

# XORNADAS SOBRE O DESEÑO INDUSTRIAL

Santiago de Compostela, 11 e 12 de decembro de 2003

Xosé Antón Barreiro Pereira

Avogado

«El ingenio es uno por ciento de inspiración y un noventa y nueve por ciento de sudor»

Thomas Alva Edison

## 1. Introducción<sup>1</sup>

Tras a aprobación da Lei 20/2003, do 7 de xullo, sobre protección xurídica do deseño industrial, que veu de adaptar substancialmente o réxime xurídico español á normativa europea, analízase, na presente crónica, o novo marco normativo. Estudouse, en particular, nestas xornadas o concepto de *deseño* e os requisitos materiais para a súa protección, o procedemento de rexistro e de oposición, así como o contido do dereito e a súa extinción, examinando, finalmente, os procedementos ante a xurisdición ordinaria e o caso concreto do deseño e das pezas de reparación dos automóbiles.

---

<sup>1</sup> Esta crónica ofrece algunha reflexión de alcance xeral sobre a norma en cuestión, procurando que impere a brevidade e a claridade por riba da exhaustividade, ao tempo que se examinan as principais consecuencias que achegan as innovacións introducidas por esta. Están escritas coa tranquilidade que proporciona saber que hai outros estudos monográficos sobre todas e cada unha das prescricións normativas, así como o ánimo de achegar elementos para a comprensión ou discusión sobre os diversos temas.

A presente lei é froito das recentes actualizacións legislativas que se produciron no ámbito da propiedade industrial e que viña requirindo abarcar o concepto do deseño industrial.

Ata o momento regulábase polo anacrónico Estatuto da propiedade industrial dos anos 30. A necesidade dunha actualización nesta materia era patente xa que progresivamente se ían reformando e renovando as leis de patentes, marcas e topografías de semicondutores.

A omisión viña, en parte, da necesidade de que se producira a correspondente harmonización comunitaria. En 1998 aprobouse a Directiva 98/71/CE do Parlamento europeo e do Consello sobre a protección xurídica dos debuxos e modelos. A Lei 20/2003, en definitiva, é a incorporación ao noso dereito interno da norma comunitaria.

A normativa estatal coexistirá coa comunitaria establecida mediante o Regulamento 6/2002 do Consello sobre os debuxos e modelos comunitarios que inclúe, á súa vez, o deseño rexistrado e o non rexistrado con efectos uniformes para toda a Unión Europea.

Na lei estatal establécese unha importante distinción entre os modelos e os debuxos industriais aínda que non se traduza esta diferenciación nun trato legal diferente. As directrices, conceptos básicos, protección, denegación, nulidade e cobertura legal veñen recollidos pola directriz comunitaria sendo a presente norma estatal un reflexo do exposto na anterior.

De todas as formas, ambas as normas consideran como ben xuridicamente protexido, ante todo, o valor engadido polo deseño ao produto dende o punto de vista comercial prescindindo do seu nivel estético, artístico ou de orixinalidade, aspectos que recolle a propiedade intelectual e non a industrial.

Cómpre subliñar como importante novidade legal a existencia dun chamado «prazo de graza». Este consiste nun período de 12 meses nos que a divulgación do deseño realizada polo autor ou por un terceiro relacionado con este non prexudica a posibilidade de rexistro do seu lexítimo titular. A finalidade é clara e práctica; búscase que o titular do deseño o probe previamente no mercado antes do seu rexistro sen que por esta circunstancia perda novidade e innovación. Desta maneira pódese observar se o deseño será ou non rendible e, polo tanto, se carece ou non de sentido rexistralo.

É importante destacar os dereitos que concede o rexistro do deseño. Dende o momento da concesión o titular ten dereito á súa utilización e a recibir unha suma indemnizadora no suposto de que se produzan actos de uso por parte de terceiros tras a publicación da concesión. Así, o titular do deseño non só posúe o dereito excluínnte, senón tamén o exclusivo de explotar comercialmente o deseño.

Algo que nos resulta característico dos deseños é que non se establece un réxime de licenzas obrigatorias como ocorre, por exemplo, coas paten-

tes. Isto xustifícase porque nos deseños as limitacións ao exercicio do dereito exclusivo do seu titular por motivos de interese público única e exclusivamente estarán xustificadas cando o exercicio abusivo deste dereito, dende unha posición de dominio, afecte á libre competencia.

En definitiva, a nova Lei de protección xurídica do deseño industrial significa a actualización da normativa estatal derogándose así a normativa anterior necesitada de adecuación aos tempos vixentes.

## 2. Apertura das xornadas

A Escola Galega de Administración Pública organizou estas xornadas que se desenvolveron no salón de actos da sede da Escola en Santiago de Compostela, os días 11 e 12 de decembro. Nestas xornadas, que contaron cunha nutrida asistencia, destacados relatores galegos e españois expresaron as súas posturas sobre esta importante materia.

Estas xornadas foron inauguradas polo director xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial da Consellaría de Innovación, Industria e Comercio, don **José Manuel González González**, quen manifestou o seu contento por celebrarse en Santiago de Compostela unhas xornadas sobre deseño industrial, xa que foron as primeiras en España. Así mesmo, manifestou que no ano 2004 xa entraría en funcionamento a Oficina Galega de Patentes e Marcas que terá a súa sede en Santiago de Compostela.

Acto seguido tomou a palabra o catedrático de dereito civil e director da EGAP, don **Domingo Bello Janeiro**, que, ademais das palabras protocolarias de benvida aos presentes, nos introduciu no tema das xornadas manifestando o seguinte:

«É fácil constatar que crear, inventar ou descubrir son resultados que parten de presupostos diferentes. A distinta valoración histórica destas diversas actividades conduciu, de feito, a que recibiran unha protección xurídica dispar. Só cando se produciu a necesaria madurez histórica que recoñeceu e valorou publicamente a innovación e o progreso que supoñían as creacións, invencións e descubrimentos, xurdiu a necesidade da súa protección xurídica».

A produción de algo a partir de nada constitúe a esencia de calquera creación; supón idear algo novo no plano intelectual e ese darlle vida a algo inexistente xera, dende unha perspectiva xurídica, a profusa problemática de delimitar o fenómeno e a natureza dos dereitos derivados da propia creación. Cando esta acción se concreta en obxectos de aplicación industrial ou empresarial estamos ante a invención como acción e efecto consistente en crear algo novo nun terreo que non é o exclusivamente intelectual do creador. Unha mesma actividade e resultado, doutro lado, pode requirir a protección que se lles dispensa a invencións e creacións por constituír o obxecto de ambas simultaneamente, xa que nada obsta para



que a forma ou expresión dunha determinada invención constituía, ademais, unha creación intelectual que mereza especial protección. Distinto de todo isto é o descubrimento que se refire aos achados de obxectos materiais ocultos que reciben especial protección na lexislación sobre patrimonio histórico artístico.

Historicamente, a especial protección derivada destes dereitos non se foi logrando de forma exclusiva mediante a garantía única de intereses privados de empresarios, dos seus produtos ou servizos, senón en conxunción cos intereses máis xenéricos dos consumidores ou usuarios e, como xa se apuntou, do interese público do progreso cultural e tecnolóxico. Esta múltiple tendencia a satisfacer intereses diversos, vencellada á filosofía e orixe dos que se extraen os principios inspiradores da protección das invencións, aféctalle á natureza das técnicas empregadas, nas que o dereito privado e o dereito público se entrecruzan constantemente nunha trama que recibiu respostas moi dispares segundo o momento histórico en que nos situemos. Distinto de todo isto foi, con todo, a apreciación doutrinal que desta realidade se veu facendo.

Pareceu axeitado realizar estas xornadas sobre o deseño industrial no dereito español no momento no que se produciron os cambios tan agardados coa aprobación da Lei 20/2003, do 7 de xullo, sobre a protección xurídica do deseño industrial, que derogou o xa histórico Estatuto da propiedade industrial catalogado pola doutrina como unha “peza de museo xurídica”.

