

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

por Guillermo PALAO MORENO
Profesor Titular de Derecho internacional privado
Universitat de València

SUMARIO: I. LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. 1. INTRODUCCIÓN. 2. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL DISEÑO: LA INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. 3. LA PROTECCIÓN COMUNITARIA DE LOS DIBUJOS Y MODELOS. 3.1. *La preocupación de las instituciones comunitarias por la protección de los dibujos y modelos.* 3.2. *El Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios: algunas cuestiones de carácter preliminar.* II. CUESTIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO PRESENTES EN EL REGLAMENTO (CE) N.º 6/2002 DEL CONSEJO, SOBRE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS. 1. INTRODUCCIÓN. 2. RELACIONES QUE GUARDA EL REGLAMENTO (CE) N.º 6/2002 CON OTROS TEXTOS DE ORIGEN EUROPEO. 3. EL REGLAMENTO (CE) N.º 6/2002 Y LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS: EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS Y LOS LITIGIOS CONTEMPLADOS. 4. LA REGULACIÓN DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y NULIDAD DE DIBUJOS O MODELOS COMUNITARIOS EN EL REGLAMENTO (CE) N.º 6/2002. 4.1. *Cuestiones de competencia judicial internacional.* 4.2. *Cuestiones de naturaleza procesal.* 4.3. *Aspectos relativos a la ley aplicable.* III. VALORACIÓN FINAL.

I. LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

1. El pasado 5 de enero de 2002 se publicó en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios¹. Un texto que, a tenor de su artículo 111, entrará en vigor el 6 de marzo de 2002. De este modo, la Comunidad Europea da un nuevo y decisivo paso en la culminación de su propio sistema de protección de los derechos relativos a la propiedad industrial para el ámbito comunitario (a), a la par que completa el régimen jurídico europeo aplicable a este particular bien inmaterial (b).

a) Así, de una parte, el presente Reglamento viene a unirse a otros textos realizados con anterioridad por el legislador comunitario, así como otras propuestas actualmente en proceso de elaboración, cruciales para la consolidación de lo que se ha venido a llamar el «sistema (jurisdiccional) comunitario en propiedad industrial»². Hablamos de los Reglamentos en materia de marca comunitaria, de obtenciones vegetales y denominaciones de origen e indicacio-

¹ Publicado en el *D.O.C.E.* n.º L 3, de 5 de enero de 2002, p. 1.

² De esta forma, I. DE MEDRANO CABALLERO, «El futuro sistema jurisdiccional comunitario en propiedad industrial», *G.J.* 2000 n.º 210, pp. 24-35.

nes geográficas³, y —en un previsible futuro cercano— el que será el Reglamento en materia de patente comunitaria⁴.

b) Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 6/2002, complementa las previsiones incorporadas en la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos⁵. Unos textos, tanto el Reglamento como la Directiva, que han sido diseñados por el legislador comunitario como complementarios entre sí, y a los que les une el objetivo de establecer un marco normativo *ad hoc* con respecto a este singular derecho, ciertamente dejado en un segundo plano por parte de la Comunidad Europea hasta la fecha⁶.

2. El presente estudio se centrará en algunas de las cuestiones de las que se ocupa el recientemente publicado Reglamento (CE) n.º 6/2002. Sin embargo, no ambiciona analizar en profundidad el articulado del mismo. De esta forma, nuestro trabajo se encuentra presidido por una finalidad de carácter doble.

a) Por un lado, con este análisis se busca poner de manifiesto la importancia que en la actualidad posee la protección de los dibujos y modelos en el Comercio internacional, así como establecer el marco jurídico, tanto de origen internacional como comunitario, que ordena esta especial materia en nuestros días.

b) Por otro lado, me ocuparé de forma especial de aquellos aspectos relativos al Derecho internacional privado que aborda el mencionado Reglamento (CE) n.º 6/2002; señaladamente las cuestiones relativas a la competencia judicial internacional y a la ley aplicable, que se encuentren reguladas en su Título IX.

³ En el primer caso, el Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (*D.O.C.E.* n.º L 11, de 14 de enero de 1994, p. 1; modificación en el *D.O.C.E.* n.º L 349, de 31 de diciembre de 1994, p. 83). En el segundo supuesto, el Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (*D.O.C.E.* n.º L 227, de 1 de septiembre de 1994, p.1; modificación en el *D.O.C.E.* n.º L 258, de 28 de octubre de 1995, p. 37). Para finalizar, en tercer lugar, el Reglamento (CEE) 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (*D.O.C.E.* n.º L 208, de 24 de julio de 1992, p. 1; modificación en el *D.O.C.E.* n.º L 227, de 1 de septiembre de 1994, p. 1).

⁴ Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria, COM (2000) 412 final. Vid. P. COLE, «Centralised Litigation for European Patents: New Proposals for Inclusion in EPC revision Package», *EIPR* 2001, pp. 219-223; Comentario en: *R.D.I.* 2001, Parte III, pp. 3 y ss. Una materia sobre la que existe el importante Acuerdo de Luxemburgo, de 15 de diciembre de 1989, sobre Patentes Comunitarias, el cual posee un Protocolo sobre litigios en materia de violación y validez de patentes comunitarias (*D.O.C.E.* n.º L 401, de 30 de diciembre de 1989); aunque todavía no ha entrado en vigor.

⁵ *D.O.C.E.* n.º L 289, de 28 de octubre de 1998, p. 28. En virtud de su artículo 19, los Estados miembros deberían haber incorporado a sus respectivos ordenamientos lo dispuesto en la Directiva para el 28 de octubre de 2001.

⁶ No sin razón, F. GREFFE se refiere a los dibujos y modelos como al «pariente pobre» de la propiedad industrial. «Projet de directive européenne en matière de dessins et modèles», en AA.VV., *Mélanges offerts à Jean-Jacques Burst*, París, Litec, 1997, pp. 245-252, p. 245. Esta realidad ha sido puesta de manifiesto, entre nosotros, por E. MARTÍNEZ GARCÍA, «Vaivenes ante la configuración del sistema jurisdiccional europeo para la protección del diseño industrial», *La Ley. Unión Europea* 2000, n.º 5215, pp. 1-5, p. 1.

1. INTRODUCCIÓN

3. Los avances tecnológicos que la industria ha sufrido durante los últimos años han ocasionado que en numerosos sectores empresariales se haya alcanzado una gran similitud (desde una perspectiva material), entre los productos que entran en competencia en el mercado mundial. Es por ello por lo que con frecuencia los productores tratan tanto de distinguirse formalmente de sus competidores, como de conquistar nuevas cuotas de mercado, mediante el empleo de una apariencia externa novedosa que haga más atractivo su producto para el consumidor final; convirtiéndose este aspecto formal original, susceptible de una aplicación industrial (el dibujo o modelo industrial⁷), tanto en una pieza fundamental de su política comercial y estrategia empresarial⁸, como en un elemento decisivo en la innovación y desarrollo de los productos y nuevos sectores industriales⁹.

Este hecho ha incrementado la importancia económica y social de esta particular categoría de la propiedad industrial en nuestros días, extendiéndose su incidencia del sector de los productos de lujo a todos aquellos en los que las mercancías se presentan en el mercado con un aspecto propio¹⁰. Como consecuencia de esta creciente trascendencia se ha venido exigiendo, desde los distintos sectores implicados (fundamentalmente los empresarios y los consumidores), una adecuada protección jurídica del «diseño» industrial que otorgue a su titular un derecho de exclusividad (al igual que otro de exclusión) en su empleo y garantice así que las empresas continúen invirtiendo en el mismo¹¹. Esta necesidad de regulación se incrementa, además, cuando nos referimos al Comercio internacional, por motivos de distinta índole¹².

a) Para empezar, esta exigencia se incrementa en el medio internacional debido a la naturaleza jurídica compleja e híbrida que posee esta figura (suscepti-

⁷ En el presente trabajo emplearemos preferiblemente la denominación «dibujos y modelos» para referirnos a esta categoría, frente al término «diseño». No sólo por ser la empleada por el legislador comunitario, sino por ser la tradicional en nuestro ordenamiento. En donde no existe este último concepto. Sobre el concepto de dibujo y modelo industrial en la doctrina española, por todos, J.M. OTERO LASTRES, *El modelo industrial*, Madrid, Montecorvo, 1977, pp. 285-373.

⁸ F. CERDÁ ALBERO, «Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea», *R.G.D.* 1994, pp. 3669-3716, p. 3670; M. BOTANA AGRA, «Hacia la armonización comunitaria del régimen de protección de los dibujos y modelos industriales», en AA.VV., *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1995, T. I, pp. 493-515, p. 494; G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, «La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El Derecho de autor sigue siendo clave», *pe.i. revista de propiedad intelectual* 2000, n.º 5, pp. 9-64, pp. 9-10; F. ABBOTT, TH. COTTIER y F. GURRY, *The International Intellectual Property System*, La Haya, Kluwer, 1999, P. I, p. 111.

⁹ «Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial», Doc. III/F/5131/91-ES, p. 2.

¹⁰ V. SCORDAMAGLIA, «Vers une protection communautaire des dessins et modèles industriels», *R.M.C.* 1992, pp. 250-257, p. 251.

¹¹ Como señala F. CERDÁ ALBERO, los sectores afectados e interesados en su ordenación son los de los empresarios, los de los diseñadores, los de los consumidores y el del propio mercado. *Op.cit.*, pp. 3670-3671.

¹² Los mismos que, a su vez, dificultan su unificación internacional. H. EICHMANN, «Das europäische Geschmacksmusterrecht auf Abwegen?», *GRUR Int* 1996, pp. 895-876, p. 876.

ble de protección, tanto vía el Derecho de la propiedad Intelectual, como vía el Derecho de la Propiedad Industrial), así como las diferentes aproximaciones legislativas que encontramos en los distintos ordenamientos estatales en la materia¹³. Una circunstancia que, unida al tradicional carácter territorial de la normativa protectora de las propiedades especiales¹⁴, incrementa los obstáculos a la liberalización del Comercio internacional¹⁵.

b) Junto a ello, también hay que hacerse eco de la incidencia que poseen los distintos y encontrados intereses que mantienen los Estados en cuanto a la regulación de esta materia. Lo que afecta seriamente a la liberalización del Comercio internacional y al mantenimiento de la libre y equilibrada competencia en el mercado global. Y ello debido a que, mientras en los países occidentales se ha puesto un mayor acento en su necesaria tutela jurídica con el fin de impedir su copia, al poseer un valor competitivo para los mismos, en los Estados en vías de desarrollo se suele mostrar un menor interés en su protección y en sancionar las eventuales copias, al contar con unos costes de producción inferiores¹⁶.

2. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL DISEÑO: LA INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

4. El «diseño» industrial ha contado desde antiguo con un marco legislativo protector de origen internacional, aunque claramente insuficiente ante su actual trascendencia en la economía internacional¹⁷. En esta línea, la importan-

¹³ J.M. OTERO LASTRES, «En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos», *A.D.I.* 1998, pp. 21-49, p. 22; M BOTANA AGRA, *op.cit.*, p. 495.

¹⁴ Al respecto de esta naturaleza y sus matices, entre otros, P. JIMÉNEZ BLANCO y P. DE MIGUEL ASENSIO, en J.C. FERNÁNDEZ ROZAS (Ed.), *Derecho del Comercio internacional*, Madrid, Eurolex, 1996, pp. 204-207; D. SANCHO VILLA, «Disposiciones generales y principios básicos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio», *Pe.i. revista de propiedad intelectual*, 2000, n.º 5, pp. 65-88, pp. 67-68.

¹⁵ Como señala C. OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, «La interdependencia económica ha acentuado los efectos perniciosos del fraccionamiento territorial de (tales) derechos». *Las patentes en el Comercio internacional*, Madrid, Dykinson, 1997, p. 407.

¹⁶ J.C. FERNÁNDEZ ROZAS, *Sistema del Comercio internacional*, Madrid, Cívitas, 2001, pp. 112-113; S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS*, Milán, Cedam, 1999 (2.ª ed.), pp. 98-99. De esta forma, la protección jurídica del los dibujos y modelos industriales constituye una pieza especial en la protección y el no-falseamiento de la competencia en el mercado internacional. F. CERDÁ ALBERO, *op.cit.*, p. 3671. No en vano, el derecho de los bienes inmateriales y el Derecho de la competencia se encuentran estrechamente vinculados. J. MASSAGUER, «Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales», *R.G.D.* 1990, pp. 245-263, pp. 259-260.

