

Comparación del Tratamiento de las características estandarizadas en los Procesos de Invaldación e Infracción: UE vs. LATAM

Iván L. Sempere Massa^(*) y
Ana Cristina Arroyave Rojas^(**)

Resumen: En el ámbito del diseño industrial, el test sobre el requisito del carácter singular resulta especialmente relevante en aquellos supuestos en los que determinadas características devienen comunes a ciertas categorías de productos. En este contexto, el objetivo del estudio consiste en analizar la manera en la que la estandarización de las características ya sea por razones técnicas, estatutarias u otras circunstancias, impacta en la valoración del carácter singular de un diseño en procesos de invaldación e infracción en la Unión Europea y América Latina.

Palabras clave: diseño industrial - carácter singular - estandarización - Unión Europea - América Latina.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 121]

^(*) Abogado y profesor honorífico de la Universidad de Alicante. Socio fundador y Co-Ceo de PADIMA. Autor de múltiples publicaciones en materia de Propiedad Intelectual, innovación y emprendedurismo, con una dilatada especialización en materia de protección y defensa del diseño. Fue Presidente de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios, de la Fundación Universidad Empresa FUNDEUN, así como del Comité de Diseño de INTA, donde actualmente es parte del Consejo Asesor de Programación y miembro del Board of Directors.

^(**) Abogada y Notaria Pública de Costa Rica con 22 años de experiencia en Propiedad Intelectual. Socia y Directora del Departamento Internacional de Ideas IPS. Autora de artículos y participante en la redacción de capítulos de tratados internacionales sobre Propiedad Intelectual en Costa Rica. Actualmente preside el Subcomité de Prácticas de Oficinas de Marcas de Latinoamérica y el Caribe en la INTA y presidió el Comité de Manual Instructivo de Países de ASIPI durante 2022-2023.

Introducción

En el sistema de la Unión Europea, la normativa reguladora del diseño industrial se encuentra recogida en el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, Reglamento 6/2002 o RDMC), cuyo artículo 3, letra a), tras la última reforma operada por la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión (en adelante, la Resolución legislativa sobre la propuesta de Reglamento), define el «diseño» –en el ámbito de la Unión Europea tradicionalmente denominado «dibujo o modelo comunitario», si bien ha sido sustituido por el término «diseño de la Unión Europea»– como *«la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características, en particular líneas, contornos, colores, formas, texturas y/o materiales, del producto en sí o de su decoración, incluidos el movimiento, la transición o cualquier otra forma de animación de esas características»*.

De este precepto resulta que lo que se protege a través del diseño industrial es la apariencia del producto o de una parte de este, siempre que dicha apariencia reúna los dos requisitos acumulativos de protección previstos en los artículos 4 y siguientes del Reglamento 6/2002, a saber; la «novedad» y el «carácter singular».

Muy en corto, la «novedad» implica que ningún otro diseño idéntico debe haber sido divulgado con anterioridad a la fecha de presentación o prioridad del diseño registrado, mientras que el «carácter singular» implica que, además, el diseño debe producir en el usuario informado una impresión general distinta a la producida por cualquier otro diseño divulgado con anterioridad.

En Latinoamérica, a diferencia de la Unión Europea, no hay normas o legislaciones comunes; cada jurisdicción cuenta con sus propias leyes. Sin embargo, las normas y requisitos legales que definen cómo presentar y proteger un diseño en Propiedad Intelectual se basan en los principios enmarcados dentro de los Convenios y Tratados Internacionales sobre la materia y, al igual que en la Unión Europea, generalmente abarcan los siguientes aspectos: originalidad y novedad.

La originalidad implica que para que un diseño sea protegido, debe ser original y distintivo, es decir, no puede ser una copia ni una simple variación de otro diseño; y, por su lado, para que exista novedad el diseño no debe haber sido divulgado al público antes de la solicitud. Esto garantiza que el diseño sea innovador y no se haya utilizado previamente en el mercado. Desde hace tiempo se ha venido aceptando, en el marco de la Unión Europea, que tanto las restricciones técnicas como las legales dan lugar a la estandarización de determinadas características de manera que devienen comunes a ciertas categorías de productos. En consecuencia, si el grado de libertad del autor a la hora de diseñar el producto es limitado por causas legales o técnicas, bastarán pequeñas diferencias entre el resto de las características que integran los diseños comparados para entender que la impresión general es distinta en el usuario informado; por el contrario, en escenarios donde el grado de libertad del autor es amplio, esas pequeñas diferencias no serán suficientes para producir una impresión general distinta.