Esta lei regula unha materia de extraordinaria actualidade e interese tanto a nivel estatal coma para Galicia. Estamos ante unha lei que abre un camiño áxil e efectivo para protexer xuridicamente as creacións que se materializan na forma exterior dos produtos dos máis variados sectores, coma a moda e os seus complementos (bolsos, zapatos, cintos, lentes, etc.), o moble, os xoguetes, os automóviles, os electrodomésticos, a informática, os artigos do fogar (cubertos, vaixelas, mantelaría) e outros. Para Galicia esta lei é moi importante porque é unha comunidade autónoma con notable presenza no mundo do deseño, en sectores como os xa indicados (a moda ou sector do automóbil<sup>2</sup>, vivamente interesados polos deseños das carrozarías). Tamén a artesanía galega<sup>3</sup> é relevante, polo que considera-

---

<sup>2</sup> O sector do automóbil representa en Galicia o 20% do PIB industrial e mais do 50% das súas exportacións. O seu peso no desenvolvemento da economía galega permitiu que a provincia de Pontevedra, onde se concentra, fundamentalmente, a industria deste sector arredor de PSA Peugeot-Citroën, sexa a cuarta de España por volume de exportacións. As empresas de automoción de Galicia facturan aproximadamente 6.000 millóns de euros, xeran 30.000 empregos e o 12% dos vehículos fabricados en España.

<sup>3</sup> Para os efectos a Lei de artesanía de Galicia de 1992 ten como «consideración de actividade artesanal toda actividade económica que supoña a creación, produción, res-

mos moi conveniente difundir no campo da nosa comunidade autónoma a nova protección que brinda a Lei 20/2003.

A nova lexislación sobre deseño industrial ponlles fin aos problemas formulados pola doutrina verbo do «concepto» no vello Estatuto da propiedade, pois configúranse de novo os elementos esenciais e realízase unha interpretación adecuada desta figura.

En primeiro lugar, a creación do deseño proxéctase sobre os produtos que se comercializan no mercado. Isto é así porque o deseño é unha creación estética de liñas, cores, formas, configuración, etc. que se proxecta sobre determinados produtos de forma manual, mecánica ou química, o que pon de relevo que se protexa a creación da aparencia dos produtos. Neste sentido a nova lei, o mesmo que a normativa comunitaria, clarifica o concepto de *produto* ao que incorpora o deseño.

En segundo lugar, o lexislador español, recollendo as tendencias doutrinarias, unificou conceptualmente no termo *deseño industrial* tanto as creacións bidimensionais (os debuxos) coma as creacións tridimensionais (os modelos).

En España e en moitos outros países da Unión Europea foi necesario proceder á actualización do réxime xurídico do deseño industrial, ao igual que se actualizaron outros dereitos que integran o catálogo de figuras da propiedade intelectual.

A nova lei introduce, como todos os ordenamentos da Unión Europea por imperativo da directiva, o requisito da «novidade», tamén presente no Regulamento sobre os debuxos e modelos comunitarios. Na actualidade, resulta pacífico soste que a novidade que se lles debe esixir aos deseños non ten a mesma natureza que a novidade que as lexislacións lles imponen ás patentes, na medida en que as innovacións técnicas e, consecuentemente, o requisito da novidade perde os seus presupostos e a súa función cando se lle aplica ao deseño.

Abonda unha primeira aproximación ao estudo desta figura para darse conta de que a natureza híbrida dos deseños presenta, por un lado, o problema da súa caracterización xa que se encontran protexidos polos dereitos de propiedade industrial e polos dereitos de autor. Por outro lado, ao examinar a protección das formas estéticas encontrámonos coa polivalencia funcional das creacións de forma que se poden protexer a distintos niveis. Este tema veulle preocupando á doutrina dende principios da década dos sesenta, pois ao estudar a figura de forma estética débese poñer en relación para proceder á súa adecuada caracterización coas formas artís-

---

tauración ou reparación de bens de valor artístico ou popular, así como a prestación de servizos, sempre que estes se presten ou obteñan mediante procesos nos que a intervención persoal constitúe un factor predominante e o produto final sexa de factura individualizada e distinta da propiamente industrial».



ticas (modelos artísticos), coas formas funcionais (modelos de utilidade), coas formas tridimensionais (marcas tridimensionais) e, finalmente, coas formas non rexistradas que se protexen polas leis de competencia desleal.

Consecuentemente, non podemos ignorar que o exame do réxime xurídico do deseño industrial se debe relacionar co dereito de patentes e modelos de utilidade, co dereito de autor e, en certos aspectos, co dereito de marcas e de competencia; e é necesario afrontar estas relacións coa evolución do mercado, coa estratexia empresarial, cos intereses dos consumidores e co novo equilibrio concorrencial a nivel internacional, todo isto dende unha óptica moi diferente da tradicional.

Pois ben, como destacou o propio lexislador na lei, este novo texto legal responde «a unha necesidade longamente sentida e ten un dobre obxectivo». En primeiro lugar, a transposición da normativa comunitaria ao noso dereito, o que sen ningunha dúbida cumpre co obxectivo de harmonización co réxime xurídico do deseño na Unión Europea; nun segundo lugar, completar a actualización normativa en materia de propiedade industrial acometida no período 2001-2003 que ten os seus principais resultados normativos na Lei de marcas, do 7 de decembro de 2001, e na Lei do 29 de abril de 2002 que modifica a Lei de patentes do 20 de marzo de 1986 e que lle incorpora ao dereito español a Directiva 98/44/CE, relativa á protección xurídica das invencións biotecnolóxicas. Finalmente, a exposición de motivos da LDI destaca a coexistencia do seu réxime xurídico co Regulamento sobre os debuxos e os modelos comunitarios do 12 de decembro de 2001.

Por último, e en referencia aos procedementos en materia de propiedade industrial diremos que estes presentan unha gran complexidade. Convén destacar a recente aprobación da Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, e a Lei orgánica 8/2003, do 9 de xullo, para a reforma concursal que modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial.

Pois ben, nesta reforma créanse os tribunais especializados en materia mercantil e, en concreto, no artigo segundo da Lei 8/2003 establécense as modificacións da Lei orgánica do poder xudicial e na alínea 5 di «o capítulo V do título IV denominarase dos xulgados de primeira instancia e instrución do mercantil (...)». Engádesse un novo artigo 86 ter que na súa alínea 2 dispón que estes coñecerán de cantas cuestións sexan da competencia da orde xurisdiccional civil, literalmente no punto a) «das demandas nas que se exerciten accións relativas á competencia desleal, propiedade industrial, propiedade intelectual e publicidade (...)».

Coa creación destes tribunais do mercantil contribuírase a paliar os problemas que ata agora se suscitaron debido á ausencia de especialización dos nosos tribunais.

### 3. Os relatores e o seu tema<sup>4</sup>

#### 3.1. *Concepto legal de deseño e requisitos de protección:*

*D. José Manuel Otero Lastres<sup>5</sup>*

O profesor Otero Lastres comezou a súa intervención dándolle as grazas ao profesor Fernández Novoa por ter fundado a mellor «escola de marcas». Destacando, ademais, que estas son as primeiras xornadas que se celebran en España sobre esta materia. Tamén dixo que esta nova lei é moi esperada e moi boa, xa que é unha lei moderna e presenta a realidade existente e a futura.

Deseguido don José Manuel Otero Lastres comezou o seu relatorio co seguinte teor:

Como é sabido, nos países con mercados «maduros», isto é, nos que existe unha oferta ampla e variada de cada produto, a denominada «estética industrial» –ou o que é o mesmo, o conxunto de creacións de carácter estético que se plasman na forma dos produtos– alcanzou un extraordinario desenvolvemento nos últimos tempos. Isto é debido ao valor, cada vez máis crecente, que ten o deseño como instrumento competitivo de primeira orde. Ata tal punto que se pode afirmar que o éxito comercial dun produto está cada vez máis condicionado polo grao de atracción que exerce o seu deseño sobre os consumidores e usuarios.

Loxicamente, a actividade de deseñar a forma dos produtos require un certo grao de preparación profesional, así como fortes investimentos tanto en medios humanos coma materiais. Razón pola cal se comprende que exista no ordenamento xurídico un dereito que protexa o «deseño» e, polo tanto, os cuantiosos investimentos que este leva consigo. Tal dereito é o «deseño industrial» ou, segundo a terminoloxía clásica, os «debuxos e modelos industriais».