¹⁷ Desde una perspectiva internacional, los dibujos y modelos industriales han sido objeto de protección por medio de los Convenios más generales que forman el denominado «Derecho Unionista», como son el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 y el de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886, así como cuentan con un marco internacional relativo a su depósito: el Acuerdo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales de 1925 (texto administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI- y que ha sido objeto de diversas revisiones posteriores, siendo la última la de Ginebra de 1999 y la de Londres de 1934 la que obliga a nuestro país). Vid. F. CERDÁ

cia económica de este particular derecho de la propiedad industrial, su incidencia en la liberalización del Comercio internacional, así como el deseo de que contara con una protección jurídica similar en todos los Estados, ha motivado la inclusión de los dibujos y modelos industriales en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC, o también conocido en sus siglas inglesas, TRIPs); el cual forma parte de los Acuerdos que dieron lugar a la constitución de la Organización Mundial del Comercio (la OMC)¹⁸.

Un hecho que, sin lugar a dudas, representa un notable progreso en la protección internacional de este derecho (a pesar de que los derechos regulados por el mencionado Acuerdo siguen contando con un ámbito de aplicación estrictamente territorial). Y ello, no sólo por cubrir una importante laguna en la materia¹⁹, garantizando así los distintos intereses en presencia y el necesario equilibrio concurrencial a un nivel mundial, sino sobre todo por incorporar mejoras sustanciales con relación a otras iniciativas de origen internacional, previas al mencionado Acuerdo internacional²⁰. A este respecto, los artículos 25 y 26 del Acuerdo ADPIC (Parte II, Sección 4) se refieren, respectivamente, a las condiciones para la protección y a la protección propiamente dicha de los dibujos y los modelos industriales. Sin ánimo de analizar con detenimiento tales preceptos, se pueden destacar de los mismos las siguientes notas características:

a) Con relación al primero de estos artículos sobresale, principalmente, la ausencia de una definición de «dibujo y modelo industrial». Aunque su apartado 12 se refiere a la necesidad de que los Estados Miembros de la OMC protejan tales derechos, cuando su creación sea independiente, así como en aquellos casos en los que éste posea un carácter nuevo u original²¹.

ALBERO, *op.cit.*, pp. 3689-3691; M BOTANA AGRA, *op.cit.*, pp. 498-500; J. PLAZA PENADÉS, «La Directiva 98/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos», *RdP* 2001, pp. 127-138, pp. 128129; D. COHEN, *The International protection of Designs*, La Haya, Kluwer, 2000; U. SUTHERSANEN, *Design Law in Europe*, Londres, Sweet & Maxwell, 2000, pp. 425-435.

¹⁸ En concreto como Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acta de Marrakech, de 15 de abril de 1994). Instrumento de ratificación española, de 30 de diciembre de 1994. *B.O.E.* n.º 20, de 24 de enero de 1995; corrección de errores, *B.O.E.* n.º 33, de 8 de febrero de 1995.

¹⁹ Acerca de la relación existente entre el Acuerdo ADPIC y los Convenios administrados por la OMPI, D. SANCHO VILLA, *op.cit.*, pp. 79-82; C. OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, *op.cit.*, pp. 303-317.

²⁰ S. SANDRI, *op.cit.*, pp. 95 y 97. Parcialmente negativo se manifiesta, sin embargo, A. KUR, «TRIPs und Designschutz», *GRUR Int* 1995, n.º 3, pp. 185-193, pp. 185-186 y 193. Tales mejoras, además, podrían ser susceptibles de aplicabilidad directa. D. SANCHO VILLA, *op.cit.*, p. 76; C. OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, *op.cit.*, pp. 292-303.

²¹ A juicio de S. SANDRI, por una parte, no posee relevancia legal alguna la ausencia de una definición; mientras que, por otra parte, se debe considerar análogo el carácter independiente a la originalidad, por lo que es suficiente con que el dibujo o modelo sea nuevo u original. *Op.cit.*, pp. 102-103. De hecho, como apunta U. SUTHERSANEN, los Estados podrán optar en sus ordenamientos entre un carácter u otro, *Op.cit.*, p. 437. En opinión de D. GERVAIS, el empleo de dicha terminología refleja el compromiso alcanzado en las negociaciones. *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, Londres, Sweet & Maxwell, 1998, 2.125.

Una protección que, sin embargo, podrá ser exceptuada por los Estados Miembros, si su regulación no difiere significativamente de la relativa a otros derechos ya conocidos, o de la combinación de las características de otros también conocidos²². Asimismo, se permite limitar dicha protección para que no cubra aquellos dibujos y modelos basados en consideraciones técnicas o funcionales. Por otra parte, el numeral 2.º del artículo 25, incluye una interesante previsión específica para el sector textil, debido a que la aplicación del régimen general les ocasionaría graves perjuicios, por el hecho de que la vida de estos derechos es considerablemente breve. De forma tal, que se obliga a que los Estados aseguren que sus respectivos ordenamientos no dificulten su protección en tales supuestos²³.

b) Por lo que hace al artículo 26, su primer apartado contempla la necesidad de conceder al titular de un dibujo o modelo un derecho exclusivo de explotación²⁴, permitiéndole protegerse frente a todo acto de ingerencia llevado a cabo por terceros no autorizados (fabricación, venta, importación) que suponga un perjuicio y tenga fines comerciales²⁵. En su numeral 2.º, por otro lado, prevé que los Estados incorporen excepciones a la protección para favorecer los intereses legítimos de terceros, siempre que no atenten injustificadamente a la explotación normal de los dibujos o modelos ni perjudiquen a los intereses del titular²⁶. Por último, en el tercer apartado se contempla que la duración de la protección equivaldrá a un mínimo de 10 años (pudiéndose dividir este mínimo en períodos de menor duración²⁷).

3. LA PROTECCIÓN COMUNITARIA DE LOS DIBUJOS Y MODELOS

5. Como acertadamente señala el Reglamento (CE) n.º 6/2002, la ausencia de un marco jurídico uniforme en materia de dibujos y modelos en Europa, unido a la protección estrictamente territorial de estos derechos y a las grandes diferencias que separan a los ordenamientos de los Estados Miembros en la materia, significa necesariamente un obstáculo para la libre circulación de mercancías, el falseamiento de la libre competencia²⁸ y, consecuentemente, la divi-

²² Lo que, para U. SUTHERSANEN, significa que permite a los Estados introducir un régimen de protección para los dibujos y modelos no registrados. *Op.cit.*, p. 438.

²³ Vid. D. GERVAIS, *op.cit.*, 2.126. Para la definición de «sector textil» habrá de tomarse en consideración el Acuerdo especializado de la OMC en la materia. U. SUTHERSANEN, *op.cit.*, p. 438.

²⁴ Un contenido que ha de entenderse como mínimo y superable por lo previsto en los ordenamientos estatales. S. SANDRI, *op.cit.*, p. 110. Para D. GERVAIS, el término «fabriquen» permitiría prohibir también las exportaciones. *Op.cit.*, 2.128.

²⁵ Una exigencia admitida generalmente en todos los ordenamientos. A. KUR, *op.cit.*, p. 191.

²⁶ Una previsión igualmente presente en otros Convenios internacionales en la materia. D. GERVAIS, *op.cit.*, 2.128.

²⁷ Como sería, a modo de ejemplo, la previsión de períodos de 5 años renovables. D. GERVAIS, *op.cit.*, 2.129.

²⁸ La relación entre protección del diseño industrial y la libre competencia se puso de manifiesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJCE), de 5 de octubre de 1988, en el asunto 238/87, *Volvo c. Veng* (Rec. 1988, p. 6211), con relación al sector de las piezas de recambio.

sión del Mercado Interior²⁹. No debe extrañar, por lo tanto, que desde antiguo permaneciera en la preocupación de las instituciones comunitarias la protección de estos derechos y que, en concreto, el legislador comunitario se interesara por la unificación de este sector de la propiedad industrial a escala europea, con el fin último de lograr que los objetivos presentes en el Tratado de la Comunidad Europea no se vieran malogrados y luchar contra la piratería intracomunitaria existente en el sector³⁰.

3.1. *La preocupación de las instituciones comunitarias por la protección de los dibujos y modelos*

6. El primer y más decisivo paso que han dado las instituciones europeas para dotarse del arsenal normativo necesario para la protección de los dibujos y modelos industriales en la Europa comunitaria, lo constituye el «*Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial*»³¹. Por lo tanto, resulta notorio cómo el interés del legislador comunitario se ha manifestado de forma algo tardía, si lo comparamos con la atención dispensada a otros derechos como son las patentes y las marcas comunitarias. Una cierta desidia que, a juicio de la doctrina, tal vez se ha visto condicionada por la poca importancia económica que poseían los dibujos y modelos industriales con anterioridad³². Sin embargo, también hay que dejar constancia de que este documento se encuentra precedido de importantes acontecimientos que se remontan a 1959, pero que adquieren un mayor protagonismo a finales de los años 80; destacando a este respecto el estudio elaborado por el *Max-Planck-Institut* de Munich en 1990 sobre la materia, que claramente ha inspirado el mencionado Libro Verde de 1991³³.

²⁹ Considerandos 2 a 4 del Reglamento. Un análisis de estas diferencias, de los problemas que ocasiona al Mercado Interior y de las necesidades que plantea al respecto de la industria europea, lo encontramos en el Libro Verde de 1991, *op.cit.*, pp. 14 y ss.

³⁰ Así, V. SCORDAMAGLIA, «Vers...», *op.cit.*, p. 253. Por su parte, el TJCE sancionó la violación de un diseño registrado en el Benelux, frente a una importación paralela, en su Sentencia de 14 de septiembre de 1983, en el asunto 144/81, *Keurkoop c. Nancy Kean Gifts*, Rec. 1982, p. 2853.

³¹ *Cit.* Un análisis de este documento lo encontramos, entre otros, en V. DICATALDO, D. SARTI y M. SPOLIDORO, «Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali», *R.D.I.* 1993, pp. 49-74; J. GÓMEZ MONTERO, «El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial», *A.D.I.* 1991-1992, pp. 819-826; A.A. HORTON, «Industrial Design Law: The Future for Europe», *E.I.P.R.* 1991, n.º 12, pp. 442-448; H.C. JEHORAM, «The EC Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Half Way down the Right Track- A View from the Benelux», *E.I.P.R.* 1992, n.º 3, pp. 75-78; V. SCORDAMAGLIA, «Vers...», *op.cit.*; M. BOTANA AGRA, *op.cit.*, pp. 500-504.

³² V. SCORDAMAGLIA, «Vers...», *op.cit.*, p. 251.

³³ Al respecto de este proceso, Libro Verde de 1991, *op.cit.*, pp. 8-13; V. SCORDAMAGLIA, «Vers...», *op.cit.*, pp. 250-251; M.A. PEROT-MOREL, «La propuesta de Reglamento Comunitario sobre dibujos y modelos industriales», en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Pamplona, Aranzadi, 1996, pp. 261-273, pp. 261-263. El estudio elaborado por el Instituto muniqués, con un comentario de M. RITSCHER, puede consultarse en, *GRUR Int* 1990, pp. 559 y ss.

7. El Libro Verde de 1991 tenía como objetivo principal iniciar el debate sobre la protección jurídica de estos derechos en la Comunidad Europea. No obstante, el resultado alcanzado fue más allá de este preliminar objetivo, ya que tras la exposición de la situación en la que se encontraba la cuestión y las necesidades subyacentes, en él se formularon una serie de conclusiones que fundamentarían la actividad que debería llevarse a cabo en lo sucesivo.

En concreto, fueron dos las conclusiones más importantes que derivaron del mismo (siendo objeto de sendas propuestas en el mismo documento³⁴): a) en primer lugar, la necesidad de crear un nuevo derecho «el dibujo o modelo comunitario» susceptible de ser protegido en todo el ámbito territorial de la Comunidad Europea por medio de un Reglamento; b) en segundo lugar, la conveniencia de armonizar, mediante una Directiva, las principales disposiciones materiales aplicables a los dibujos y modelos nacionales. No obstante, a estas medidas seguiría, en una fase posterior, la armonización de la normativa relativa a los derechos de autor de los Estados Miembros, así como analizar la aplicación de otras figuras jurídicas de protección, para eliminar todo posible conflicto en la materia³⁵.

8. El primer resultado digno de mención de esta completa iniciativa comunitaria fue la elaboración de la antes citada Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos³⁶. La Directiva debería haberse incorporado a nuestro ordenamiento el pasado 28 de octubre de 2001, como dispone su artículo 19, pero lamentablemente todavía no existen indicios de un pronto cumplimiento de esta obligación comunitaria por parte de nuestro legislador³⁷. Un texto, por otra parte, cuya base jurídica fue el artículo 100 A del Tratado de la Comunidad Europea, con el que tan sólo se buscaba alcanzar una armonización de mínimos de los ordenamientos estatales en materia de protección de los dibujos y modelos industriales (los cuales seguirían teniendo un alcance estrictamente territorial), con el fin eliminar posibles obstáculos al Mercado Interior³⁸. De entre los elementos esenciales de la citada Directiva cabe mencionar, entre otros: a) En primer lugar, la Directiva contiene en su artículo 1 una serie de defini-

³⁴ Así, mientras el Anexo I del Libro Verde de 1991 contenía un Anteproyecto de Reglamento (pp. 1-74), el Anexo II contemplaba un Anteproyecto de Directiva (pp. 1-7).

