

El Tribunal General refuerza el estándar del carácter singular y la libertad creativa de los diseños



Sumario

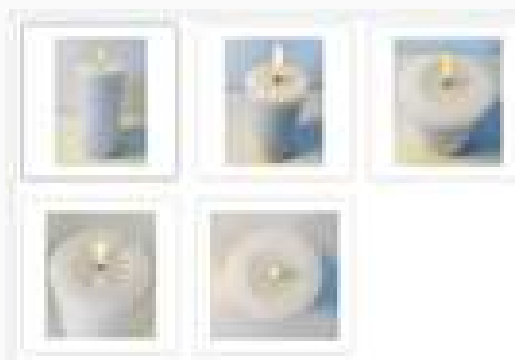
POR
Denis Berzinec

Baylos ^{IP}

El Tribunal General se ha pronunciado sobre la creatividad del diseño de una vela eléctrica, concluyendo que la libertad del autor de un diseño de dicho producto no se vea afectada por la tendencia o las expectativas de los consumidores respecto a los diseños de velas tradicionales, por lo que el grado de libertad es elevado. Además, el éxito comercial que haya podido tener una característica de un diseño no se tiene en cuenta a la hora de valorar su impresión general, pues únicamente se tiene en cuenta el diseño tal y como aparece registrado.

El Tribunal General (TG), en su Sentencia de 12 de marzo de 2025 (asunto T-1158/23) se pronunció sobre el carácter singular de un diseño de una vela eléctrica, así como sobre el grado de libertad de los autores en este sector.

Este asunto tuvo su origen a raíz de una acción de nulidad presentada por Piffany Copenhagen ApS (Piffany) contra el diseño comunitario núm. 007745252-0001, registrado por Deluxe holding ApS (Deluxe) para “velas eléctricas [iluminación]”:



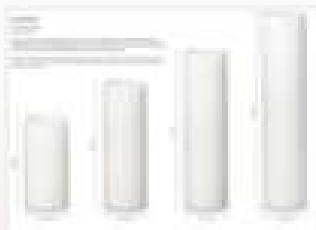
La nulidad se basó en el artículo 25.1 b) del Reglamento 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios (RD), en relación con los artículos 4 y 6 RD.

En concreto, Piffany indicaba que el diseño controvertido carecía de carácter singular en relación con los siguientes diseños:

- Diseño D1:



- Diseño D2:



La División de Anulación estimó la declaración de nulidad debido a que carecía de carácter singular en relación con el diseño D2, indicando además que no existía prueba de divulgación del diseño D1, por lo que este no se tuvo en cuenta. Por otro lado, señaló que el grado de libertad del autor en este sector es alto. Por último, concluyó que el diseño controvertido y el diseño D2 producían impresiones generales similares.

Posteriormente, Deluxe recurrió la decisión, pero la Tercera Sala de Recurso lo desestimó, considerando que (i) la divulgación del diseño D1 quedó debidamente demostrada, (ii) que el grado de libertad del autor era elevado, y (iii) que el diseño controvertido carecía de carácter singular respecto al diseño D1.

Una tendencia general o las expectativas de los consumidores respecto al diseño de un producto no constituyen un imperativo normativo que limite necesariamente la libertad del autor.

Así, Deluxe recurrió la decisión ante el TG alegando, entre otros motivos, la infracción del art. 6.1 y 6.2 RD, dividiendo este motivo en dos partes: primero, reprochando a la Sala de Recurso haber considerado que el grado de libertad era elevado y, segundo, por considerar que el diseño controvertido carecía de carácter singular.

Respecto a la primera parte del motivo del recurso, Deluxe considera que los usuarios de velas eléctricas esperan velas con una forma tradicional, lo cual limita el grado de libertad y que, aunque se puedan crear formas inusuales, no debería tenerse en cuenta para determinar el grado de libertad puesto que dichas formas son contrarias a las expectativas de los consumidores.

El TG considera que el hecho de que un producto exija la presencia de ciertas características no implica una libertad de diseño restringida, siempre y cuando exista un margen de variación en la forma, el tamaño o posicionamiento de esas características, así como en la apariencia global del producto.

Además, indicó que el elevado grado de libertad se caracteriza por la presencia en el mercado de

numerosas versiones del diseño en función de su forma, color y material.

El TG también indicó que una tendencia general o las expectativas de los consumidores respecto al diseño de un producto no constituyen un imperativo normativo que limite necesariamente la libertad del autor. Es decir, que la posibilidad de crear formas inusuales de velas eléctricas que se aparten de la forma tradicional de las velas es determinante para apreciar el grado de libertad creativa, que en este caso es elevada.

Por último, señaló que, dada la existencia de numerosas velas eléctricas, independientemente de que dichos elementos fueran atípicos, eran el resultado de la elección del autor y no de un imperativo técnico o exigencia legal que pudiera restringir la libertad de creación. Por tanto, se desestima la primera parte del motivo de Deluxe.

La impresión general de un diseño es la producida por el diseño tal y como ha sido registrado, por lo que el éxito comercial de una característica suya no puede tenerse en cuenta.

En la segunda parte del motivo de recurso, Deluxe alega que la Sala de Recurso consideró erróneamente que el diseño controvertido carecía de carácter singular. Así, Deluxe alega que se erró en la apreciación del conocimiento del usuario informado, que no se tuvo en cuenta las condiciones del sector y que el diseño controvertido tuvo un éxito particular en el mercado gracias al disco reflectante colocado bajo la mecha artificial que se parece a la cera fundida, cosa que lo diferencia del diseño D1.

Deluxe añade que se apreció el carácter singular del diseño controvertido muy estrictamente, lo cual haría imposible obtener la protección de un diseño para todas las velas eléctricas y que no tuvo en cuenta la situación saturada de la técnica del sector pertinente, señalando que el usuario informado busca velas eléctricas con una apariencia más realista y similar a las velas tradicionales.

En este sentido, el TG consideró **que la impresión general de un diseño es la producida por el diseño tal y como ha sido registrado, por lo que el éxito comercial de una característica suya no puede tenerse en cuenta.** Si bien el mercado de las velas eléctricas estaba saturado, la mera diferencia de depresión circular con disco de resina en el diseño controvertido, a diferencia del diseño D1, no resulta suficiente para modificar las impresiones generales similares que producen los diseños en cuestión.

De este modo, los diseños en cuestión producen una impresión general similar debido a su coincidencia en el cuerpo cilíndrico y a la llama en forma de *teardrope* unida a un grosor fino negro, habida cuenta también del elevado grado de libertad creativa existente en el sector de las velas eléctricas. Por tanto, también se desestima la segunda parte del motivo de Deluxe y se mantiene la nulidad del diseño de Deluxe.