Non é esaxerado afirmar que o concepto de deseño industrial é a figura máis complexa de todas as que integran o dereito industrial, porque se trata dun dereito que recae sobre unha creación materializada na forma dun produto que pode ser protexida, tamén, pola propiedade intelectual, por outras modalidades da propiedade industrial distintas do propio deseño e pola competencia desleal.

Esta natureza híbrida da figura, que está entre a propiedade industrial e a propiedade intelectual, provocou dúas tendencias contrapostas, unha que trata de aproximar a súa regulación á propiedade intelectual, e outra

<sup>4</sup> Neste punto aparecen redactadas as notas que fun tomando, no transcurso destas xornadas, das intervencións de cada un dos conferenciantes, polo que para un estudo máis pormenorizado remítome á lectura dos distintos relatorios que foron entregados no desenvolvemento das xornadas e que están en poder da EGAP.

<sup>5</sup> Catedrático de dereito mercantil da Universidade de Alcalá de Henares.



que trata de facelo á propiedade industrial e, dentro desta, ao dereito de patentes.

A consecuencia de todo o anterior é que, ata hai ben pouco, existían importantes diferenzas entre os estados membros da Unión Europea respecto do réxime xurídico desta figura, que, como é fácil de imaxinar, afectaba ao establecemento e ao funcionamento do mercado interior das mercancías que incorporan estas creacións.

Por esta razón, e sobre todo a base dos traballos realizados polos sectores interesados cristalizados no *Libro verde*, a Comisión presentoulle ao Consello e ao Parlamento europeo en xaneiro de 1994 dúas propostas de textos comunitarios que, tras unha serie de vicisitudes, que non é o momento de recordar pero que tivo que ver coas pezas de reparación dos automóviles, viron a luz recentemente.

O primeiro foi a Directiva 98/71/CE do Parlamento e do Consello, do 13 de outubro de 1998, sobre a protección xurídica dos debuxos e modelos. E, máis tarde, o Regulamento (CE) número 6/2002 do Consello, do 12 de decembro de 2001, sobre os debuxos e os modelos comunitarios.

O artigo 19 da Directiva obrígalles aos estados membros a transpoñela aos seus ordenamentos estatais antes do 28 de outubro de 2001. No cumprimento de tal obrigaón, aínda que con certo retraso, o noso goberno presentou o 9 de decembro de 2002 no Congreso dos Deputados o Proxecto de lei de protección xurídica do deseño industrial, que foi tramitado pola Comisión de Ciencia e Tecnoloxía con competencia lexislativa plena.

Tras o pertinente *iter* parlamentario, o Proxecto converteuse na Lei 20/2003, do 7 de xullo, de protección xurídica do deseño industrial, que foi publicada no *Boletín Oficial del Estado*, número 162, do 8 de xullo de 2003 e que entrou en vigor, aínda que non integramente, o día seguinte ao da súa publicación no *BOE*, isto é, o 9 de xullo de 2003.

Despois o relator falou da estrutura da nova lei de tal maneira que sinalou que, ao preparar o texto da nova Lei sobre deseño industrial, o lexislador español tivo que partir necesariamente da Directiva 98/71/CE e do Regulamento (CE) número 6/2002.

Da primeira porque, como toda directiva comunitaria, tiña que ser incorporada ao noso ordenamento e do segundo porque, ao ser un regulamento comunitario, contén un réxime xurídico con efectos uniformes en toda a Unión Europea, que, polo mesmo, vai coexistir coa lexislación nacional.

A Directiva 98/71/CE determinou a regulación dunha boa parte da figura, concretamente, o concepto de deseño, os requisitos de protección, os motivos de denegación e nulidade do rexistro e o alcance e límites da protección. As solucións que contén a nosa lei sobre estes puntos veñen, pois, condicionadas pola Directiva. Por iso, as críticas que se lle poidan



facen á dita regulación non lle deben ser imputadas tanto ao noso lexislador coma ao comunitario.

Os temas nos que se lles deixa liberdade de regulación ás lexislacións nacionais dos estados membros son, entre outros, a titularidade do deseño, o procedemento de rexistro, as accións por violación do deseño rexistrado, o deseño industrial como obxecto de dereito de propiedade, a transferencia, as licenzas e os gravames sobre deseño. Nestes temas, a regulación da nova lei española é, en palabras do relator, orixinal e certamente satisfactoria.

A principal consecuencia do Regulamento (CE) número 6/2002 no concerne ao réxime xurídico do deseño nacional é a relativa ao «deseño comunitario non rexistrado», que goza dunha protección comunitaria específica prevista no citado regulamento con vixencia no noso territorio, o que motivou a ausencia dunha normativa estatal sobre a materia.

Precedida dunha complexa exposición de motivos, esta lei consta de 76 artigos, divididos en IX títulos, que se complementan con trece disposicións adicionais, sete disposicións transitorias, unha disposición derogatoria, tres disposicións finais e un anexo relativo ás taxas.

### 3.2. O deseño e a propiedade intelectual: D. Carlos Rogel Vide<sup>6</sup>

O conferenciante don Carlos Rogel Vide<sup>7</sup> centrou o seu relatorio no tema sobre o deseño e a propiedade intelectual, tratando de reflexionar sobre a propiedade intelectual e industrial respecto aos deseños (recentemente regulados cunha terminoloxía superadora da anterior; terminoloxía que non lle é allea ao profesor Otero Lastres) na Lei 20/2003, do 7 de xullo, que incorpora no noso ordenamento xurídico propio, con certo retraso e como é sabido, a Directiva 98/71/CE do Parlamento europeo e do Consello, do 13 de outubro de 1998, sobre a protección xurídica dos debuxos e modelos, ademais de ter presente o Regulamento 6/2002, do Consello, do 12 de decembro de 2001, sobre os debuxos e modelos comunitarios, substituíndo (dereito transitorio á marxe) a normativa contida, sobre o particular, nos artigos 182 e seguintes e concordantes do Estatuto da propiedade industrial de 1929.

<sup>6</sup> Catedrático de dereito civil da Universidade Complutense de Madrid.

<sup>7</sup> Para unha maior ilustración dos lectores recomendamos a lectura dos seguintes traballos do relator:

a) «Comentarios a los artículos 3 y 10 de la Ley de Propiedad intelectual», en *Comentarios al Código civil e Compilaciones forales* dirixidos por Albaladejo e Díaz Alabart e editados por Edersa, Madrid 1994, tomo V, volume 4-A, páxinas 95 ss. e 203 ss.

b) «Derecho de autor» en *Cálamo*, Barcelona, 2002.

c) «Derechos de autor y propiedad de cosa material a la que está incorporada la creación intelectual...» en *Revista de Derecho Privado*, 2000, xaneiro, páx. 81 ss.

A Lei 20/2003 sobre protección xurídica do deseño industrial, pola contra, no seu artigo 1º, baixo o rótulo *Obxecto da lei*, reza, na súa alínea 1ª, así: «Esta lei ten por obxecto establecer o réxime xurídico de protección da propiedade industrial do deseño».

Non se di o mesmo, como se pode ver, no título desta lei e no artigo 1.1 desta, pois non é igual protexer o deseño industrial, que protexer a propiedade industrial do deseño desta índole.

En palabras de don Carlos «a cuestión ten miga», pois a protección xurídica do deseño pode procurarse por moitas vías (propiedade intelectual, propiedade industrial e normas propias da competencia desleal ou dos ilícitos civís e, incluso, penais), en tanto que a Lei 20/2003 se move tan só, no fundamental, no ámbito da propiedade industrial, o que determina a maior precisión do dito no artigo 1.1 da Lei, en comparación co dito título desta.

Téñase presente, aquí e en *pro* da resposta xulgada máis bondadosa, que o artigo 1.1 é unha norma xurídica propiamente dita ou, cando menos, unha disposición legal, en tanto que os títulos das leis ou dos artigos que as integran non comulgan de tal condición, tendo, tan só, o valor de interpretar, na medida do posible, a vontade do lexislador, que non a da lei, ao xestarse esta.

Unha segunda mostra da complexidade do asunto estudado e da existencia de afirmacións distintas e non sempre coincidentes ao redor deste resulta de canto segue.

