



Inejecución sistemática de sentencias de derribo urbanístico

PÁGINA 3

La cara y la cruz  
La 'no' tributación de las multinacionales

PÁGINA 2

IV Congreso de Foros Aranzadi Social

PÁGINA 2



Jueves, 4 de julio de 2013, Año XXII, número 867  
Precio suscripción anual: 194,28€

Director: **Javier Moscoso del Prado**  
Directora adjunta: **Mabel Inda Errea**

## El 'Compliance' incentivará a las empresas para luchar contra la corrupción

Rafael Jiménez-Gusi y Diego Pol analizan el Anteproyecto de Reforma del Código Penal que da un paso de gigante en la dirección de incentivar y extender entre nuestras empresas la cultura del *Compliance*, convirtiéndolas en aliadas necesarias en la lucha contra corrupción.

PÁGINA 9



ACTUALIDAD

### Google se apunta un tanto



El Abogado General del TJUE ha dado la razón a Google en un pleito por el derecho al olvido en internet que enfrenta a esta compañía con la Agencia Española de Protección de Datos. Según el dictamen preliminar, que no tiene carácter vinculante, el buscador de internet no tiene obligación de borrar contenido a petición de un usuario. La sentencia final se publicará en los próximos meses.

PÁGINA 4

PATENTES Y MARCAS

### El carácter singular de los dibujos y modelos similares ante el TGUE

Por **Álvaro Pérez Lluna**.

PÁGINA 7

## Y además...

### OPINIÓN

Acuerdos preventivos sobre custodia de hijos

José Domingo Monforte opina sobre la validez y eficacia de estos pactos, huérfanos de regulación legal y, resalta que es un derecho y obligación de los padres decidir en una situación normal de convivencia, el régimen de custodia de sus hijos ante una futura crisis y ruptura.

PÁGINA 3

La plusvalía necesita una reforma

por **Cristino Fayos**.

PÁGINA 5

### SUMARIO

- OPINIÓN ..... 2
- INFORMACIÓN ..... 4
- ANÁLISIS ..... 5
- CRÓNICA LEGISLATIVA ..... 10
- GESTIÓN DEL DESPACHO ..... 12
- TELARAÑA ..... 13
- CRÓNICA DE TRIBUNALES ..... 14
- LA CONTRA ..... 16

PATENTES Y MARCAS

# La validez de dibujos y modelos comunitarios registrados cuando hay diseños similares en otro ámbito



ÁLVARO  
PÉREZ  
LLUNA

Abogado y socio de Demarks&Law.  
www.demarks.es  
alvaroperez@demarks.es

**DEMARKS&LAW.**  
PATENTES Y MARCAS

El art. 6 del Regl. (CE) N° 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios establece que: «Se considerará que un dibujo o modelo posee **carácter singular** cuando la **impresión general** que produzca en los **usuarios informados** difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público», y precisa que: «Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular se tendrá en cuenta el **grado de libertad del autor** al desarrollarlo».

He destacado en negrita cuatro cuestiones fundamentales en dichos preceptos, como son el concepto de **carácter singular** que define el propio enunciado del precepto por referencia a la **impresión general** causada por el diseño, la noción de **usuario informado**, y el **grado de libertad del autor** de un nuevo diseño, factores todos ellos que analiza el Tribunal General de la Unión Europea en su sentencia sobre el caso T-80/10.

Este caso tiene origen en el registro de un diseño de relojes en 2005 por parte de la conocida firma relojera BELL & ROSS, y en la solicitud de nulidad que fue presentada contra dicho registro con base en la prueba de la divulgación en 1996 en Japón de un reloj de diseño similar utilizado en el cuadro de mandos de un avión.

Se alegaba esencialmente con ello en contra de la validez del registro impugnado, considerando que el diseño del reloj registrado carecía de novedad y no generaba una **impresión general** distinta en los **usuarios informados** de la que producía el diseño de reloj preexistente en el ámbito aeronáutico.

El **carácter singular** de un diseño se analiza por referencia a la **impresión general** que su observación causa en el **usuario informado**, en contraste con la que produzca otro diseño preexistente. Esta **impresión general** por tanto prescinde de las diferencias de detalle que puedan apreciarse mediante un examen detenido y pormenorizado de cada diseño.

Y la noción de **usuario informado** que realizará esa comparación, según ha sido definida por la jurisprudencia, es la correspondiente a una figura intermedia entre el consumidor medio al que se remite la normativa de marcas para la comparación de signos distintivos, razonablemente atento y perspicaz

pero que no se detiene a analizar pormenorizadamente cada detalle, ni tiene conocimientos específicos, y el experto en una materia, dotado de un conocimiento profundo de la misma.

El **usuario informado** en materia de modelos y dibujos industriales no es por tanto el experto capaz de percibir y discernir en detalle hasta las más mínimas diferencias, pero su cualidad de **usuario** del diseño considerado implica que será una persona que utiliza el producto al cual se incorpora o en qué consiste el diseño para la finalidad que está destinado. La característica de **informado** sugiere que, pese a no tener competencias técnicas conoce los diferentes diseños existentes en el sector concernido, dispone de un cierto grado de conocimiento sobre los elementos propios de dichos diseños, y se le presume un elevado y particular nivel de atención.