³⁵ Libro Verde de 1991, *op.cit.*, p. 55. El desarrollo concreto de las mismas se recoge en las pp. 55-133 y 134-161.

³⁶ Al respecto, entre otros, A. CASADO CERVIÑO y J. COS MEDINA, «Los trabajos comunitarios sobre el diseño industrial: la Directiva comunitaria», G.J. 1999.202, pp. 31-40; F. GREFFE, *op.cit.* (respecto del Proyecto de Directiva); J.M. OTERO LASTRES, «En torno...», *op.cit.*; G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, *op.cit.*, pp. 17-41. La propuesta de Directiva se publicó en el *D.O.C.E.* n.º 345, de 23 de diciembre de 1993 (COM (93) 344) y la Propuesta Modificada de Directiva en el *D.O.C.E.* n.º 142, de 14 de mayo de 1996 (COM (96) 66 final).

³⁷ Una obligación que, en opinión de los autores, debería ser aprovechada para actualizar nuestro «obsoleto y descuidado sistema» en la materia. J. PLAZA PENADÉS, *op.cit.*, pp. 136-137.

³⁸ Considerandos 1 a 4 de la Directiva. J.M. OTERO LASTRES, califica esta Directiva no sólo de «mínimos», sino también de «provisional», en cuanto a las soluciones. «En torno...», *op.cit.*, p. 23.

ciones entre las que destaca: la equiparación de los «dibujos y/ o modelos» a «la apariencia» de un producto, la definición de los soportes materiales donde éste se puede manifestar («producto» y «producto complejo»), así como el abandono de los términos «diseño» e «industrial» presente en el Libro Verde³⁹. Junto a ello, el artículo 2 de la Directiva se refiere a su ámbito de aplicación, estableciendo que abarca los derechos sobre dibujos y modelos registrados (ya sea en los Estados Miembros, en aquellos registrados en la Oficina de Diseños del Benelux, o los registrados en virtud de los Convenios internacionales que resulten aplicables), así como (en cualquiera de los casos anteriores) las solicitudes sobre tales derechos⁴⁰. Por su parte, el artículo 7 excluye aquellos dibujos o modelos meramente funcionales, incluyendo aquellos que pueden ser objeto de protección como modelo de utilidad o patente, así como las piezas cuyo objeto es hacer que encajen otras («*must fit*»)⁴¹. Para finalizar, es interesante señalar cómo los componentes de reparación cuentan con un tratamiento particular en los artículos 14 y 18⁴².

b) Los requisitos de protección del dibujo y modelo se encuentran explicitados en su artículo 3.2, siendo (además de la exigencia del registro a la que ya se ha hecho mención) esencialmente dos: su novedad y su carácter singular. Unos conceptos que, en opinión de los autores, son compatibles con las exigencias del Acuerdo ADPIC⁴³. A este respecto, el artículo 4 se refiere a la novedad, siendo manifestación de ello su falta de divulgación y de identidad con otros anteriores⁴⁴; situándose el concepto de divulgación en el artículo 6 de la Directiva⁴⁵. Por su parte, el carácter singular es objeto de regulación en el artículo 5, siendo así

³⁹ Para A. CASADO CERVIÑO y J. COS MEDINA, este cambio es tan sólo formal. *Op.cit.*, p. 32. Una crítica a los términos empleados, la encontramos en J.M. OTERO LASTRES, «En torno...», *op.cit.*, pp. 24-30. Por otra parte, la doctrina también destaca la positiva ausencia de referencias al carácter bidimensional o tridimensional, aunque no merezca tal calificación la criticable exclusión de los programas de ordenador: J. PLAZA PENADÉS, *op.cit.*, p. 130; U. SUTHERSANEN, *op.cit.*, p. 31.

⁴⁰ La necesidad del registro es, pues, esencial. E. MARTÍNEZ GARCÍA, *op.cit.*, p. 2; W.R. CORNISH, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Londres, Sweet & Maxwell, 1996 (3.ª ed.), p. 507.

⁴¹ Vid. A. CASADO CERVIÑO y J. COS MEDINA, *op.cit.*, pp. 35-36. Para J. PLAZA PENADÉS, esta limitación es coherente con el objetivo de evitar la obstaculización de la innovación tecnológica, aunque no debería extenderse a los ajustes mecánicos de los productos modulares. *Op.cit.*, p. 132.

⁴² G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, *op.cit.*, pp. 34-39. Para F. CERDÁ ALBERO, estas previsiones tienen por finalidad conciliar los intereses encontrados presentes en el sector de las piezas de repuesto para automóviles. *Op.cit.*, p. 3712.

⁴³ Así, A. CASADO CERVIÑO y J. COS MEDINA, *op.cit.*, p. 34.

⁴⁴ En opinión de J.M. OTERO LASTRES, la Directiva se ha inspirado en un concepto desacertado de novedad, ya que identifica «nuevo» con «no conocido» y hubiera sido más adecuado tener en cuenta que en esta materia «nuevo» debe ser estimado como «lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento». «En torno...», *op.cit.*, pp. 33-34.

⁴⁵ El concepto de «divulgación» en esta materia se asemeja al del «estado de la técnica» en materia de patentes, siendo tres las condiciones que se requieren para que se haya llevado a cabo: que pudiera haberse conocido de manera razonable durante el transcurso de la actividad comercial normal, su limitación a las operaciones realizadas en círculos especializados del sector, y que ha de tener como ámbito la Comunidad Europea. A. CASADO CERVIÑO y J. COS MEDINA, *op.cit.*, p. 33. Se ha mostrado crítico a este respecto, por su vaguedad, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, *op.cit.*, pp. 25-26.

que la Directiva considera que este requisito se dará cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de aquella producida por cualquier dibujo o modelo divulgado de forma previa a la solicitud del registro o la fecha de prioridad⁴⁶. El artículo 3.1 también se refiere a la posibilidad de que los Estados Miembros confieran derechos exclusivos a los titulares de tales institutos, desarrollándose esa protección en los artículos 9 y 12, mientras que el artículo 13 dispone los límites a dicha tutela⁴⁷. Junto a ello, los artículos 16 y 17 autorizan la acumulación de diferentes formas de protección de tales derechos, pero en este último caso otorga cierta libertad a los Estados⁴⁸. Por último, los aspectos temporales de la tutela aparecen en el artículo 10 (5 años renovables hasta 25, a contar desde la presentación de la solicitud y no del registro)⁴⁹.

c) Por lo que respecta a la denegación de las solicitudes de registro y las causas de nulidad de aquellos que ya han sido objeto de registro, se encuentran recogidas en el artículo 11. Un precepto en donde, por una parte, se distingue entre aquellas causas obligatorias para todos los Estados Miembros del apartado 1 y aquellas optativas a las que se refiere su apartado 2 (aunque, junto a este precepto, también hay que tener en cuenta las prohibiciones contenidas en los artículos 7.1 y 2 y 8, de necesaria incorporación a los ordenamientos estatales); mientras que en sus apartados 3 a 6 establece la legitimación para reclamar. En último lugar, en el 7 se prevé la posibilidad de modificar el dibujo o modelo y los apartados 8 y 9 disponen el momento para poder denegar el registro o declarar su nulidad.

3.2. *El Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios: algunas cuestiones de carácter preliminar*

9. El Libro Verde de 1991 ya incorporó un Proyecto de Reglamento diseñado para actuar conjuntamente con la Directiva 98/71/CE. No obstante, hemos tenido que esperar más de 10 años para poder contar con un Reglamento comunitario en la materia. Esta tardanza no se imputa a la desidia de las autoridades comunitarias, ya que la presentación de la primera propuesta de Reglamento por parte de la Comisión data 1993⁵⁰. Básicamente, ha habido dos motivos que ralentizaron el curso de la misma: a) por un lado, la decisión del Parlamento

⁴⁶ El «usuario informado» será aquel habitual o conocedor del sector. A. CASADO CERVIÑO y J. COS MEDINA, *op.cit.*, p. 33. Por su parte, J.M. OTERO LASTRES considera, que no debería haberse exigido este requisito, siempre que la definición de novedad no fuera la del artículo 4, «En torno...», *op.cit.*, p. 37.

⁴⁷ De este precepto destaca su apartado 2, relativo al equipamiento de buques y aeronaves, así como las piezas de recambio y accesorios destinados a su reparación. Una previsión que, en opinión de los autores, se inspira en la libre circulación de transporte y que supera el contenido del antes mencionado Convenio de París en la materia. A. CASADO CERVIÑO y J. COS MEDINA, *op.cit.*, p. 35.

⁴⁸ A juicio de J.M. OTERO LASTRES, la Ley española de trasposición debería acoger un sistema de acumulación restringida. «En torno...», *op.cit.*, p. 48.

⁴⁹ A favor de este plazo se han manifestado, J.M. OTERO LASTRES, «En torno...», *op.cit.*, p. 46; J. PLAZA PENADÉS, *op.cit.*, pp. 132-133.

⁵⁰ D.O.C.E. n.º C 29, de 31 de enero de 1994, p. 4; COM (1993) 342 final. Dictamen del Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994 (D.O.C.E. n.º C 388, de 31 de diciembre de 1994) y Dictamen adicional, de 22 de febrero de 1995 (D.O.C.E. n.º C 110, de 2 de mayo de 1995).

Europeo de debatir en primer lugar la Directiva, dejando para un momento posterior el análisis de la propuesta de Reglamento; b) así como, por otro lado, un Dictamen del Tribunal de Justicia de 1994, por el que se exigía la modificación de la base jurídica (alineándola a la empleada en el Reglamento de marca comunitaria), para que pasara a apoyarse en el artículo 308 del Tratado de la Comunidad Europea. De este modo, una vez finalizados los trabajos conducentes a la mencionada Directiva, no fue hasta el 2000 cuando la Comisión presentó una nueva propuesta de Reglamento comunitario⁵¹. Lo que condujo finalmente a aprobar el Reglamento (CE) n.º 6/2002 a finales de 2001.

10. El objetivo fundamental del Reglamento es crear un dibujo o modelo comunitario, regulado de forma autónoma por el Derecho comunitario y que sea válido para todo el territorio de la Comunidad Europea⁵². Todo ello, sin embargo, y tal y como dispone el artículo 96, manteniendo la existencia de los dibujos y modelos estatales y la protección que cada ordenamiento les dispensa. Esto es, partiendo de un «principio de acumulación» (en cierta medida resultado de la incompleta armonización a la que va a conducir la Directiva 98/71/CE)⁵³.

En este sentido, el Reglamento (CE) n.º 6/2002 contiene 111 artículos, siendo las materias abordadas en el mismo las siguientes. Para empezar, el Título I incorpora ciertas disposiciones generales (artículos 1 y 2), mientras que el Título II establece la normativa sobre dibujos o modelos (artículos 3 a 26). Por su parte el III ha sido denominado «Del dibujo o modelo comunitario como objeto de la propiedad» (artículos 27 a 34). La solicitud de un dibujo o modelo registrado se sitúa en el Título IV (artículos 35 a 44) y el procedimiento de registro en el Título V (artículos 45 a 50). A continuación, las cuestiones relativas a la renuncia y la nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado se sitúan en el Título VI (artículos 51 a 54) y la posibilidad de recurso en el Título VII (artículos 55 a 61). El Título VIII se ocupa del procedimiento ante la Oficina (artículos 62 a 78). Las normas de competencia y procedimiento en materia de acciones legales relativas a dibujos y modelos comunitarios se encuentran en el Título IX (artículos 79 a 94), mientras que el Título X determina los efectos sobre la legislación de los Estados Miembros (artículos 95 y 96). Por último, el Título XI alberga ciertas disposiciones adicionales sobre la Oficina (artículos 97 a 106) y el Título XII las disposiciones finales (artículos 107 a 111).

11. Sin lugar a dudas, son numerosas las cuestiones de interés que suscita el nuevo Reglamento comunitario. No obstante pueden destacarse entre sus elementos fundamentales los siguientes:

a) Con carácter general, hay que señalar la gran similitud existente entre este

⁵¹ D.O.C.E. n.º C 248, de 29 de agosto de 2000, p. 3. Dictamen del Comité Económico y Social, en D.O.C.E. n.º C 75, de 15 de marzo de 2000, p. 35.

⁵² Considerando 1 del Reglamento. Siendo pues, la pieza clave del sistema de protección europeo, en opinión de G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, *op.cit.*, p. 14.

⁵³ Considerandos 31 y 32 del Reglamento. Vid. C.D. THORNE, «European Community Design Regulation», *E.I.P.R.* 2000, n.º 12, pp. 583-585, p. 583; M.A. PEROT-MOREL, *op.cit.*, pp. 270-273; H.C. JEHORAM, *op.cit.*, p. 78.