Na mal chamada *Exposición de Motivos da Lei* (que mellor sería chamala preámbulo), pode lerse, case ao final desta, o seguinte parágrafo:

«Se a obra –de arte– é obxecto de propiedade intelectual, o autor ten, en todo caso, os dereitos de explotación sobre esta... Isto non lle impedirá rexistrala, ademais, como deseño, se se dan as condicións previstas nesta lei...».

A Disposición adicional décima da lei, pola súa parte e baixo o título *Compatibilidade da protección*, dinos:

«A protección que se lle reconece, nesta lei, ao deseño industrial será independente, acumulable e compatible coa que se puidera derivar da propiedade intelectual, cando o deseño do que se trate presente, en si mesmo, o grao de creatividade e de orixinalidade necesario para ser protexido como obra artística».

A modo expresionista e con dous trazos iniciais, é unha mostra (extraída da propia Lei 20/2003) da complexidade e dificultade do asunto a estudar, complexidade e dificultade que obrigan a achegarse a el con precaución, rigor e método.

Aproximándonos ao problema do xénero e antes de nada, é necesario dicir que o concepto de propiedade intelectual que aquí se utiliza é o

estrito, constitucionalmente bieito e contraposto, como especie, ao de propiedade industrial, dentro, sempre, do xénero común de propiedade (se se quere e polo que despois se dirá, referida aos bens inmateriais).

É bo facer tal advertencia, pois en ocasións e co artigo 2º VIII do Convenio, do 14 de xullo de 1967, na man, Convenio regulador da Organización Mundial da Propiedade Intelectual, incluíronse, baixo a denominación *propiedade intelectual* e, entre outros moitos, os dereitos relativos ás obras artísticas (aplicadas ou non) e, tamén, os relativos aos modelos e debuxos industriais.

Ao comezo do camiño e en segundo termo, convén recordar que, xunto á Disposición adicional décima da Lei 20/2003 e ocupándose das mesmas cuestións, está o artigo 3º da Lei de propiedade intelectual (texto refundido aprobado por Real decreto legislativo 1/1986), que nos di:

«Os dereitos do autor son independentes, compatibles e acumulables con:

- 1º A propiedade e outros dereitos que teñan por obxecto a cousa material á que está incorporada a creación intelectual.
- 2º Os dereitos de propiedade intelectual que poidan existir sobre a obra».

A propiedade intelectual, pois, como propiedade distinta da industrial. A primeira, propia dos creadores; a segunda, máis próxima aos empresarios. A primeira, propia do dereito civil, atopando acomodo nos artigos 428 e 429 do código do mesmo nome, artigos integrantes dun capítulo expresamente dedicado á propiedade intelectual; a segunda, propia do dereito mercantil e das leis propias deste.

É desafortunado, por iso e dito sexa entre parénteses figuradas, a inclusión, interesada, de ambas propiedades dentro das materias propias dos tribunais mercantís de novo cuño.

### 3.3. O deseño comunitario: D Alberto Casado Cerviño<sup>8</sup>

O relatorio de don Alberto Casado Cerviño tratou sobre o deseño comunitario. Este relator comezou deste xeito a súa intervención:

O 12 de decembro de 2001 o Consello da Unión Europea adoptou o Regulamento (CE) núm. 6/2002 sobre os debuxos e modelos comunitarios (RDC)<sup>9</sup>. Con esta norma deuse un novo paso no tratamento harmonizado e unitario desta figura xurídica dentro do territorio comunitario. Así mesmo, completouse un proceso que se iniciou coa Directiva 98/71/CE, do Parlamento e do Consello, do 13 de outubro de 1988, sobre a pro-

<sup>8</sup> Vicepresidente da Oficina de Harmonización do Mercado Interior (OHMI).

<sup>9</sup> DOCE L 3, do 5 de xaneiro de 2002.



tección xurídica dos debuxos e modelos<sup>10</sup>. O regulamento desenvólvese por outras dúas normas, a saber: o Regulamento 2245/2002, do 21 de outubro de 2002, da execución do RDC<sup>11</sup>, e o Regulamento 2246/2002, do 16 de decembro de 2002, relativo ao que se aboará á OHMI en concepto de rexistro de debuxos e modelos comunitarios<sup>12</sup>.

O sistema comunitario de tutela do deseño xa é plenamente operativo. En efecto, o debuxo ou modelo non rexistrado é protexible dende o 6 de marzo de 2002, data na que entrou en vigor o regulamento. Pola súa banda, o debuxo e o modelo rexistrado é unha realidade dende o 1 de abril de 2003<sup>13</sup>.

Como cuestión aclaratoria previa hai que subliñar que o Regulamento (CE) número 6/2002 do Consello, do 12 de decembro de 2001, sobre os debuxos e modelos comunitarios, utiliza indistintamente, as expresións *deseño* e *debuxos e modelos* segundo as versións lingüísticas.

En ambos os casos, non obstante, a norma fai referencia tanto ás creacións de forma bidimensionais coma tridimensionais. Os deseños ou, se se quere, os debuxos e os modelos son instrumentos xurídicos mediante os cales se pode obter protección para aquelas creacións que se plasman na forma exterior dos produtos ou dunha parte destes<sup>14</sup>. A presentación exterior do produto ten como obxectivo principal incitar aos consumidores a adquirilo con preferencia aos produtos dos competidores.

O deseño é, así, unha efectiva ferramenta de márketing e unha constante na nosa cultura moderna. Por iso a súa protección debe ter en conta os intereses dos distintos usuarios do sistema, empresas e consumidores, e considerar o papel que ten o deseño no mercado como valor engadido ao produto.

O sistema comunitario de protección xurídica do deseño fundaméntase nunha serie de principios que inspiran toda a súa normativa. En primeiro lugar, destaca o **principio de unidade**. De conformidade con este principio, é posible protexer e rexistrar un mesmo debuxo ou modelo en todo territorio da Unión Europea. No suposto do deseño rexistrado, esta protección unitaria poderá obterse mediante unha soa solicitude, empregando un só idioma, pagando as taxas unitarias, servíndose dun só mandatario e a través dunha única oficina con autonomía propia, a Oficina

<sup>10</sup> DOCE L 289, do 28 de outubro de 1998.

<sup>11</sup> DOCE L 341, do 17 decembro de 2002.

<sup>12</sup> DOCE L 341, do 17 de decembro de 2002.

<sup>13</sup> Decisión do Consello de administración da OHMI do 18 de novembro de 2002 (CA-02-25).

<sup>14</sup> Sobre o concepto de *debuxo* e *modelo* véxase OTERO LASTRES «En torno a la directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos» en XIX ADI 1998, pp. 24 e ss.

de Harmonización do Mercado Interior (marcas, debuxos e modelos), en adiante OHMI, con sede en Alacant (España).

Este sistema unificado responde ás esixencias do mercado interior e posibilita a protección uniforme dos debuxos e dos modelos en todo o territorio da Comunidade. O debuxo e o modelo comunitario produce os mesmos efectos no conxunto da Comunidade, e só pode ser rexistrado, cedido, ser obxecto de renuncia, de caducidade ou de nulidade e prohíbese o seu uso, para todo o territorio da Unión Europea, salvo nos casos expresamente previstos na lexislación comunitaria.

Ademais, o titular dun debuxo ou dun modelo comunitario pode defenderse fronte aos infractores do seu dereito mediante o exercicio dunha única acción ante os tribunais competentes designados polos estados membros (tribunais de debuxos e modelos comunitarios de primeira e segunda instancia), con efectos en todos os territorios da UE.

En segundo lugar, o sistema de protección do deseño comunitario é completo e autosuficiente (**principio de autonomía**). O deseño comunitario réxese polo establecido no Regulamento, do 12 de decembro de 2001, sobre os debuxos e os modelos comunitarios (RDC), nos regulamentos de desenvolvemento e na normativa comunitaria actual ou futura que resulte de aplicación. O sistema comunitario parte do concepto de *debuxo* ou *modelo* e determina, a continuación, os requisitos que executou para constituír un debuxo ou un modelo comunitario, así como os criterios rexistrados polos que se rexerá o deseño rexistrado.

