

La protección del diseño según su apariencia externa.

Denis Berzinec Praslickova

En ocasiones existen dudas sobre si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica. El TJUE se ha pronunciado sobre dos factores a tener en cuenta para llegar a tal conclusión, en particular, el hecho de que el titular del diseño en cuestión disponga también de derechos protegidos respecto de un elevado número de diseños alternativos, y si el diseño en cuestión admite el uso de varios colores cuando la coloración no resulta en sí misma del registro.

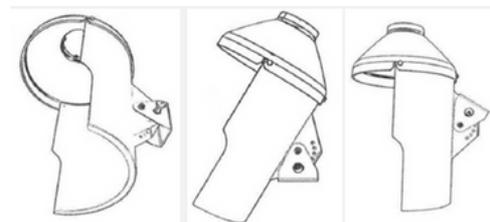
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su Sentencia de 2 de marzo de 2023 (asunto C-684/21), valoró una serie de factores a tener en cuenta para examinar si la apariencia de un producto está dictada exclusivamente por su función técnica.

El art. 8.1 Reglamento sobre Diseño Comunitario ("RD") establece que: "No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica".

Este caso trata sobre una disputa entre Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. (Sprick), que fabrica un dispensador de papel de embalaje, y Papierfabriek Doetinchem BV (Papierfabriek), que fabrica y comercializa un producto competidor.

Sprick, titular del diseño no. 001344022 0006 relativo a una máquina para el empaquetado, demandó a Papierfabriek invocando la vulneración de los derechos conferidos por su diseño, a lo que Papierfabriek presentó una reconvencción solicitando la anulación del mismo alegando que todas sus características estaban dictadas únicamente por su función técnica.

El diseño en cuestión es el siguiente:



El Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf (Tribunal Regional) estimó las pretensiones de Sprick, puesto que, al existir numerosas alternativas de diseño de dicho producto, sus características no estaban dictadas exclusivamente por su función técnica.

En ocasiones puede resultar complicado determinar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica y, por tanto, no cabe su protección como diseño.

Papierfabriek recurrió ante el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf ("Tribunal Superior"), el cual anuló el referido diseño por entender que todas sus características estaban dictadas por su función técnica, basándose en un informe de una solicitud de patente de Sprick, en el cual se presentaban todas las características de dicho producto como ventajosas y declaró que la existencia de alternativas viables en cuanto a su forma no era pertinente.

Sprick recurrió ante el Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal ("Tribunal Supremo"), que anuló la Sentencia de apelación y se la devolvió al Tribunal Superior para que se volviera a pronunciar sobre el asunto. Así, el Tribunal Supremo consideró que se había concedido demasiada importancia al informe relativo a la solicitud de patente, que no se habían tomado en consideración todos los aspectos pertinentes del caso concreto, y que se debería haber examinado si las consideraciones de tipo visual tampoco habían influido en la decisión de diseñar el producto en cuestión con dos elementos, puesto que tal diseño permitía fabricar un producto bicolor. Además, indicó que no se tenía que haber ignorado que Sprick era titular de otros diseños alternativos que podían realizar la misma función técnica.

"CYBERSCAN" para software y servicios de IT fueron denegadas en España debido a su falta de carácter distintivo).

Para evitar estos posibles problemas, siempre recomendamos que las marcas no tengan ningún concepto que pueda relacionarse con los productos o servicios para los que se refieren. De hecho, las palabras inventadas o de fantasía sin ningúnDevuelto el asunto al Tribunal Superior, este suspendió el procedimiento y planteó al TJUE algunas cuestiones prejudiciales.

La primera cuestión fue la siguiente: "¿Qué relevancia tiene, por lo que concierne al aspecto de la existencia de otros dibujos o modelos, el hecho de que el titular del dibujo o modelo en cuestión disponga también de derechos protegidos respecto de un elevado número de dibujos o modelos alternativos?".

El TJUE considera que, si este hecho fuera suficiente para descartar la aplicación del art. 8.1 RD, no podría excluirse que se pudiera registrar, como diseño, varias formas de un producto que incorporasen características de su apariencia que estuvieran dictadas exclusivamente por su función técnica, lo cual permitiría al titular beneficiarse de una protección exclusiva equivalente a una patente, pudiendo impedir a los competidores ofrecer productos que incorporasen determinadas características funcionales o limitar las soluciones técnicas posibles.

Entre los distintos factores a tener en cuenta para llegar a tal conclusión está, por ejemplo, el hecho de que el titular del diseño en cuestión lo sea de otros diseños alternativos o si el diseño en cuestión admite el uso de varios colores cuando la coloración no resulta en sí misma del registro.

Por tanto, la existencia de diseños alternativos resulta irrelevante para la aplicación del art. 8.1 RD. Así, esto también sucede cuando se trata de diseños alternativos registrados por el titular del diseño en cuestión.

El TJUE concluye que deben tenerse en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes del caso concreto, en particular las que rigen la elección de esas características, la existencia de diseños alternativos que permitan realizar esa función técnica, y el hecho de que el titular del diseño en cuestión sea también titular de diseños alternativos registrados, si bien esta última circunstancia no es determinante.

La segunda cuestión prejudicial fue la siguiente: *"Al examinar si la apariencia del producto en cuestión está dictada exclusivamente por la función técnica de este, ¿debe tenerse en cuenta que el diseño admite el uso de varios colores, cuando la coloración no resulta en sí misma del registro?"*.

El TJUE indica que las consideraciones de tipo visual, como un diseño con dos elementos que permiten la policromía de un producto pueden formar parte de esas circunstancias a tener en cuenta, si bien, no resultan determinantes.

Los operadores económicos deben poder verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro (o en las solicitudes) presentadas por sus competidores, así como tener acceso a información pertinente sobre los derechos de terceros. Por tanto, la única posibilidad de policromía que admite el diseño en dos partes del producto en cuestión presenta un carácter subjetivo si tal policromía no figura en la representación del diseño en cuestión y no sería suficiente para descartar la aplicación del art. 8.1 RD.

Así, el TJUE concluye que el hecho de que el diseño del producto admita la policromía no puede tenerse en cuenta cuando no se desprenda del registro del diseño de que se trate.