Reglamento y las otras normas que, desde una perspectiva europea, regulan otros derechos relativos a bienes inmateriales (como es el caso de la patente y la marca comunitaria). Un parecido que se comprueba, antes de nada, por el hecho de constituir derechos con un ámbito territorial comunitario, superando por lo tanto la estricta territorialidad estatal típica de este sector⁵⁴. En este sentido, el artículo 1.3 del Reglamento fija el carácter unitario de este derecho (el territorio de la Comunidad Europea), así como que producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad. Algo que no impide, empero, la protección de titulares de dibujos y modelos comunitarios que se encuentren situados en un Estado tercero a la Comunidad Europea⁵⁵.

Sin embargo, las semejanzas no sólo se limitan a este hecho, sino que también se refieren, entre otros aspectos, al establecimiento de un sistema común de registro de tales derechos basado, en este caso, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior con sede en Alicante (la OAMI)⁵⁶, así como la creación de un sistema jurisdiccional especializado en la materia (del que se hablará más adelante). Por último, pero no menos importante (por lo que hace a este estudio), destaca el casi total alineamiento de las normas de Derecho internacional privado que contiene este texto, con las repuestas dadas en el resto de iniciativas europeas anteriores en este sector. Un elemento que permite un tratamiento y análisis conjunto de las respuestas que contienen.

b) Si continuamos con los parecidos que posee el Reglamento con otros textos de origen comunitario, se puede comprobar, en términos generales, el evidente y lógico paralelismo existente entre las definiciones y requisitos de protección presentes en el Reglamento y los contemplados en la Directiva comunitaria sobre dibujos y modelos⁵⁷. En este sentido, guardan una estrecha semejanza con la Directiva 98/71/CE los preceptos relativos a las definiciones y su gran amplitud (artículo 3), los requisitos de protección exigibles (artículo 4)⁵⁸, el concepto de novedad (artículo 5), el carácter singular del dibujo o modelo (artículo 6) y el concepto de divulgación (artículo 7). Junto a ello, al igual que la Directiva, el Reglamento también excluye de la protección que dispensa, a los dibujos y modelos meramente funcionales (artículo 8)⁵⁹, a los que in-

⁵⁴ También, con carácter general, D. SANCHO VILLA, *op.cit.*, p. 68 y bibliografía citada en nota 15; C. GONZÁLEZ BEILFUSS, *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*, Madrid, Eurolex, 1996, p. 292.

⁵⁵ C.D. THORNE, *op.cit.*, p. 584.

⁵⁶ Así, aunque el registro puede llevarse a cabo en otros lugares (registro central de la propiedad industrial de los Estados miembros, la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux o la propia OAMI), el artículo 35 dispone que dichas autoridades deberán presentar dicha solicitud ante la OAMI, quien informará al solicitante una vez sea recibida.

⁵⁷ También, C.D. THORNE, *op.cit.*, p. 583, U. SUTHERSANEN, *op.cit.*, p. 55. Vid. F. CERDÁ ALBERO, *op.cit.*, pp. 3699-3700.

⁵⁸ Un extenso análisis de estos dos elementos, con respecto a la propuesta de Reglamento de 1994, en, V. SCORDAMAGLIA, «La nozione di «disegno e modelli» ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di Regolamentazione comunitaria», *R.D.I.* 1995, pp. 113-155. Sobre la necesidad de un concepto amplio de dibujo o modelo comunitario, J. GÓMEZ MONTERO, *op.cit.*, p. 821.

corpora, a diferencia de la Directiva, así como a aquellos contrarios al orden público o las buenas costumbres (artículo 9).

12. De manera particular, el Reglamento (CE) n.º 6/2002 crea dos categorías de dibujos o modelos comunitarios distintos, a los que ya se refiere su artículo 1. Diferentes clases sobre las que se desplegará la protección concedida por el Reglamento: los dibujos o modelos comunitarios no registrados (a) y los modelos y dibujos comunitarios registrados (b).

a) De este modo, por una parte, se sitúa el dibujo o modelo comunitario no registrado. Un derecho merecedor de una protección automática y sin que se exija formalidad alguna para ello, aunque con una doble limitación: así desde una perspectiva temporal este derecho poseerá una duración limitada a 3 años, desde el momento de su divulgación (artículo 11), mientras que materialmente la tutela de este derecho se encuentra restringida a evitar su copia (artículo 19.2)⁶⁰.

b) Por otra parte, igualmente será objeto de protección el dibujo o modelo comunitario registrado. En este caso, a diferencia del anterior, sí que existirán exigencias formales para proceder a su tutela, mediante su registro en la OAMI (un procedimiento caracterizado por la ausencia de un control de fondo⁶¹). Sin embargo, su duración será superior que en el caso precedente (5 años renovables a 25, desde la fecha de presentación de la solicitud, como indica el artículo 12), así como también será más amplia la posibilidad de protección, al otorgar a su titular un derecho de exclusividad (artículo 19.1).

Aunque los requisitos de protección a los que se refieren los artículos 3 a 9 son igualmente aplicables a ambos derechos, existen notables diferencias entre ellos⁶². Por lo tanto, cada tipo de dibujo o modelo comunitario atiende a los distintos intereses presentes en los diferentes sectores industriales, no siendo necesaria una opción por uno u otro *ab initio*⁶³. Junto a ello, esta gran flexibilidad en la tutela de estos particulares derechos se complementa con la puesta a disposición de un plazo de 12 meses a partir de la primera divulgación del dibujo o modelo, para que el titular de un derecho no registrado solicite su ins-

⁵⁹ Como en el caso anterior, esta limitación ha sido objeto de críticas y motivo de enfrentamientos entre los fabricantes de automóviles y aquellos de recambios. M.A. PEROT-MOREL, *op.cit.*, p. 265.

⁶⁰ Como acertadamente ha señalado la doctrina, su protección se encuentra inspirada en el Derecho de autor. M.A. PEROT-MOREL, *op.cit.*, p. 268; H.C. JEHORAM, *op.cit.*, p. 76.

⁶¹ Algo que implicará, caso de no poder ser registrado, que tales dibujos y modelos comunitarios registrados deberán enfrentarse a eventuales procesos de invalidez, frente a aquellos sujetos que hubieran sido acusados de violación del dibujo o modelo. A.A. HORTON, *op.cit.*, p. 446.

⁶² Junto a las señaladas destaca además, por lo que a este estudio concierne, la existencia de una presunción de validez de los dibujos y modelos comunitarios registrados, frente a los no registrados con respecto a los cuales se exigirá del titular que demuestre la existencia de los requisitos y ámbito de su tutela (artículo 85).

⁶³ Considerandos 15 a 17 del Reglamento. De este modo, mientras que el no registrado interesará a sectores como el textil o la moda, el registrado satisfará las ambiciones de sectores como el del automóvil o el del mueble. M.A. PEROT-MOREL, *op.cit.*, pp. 263-264.

cripción; y ello sin que se tomen en consideración las divulgaciones previas que se deban al creador o a un tercero no respetuoso con su deber de confidencialidad⁶⁴.

II. CUESTIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO PRESENTES EN EL REGLAMENTO (CE) n.º 6/2002 DEL CONSEJO, SOBRE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

1. INTRODUCCIÓN

13. Los dibujos o modelos comunitarios son susceptibles de generar una gran cantidad de litigios de carácter transfronterizo⁶⁵. En otras palabras, el Reglamento (CE) n.º 6/2002 no elimina las cuestiones que plantean la designación de los tribunales competentes y la determinación de la ley aplicable en tales supuestos. En este sentido, la creación de este derecho no sólo no acaba con la disparidad legislativa en esta materia, sino que es susceptible de incrementar el tráfico intracomunitario en la materia. Así pues, si bien el Reglamento de dibujo y diseño comunitario da un definitivo paso para la superación de la estricta territorialidad y la autonomía estatal que tradicionalmente limitaba la protección estos bienes inmateriales, no cabe duda de que no elimina el elemento extranjero presente en la relación⁶⁶.

No obstante, sí que es cierto que con la incorporación del mencionado texto se mejora la gestión de este tipo de litigios cuando cuentan con un elemento extranjero, con respecto al marco legislativo vigente. Así, al generar un derecho que cuenta con una protección única para el territorio de toda la Comunidad Europea, éste es susceptible de ser protegido en cada Estado para el resto del territorio europeo. De esta forma, el mencionado texto establece un sistema de protección único para tales derechos, que permite la posibilidad de otorgar al sujeto perjudicado una tutela judicial, válida para todo el territorio de la Comunidad Europea, ante toda infracción producida en cualquier Estado miembro. De alguna manera, por lo tanto, con ello se amplía el carácter territorial de esta protección, tradicionalmente estatal, al ámbito comunitario. Esto es, a partir de su entrada en vigor el territorio a tomar en consideración no

⁶⁴ Un período que posee una gran importancia al permitir introducir pequeñas variaciones en el «diseño» y comprobar el comportamiento del mercado ante el mismo, pero que exige una decisión por su parte dentro de ese período. A.A. HORTON, *op.cit.*, pp. 444-445.

⁶⁵ Unas acciones que pueden encontrarse vinculadas a una gran variedad de cuestiones, de carácter diverso como son: tanto su eventual nulidad o violación, su posible infracción, la posibilidad de incurrir en un ilícito civil o responsabilidad contractual, así como a los aspectos relativos a su creación y propiedad.

⁶⁶ También, aunque con respecto a la marca comunitaria, M. DESANTES REAL, «Artículo 90. Aplicación del Convenio de ejecución», en AA.VV., *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, Alicante, Universidad de Alicante, 1996, pp. 919-939, p. 920; J.J. FAWCETT y P. TORREMANNS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 318 y 342.

será el de cada país en particular, sino que será el de la Comunidad Europea y el derecho a proteger será unitario en todo caso. Lo que posee una gran importancia desde un punto de vista práctico, ya que con ello se evita que el titular del mismo deba iniciar su reclamación ante cada jurisdicción estatal en donde se hubiera vulnerado el dibujo o modelo comunitario, permitiéndosele acudir a unos únicos tribunales de un concreto Estado miembro (especializados en esta materia), para entablar sus posibles reclamaciones⁶⁷.

Sin embargo, no se pueden entender las soluciones que contempla el Reglamento (CE) n.º 6/2002, con respecto a los aspectos internacional-privatistas que suscitan los litigios relativos a dibujos y modelos comunitarios, de forma aislada. De este modo, sin duda son muchas las influencias que recibe su articulado, así como diversos los textos que complementan o excepcionan las respuestas que contiene. En el presente apartado me enfrentaré a unos y otros, así como a la determinación de los litigios de los que se ocupa el Reglamento y a la estructura procesal que diseña para su protección en el ámbito europeo.

2. RELACIONES QUE GUARDA EL REGLAMENTO (CE) N.º 6/2002 CON OTROS TEXTOS DE ORIGEN EUROPEO

14. Como ya se ha apuntado, el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios, se ubica materialmente en lo que acertadamente se ha dado en llamar por los autores como: el «sistema jurisdiccional comunitario en propiedad industrial»⁶⁸. Esta circunstancia es de una gran importancia, dado que los distintos textos que componen este sistema, al margen de contar con el artículo 308 del Tratado de la Comunidad Europea como base jurídica común para todos ellos, otorgan una tutela jurisdiccional similar a los respectivos derechos que regulan (también cuando se trata de supuestos en los que se encuentra presente un elemento de extranjería), siendo además su estructura muy parecida. Junto a ello, y por lo que al presente trabajo respecta, sobresale la circunstancia de que se enfrentan, de forma prácticamente idéntica, a los aspectos internacional-privatistas que suscitan tales derechos⁶⁹.

Por lo tanto, todo apunta a que las ideas y principios generales que rigen las normas de Derecho internacional privado presentes en los otros textos europeos en materia de bienes inmateriales (en especial los elaborados en materia

⁶⁷ Algo que era consecuencia directa de los principios de territorialidad y autonomía estatal de tales derechos, tal y como sucedía en otras materias como las marcas y las patentes nacionales. A. HUET, «L'incidence de la territorialité des marques et brevets nationaux sur la compétence des tribunaux français en matière de contrefaçon», en AA.VV., *Mélanges offerts à Jean-Jacques Burst*, *op.cit.*, pp. 253-272; V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction and Procedure in Legal Actions relating to Community Trade Marks», en M. FRANZOSI (coord.), *European Community Trade Mark*, La Haya, Kluwer, 19997, pp. 369-410, p. 370.