Este principio está, con todo, suxeito a certas excepcións. Por exemplo, nos litixios sobre infracción e validez dos dereitos sobre un deseño comunitario, os tribunais de debuxos e modelos comunitarios aplicarán as normas procesuais en vigor que rexerán os procedementos similares sobre os debuxos e os modelos nacionais no estado membro no que se atopen, salvo disposición expresa en contrario do citado regulamento.

En terceiro lugar, e debido á ausencia dunha completa harmonización do dereito de propiedade intelectual no seo da UE, foi preciso consagrar o novo sistema ao **principio de acumulación** da protección como debuxo ou modelo comunitario e da protección mediante outros dereitos de propiedade intelectual. Corresponderalle aos estados membros determinar o alcance e as condicións en que esta protección acumulativa se concede.

En cuarto lugar, o RDC consagra o **principio de coexistencia**. Conforme a este principio, o regulamento comunitario non implica a desaparición das normas paralelas ao dereito da propiedade industrial que coexistían co sistema comunitario. Ao contrario, ambos sistemas conviven. Nesta liña, o regulamento asimila, ademais, os dereitos sobre os debuxos e os modelos comunitarios como obxecto da propiedade aos dereitos sobre os debuxos e modelos nacionais, e regula a existencia de accións paralelas baseadas en debuxos e modelos comunitarios e nacionais.



En quinto lugar, introdúcese o **principio de integración internacional**. En efecto, a regulación xurídica do deseño comunitario non constitúe un modelo de protección rexional illado senón que se coordina con outras normas internacionais, recollidas en acordos tales coma o Convenio de París para a protección da propiedade industrial do 20 de marzo de 1883 (CUP), revisado pola Acta de Estocolmo do 14 de xullo de 1967, o Acordo sobre os aspectos dos dereitos de propiedade intelectual relacionados co convenio (Acordo sobre os ADPIC, tamén chamado Acordo TRIP's) e, especialmente, a Orde da Haia sobre o depósito internacional dos debuxos e dos modelos industriais, revisado pola Acta da Haia de 1960.

A súa última acta é a Acta de Xenebra do 6 de xullo de 1999, cuxa finalidade é estender o sistema aos novos membros, incluídas aquelas organizacións intergubernamentais, coma a CE, que ten unha oficina habilitada para conceder a protección do deseño con efectos no territorio desa organización.

Desta maneira, a Acta de Xenebra xa prevé o funcionamento combinado do Sistema Internacional da Haia co novo deseño comunitario.

En sexto lugar, o sistema de protección xurídica do deseño comunitario inspírase no **principio de eficacia** para facilitarlles aos usuarios a aplicación dos dereitos sobre un debuxo ou un modelo comunitario en todo o territorio da Comunidade. Este principio plásmase nos procedementos administrativos que se realizan ante a OHMI, que se caracterizan pola súa rapidez e pola ausencia de trabas burocráticas.

De aí, por exemplo, a posibilidade de combinar unha pluralidade de debuxos e modelos dunha solicitude múltiple. Neste mesmo senso, o RDC prevé, ademais dos modelos ou dos debuxos rexistrados, a figura do debuxo ou do modelo comunitario non rexistrado, que pode resultar vantaxosa para aqueles sectores nos que se crean numerosos debuxos e modelos, case sempre de vida efímera, en períodos breves de tempo, e dos cales só algúns chegan a ser comercializados.

Finalmente, cómpre subliñar que a Oficina de Harmonización do Mercado Interior é a encargada de administrar o sistema de rexistro comunitario do deseño e de poñer en práctica os cometidos que lle asina o Regulamento a este respecto (artigo 2 RDC). Segundo o artigo 97 RDC, ademais das normas que sobre este organismo poidan conter o RDC e as súas disposicións de desenvolvemento, de aplicación ao sistema que agora examinamos, tamén resulta aplicable o establecido no Título XII do Regulamento (CE) número 40/94 do Consello, do 20 de decembro de 1993, sobre a marca comunitaria (RMC), que contén as disposicións xerais polas que se rexe esta oficina.

Rematou a súa intervención o relator definindo o que é **debuxo** e as súas clases de tal maneira que dixo que *debuxo* ou *modelo* consiste na apa-



riencia que ten un produto, sexa en parte ou na súa totalidade, derivada das súas características de liña, configuración, cor, forma, textura ou material de produto en si ou da súa ornamentación (artigo 3 RDC). Así, o deseño, en tanto que aspecto que se aplica a un produto ou a unha parte deste, poderá ser percibido polos sentidos de maneira visible ou táctil. É irrelevante o seu valor estético ou funcional, ou se vai ser decisivo para incrementar as vendas dese produto. É de destacar que nesta mesma norma tamén se define o termo *produto*. Ao facelo, o lexislador comunitario quixo salientar no ámbito do deseño non só a existencia dunha creación inmaterial que debe ser protexida, senón tamén a súa necesaria tradución nun soporte físico.

Con respecto ás clases de debuxos e modelos comunitarios falou o relator do artigo 1.2 do RDC sobre o debuxo ou o modelo comunitario **non rexistrado**, protexido conforme ao disposto no mencionado regulamento e cunha duración de tres anos. E sobre o debuxo ou o modelo comunitario **rexistrado**, que se inscribirá na OHMI segundo o procedemento previsto no regulamento, cunha duración máxima de vinte e cinco anos.

A existencia destas dúas formas de protección do deseño, é dicir, a protección a curto prazo do debuxo ou do modelo non rexistrado e a protección a longo prazo do debuxo ou do modelo rexistrado, responde, en certa medida, á necesidade de conciliar os modelos de tutela que se apoian no dereito de autor con aqueles que optan polo dereito da propiedade industrial, todo iso nun sistema que fose adaptable aos intereses dos produtores de deseños e que se reflecta a diversidade das creacións protexibles como os debuxos ou os modelos (considerando os 15 e 16 do RDC).

#### 3.4. *O deseño e as pezas de reparación dos automóviles:*

*D. Manuel Botana Agra*<sup>15</sup>

O relatorio de don Manuel Botana Agra comezou da seguinte maneira:

Foron necesarios 10 anos de espera por parte do sector da reparación e da distribución de compoñentes para que chegase a tan ansiada cláusula de reparación. O pasado día 8 de xullo, o *Boletín Oficial del Estado* publicaba a Lei 20/2003 de protección xurídica do deseño industrial, que incluía como terceira disposición transitoria a mencionada cláusula, que evita o exercicio dos dereitos conferidos por un deseño rexistrado cando o obxecto da súa utilización sexa reparar un produto complexo para devolverlle a súa aparencia orixinal<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Catedrático de dereito mercantil da Universidade de Santiago de Compostela.

<sup>16</sup> No caso de Francia, por exemplo, o recente traslado da norma europea á súa propia lexislación non incluíu unha cláusula de reparación que permita a liberdade de

A nova Lei 20/2003 ten por obxecto a protección industrial do deseño que fai referencia á aparencia de todo ou parte de calquera obxecto artesanal ou industrial coma, por exemplo, o deseño dun automóbil.

Esta nova lei repercute en sectores tan importantes coma o da industria da automoción, cuxa complexidade foi a responsable do atraso da Directiva do eurodeseño e, incluso, de que non finalizara aínda o seu desenvolvemento no que respecta aos automóviles<sup>17</sup>.

Polo momento, España incorporou á súa lexislación a dita directiva de 1998 referente á protección xurídica dos debuxos e modelos, iso si, á espera de que chegue unha solución definitiva a escala europea que integre unha única cláusula de reparación<sup>18</sup>.

Na lei española promulgada o pasado mes de xullo, un dos aspectos máis importantes reside na denominada cláusula de reparación. O texto legal recolle o seguinte:

«Os dereitos conferidos polo deseño rexistrado non poderán ser exercitados para impedir a utilización de compoñentes dun produto complexo sempre que o obxecto de tal utilización sexa permitir a reparación dun produto complexo para restituír a súa aparencia orixinal».