En este caso concreto, se ha considerado que el **usuario informado** no debía limitarse al examen de modelos de relojes de inspiración aeronáutica, sino que será una

persona que utiliza todo tipo de relojes, que se interesa por las marcas de relojes en general, y que se informa regularmente al respecto, presentando un grado de atención particularmente alto. Pero se ha rectificado la apreciación de la instancia precedente, según la cual se debía atribuir más atención al usuario considerando el hecho del elevado precio de los productos comercializados por la empresa solicitante del diseño impugnado.

Así, el TGUE matiza que el precio de un producto al que se incorpora el diseño en cuestión depende de factores externos al diseño, pues atañe a la estrategia de comercialización de su titular y, por tanto, no afecta a la diferenciación de la impresión general que produce el diseño en comparación con otro divulgado con anterioridad.

Y manifiesta también a este respecto que el proceso de creación, el éxito comercial y el grado de reconocimiento en el mercado de un determinado diseño entre el público son factores irrelevantes en cuanto a la comparación de diseños.

Por otra parte, en cuanto al **grado de libertad** del autor del diseño, el Tribunal considera que no resultó probado que los relojes aeronáuticos formen una categoría específica sujeta a limitaciones concretas en comparación con otras categorías de relojes. Esta conclusión la fundamenta en la prueba de que incluso entre los relojes aeronáuticos es posible encontrar muy diferentes formas, y en la apreciación de que tampoco aquí el rango de precio del producto al que se aplica el diseño afecta al **grado de libertad** del diseñador, que por todo ello considera que es casi ilimitado en el ámbito de los relojes, a excepción de la presencia de ciertos elementos meramente necesarios para cumplirse la función indicadora de la hora.

Esta apreciación del Tribunal es importante puesto que cuanto mayor sea el grado de libertad del autor de un diseño, mayores diferencias deberán existir frente a otros diseños anteriores para que se reconozca carácter singular y por tanto validez al nuevo diseño. Al contrario, cuanto menor fuera el grado de

libertad del autor de un diseño en un ámbito determinado, la exigencia de diferenciación será de menor intensidad y no hará falta tanto nivel o cantidad de diferencias para que el diseño pueda satisfacer el citado requisito de validez.

Y por último, en la comparación de los diseños, el TGUE hace referencia a las características comunes derivadas del marco rectangular con ángulos redondeados, fijado con tornillos, con una esfera circular negra que alcanza cada uno de los laterales del marco. Asimismo, resta influencia a las diferencias de detalle que pueden encontrarse entre los diseños comparados y, con respecto a la diferencia de tamaño, grosor y proporciones determinadas que son diferencias con una influencia leve en la apariencia global del diseño y, que pese a ellas, el diseño cuestionado transmite la impresión de ser una transposición del anteriormente divulgado como reloj de cuadro de mandos de aviones, al tamaño de reloj de muñeca.

Determina por ello que la influencia que tienen en la impresión global los elementos coincidentes de los diseños comparados es proporcionalmente mucho mayor que la influencia que tienen sobre la impresión general las diferencias de detalle existentes.

El Tribunal concluye así que el grosor de los relojes es secundario en esta comparación, en el primer caso porque resulta invisible al estar insertado en el cuadro de mandos, y en el segundo porque el rasgo prevalente y que en mayor medida determina la impresión producida por el diseño de un reloj de muñeca deriva de las características visibles en su parte frontal, y que las diferencias de detalle que pueden

encontrarse son de menor entidad en comparación con las coincidencias de sus rasgos comunes más significativos.

Por todo ello, y considerando todos los factores previamente examinados en relación con el requisito de validez analizado, el Tribunal resuelve que el diseño impugnado carece del requisito de **carácter singular** que enunciamos al inicio del presente artículo, lo que conlleva la confirmación de su declaración de nulidad.

De este modo se confirma que la transposición o reinterpretación de un diseño preexistente, aplicado a un ámbito distinto, no necesariamente bastará para que sea válido, sino que en todo caso deben concurrir siempre elementos de diferenciación significativos y con influencia en la **impresión general** que produzca el nuevo diseño para un **usuario informado**, teniendo también en cuenta el **grado de libertad** del diseñador en ese nuevo ámbito. Solo respetándose estas premisas se podrá considerar que el nuevo diseño cumple con el requisito de **carácter singular** y obtener un derecho de exclusiva sobre el mismo que sea válido y eficaz.



El TGUE ha confirmado en este caso que la transposición de un diseño preexistente a un ámbito distinto no necesariamente satisface los requisitos de validez exigibles para los dibujos y modelos industriales comunitarios.

Se ha rectificado la apreciación de la instancia precedente, según la cual se debía atribuir más atención al usuario considerando el hecho del elevado precio de los productos comercializados por la empresa solicitante del diseño impugnado.