⁶⁸ I. DE MEDRANO CABALLERO, *op.cit.*

⁶⁹ Así, a modo de ejemplo, se comprueba el paralelismo que existe entre este Reglamento y el de marca comunitaria en este ámbito. I. DE MEDRANO CABALLERO, *op.cit.*, p. 27.

de patente y de marca comunitaria, así como el relativo a las obtenciones vegetales), junto con la interpretación de estos textos llevada a cabo por parte de la doctrina, pueden servirnos de guía o de elemento de interpretación de las soluciones presentes en el Reglamento (CE) n.º 6/2002, en esta materia.

15. Junto a ello, igualmente destaca la estrecha relación que existe entre este «sistema» en el ámbito de la propiedad industrial y aquel que conocemos como el «sistema de Bruselas», presidido por el conocido Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil⁷⁰. Un texto que está llamado a ser sustituido en breve por el Reglamento (CE) n.º 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (también conocido como «Reglamento Bruselas I»)⁷¹. En este sentido, aun cuando se trate de sectores marcados por ciertas diferencias, así como fundamentados en distintas bases jurídicas del Tratado de la Comunidad Europea⁷², son estrechas sus relaciones tanto con el Convenio de Bruselas de 1968, en tanto que «Convenio general en

⁷⁰ Este Convenio ha sido objeto de diversas modificaciones a lo largo de su vigencia, con motivo de las sucesivas adhesiones de Estados a la Comunidad Europea y, por tanto, a este Convenio internacional. La versión consolidada del Convenio de Bruselas se encuentra publicada en el *D.O.C.E.* n.º C 27, de 26 de enero de 1998, mientras que el Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de 1971, en el *D.O.C.E.* n.º C 189, de 28 de julio de 1990. En esta sede, es importante hacer mención al conocido como Convenio «paralelo» de Lugano de 1988 (*B.O.E.* n.º 251, de 20 de octubre de 1994; corrección de errores en *B.O.E.* n.º 8, de 10 de enero de 1995), el cual obliga a los Estados comunitarios y aquellos de la Asociación Europea de Libre Comercio y contiene soluciones prácticamente idénticas a las del texto de 1968. Con respecto a este último Convenio, el Reglamento es susceptible de ocasionar distorsiones y problemas a los Estados no comunitarios signatarios del Convenio «paralelo», tal y como sucedió en materia de patentes (M. A. AMORES CONRADÍ, «El Protocolo comunitario sobre litigios en materia de violación y validez de patentes y su incidencia en el Convenio de Lugano», *R.E.D.I.* 1990, pp. 285-289; M. DESANTES REAL, «La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad», *R.E.D.I.* 1991, pp. 323-350, pp. 334-337) y de marca comunitaria (V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, pp. 390-391).

⁷¹ *D.O.C.E.* n.º L 12, de 16 de enero de 2001. Un texto que, a partir del 1 de marzo de 2002, sustituirá al Convenio de 1968 (en virtud de su artículo 76), con respecto a las relaciones entre todos los Estados Miembros de la Comunidad Europea a excepción de Dinamarca (con quien continuará vigente el Convenio de Bruselas, como se deduce de una lectura conjunta de los artículos 3 y 68), y que contiene soluciones muy similares a aquellas ya presentes en el texto anterior, con respecto a los litigios analizados. El origen de este Reglamento se sitúa en el importante proceso de revisión y adaptación al denominado proceso de «comunitarización» de la «Cooperación judicial en materia civil» que se está produciendo en la Europa comunitaria. Con respecto a la revisión del Convenio de Bruselas de 1968 destacan en la literatura jurídica española, R. ARENAS GARCÍA y P. JIMÉNEZ BLANCO, «Nota a la propuesta de la Comisión Europea para una reforma de los Convenios de Bruselas y Lugano, *La Ley. Unión Europea* 1998 n.º 4510, pp. 3 y ss.; A. BORRÁS RODRÍGUEZ, «La revisión de los Convenios de Bruselas y Lugano», *R.E.D.I.* 1998, pp. 300 y ss.; *id.*, (ed.), *La revisión de los Convenios de Bruselas de 1968 y Lugano de 1988 sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales: una reflexión preliminar española*, Madrid, Marcial Pons, 1998. Por lo que hace al proceso de «comunitarización» de esta materia sobresalen, entre nosotros, A. BORRÁS RODRÍGUEZ, «Derecho internacional privado y Tratado de Ámsterdam», *R.E.D.I.* 1999, pp. 383 y ss.; P. DE MIGUEL ASENSIO, «El Tratado de Ámsterdam y el Derecho internacional privado», *La Ley. Unión Europea* 1998 n.º 4510, pp. 1 y ss.; J.L. IGLESIAS BUHÍGUES, «La cooperación judicial en materia civil (CJC) antes y después del Tratado de Ámsterdam», *Revista General del Derecho* 1998 n.º 644, pp. 5847 y ss.

⁷² Mientras los Reglamentos en materia de bienes inmateriales suelen basarse en el artículo 308 del TCE, el Convenio de 1968 se fundamentó en el antiguo 220 (hoy 293, tras la reforma operada

la materia», así como con el conjunto de normas que componen el sector de la llamada «Cooperación judicial en materia civil» en Europa, con las que se pretende crear un auténtico «Espacio de Seguridad y Justicia Europeo»⁷³.

16. En este sentido, con respecto a las relaciones que mantienen el Reglamento en materia de dibujo y modelo comunitario con el que he denominado «sistema de Bruselas» sobresalen, tanto las constantes referencias presentes en el Reglamento de dibujos y modelos comunitarios con respecto al Convenio de 1968, como la posibilidad de considerar el Reglamento (CE) n.º 6/2002 como un Convenio en «materia particular» con respecto al «general» de Bruselas⁷⁴.

a) Por lo que hace a la primera cuestión, el propio artículo 79 se denomina «Aplicación del Convenio de Bruselas», estableciendo su aplicación subsidiaria a las disposiciones del Reglamento que le fueran contrarias. También pueden encontrarse referencias al mismo texto convencional (al que denomina de forma genérica como «Convenio de ejecución») en otros preceptos del Reglamento (como también sucede, a modo de ejemplo, con los artículos 82 ó 90)⁷⁵. Con relación a ello, es importante clarificar que por «Convenio de ejecución» se entenderá, en virtud del artículo 79.2, «*el texto vigente en un determinado momento respecto de un Estado*»; mientras que, a la luz del apartado 4, este Convenio no será aplicable a ningún Estado donde no haya entrado en vigor. Consecuentemente, posee una especial importancia el resultado del proceso de revisión al que se ha hecho referencia con anterioridad.

b) Con respecto al segundo tema, no cabe duda que, al igual que con relación a otros Reglamentos anteriores en materia de propiedad industrial, este nuevo Reglamento constituye un acto en «materia particular» a la luz del artículo 57 (67 del Reglamento (CE) N.º 44/2001). Algo que permite la derogación parcial del Convenio general (autorizada en el apartado 3 del artículo 57 del texto de Bruselas)⁷⁶. Una opción que ha sido empleada en el artículo 79.3 del Reglamento, con el objeto de excluir la aplicación de determinados artículos del

por el Tratado de Ámsterdam de 1997). Por su parte, el resto de Reglamentos relativos a la «Cooperación judicial en materia civil» cuenta con una flamante nueva base jurídica en el artículo 65 de dicho Tratado.

⁷³ Así, aunque con respecto al Reglamento sobre la marca comunitaria (pero perfectamente trasladable a la materia analizada), M. DESANTES REAL, se refiere a esta relación como el «nacimiento de un sistema de Derecho internacional privado comunitario». «La marca comunitaria y el Derecho internacional privado», en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *op.cit.*, 225-260, pp. 225-226.

⁷⁴ Con relación a las semejanzas y diferencias entre ambos sistemas, aunque con respecto al Reglamento de marca comunitaria plenamente aplicable a los dibujos y modelos comunitarios, J.J. FAWCETT y P. TORREMANS, *op.cit.*, pp. 329-330.

⁷⁵ Un principio que, en opinión de la doctrina y como también sucede con la marca comunitaria, es declarativo y no constitutivo, debido a que la naturaleza de tales litigios hace plenamente aplicable el Convenio de Bruselas de forma subsidiaria. V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, p. 377.

⁷⁶ También, J.J. FAWCETT y P. TORREMANS, *op.cit.*, p. 321. Lo que, en opinión de C. GONZÁLEZ BEILFUSS, no impedirá la aplicación de los foros previstos en el Convenio de Bruselas cuando no hubieran sido derogados, ni afecta a la estructura de relaciones entre los mismos. *Op.cit.*, p. 284.

Convenio de 1968, siempre que se tratara de litigios relativos al artículo 81. No obstante, como igualmente sucedió en materia de marca comunitaria, son tantas las exclusiones realizadas en el Reglamento de dibujos y modelos comunitarios, que de hecho son pocos los preceptos del Convenio de 1968 que quedan en pie⁷⁷. Así, en estos casos:

«a) no serán aplicables los artículos 2 y 4, los puntos 1), 3), 4) y 5) del artículo 5, el apartado 4 del artículo 16 y el artículo 24 del Convenio de ejecución;

b) se aplicarán los artículos 17 y 18 del Convenio de ejecución dentro de los límites impuestos por el apartado 4 del artículo 86 del presente Reglamento;

c) las disposiciones del título II del Convenio de ejecución aplicables a las personas domiciliadas en un Estado miembro se entenderán asimismo aplicables a aquellas personas no domiciliadas en ningún Estado miembro pero que tengan un establecimiento en alguno de ellos».

17. Junto a lo expuesto, destaca igualmente la vinculación que posee el mencionado Reglamento con otros textos vinculados al Convenio de Bruselas y que pertenecen al ámbito de la antes mencionada «Cooperación judicial en materia civil». Tal es lo que ocurre, a modo de ejemplo, con el Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia⁷⁸. Así, del tenor del artículo 12 de este último Reglamento se puede comprobar esta vinculación, al establecer que:

«A efectos del presente Reglamento una patente comunitaria, una marca comunitaria o cualquier otro derecho análogo establecido por disposiciones comunitarias únicamente podrá incluirse en un procedimiento del apartado 1 del artículo 3».

Un precepto que resulta plenamente aplicable a estos litigios, al encontrarse perfectamente encuadrables bajo la rúbrica «cualquier otro derecho análogo establecido por disposiciones comunitarias». Lo que implica, en los supuestos de insolvencia definidos en el artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 1346/2002, la atribución de la competencia judicial a los tribunales del Estado Miembro en cuyo territorio se encuentre «el centro de los intereses principales del deudor»; presu-

⁷⁷ En esta línea, M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria...», *op.cit.*, p. 235; E. GASTINEL, *La marque communautaire*, París, L.G.D.J., 1998, 203-204. En opinión de los autores, aunque sea en materia de marca comunitaria, esta técnica no es empleada para incorporar soluciones contrarias al espíritu del Convenio de Bruselas (al contar el Reglamento con soluciones equivalentes), sino para mejorar su efecto unificador. Vid. V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, pp. 380 y 393-395; J.J. FAWCETT y P. TORREMANS, *op.cit.*, p. 322.

⁷⁸ D.O.C.E. n.º L, de 30 de junio de 2000. En virtud de su artículo 47, este texto entrará en vigor el 31 de mayo de 2002. Al respecto, C. ESPLUGUES MOTA, «Procesos de integración regional y codificación internacional del Derecho concursal: El Reglamento comunitario sobre procedimientos de insolvencia como ejemplo de un nuevo futuro», en AA.VV., *Libro homenaje al Profesor Gonzalo Parra Aranguren*, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2000, Vol. 3, pp. 139-178.

miéndose que tal lugar será aquel donde la persona jurídica posea su domicilio social. Una respuesta que necesariamente implicará una excepción a las soluciones presentes en el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios, en tales circunstancias.

3. EL REGLAMENTO (CE) N.º 6/2002 Y LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS: EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS Y LOS LITIGIOS CONTEMPLADOS

18. Como ya hemos anunciado, una de las cuestiones que, desde la perspectiva del Derecho internacional privado posee una mayor trascendencia práctica, es el hecho de que el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios diseña un sistema jurisdiccional eminentemente europeo para la protección de estos derechos (como ya es tradicional en los textos europeos que se ocupan de este sector)⁷⁹. Este sistema especializado se compone:

a) Por un lado, el Reglamento (CE) n.º 6/2002 dispone la creación de unas salas de recursos ubicadas en la propia OAMI (Título VIII, artículos 55 a 60)⁸⁰, establecidas con el fin de recurrir las resoluciones emitidas por esta Oficina y en especial la acción de nulidad de los dibujos y modelos comunitarios registrados⁸¹. Junto a ello, el Reglamento introduce la posibilidad de recurrir las resoluciones dictadas por las mencionadas salas, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (artículo 61).

b) Por otro lado, la protección de los dibujos y modelos comunitarios se completa con la creación de un sistema jurisdiccional especializado (los denominados «Tribunales de dibujos y modelos comunitarios» de Primera y Segunda Instancia) que se encontrarán establecidos en cada Estado Miembro (artículos 80 y 92)⁸². Una tutela judicial pensada para actuar contra aquellos actos de infracción y de nulidad de tales derechos frente a terceros, distintos de los

⁷⁹ Al respecto, E. MARTÍNEZ GARCÍA, *op.cit.*, pp 2-4. Esta cuestión se trata con carácter general para toda la propiedad industrial en la Comunidad Europea, con interesantes referencias y haciéndose un amplio análisis de los trabajos en desarrollo, en I. DE MEDRANO CABALLERO, *op.cit.*

⁸⁰ Las cuales, como dispone el artículo 106 del Reglamento, serán aquellas salas a las que se refiere el artículo 131 del Reglamento de marca comunitaria. Por lo que es altamente probable que los Tribunales de dibujos y diseños comunitarios (tanto de primera como segunda instancia) sean los mismos que los que se designen para la marca comunitaria. El procedimiento será el establecido en el regulado en el Título VII del Reglamento (artículos 55 a 61). Vid. F. CERDÁ ALBERO, *op.cit.*, p. 3715.