É dicir, a nova lei permite rexistrar partes dun produto complexo, como o gardalama dun coche ou as patillas dunhas gafas. Pero liberaliza este rexistro a efectos de reparación, o que fomenta a redución de prezos, a abertura ao mercado e aféctalles directamente aos produtores e aos distribuidores de compoñentes de carrozaría (iluminación, plásticos, espellos, chapa, vidro...).

---

mercado neste apartado para automóviles franceses no país veciño, deixando a lexislación cuberta por un concepto que aparecía na Lei de deseño francés do ano 1919, co cal, toda as pezas de empresas españolas, fabricantes e comerciantes por xunto, teñen graves impedimentos para ser vendidas.

<sup>17</sup> Non debemos esquecer que as empresas que traballan con recambios de carrozaría se ven sometidas a unhas condicións especiais dada a natureza dos seus produtos: o volume das pezas require grandes superficies para o seu almacenamento e o transporte tamén se ve afectado por esta circunstancia. Ademais, as pezas varían segundo o modelo e a marca do vehículo, polo que o distribuidor se ve obrigado a contar cunha gama de referencias tan amplas que orixina *stocks* moito máis voluminosos ca os existentes noutros sectores, como pode ser o da mecánica.

<sup>18</sup> En vista das circunstancias, non é estraño que a Directiva do eurodeseño fora a máis longa da historia da Unión Europea e a que máis conflitos xera ata o momento. Neste caso, o sector independente conta co apoio das asociacións de consumidores e usuarios. Todas estas institucións consideran que, se non se lles permite producir recambios de chapa dende o momento mesmo en que se produce a aparición do vehículo no mercado, non existirían provedores alternativos o que favorecería unha situación de monopolio que recortaría as posibilidades de elección do usuario.

### 3.5. Aspectos procesuais da Lei do deseño:

D. Valentín Cortés Domínguez<sup>19</sup>

A protección dos deseños industriais substánciase a través dunha dobre vía xurisdiccional. Por un lado, é necesario examinar o procedemento de rexistro que se inicia mediante a oportuna solicitude ante a Oficina Española de Patentes e Marcas (a partir de agora OEPM), procedemento de carácter administrativo que, se resulta contencioso, deberá seguir os trámites do procedemento contencioso-administrativo cuxa instancia superior é a sala terceira do Tribunal Supremo. A Disposición adicional cuarta da nova lei establece que tales procedementos administrativos na nova lei se rexerán pola súa normativa específica e no non previsto por esta pola Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para evitar as dilacións no procedemento de concesión a propia LDI na alínea primeira da Disposición adicional quinta establece uns prazos límites que deberá cumprir a OEPM para o ditado e a notificación de resolucións. Así por exemplo, para resolver a concesión de rexistro dos deseños, o prazo debe ser como máximo de seis meses, se a solicitude non sofre ningunha suspensión, e de dez meses no caso contrario, prazos que se computan dende a data de recepción na OEPM das solicitudes correspondentes.

Por outro lado, unha vez rexistrado o deseño na OEPM, o titular deste poderá defenderse contra calquera vulneración do seu dereito ante os tribunais ordinarios, procedementos que se atopan regulados na nova Lei no título VI, capítulo II que leva o título *Accións por violación do deseño rexistrado* (artigos do 52 ao 57), e a teor da Disposición adicional primeira, e aplicaranse, así mesmo, as normas contidas no título XIII da Lei 11/1986, do 20 de marzo, no relativo ao exercicio das accións derivadas da nova Lei e a adopción de medidas cautelares e provisionais sempre que estas normas sexan compatibles coa Lei sobre o deseño industrial. Establécese, en concreto, que non serán de aplicación os artigos 124 e 128 da Lei de patentes, a esixencia de xustificar a explotación do obxecto protexido para solicitar a adopción de medidas cautelares nos termos previstos no artigo 133 da Lei de patentes, nin as normas contidas no capítulo IV do dito título XIII sobre conciliación en materia de invencións laborais.

Na Disposición adicional segunda da nova lei establécese, así mesmo, a aplicación de determinados preceptos da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas.

En relación coa LCD, esta aplícase con carácter complementario cando, por exemplo, se pretenda interpoñer a acción de enriquecemento inxusto

<sup>19</sup> Catedrático de dereito procesual da Universidade Autónoma de Madrid.



porque se formulen os presupostos para o exercicio da dita acción. Neste caso, produciríase unha acumulación de accións, posibilidade de acumulación nunha mesma demanda na medida en que os actos de violación dun dereito de exclusivo en materia de propiedade industrial se configuran, ademais, coma actos de deslealdade.

#### ■ Procedemento administrativo

O artigo 41 da Lei de deseño remítenos en canto ao procedemento á Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, establecendo ao respecto na súa alínea primeira que «os actos e resolucións ditados polos órganos da Oficina Española de Patentes e Marcas serán recorribles de conformidade co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro (...)».

Os tribunais do contencioso-administrativo resolverán os recursos contencioso-administrativos contra os actos administrativos en materia de propiedade industrial. Son recursos contra as concesións ou denegacións de patentes, marcas, deseños industriais ou contra as declaracións de caducidade e concesión de licenzas obrigatorias en materia de patentes.

#### ■ Procedemento civil

En relación cos litixios civís, nestes interpóñense as accións por violación dos dereitos concedidos, as accións de nulidade e de caducidade, os conflitos serrados pola concesión de cesións e licenzas e, en xeral, o coñecemento dos litixios que se susciten como consecuencia do exercicio de accións, de calquera clase ou natureza, derivadas da aplicación das leis de propiedade industrial, corresponderalle aos órganos da xurisdición ordinaria.

Na Lei de patentes establécese que os litixios civís que poidan xurdir ao amparo da presente lei se resolverán no xuízo que corresponda conforme á Lei de axuizamento civil, sendo o xuíz competente o da primeira instancia da cidade sede do Tribunal Superior de Xustiza da comunidade autónoma correspondente ao domicilio do demandado, podendo ser designado un con carácter permanente onde houbese varios, polo órgano xudicial competente.

#### 3.6. *Propiedade industrial: actuacións da Consellaría de Innovación, Industria e Comercio: D. José Manuel Lamela Rivera*<sup>20</sup>

O relatorio de don José Manuel Lamela Rivera versou sobre os seguintes aspectos (de maneira esquemática):

---

<sup>20</sup> Xefe da sección de tecnoloxía da Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial da Xunta de Galicia.

*Contorno xurídico xeral:*

O artigo 149.1.9 da Constitución española inclúe entre as competencias exclusivas do Estado a «lexislación sobre propiedade intelectual e industrial».

■ O artigo 29 do Estatuto de autonomía de Galicia establece que lle corresponde á Comunidade autónoma galega a execución da lexislación do estado en materia de «propiedade industrial e intelectual».

■ O Decreto 132/82, do 4 de novembro, asígnalle esta competencia á Consellaría de Industria, Enerxía e Minas.

■ A Lei de patentes, do 20 de marzo de 1986, e o seu regulamento de execución (RD 2245/1986) prevé que as solicitudes das patentes e dos modelos de utilidade se presenten nas oficinas da administración autonómica correspondente.

■ A Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas establece no seu artigo 11 que «as solicitudes de rexistro de marca presentaranse no órgano competente da comunidade autónoma onde o solicitante teña o seu domicilio industrial ou comercial».

*Contorno xurídico estatutario:*

■ A competencia en materia de lexislación sobre propiedade industrial correspóndelle en exclusiva ao Estado.

■ Ás comunidades autónomas correspóndelles, unicamente, as competencias de execución da lexislación do Estado.

Segundo esta división, a Comunidade autónoma galega pode:

■ Facer un desenvolvemento legislativo, aínda que sempre sometido á normativa do Estado.

■ Desenvolver, regulamentariamente, aspectos da execución en materia de propiedade industrial referidos á administración e inspección, respectando a normativa estatal.

No ano 2001 comezaron a subscribirse convenios de colaboración entre o organismo competente do Estado, Oficina Española de Patentes e Marcas, e as comunidades autónomas para establecer o marco de cooperación e a prestación de servizos en materia de sistemas de patentes e información tecnolóxica. O contido básico dos convenios é o seguinte:

Por parte da Oficina Española de Patentes e Marcas:

■ Subministración en soporte CD-R dos documentos de patentes que se publiquen.

