación.

La Ley española opta con notable acierto por el sistema de la acumulación restringida. En efecto, en la ya citada Disposición Adicional Décima se establece que:

“La protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”.

En la Enmienda de adición, presentada en el Congreso, al texto del Proyecto de Ley de esta Disposición Adicional Décima se justifica con evidente acierto esta norma con las siguientes palabras:

“Tan importante como fomentar la inversión en nuevos diseños, finalidad que persigue la protección mediante propiedad industrial, es evitar la sobreprotección derivada de una aplicación indiscriminada de la propiedad intelectual que, acogiéndose a un criterio de acumulación no restringida, llevar a extender el ámbito de protección de sus normas a toda innovación formal sobre las características de apariencia de un producto, con independencia de su grado de originalidad y creatividad, y en definitiva, de su carácter artístico. Una aplicación indiscriminada del principio de acumulación de protecciones permitiría al titular del diseño registrado garantizarse, a través de la propiedad intelectual, una protección exorbitante, que se extendería a toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, sobre cualquier innovación formal referida aun producto (desde un modelo de zapatilla deportiva, el diseño de un bolso, o la forma de un bolígrafo, por ejemplo) sin otro valor que su poder inductor de compras, y le permitiría, además, impedir la transformación del mismo sin su consentimiento para la creación de nuevos modelos. Todo ello rompería, indirectamente, el equilibrio que debe existir entre la concesión de un monopolio que permita rentabilizar el valor comercial añadido por el diseño al producto, y la necesidad de preservar la competencia y la libertad del mercado, limitando ese monopolio a un período razonable, como es el de 20 años cuando se trata de innovaciones técnicas (en el caso de las patentes) o 5 años, prorrogables por períodos iguales hasta un máximo de 25, en el caso del diseño, que es un tipo de innovación formal.

Por ello, y siguiendo con la tendencia dominante en países de nuestro entorno, se garantiza mediante esta norma el principio de acumulación restringida de ambos tipos de protección en nuestro derecho, poniendo fin a la relativa inseguridad que existe en esta materia. El diseño podrá ser objeto de protección acumulada pero, como es lógico, solo cuando presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser considerado como creación artística que justifique su protección con arreglo a nuestra Legislación sobre propiedad intelectual.”

En mi opinión, era necesaria una norma como la presente en la que se estableciera con toda claridad y desde el propio Derecho de Diseños que no todo diseño puede ser protegido por la propiedad intelectual. En el ámbito de la propiedad industrial y más en concreto en el del Derecho de Diseños, que nos conecta directamente con la apariencia de los productos industriales existentes en el mercado, es preciso garantizar, como se dice en el pasaje que se acaba de reproducir, un equilibrio entre la concesión de un derecho de exclusiva que permita rentabilizar el valor comercial añadido por el diseño al producto y el mantenimiento de la competencia y la libertad de mercado. Equilibrio que se rompería con la sobreprotección que supone el sistema de la acumulación absoluta.