⁸¹ Una exclusividad que se encuentra en línea con la exclusión que se hace del artículo 16.4 del Convenio de Bruselas. Este precepto ha sido interpretado restrictivamente por la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, en la STJCE, de 15 de noviembre de 1983, en el asunto 288/82, *Duijninstee*, Rec. p. 3663. Vid. C. GONZÁLEZ BEILFUSS, *op.cit.*, pp. 125-129.

⁸² Como dispone el artículo 80.2 del Reglamento, los Estados Miembros deberán, antes del 6 de marzo de 2005, remitir a la Comisión una relación de tales tribunales; cuyo número, como dispone su numeral 1.º, será «*tan limitado como sea posible*». Junto a ello, en virtud de su apartado 3.º, los Estados también habrán de comunicar con la mayor brevedad los posibles cambios. Por otra parte, toda esta información será publicada en el *D.O.C.E.*, tal y como establece el apartado 4.º del

anteriores concedidos a la Oficina. Lo que, sin embargo, no elimina la protección que dispensa la jurisdicción ordinaria de cada Estado Miembro en la materia.

Así, por una parte y de manera transitoria, en tanto en cuanto los Estados no hayan remitido la relación de tribunales especializados que le serán propios, la competencia corresponderá al tribunal de ese Estado que resultaría competente por razón del territorio y de la materia, como si se tratara de un procedimiento relativo a un derecho nacional sobre un dibujo o modelo en dicho Estado (artículo 80.5). Junto a ello, y de forma más definitiva, los tribunales ordinarios estatales conocerán tanto de aquellos litigios relativos a dibujos y modelos comunitarios de los que no serían competentes los tribunales comunitarios especializados (artículo 93), así como de las reclamaciones relativas a dibujos y modelos nacionales (artículo 96). Por consiguiente, una vez más se comprueba cómo el Reglamento parte del principio de acumulación de los derechos, del cual ya se habló en un inicio⁸³.

19. Con objeto de distinguir entre las situaciones en las que resultarán internacionalmente competentes los tribunales especializados comunitarios o los ordinarios de cada Estado, y al igual que en otros textos comunitarios en materia de protección de bienes inmateriales, el Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios diferencia entre dos tipos de litigios:

a) En primer lugar, nos encontramos con aquellas acciones que serán de competencia exclusiva de los, antes mencionados, Tribunales de dibujos y modelos comunitarios. Unos supuestos en los que el propio Reglamento incorpora la normativa que se ocupará de las cuestiones que se planteen desde una perspectiva internacional-privatista. A estas acciones se refiere el artículo 81 y, a tenor del mismo, son las siguientes:

«a) sobre las acciones por infracción y, si están contempladas en la legislación nacional, sobre las acciones por posible infracción de dibujos y modelos comunitarios;

b) sobre las acciones de declaración de inexistencia de infracción con re-

artículo. Han sido varias las propuestas doctrinales para determinar la ubicación de los Tribunales de marca comunitaria, pudiéndose trasladar al establecimiento de los de dibujo o modelo comunitario (un repaso a las mismas lo encontramos en, C. BUENO CATALÁN DE OCÓN, «La designación en España de los tribunales de marcas comunitarias», en J. MASSAGUER FUENTES, *Protección penal, competencia desleal y tribunales de marcas (VI Jornadas sobre marcas)*, Madrid, C.G.P.J., 1999, pp. 273-284), destacando aquellas relativas a establecer algunos de ellos en Alicante. M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria...», *op.cit.*, pp. 232-234; V. MAGRO SERVET, «Los órganos judiciales competentes en materia de marcas: consideraciones sobre la necesidad de que el Tribunal de Marcas tenga su ubicación en Alicante para dar cumplimiento a la exigencia del Reglamento de la Marca Comunitaria 40/94 de 20 de diciembre de 1993», *Actualidad Civil* 1999 n.º 5, pp. 171-180.

⁸³ Con relación a ello, A. CASADO CERVIÑO, estima que debería darse un idéntico tratamiento procesal de tales derechos tanto de creación comunitaria como nacional. «La defensa de la marca comunitaria», en J. MASSAGUER FUENTES, *Protección...*, *op.cit.*, pp. 255-271, p. 270.

lación a dibujos y modelos comunitarios, si están contempladas en la legislación nacional;

c) sobre las acciones de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no registrado;

d) sobre las demandas de reconvencción para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las demandas contempladas en la letra a)».

b) En segundo lugar, se sitúan el resto de acciones a las que este artículo no hace referencia. Básicamente, estas acciones serán aquellas relativas a la titularidad del derecho y aquellas vinculadas a los aspectos que afectan a su propiedad, así como las que afecten a los aspectos contractuales y no contractuales que pudieran surgir sobre la base de dibujos o modelos comunitarios⁸⁴. Pues bien, dichas controversias serán conocidas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 79, 81, 93 y 94, y a diferencia de las anteriores, por los tribunales ordinarios de cada Estado Miembro. Los cuales resultarán competentes de acuerdo con las normas que establece el Convenio de Bruselas de 1968⁸⁵. Siendo que la competencia territorial y material se determinará como si se tratara de un dibujo o modelo nacional. Una razón por la cual, y a efectos del presente estudio, tan sólo me ocuparé de las controversias mencionadas con anterioridad. Sin embargo, cabe apuntar con respecto a estos litigios que la aplicación del Convenio de 1968 se realizará, como anuncia con carácter general el artículo 79.1, siempre y cuando no disponga nada en contrario el propio Reglamento⁸⁶.

4. LA REGULACIÓN DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y NULIDAD DE DIBUJOS O MODELOS COMUNITARIOS EN EL REGLAMENTO (CE) N.º 6/2002

20. El Reglamento (CE) n.º 6/2002 se ocupa de este tipo de controversias de manera fundamental, regulando la mayor parte de las cuestiones que, desde una perspectiva internacional-privatista, afectan a los mismos. En este sentido,

⁸⁴ Al respecto, un exhaustivo análisis de estos eventuales litigios (que aunque en materia de marca comunitaria, es perfectamente trasladable a este ámbito) lo encontramos en, M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *La marca comunitaria*, Bolonia, Real Colegio de España, 1997, pp. 257-268.

⁸⁵ Con carácter general, J.J. FAWCETT y P. TORREMANS, *op.cit.*, pp. 10-39 y 321. Sobre la posible aplicación de este texto a los litigios en materia de propiedad intelectual, C. ESPLUGUES MOTA, «Normas de competencia judicial internacional en materia de propiedad intelectual», en AA.VV., *Los derechos de la propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada, Comares, 1998, pp. 191-246. En el sector de la propiedad industrial, pueden trasladarse las soluciones existentes con respecto a otros derechos como son las patentes (P. VERON, «Trente ans d'application de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention», *J.D.I.* 2001, pp. 805-830), o la marca comunitaria (M. DESANTES REAL, «Artículo 90», *op.cit.*, pp. 926-934; P. MORENILLA ALLARD, *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, Madrid, Colex, 1999, p. 168-169).

⁸⁶ A este respecto, a modo de ejemplo, y aunque en materia de marca comunitaria, M. DESANTES REAL ha puesto de manifiesto los problemas de coordinación entre ambos textos que podrían producirse en aquellos supuestos en los que el Convenio de 1968 no designara la competencia de ningún tribunal de un Estado miembro, o sí lo hiciera pero no pudiera determinarse uno internamente competente. En tales casos, en su opinión, debería acudir a los tribunales españoles al estar ubicada en nuestro país la OAMI. «La marca comunitaria...», *op.cit.*, p. 256.

este texto contiene soluciones en esta materia, relativas a aspectos tales como: la competencia judicial internacional, el régimen del proceso con elementos de extranjería y la determinación de la ley aplicable. Sin embargo también es cierto que, por una parte, son numerosas las ocasiones en las que en el articulado del Reglamento se realizan remisiones directas a otros textos de origen internacional o, en general, a las normas de los sistemas de Derecho internacional privado de los Estados miembros.

Junto a ello, por otra parte, el Reglamento no se ocupa en ningún momento de la problemática que plantea el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en la materia. Una laguna que se cubrirá por medio de la aplicación de las soluciones previstas en el Convenio de Bruselas de 1968. En concreto, su Título III (Capítulo III del Reglamento Bruselas I). Y ello, gracias a la remisión general operada en el artículo 79. Una aplicación subsidiaria del Convenio «general» que, como hemos visto, se encuentra prevista en el artículo 57 del «Convenio de ejecución»⁸⁷.

4.1. *Cuestiones de competencia judicial internacional*

21. El Reglamento de dibujos y modelos comunitarios dispone de unas normas de competencia judicial internacional que tienen por objeto crear un sistema claro y seguro que evite el juego del *forum shopping*⁸⁸. En esta línea, las posibilidades abiertas por el artículo 82 del Reglamento comunitario para establecer los tribunales internacionalmente competentes, en aquellos litigios a los que se refiere el artículo 81, son, como ya es tradicional en este ámbito, las dos siguientes: a) tanto unos criterios de atribución subsidiarios que permiten a los tribunales de dibujos y modelos comunitarios de los Estados miembros conocer de cualquier violación ocurrida en el territorio comunitario, b) como la posibilidad de acudir a los tribunales del Estado de comisión de la infracción, para que se resuelva exclusivamente sobre los daños producidos en dicho lugar.

Unos criterios que, es importante subrayar antes de analizar estas dos alternativas, son de competencia judicial internacional. Lo que implica, en resumidas cuentas, que permitirán determinar la jurisdicción estatal competente en cada caso, pero que no podrán aplicarse de forma directa con el fin de establecer el tribunal interno de cada Estado que en concreto deba conocer del eventual litigio suscitado en este ámbito (como sí hace el Convenio de Bruselas de 1968). Es decir, que la aplicación de las soluciones contenidas en el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios deberá ir acompañada, necesariamente, de las normas procesales de cada Estado miembro en materia de determinación

⁸⁷ Tal y como sucede en el ámbito de la marca comunitaria. M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria...», *op.cit.*, pp. 252-253; E. GASTINEL, *op.cit.*, p. 204; V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, pp. 373 y 380.

⁸⁸ Considerando 30 del Reglamento. M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *op.cit.*, pp. 107-109; U. SUTHERSANEN, *op.cit.*, p. 74.

del tribunal territorialmente competente⁸⁹.

a) De esta forma, y en primer lugar, los apartados 1 a 4 del artículo 82 establecen diversos criterios de atribución de carácter subsidiario, que permiten conocer a los tribunales de un Estado miembro, tal y como establece el artículo 83 en su numeral 1.º, de toda violación cometida o que pudiera cometerse en la materia «*en el territorio de cualquier Estado miembro*».

b) En segundo lugar, el artículo 82.5 del Reglamento prevé un criterio de atribución de carácter único a favor de «*los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción*». El cual, como dispone el artículo 83.2, sin embargo se verá limitado a conocer «*tan sólo sobre las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho Tribunal*».

22. Consecuentemente, por un lado, existe la posibilidad de que los tribunales de un concreto Estado miembro puedan conocer de la totalidad de las infracciones cometidas en todo el territorio comunitario relativas a un dibujo o modelo comunitario. Superando así la estricta territorialidad estatal tradicional en la materia y permitiendo sustituirla por la territorialidad comunitaria. Una opción que se encuentra abierta para aquellas controversias en materia de violaciones de dibujos o modelos comunitarios que se hubieran cometido en el territorio de todo Estado miembro (artículo 83.1), así como las llevadas a cabo desde Estados terceros⁹⁰. Pues bien, como se puede observar, esta alternativa otorga un elevado grado de flexibilidad al sistema y se prevé, de forma sucesiva, a favor de los siguientes órganos jurisdiccionales estatales:

a) En primer lugar, el artículo 82.1 contempla como criterio de partida el fuero tradicional basado en el domicilio del demandado. Una solución ya presente, como foro de carácter general, en el sistema de Bruselas (artículo 2 del Convenio de 1968 y del Reglamento 44/2002). Este criterio podrá ser sustituido, en caso de que este sujeto no poseyera un domicilio en el territorio de ningún Estado Miembro, por aquel donde se encontrara su establecimiento. Una solución —en definitiva— satisfactoria, al proporcionar un positivo nivel de flexibilidad y al ampliar el ámbito de aplicación de las soluciones contenidas en el sistema de Bruselas⁹¹. Por lo que, en línea de principio, su aceptación no tiene por qué plantear problemas.