■ Copia en soporte CD-R dos modelos de utilidade que se publiquen.

■ Unha subscrición en soporte CD-R ao *Boletín de Propiedad Industrial*.

■ Copia dos folletos e catálogos de información que se publiquen.

- ▮ Acceso gratuíto para fins internos a programas de educación e divulgación.
- ▮ Bonificacións no caso de consultas para cidadáns.

Os servizos propios das comunidades autónomas son os seguintes:

- ▮ Busca nas bases de datos da OEPM.
- ▮ Recibir peticións de servizos da OEPM.
- ▮ Realizar actividades de información tecnolóxica.
- ▮ Facturar os servizos anteriores de acordo coas condicións establecidas no convenio.
- ▮ Realizar coa OEPM actividades conxuntas de divulgación.

Por último, e xa para rematar, as actuacións en Galicia en materia de propiedade industrial:

#### *Títulos de propiedade industrial*

##### *Patentes:*

- ▮ Patentes de invención.
- ▮ Modelos de utilidade.
- ▮ Patentes europeas.
- ▮ Protección internacional das invencións.

##### *Deseños industriais:*

- ▮ Modelos industriais.
- ▮ Debuxos industriais.

##### *Marcas: signos distintivos de produtos e servizos:*

- ▮ Marca.
- ▮ Nomes comerciais.
- ▮ Rótulos de establecementos.
- ▮ Rexistro internacional de marcas.
- ▮ Marca comunitaria.

Polo tanto, as **competencias de xestión** permitidas pola lexislación actual na comunidade autónoma, serían as seguintes:

- ▮ Presentación de solicitudes de PI en Galicia, sen necesidade do desprazamento á OEPM de Madrid.
- ▮ Facilitarlles o seguimento dos expedientes tramitados aos cidadáns da comunidade autónoma.
- ▮ Proporcionarlles información aos cidadáns galegos en todo o referente á PI.



Así mesmo, as competencias de información tecnolóxica da comunidade autónoma coa sinatura do convenio serían as seguintes:

- Facilitarlles o acceso ás empresas galegas á información tecnolóxica derivada da PI.
- Proporcionarlles ás empresas da comunidade autónoma información específica do Estado da técnica nos sectores produtivos nos que operan.
- Establecer canais permanentes de información cos centros tecnolóxicos da comunidade autónoma en materia da PI.
- Informar, formar e difundir, entre todos os axentes sociais interesados, das vantaxes e inconvenientes que rodean a obtención e posesión dun título da PI.
- Elaborar informes tecnolóxicos dos sectores estratéxicos da comunidade autónoma.
- Dirixir as accións de I+D+i mediante o coñecemento das últimas tendencias mundiais en áreas industriais específicas.
- Prestarlle ao contorno industrial galego un servizo axeitado de vixilancia tecnolóxica.

Don José Manuel Lamela Rivera rematou a súa intervención expoñendo as seguintes conclusións:

- Asumir o nivel máximo de competencia na xestión administrativa da PI en Galicia.
- Fomentar accións de impulso á creación industrial mediante a información obtida das patentes de invención e demais títulos de PI.
- Proporcionarlle un servizo de vixilancia tecnolóxica adecuado ás necesidades e particularidades de Galicia.
- Coordinar cos centros tecnolóxicos, universidades, empresas e demais axentes implicados as actividades de I+D+i, para obter o maior nivel posible de optimización.
- En definitiva, achegarlles aos cidadáns galegos todo o relacionado coa propiedade industrial, sen necesidade de acudir ás oficinas que o Estado proporciona nesta materia.

### 3.7. *O deseño non rexistrado: D. Carlos Fernández-Novoa Rodríguez*<sup>21</sup>

Don Carlos Fernández-Novoa Rodríguez falounos do deseño non rexistrado nos seguintes termos:

<sup>21</sup> Avogado e catedrático de dereito mercantil da Universidade de Santiago de Compostela.

Baixo a figura de deseño protéxense as creacións de formas bidimensionais (os debuxos industriais) e de modelos tridimensionais (os modelos industriais).

O regulamento recoñécelle a protección tanto ao deseño rexistrado coma ao non rexistrado. No primeiro caso obterase a través do rexistro na Oficina de Harmonización do Mercado Interior (OHMI), de Alacant, mediante un procedemento sinxelo e de custo reducido, cunha duración de 5 anos renovables por períodos sucesivos da mesma duración, ata un máximo de 25 anos.

A tutela do deseño rexistrado daralle ao seu titular o dereito a impedir calquera acto de explotación comercial do deseño ou deseños substancialmente similares en toda a Comunidade Europea.

Poderán protexerse os deseños tanto puramente ornamentais coma os funcionais, sempre que, neste último caso, a forma en que consiste o deseño non veña, exclusivamente, imposta pola súa función técnica.

No caso do deseño non rexistrado, a protección nacerá automaticamente a partir da data na que fose accesible ao público na Comunidade; terán unha duración de tres anos e só dará dereito a impedir a copia deliberada do deseño.

#### *Requisitos para a protección*

Para optar á protección comunitaria, os deseños deberán ser novos e ter carácter singular fronte aos deseños que, divulgados en calquera parte do mundo, puideran chegar a ser coñecidos no curso normal dos negocios polos círculos especializados do sector do que se trate e que operen na Comunidade antes da data de solicitude ou de prioridade, no caso dos rexistrados, ou da primeira divulgación do deseño na Comunidade, no caso dos non rexistrados.

Polo tanto, as condicións obxectivas de recoñecemento do dereito serán as mesmas para todos os deseños, rexistrados ou non, con independencia do distinto alcance dos dereitos que se lle recoñecen respectivamente a uns e a outros.

Ademais da protección que se lle recoñece ao deseño non rexistrado, concédese un prazo de graza dun ano durante o cal a divulgación realizada polo autor do deseño, o seu habente-causa, ou un terceiro como consecuencia da información facilitada por eles, non prexudicará a posibilidade de rexistro polas persoas lexitimadas para iso, o que lle permitirá ao titular do deseño probalo no mercado antes de decidir se solicita o seu rexistro, ou se mantén baixo a tutela, máis limitada, que se lle recoñece ao deseño non rexistrado.

A partir do ano 2003, poderanse presentar solicitudes de rexistro de deseños na OHMI, unha vez adoptados os instrumentos legais e administrativos necesarios para a posta en funcionamento dun novo sistema.

Este período de carencia non rexirá para o deseño non rexistrado, cuxo recoñecemento non depende de ningún procedemento administrativo previo, e terá efectos a partir da data de entrada en vigor do regulamento, dous meses despois da súa publicación no *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

#### *Harmonización legislativa*

O sistema de protección comunitaria coexistirá cos sistemas nacionais de protección do deseño previstos no dereito interno dos estados membros, que se está harmonizando para adaptalo á Directiva 98/71/CE do Parlamento europeo e do Consello sobre protección xurídica dos debuxos e dos modelos.

A nova lei ofrécelles aos titulares dos deseños un marco legal flexible e substancialmente uniforme en toda a Comunidade, así como unha ampla gama de opcións para elixir o réxime legal e o ámbito de cobertura aplicable aos deseños rexistrados, en función do tipo de deseño, o mercado a considerar, o seu ciclo comercial, a súa aceptación polo mercado e outros posibles parámetros que determinan a súa estratexia empresarial.

A protección que se lle recoñecerá ao deseño mediante a propiedade industrial será compatible con calquera outra forma de protección, como a derivada da propiedade intelectual que, de ser o caso, poida recaer sobre o deseño.

A Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) é a encargada de tramitar as solicitudes de títulos de deseño industrial do ámbito nacional. O pasado ano presentáronse ante a OEPM un total de 2.571 solicitudes de modelos e debuxos industriais, sendo a Comunidade valenciana (656 solicitudes) a primeira de España.