No obstante, tal y como ha destacado la doctrina, la equivalencia entre el do-

⁸⁹ Vid. V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, p. 384; J.J. FAWCETT y P. TORREMANS, *op.cit.*, pp. 330-333; A. HUET, «La marque communautaire: la compétence des juridictions des Etats membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon (Règlement (CE) n.º 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993) », *J.D.I.* 1994, pp. 623-642, p. 633. Como ha señalado de manera crítica la doctrina, aunque en materia de marca comunitaria, incorpora normas de distribución, pero no de auténtica atribución de la competencia judicial. M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria...», *op.cit.*, pp. 259-260.

⁹⁰ Tal y como pusieron de manifiesto, J.J. FAWCETT y P. TORREMANS, *op.cit.*, pp. 326-328.

⁹¹ En este sentido, V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, p. 395.

micilio y establecimiento en el Reglamento, sí que podría plantear dificultades de interpretación. Y ello, tanto por las dificultades que pudieran surgir a la hora de la concreción de estos conceptos (en especial el segundo), como la determinación del establecimiento que debe ser considerado como relevante, si existieran varios en el territorio de la Comunidad⁹². Lo que podría conducir a un evidente riesgo de *forum shopping*⁹³. En este sentido, y por lo que hace al primero de estos conceptos, en la actualidad y con el objeto de paliar parcialmente las deficiencias que supone acudir a la *lex fori* para su determinación (tal y como obligan los artículos 52 y 53 del Convenio de 1968 y 59 del Reglamento 44/2001), se podría acudir en la actualidad al artículo 60 del Reglamento 44/2001, donde se dispone una definición de «domicilio» relativo a las personas jurídicas⁹⁴. Por otra parte, para la interpretación del concepto «establecimiento» (que caso de ubicarse varios en la Comunidad, siempre se habrá de tomar en cuenta el principal)⁹⁵, se podría tomar en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que ha interpretado el artículo 5.5. del Convenio de Bruselas⁹⁶.

b) En segundo lugar, el apartado 2 del artículo 82 prevé que, de manera subsidiaria al primer criterio, el perjudicado pueda acudir: o bien a los tribunales del Estado miembro donde se encuentre su domicilio, o bien, como en el caso anterior, a los del lugar de su establecimiento (si no dispusiera de tal domicilio)⁹⁷. Como se puede comprobar a simple vista, esta respuesta supone la aceptación del tan criticado recurso al *forum actoris*. Criticable, al menos, con respecto al sistema de Bruselas. Sin embargo, los autores se han adelantado a confirmar, aunque con relación a otros textos que (como el Reglamento de di-

⁹² M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria...», *op.cit.*, pp. 241-242; C. GONZÁLEZ BEILFUSS, *op.cit.*, p. 288; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *op.cit.*, pp. 113-114; V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, p. 395.

⁹³ Así, M. DESANTES REAL, «Artículo 93», Competencia internacional», en AA.VV., *Comentarios...*, *op.cit.*, pp. 951-967, p. 963.

⁹⁴ De este precepto se puede destacar su primer apartado, ya que el segundo se refiere a los supuestos del Reino Unido e Irlanda, y el tercero al *trust*:

«I. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en el que se encuentre:

a) su sede estatutaria;

b) su administración central;

c) su centro de actividad principal».

⁹⁵ Por lo que respecta al segundo, y en opinión de D. SANCHO VILLA, la precisión del establecimiento efectivo en este sector ha de hacerse atendiendo a factores fácticos y no jurídicos. *Op.cit.*, p. 79 y nota 57.

⁹⁶ En este sentido, J.J. FAWCETT y P. TORREMANS, *op.cit.*, pp. 323-324. Con respecto a la interpretación de este precepto del Convenio de Bruselas de 1968, vid. G. PALAO MORENO, *Los Grupos de Empresas Multinacionales y el contrato individual de trabajo*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pp. 127-130.

⁹⁷ En el caso de una solicitud de declaración de inexistencia de infracción (artículo 81 b), por tanto, las posibilidades que abren los apartados 1 y 2 del artículo 82 son muy limitadas (H. LADDIE y otros, *The Modern Law of Copyright and Designs*, Londres, Butherworths, 2000 (3.ª ed.), p. 2287); por lo que también serán reducidos los supuestos en los que se presenten los problemas que han suscitado este tipo de reclamaciones en materia de patentes (M FRANZIOSI, «Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo», *EIPR* 1997, pp. 382-386).

bujos y modelos comunitarios) conforman el llamado «sistema jurisdiccional comunitario en propiedad industrial», la justificación de este criterio claramente exorbitante en esta sede (llegando a ser calificado por algunos autores como de foro de necesidad). Y ello, debido a que mediante su inclusión se favorece a los titulares de dibujos y modelos comunitarios con domicilio o establecimiento en la Comunidad, en aquellos casos en los que la infracción se ha producido en diversos Estados, así como cuando el causante del perjuicio no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de la Comunidad Europea⁹⁸.

c) En tercer lugar, el numeral 3.º del mencionado artículo 82 concreta que, en ausencia de los criterios anteriores, se acudirán a los tribunales españoles de dibujos o modelos comunitarios. Un resultado que se alcanza, al tratarse del Estado miembro donde se ubica en la actualidad la sede de la OAMI⁹⁹. A simple vista se puede observar, como se trata de solución de carácter residual, que privilegia de forma lógica a nuestros tribunales y que garantiza la competencia de los tribunales de un Estado miembro en todo caso¹⁰⁰. No obstante, también es cierto que esta posibilidad podría tener una aplicación práctica limitada, frente al mayor juego que es susceptible de desplegar el resto de criterios de atribución presentes en el Reglamento¹⁰¹.

d) En cuarto lugar, el artículo 82.4 establece que, a pesar de lo establecido en los tres apartados anteriores, la sumisión de las partes a unos determinados tribunales tendrá cierta virtualidad en la materia¹⁰². En este sentido, sus apartados a) y b) permiten que las partes puedan hacer uso tanto de la sumisión expresa como de la tácita (tal y como vienen contempladas en los artículos 17 y 18 del Convenio de Bruselas, así como 23 y 24 del Reglamento 44/2001), con el fin de elegir un tribunal diferente de los anteriores; el cual deberá ser, en cualquier caso, «*otro tribunal de dibujos o modelos comunitarios*» (esto es, distintos de los antes mencionados).

Esta solución ha generado no pocas críticas por parte de la doctrina. Unos ataques que ya se habían manifestado con anterioridad con respecto a otros textos que, en materias similares, contemplan la misma respuesta y que se han centrado en los numerosos problemas que suscita. Así, entre otros, se sitúan las dificultades que origina: su concreta ubicación en el apartado, su relación

⁹⁸ Así, M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria...», *op.cit.*, p. 242; C. GONZÁLEZ BEILFUSS, *op.cit.*, pp. 289-290; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *op.cit.*, pp. 115-117; P. MORENILLA ALLARD, *op.cit.*, p. 116; V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, p. 386.

⁹⁹ Un argumento más, en opinión de M. DESANTES REAL, para establecer los tribunales españoles de marcas (diseños y dibujos) comunitarios en Alicante. «Artículo 93», *op.cit.*, p. 965.

¹⁰⁰ A diferencia del Convenio de Bruselas de 1968, en donde pueden darse casos en los que ningún tribunal de un Estado miembro conozca de un determinado litigio. A. HUET, «La marque...», *op.cit.*, p. 633; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *op.cit.*, p. 21. Una aproximación coherente con la naturaleza de ese derecho y su necesaria tutela por los órganos jurisdiccionales de algún Estado miembro.

¹⁰¹ En el mismo sentido, J.J. FAWCETT y P. TORREMANS, *op.cit.*, p. 324.

¹⁰² Aunque en la práctica su juego no será frecuente con respecto a acciones por infracción de estos derechos (al menos en su vertiente de sumisión expresa). También, M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *op.cit.*, pp. 121-122.

con los otros criterios de atribución que establece el Reglamento, su limitación a los «otros Estados» (miembros del Reglamento, se entiende) frente al carácter más abierto de los preceptos del Convenio de Bruselas, la ausencia de exigencias complementarias para su puesta en funcionamiento (como sería el que una de las partes se encuentre domiciliada en un Estado miembro para su juego), el hecho de que no evita la eventual existencia de acuerdos de sumisión a favor de los tribunales de Estados «terceros» al Reglamento, así como, de manera fundamental, el hecho de que otorga a las partes la posibilidad de reclamar la competencia territorial directa de unos concretos tribunales de un Estado miembro, en contra de la generalizada previsión del resto de los criterios de atribución incluidos en el Reglamento, pensados para determinar en abstracto la competencia judicial internacional de los tribunales de un Estado¹⁰³.

23. Por otro lado, en las controversias relativas a la violación de un dibujo o modelo comunitario que, tal y como remite el artículo 82.5, versen sobre la infracción y posible infracción (si estuvieran contempladas en la legislación nacional), así como sobre las demandas de reconversión para la declaración de nulidad a las que se refieren las anteriores (artículo 81 letras a) y d)), el demandante puede además optar por acudir a «los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción»; empleando así el tradicional criterio de atribución de la competencia judicial internacional basado en el *forum delicti commissi*¹⁰⁴.

No obstante, si el sujeto perjudicado acude a este foro en tales supuestos, frente a los arriba mencionados, habrá de tomar en consideración que tal tribunal estatal elegido contará con una importante restricción territorial, al poder tan sólo ocuparse de las eventuales infracciones que tengan lugar en el territorio de dicho Estado. Se trataría, por tanto, de una confirmación de la más estricta y clásica territorialidad estatal en la materia, así como la obligatoriedad para el sujeto dañado de tener que demandar al causante del daño, ante los tribunales de tantos Estados como violaciones se hayan producido en sus respectivos territorios¹⁰⁵.

Junto a ello, aunque con una redacción similar, existen ciertos matices que diferencian este precepto del artículo 5.3 del Convenio de Bruselas (y del Reglamento 44/2001). Por lo que habría problemas en trasladar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que ha interpretado este precepto a aquellos supuestos, relativos a dibujos o modelos comunitarios, en los que la infracción diera lugar a un «delito (civil) a distancia»¹⁰⁶.

¹⁰³ Vid. M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria...», *op.cit.*, pp. 237-240; V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, pp. 385-386 y 388-390; A. HUET, «La marque...», *op.cit.*, p. 636.

¹⁰⁴ Para M. DESANTES REAL, resulta criticable que este criterio tampoco permita presentar la reclamación directamente ante el tribunal territorialmente competente en cada Estado, sino que realiza una remisión a la jurisdicción estatal. «Artículo 93», *op.cit.*, p. 956.

¹⁰⁵ En este sentido, también, M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria...», *op.cit.*, p. 236; V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, pp. 386-387.

En este sentido, en supuestos de perjuicios causados a distancia, siendo por tanto distinto el lugar de la acción y el del resultado lesivo, el precepto debería ser interpretado de forma que el lugar del daño se localice donde se produce la acción y no donde se manifiesta el resultado¹⁰⁷.

4.2. Cuestiones de naturaleza procesal

24. El artículo 88.3 Reglamento de dibujos y modelos comunitarios parte, en este ámbito, del principio tradicional y generalmente aceptado: *lex fori regit processum*. Una respuesta igualmente presente en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 3 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000¹⁰⁸. En este sentido, el tenor literal de aquel precepto dispone que: «*los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán las normas procesales que rijan los procedimientos similares sobre dibujos y modelos nacionales vigentes en el Estado miembro en el que se encuentre*».

Esta solución resulta perfectamente asumible e implica lo siguiente. a) Por un lado, que contarán con el mismo marco legal, tanto los procedimientos desarrollados ante los tribunales ordinarios de cada Estado, como aquellos suscitados en el mismo país ante los tribunales de primera y segunda instancia de dibujos y modelos comunitarios; siendo esta normativa procesal la propia del país donde se susciten. b) Por otro lado, esta remisión permite colmar el vacío que deja el reducido número de normas procesales presentes en el Reglamento comunitario, por medio de la normativa interna del juez que conoce de la reclamación.

No obstante, esta aproximación de carácter general podrá contar con ciertas excepciones. Ya que, como igualmente apunta el mencionado precepto, jugará: «*Salvo disposición expresa en contrario del presente Reglamento*». Una alternativa que nos aparta de la solución general y que ha sido empleada por el texto comunitario en tres supuestos que merecen ser resaltados: a) las medidas provisionales y cautelares a las que se refiere el artículo 90, b) las normas específicas sobre conexión de causas del artículo 91 y c) el problema de las acciones paralelas basadas en dibujos y modelos comunitarios y nacionales.

25. En primer lugar, destaca la respuesta que contiene el Reglamento con res-

¹⁰⁶ Acerca de la aplicación de la jurisprudencia emitida por el TJCE con relación a este artículo, a otros supuestos de «delitos a distancia», G. PALAO MORENO, «La aplicación de la regla *forum delicti commissi* (al art. 5.3 del Convenio de Bruselas de 1968) en supuestos de difamación por medio de prensa», *Noticias de la Unión Europea* 1996 n.º 141, pp. 75-80; *id.*, *La responsabilidad civil por daños al medio ambiente (Aspectos internacionales)*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, pp. 63-73 y 80-82.

¹⁰⁷ En este sentido, A. HUET, «La marque...», *op.cit.*, p. 635; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *op.cit.*, pp. 130-143.

¹⁰⁸ C. ESPULGUES MOTA, «El Derecho internacional privado y la Nueva Ley española de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000», *Riv.dir.int.priv.proc.* 2001, pp. 279-320, p. 283, nota 22; M. VIRGÓS SORIANO y F.J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *Derecho procesal civil internacional. Litigación internacional*, Madrid, Cívitas, 2000, pp. 271-276.

pecto a las medidas provisionales y cautelares, que se puedan adoptar en los litigios relativos a los dibujos y modelos comunitarios¹⁰⁹. Una cuestión que posee una importancia de marcado carácter práctico, por la gran incidencia que tiene el factor tiempo en los litigios en materia de bienes inmateriales¹¹⁰. A este respecto cabe hacer mención de los dos apartados del artículo 90. Unas previsiones a las que se habrá de unir, además, lo dispuesto en el artículo 91.3¹¹¹:

a) Por un lado, el numeral 1.º del artículo 90 contempla que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios de cada Estado podrá adoptar las medidas de este carácter, presentes en su legislación para los dibujos y modelos nacionales. Una competencia que podrá ejercerse, aun cuando fueran internacionalmente competentes los tribunales de otro Estado miembro, pero cuyas medidas tendrán un alcance limitado al territorio al Estado donde se dicten las mismas¹¹².

b) Por otro lado, el artículo 90.2 dispone que en este tipo de litigios se podrá también admitir la eventual demanda de nulidad de un dibujo o modelo comunitario, si se hubiera presentado por un conducto diferente al de la reconvencción. En cuyo caso se aplicará lo contemplado en el artículo 85.2, con respecto a las controversias relativas a las acciones por violación de un dibujo o modelo comunitario no registrado.

c) El tercer apartado del mencionado precepto autoriza a los tribunales competentes en virtud de cualquiera de los numerales 1 a 4 del artículo 82, a adoptar este tipo de medidas. En este supuesto, dicha competencia será eficaz para todo el territorio de la Comunidad, a diferencia de lo previsto en el numeral 1.¹¹³. Esto es, podrán tener un efecto extraterritorial. No obstante, también es cierto que esta previsión se ve triplemente condicionada: al territorio de los Estados miembros¹¹⁴, a que cumplan con las exigencias formales previstas en el Convenio de Bruselas en materia de reconocimiento y ejecución, así como por el hecho de que ningún otro tribunal tendrá competencia para dictar tales medidas¹¹⁵.

d) Por su parte, el artículo 91 en su apartado 3, prevé que también podrá adoptar este tipo de medidas, el Tribunal de dibujos y modelos comunitarios estatal que haya suspendido el procedimiento. Y ello, durante el período en que

¹⁰⁹ No está de más recordar, que el artículo 12 de la Directiva 98/71/CE remite al ordenamiento de cada Estado a este respecto sin adoptar soluciones comunes. J. PLAZA PENADÉS, *op.cit.*, p. 134.

¹¹⁰ En este sentido, C. GONZÁLEZ BEILFUSS, *op.cit.*, pp. 165-166.

¹¹¹ Unas respuestas que no difieren excesivamente de lo dispuesto en el artículo 24 del Convenio de Bruselas, artículo excluido por el artículo 79.3 letra a) del Reglamento. V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, p. 397.

¹¹² M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria...», *op.cit.*, p. 245.

¹¹³ A juicio de A. HUET, la puesta en funcionamiento de un apartado u otro dependería de si el tribunal comunitario ya está conociendo sobre el fondo o no, debiendo acudir al numeral 3 en caso positivo. «La marque...», *op.cit.*, p. 638.

¹¹⁴ Así, J.J. FAWCETT y P. TORREMANS, *op.cit.*, p. 341.

¹¹⁵ Esta última limitación, no presente en el Convenio de Bruselas, ya fue criticada en materia de marca comunitaria. V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, p. 398.

dure dicha suspensión.

26. Junto a ello, en segundo lugar, el artículo 91 establece unas soluciones específicas cuando nos encontremos ante un supuesto de lo que denomina: «conexión de causas»¹¹⁶. Una institución, que difiere de las características de la litispendencia y que exige un elevado grado de cooperación entre autoridades de distinta naturaleza, cuyos objetivos son: agilizar el procedimiento, favorecer la seguridad jurídica y evitar la existencia de decisiones contradictorias en la materia¹¹⁷. En este sentido, esta figura tiene por finalidad la suspensión de los procedimientos que se hubieran interpuesto ante los tribunales de dibujos y modelos comunitarios o la propia OAMI, «*de oficio o a instancia de parte, previa audiencia de las partes*», siempre que no hubiera razones que exigieran continuar la causa, así como cuando con anterioridad se hubiera presentado una reclamación relativa a ese dibujo o modelo ante otra autoridad.

a) Así, su apartado 1.º prevé, con respecto a los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios, que siempre que nos encontremos con uno de los litigios a los que se refiere el artículo 81 (a excepción de aquellos relativos a la declaración de inexistencia de la infracción), el tribunal podrá suspender el proceso: si la validez del dibujo o modelo comunitario hubiera sido objeto de impugnación ante otro tribunal por medio de una reconvención o, cuando se tratara de un dibujo o modelo comunitario registrado en concreto, si se hubiera presentado una demanda de nulidad ante la OAMI.

b) Mientras que su numeral 2.º establece que será la OAMI quien suspenda el procedimiento, cuando se hubiere impugnado el dibujo o modelo comunitario ante un tribunal por vía de reconvención. Sin embargo, si una de las partes solicitara la suspensión del proceso iniciado ante dicho tribunal, la OAMI continuará con dicho procedimiento.

4.3. Aspectos relativos a la ley aplicable

27. El artículo 88 del Reglamento (CE) n.º 6/2002 lleva por título: «Derecho aplicable». No obstante en esta sede sólo nos ocuparemos de los dos primeros apartados del citado precepto, al haberse ya tratado el tercero en el epígrafe anterior, con respecto a las cuestiones de carácter procesal. La temática de la determinación de la ley aplicable sin duda conserva una gran importancia en

¹¹⁶ El juego de este precepto no impedirá la aplicación residual de las normas relativas a litispendencia y acciones conexas del sistema de Bruselas (artículos 21 y 22 del Convenio y 27 y 28 del Reglamento (CE) n.º 44/2001), al no ser objeto de exclusión en el artículo 79.3. Vid. J.J. FAWCETT y P. TORREMANS, *op.cit.*, pp. 334-335

¹¹⁷ M. DESANTES REAL, «La marca comunitaria...», *op.cit.*, p. 244; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *op.cit.*, pp. 227 y 246. Así, a modo de ejemplo, el citado precepto no exige identidad entre las partes ni los hechos. V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, p. 396. Por lo tanto, la posibilidad de que puedan originarse situaciones de litispendencia en el sector queda abierta. M. DESANTES REAL, «Artículo 100. Normas específicas en materia de conexión de causas», en AA.VV., *Comentarios...*, *op.cit.*, pp. 1011-1020, p. 1016.

la materia analizada. Y ello, a pesar de lo que pudiera parecer a primera vista. Así, aunque en la actualidad nos encontramos en una fase bastante avanzada de armonización legislativa en este ámbito en la Comunidad Europea, este proceso ni ha concluido todavía ni está encaminado a eliminar totalmente las diferencias existentes entre los ordenamientos de los Estados miembros. Una disparidad normativa cuyos efectos nocivos en el mercado interior se pueden ver acrecentados, entre otros motivos, por la tradicional naturaleza estrictamente territorial de las disposiciones estatales en la materia. Por ello, con el objeto de superar estas dificultades, el Reglamento de dibujos y modelos comunitarios prevé las siguientes soluciones en este sector¹¹⁸:

a) Por una parte, su apartado 1.º contempla la aplicación de las soluciones sustantivas presentes en el Reglamento, para regular el fondo de las controversias que se pudieran plantear ante los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios¹¹⁹. Por consiguiente, la primera referencia es al derecho material resultado de este texto uniforme de origen comunitario. Un marco legal en el que, sin duda, encontrarán respuesta un gran número de las cuestiones relativas a estos derechos.

b) Por otra parte, su numeral 2.º prevé que, en ausencia de previsiones aplicables en el Reglamento, tales tribunales habrán de aplicar su ordenamiento interno. Y ello, con inclusión de sus normas de Derecho internacional privado. Una previsión que, en definitiva, persigue introducir un cierto nivel de flexibilidad en la respuesta¹²⁰. A este respecto cabe apuntar, por lo que hace a nuestro sistema de Derecho internacional privado de origen estatal, cómo los posibles problemas que pudiera plantear el carácter unilateral de nuestro artículo 10.4 del Código civil, podrían ser paliados por medio de su interpretación bilateralizada, con el resultado de aplicar al fondo de la controversia la regla *lex loci protectionis*. Una solución que se encuentra también presente en la normativa convencional que nos obliga en esta materia¹²¹.

III. VALORACIÓN FINAL

28. El recientemente aprobado Reglamento (CE) n.º 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios posee una indudable importancia práctica para la consolidación del mercado interior comunitario. Y ello debido a que significa, junto a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y mo-

¹¹⁸ Vid. M. DESANTES REAL, «Artículo 97. Derecho aplicable», en AA.VV., *Comentarios...*, *op.cit.*, pp. 981-997, 988-996.

¹¹⁹ Potenciándose así, una coincidencia entre el *forum* y el *ius* en la materia. M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *op.cit.*, pp. 109 y 183.

¹²⁰ Así, V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, p. 400.

¹²¹ P. JIMÉNEZ BLANCO y P. DE MIGUEL ASENSIO, *op.cit.*, pp. 205-206. Vid. para el caso de patentes, P. JIMÉNEZ BLANCO, *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, Comares, 1998, pp. 37-44; C. OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, *op.cit.*, p. 58. Esta respuesta, como ya señaló la doctrina con respecto a la marca comunitaria, puede conducir a la aplicación del ordenamiento de un tercer Estado. V. SCORDAMAGLIA, «Jurisdiction...», *op.cit.*, p. 400.

delos, un nuevo y decisivo paso en la culminación de un marco comunitario uniforme para la protección de este particular derecho. Constituyendo así, un importante avance en la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, el respeto de la libre competencia y, por lo tanto, la consolidación del mercado interior, que provocaba tanto la disparidad legislativa entre los Estados miembros en la materia, como el juego del principio de territorialidad estatal en este ámbito.

29. De su extenso articulado, son muchos los aspectos que merecen un tratamiento pormenorizado, siendo los propios del Derecho internacional privado, los que han centrado la atención de este estudio. Del mismo se pueden extraer dos conclusiones fundamentales:

a) En primer lugar, destaca la estrecha relación (e incluso paralelismo) que mantiene este nuevo texto comunitario, tanto con las otras disposiciones que componen el denominado «sistema jurisdiccional comunitario en propiedad industrial», como con aquellos que forman parte del llamado «sistema de Bruselas». Unas referencias que, sin lugar a dudas, facilitan al intérprete la aproximación y el análisis de las complejas soluciones que contiene el Reglamento (CE) n.º 6/2002 en este concreto sector normativo.

b) En segundo lugar, cabe señalar cómo el mencionado texto comunitario se ocupa, desde la perspectiva del Derecho internacional privado, de aquellas cuestiones que afectan a la competencia judicial internacional, el proceso con elementos de extranjería y la determinación aplicable. Aunque no contiene previsiones con respecto a la problemática del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, las cuales encontrará su respuesta en el Convenio general de Bruselas de 1968. Un sistema encaminado, en definitiva, a modificar y superar la tradicional estricta territorialidad de estos derechos, con el objetivo de sustituir la territorialidad estatal por la comunitaria en la protección de los dibujos y modelos comunitarios.