#### *Consideracións finais*

É indubidable que pola vía do Regulamento comunitario 6/2002 xuridiu no ordenamento español un novo ben inmaterial xuridicamente protexido: o deseño non rexistrado. En virtude do disposto polo artigo 11 do Regulamento 6/2002 todo aquel que faga público por primeira vez un debuxo ou un modelo no territorio español (ou doutro estado da Unión Europea), está investido dun dereito de exclusivo durante o prazo de tres anos a contar a partir da data no que o debuxo ou o modelo se fixo público por primeira vez. Ao igual que o dereito inherente a un deseño español rexistrado, o dereito de exclusividade sobre un deseño non rexistrado xera unha excepción ao principio da libre imitación das prestacións alleas que consagra a alínea 1 do artigo 11 da Lei española de competencia desleal de 1991. Da aparición do deseño non rexistrado como novo ben inmaterial no panorama xurídico español faise eco a Disposición industrial, do 7 de xullo de 2003. A Disposición adicional oitava regula o seguinte:



«A Oficina Española de Patentes e Marcas adoptará as medidas necesarias para a difusión e o coñecemento dos medios legais de protección do deseño non rexistrado, recoñecida no noso país en virtude do réxime comunitario previsto no Regulamento (CE) 6/2002 do Parlamento europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2001, sobre os debuxos e os modelos comunitarios».

Co fin de valorar as perspectivas da nova figura do deseño non rexistrado, parece oportuno mostrar as diferenzas básicas que existen entre esta nova figura e a figura clásica do deseño non rexistrado. Estas son as seguintes:

i) O deseño non rexistrado ofrece a vantaxe de que a súa obtención non entraña, en principio, ningún gasto. Pola contra, o rexistro dun deseño trae consigo o pagamento das taxas e, se é o caso, dos honorarios dun axente profesional. Hai que sinalar, con todo, que as taxas do rexistro se rebaixan no caso das solicitudes múltiples (cfr. co artigo 37 do Regulamento 6/2002 e co artigo 22 da Lei de 2003).

ii) O deseño non rexistrado ten o inconveniente de que o seu titular non dispón dun título oficial que o lexitime *prima facie* para exercer os seus dereitos. Deste modo, o titular verase obrigado a probar a concorrencia dos requisitos fixados polo artigo 11 do Regulamento 6/2002; a cuxo efecto poderá preconstituír unha proba irrefutable da data na que se fai público por primeira vez o deseño na Unión Europea. Con todo, o titular dun deseño rexistrado dispón dun título cuxa exhibición o lexítima para o exercicio das correspondentes accións. A este respecto debe subliñarse que en relación co artigo 85 do Regulamento 6/2002 un Tribunal de Debuxos e Modelos Comunitarios poderá considerar válido o debuxo ou o modelo comunitario rexistrado en tanto que o demandado non impugne a validez por vía de reconvención.

iii) O deseño comunitario non rexistrado ten unha vida moi curta: tres anos contados a partir do día no que o debuxo ou modelo se fixo público por primeira vez no territorio da Unión Europea no sentido xa exposto (cfr. alínea 1ª do artigo 11 do Regulamento 6/2002). Pola contra, o deseño comunitario rexistrado pode ter unha vida relativamente longa: cinco anos contados a partir da data de presentación da solicitude. Este prazo inicial de 5 anos pode renovarse por un ou varios prazos de 5 anos ata un máximo de 25 anos a partir da data de presentación da solicitude (cfr. co artigo 12 do Regulamento 6/2002 que coincide co artigo 43 da Lei española de 2003).

iv) O alcance da protección do deseño comunitario non rexistrado é inferior ao da protección do deseño comunitario rexistrado. Como anteriormente vimos, o titular dun deseño comunitario non rexistrado tan só pode invocar o *ius prohibendi* cando o demandado copiase o deseño, polo

que o demandado pode acudir *a exceptio* de que o seu modelo é o resultado dunha creación paralela independente. Esta excepción non é, en cambio, oponible ao titular do deseño comunitario rexistrado; este pode establecer as correspondentes accións fronte a calquera terceiro que utilice un produto que incorpora o deseño rexistrado do demandante.

#### 4. Conclusión

Como o lector observou, a nova Lei é un texto longo, ben estruturado e que segue a pauta doutras disposicións en materia de propiedade industrial como é a Lei de marcas.

A súa publicación xustifícase pola necesidade que se sentía no ordenamento xurídico español de dispoñer dun texto legal que protexera de forma eficaz e sistemática os deseños industriais cuxa regulación adoecía de certas lagoas que se trataban de satisfacer mediante unhas disposicións fragmentarias suxeitas a frecuentes modificacións e reenvíos.

A importancia que adquiriu o deseño industrial e a ampla profusión das súas manifestacións que se rexistra nos nosos días facía necesaria a adopción desta nova e moderna normativa que constituirá o marco legal que terá que impulsar o seu desenvolvemento, especialmente ao asegurarlles aos seus autores o pacífico goce dos seus lexítimos dereitos e a adecuada protección fronte ás violacións destes.

A experiencia mostrará se se acertou no empeño, pero é evidente que a aliñación do noso sistema cos existentes nos países do noso contorno contribuirá a que a nova lei logre os fins e obxectivos que mediante a súa aplicación persegue o lexislador.

A modo de resumo das novidades que se foron sinalando anteriormente nesta crónica destacarei as seguintes:

- Esta lei rexe a complexa figura do deseño, que é a aparencia externa dos produtos industriais ou de artesanía.

- Estamos ante unha lei que abre un camiño áxil e efectivo para protexer xuridicamente as creacións que se materializan na forma exterior dos produtos dos máis variados sectores, como a moda e os seus complementos (bolsos, zapatos, cintos, etc.), o moble, os xoguetes, os automóbiles, os electrodomésticos, a informática, os artigos do fogar (cubertos, vaixelas, mantelarías) e outros.

- A importancia adquirida polo deseño industrial e a ampla profusión das súas manifestacións que se rexistran nos nosos días facían necesaria a adopción desta nova e moderna normativa que constituirá o marco legal que impulsará o seu desenvolvemento, especialmente ao asegurarlles aos seus autores o goce dos seus lexítimos dereitos e a axeitada protección fronte á violación destes.

■ Hai que subliñar a importancia desta protección dos dereitos dos creadores ante as variadas modalidades de fraude existentes contra a propiedade industrial, como son o plaxio ou imitación dun produto con pequenas modificacións, a falsificación, cando se pretende facer crer que se trata do produto orixinal, e a pirataría, pola que un produto de baixa calidade se aproveita da imaxe da marca dun produto consolidado no mercado.

■ Con esta nova lei culmínase un proceso de reforma e actualización xeral no trienio 2001-2003 do réxime xurídico da propiedade industrial, que comenzou coa Lei de marcas, de decembro de 2001, co Real decreto de exame de patentes, de setembro de 2001, e coa Lei de protección xurídica das invencións biotecnolóxicas, aprobada en abril de 2002 e que adaptou o réxime de patentes ás peculiaridades dunha disciplina tan específica coma a biotecnoloxía.

■ Para Galicia esta lei é moi importante porque é unha das comunidades autónomas cunha notable presenza no mundo do deseño, en sectores coma os xa indicados (a moda, o sector do automóbil, vivamente interesados polos deseños das carrozarías, así como da artesanía galega).

■ A lei moderniza a regulación da protección xurídica das creacións do deseño bidimensionais e tridimensionais, xa que a lei vixente que recolle estes aspectos concretos data de hai máis de setenta anos, ao estar recollida no Estatuto da propiedade industrial de 1929. Culmínase o proceso de reforma e actualización xeral no trienio 2001-2003 do réxime xurídico de propiedade industrial, que comezou coa Lei de marcas de decembro de 2001 (que introduciu unha nova regulación completa sobre a materia), co Real decreto de exame de patentes, de setembro de 2001 (que permite obter patentes tras un procedemento máis rigoroso) e coa Lei de protección xurídica das invencións biotecnolóxicas, que se aprobou en abril de 2002 e que adaptou o réxime de patentes ás peculiaridades dunha disciplina tan específica coma a biotecnoloxía.

■ A propiedade industrial, como factor de innovación tamén se potenciou con medidas normativas referentes ás relacións do mundo científico co mundo da empresa. Así, facilitouse a creación ou a participación dos organismos públicos de investigación (OPI) co capital das sociedades mercantís que exploten, comercial ou industrialmente, as innovacións creadas polos OPI. Ademais, favoreceuse a participación do persoal investigador do OPI nos resultados das súas investigacións patentadas. ■