Este debate comparativo suele darse en el marco de la valoración del carácter singular de un diseño, es decir; cuando se compara un diseño anterior con un diseño posterior registrado del que se cuestiona el cumplimiento de este requisito porque parte de sus características coinciden en ambos diseños, siendo que todas o algunas de las coincidentes están estandarizadas y, por tanto, han devenido comunes a ciertas categorías de productos. En el caso de Latinoamérica, la limitante al grado de libertad del autor que supone esta estandarización de características por restricciones técnicas o legales no ha sido suficientemente desarrollada para establecer una tendencia en las decisiones de los Tribunales sobre el grado de diferencia aceptado entre diseños. Sin embargo, es claro que las leyes y la jurisprudencia en diseño industrial sí que regulan el grado de libertad del autor, imponiendo estas limitaciones legales y técnicas.

Los diseños deben cumplir unas normas técnicas y de funcionalidad que son comunes a los diseños de un mismo tipo, restringiendo así la libertad creativa. En general, los diseños que únicamente tienen una función técnica no pueden ser protegidos como diseños industriales y, por ende, distintos Tribunales en Latinoamérica han determinado que la originalidad y la novedad de un diseño deben evaluarse considerando esta restricción.

Si bien un diseño debe cumplir con normas técnicas y de funcionalidad, puede ser considerado original y ser objeto de protección si tiene características estéticas distintivas. En casos de conflicto, para poder definir esa distintividad estética del diseño a protegerse, debe considerarse primeramente la impresión general que produce ese diseño en el público consumidor frente a otros ya existentes de su tipo.

No obstante, el propósito de este estudio no es detenerse en qué ocurre cuando debemos comparar diseños que reúnen características comunes por imposiciones estatutarias o técnicas, sino ir más allá y preguntarnos si pueden existir otras restricciones que den lugar a la estandarización y, en caso positivo, examinar cómo se pueden identificar tales características y cómo inciden en la valoración de la impresión general del diseño en los procesos de invalidación e infracción de los diseños. Para poder responder a estas cuestiones se partirá de un hecho específico, posteriormente se examinará el marco legal aplicable y, finalmente, se irá más allá de los supuestos generalmente aceptados.

El tratamiento de las características estandarizadas en el sistema de la Unión Europea frente a Latinoamérica

El hecho: la mayor atención a los aspectos inusuales de los diseños

Como punto de partida debe aceptarse el hecho de que, como norma general, las personas suelen prestar una mayor atención a las características novedosas o inusuales de los diseños que a las que son comunes a todos ellos. Es decir, si las personas no ven diferencias significativas entre los diseños, no hay innovación; para que pueda existir elección por parte de los consumidores, es precisa la diferenciación formal entre unos productos y otros.

El público busca la innovación en los diseños de los productos que adquiere, por lo que el objetivo de los diseñadores es, precisamente, sorprender con lo diferente, es decir, ser la sorpresa. La protección de esa innovación es, ciertamente, la esencia o el fin último de la normativa comunitaria del diseño industrial.

Así, la necesidad de generar formas innovadoras y la protección que el sistema ofrece a los creativos en este ámbito es coherente con las expectativas del mercado y también con las de los propios diseñadores.

El marco normativo

Explicado el hecho, el siguiente paso consiste en examinar el marco normativo en el que se inserta el requisito del carácter singular del dibujo o modelo comunitario. Como se ha adelantado en líneas anteriores, en el ámbito de la Unión Europea este requisito se contempla en el artículo 6 del Reglamento 6/2002, que, en su redacción vigente, mantenida en la última reforma, establece lo siguiente:

1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público:

- a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;
- b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad.

2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo.

De este precepto se derivan tres cuestiones a tener en consideración: (a) debe atenderse a la impresión general de los diseños comparados; (b) la comparación debe realizarse desde la perspectiva del usuario informado; y (c) ha de tenerse en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el diseño.

En este contexto, está claro que cuando un diseñador viene obligado a cumplir con unas determinadas restricciones legales o técnicas, ciertas características del diseño se vuelven obligatorias, por lo que carece de libertad alguna para diseñar sobre las mismas. A modo de ejemplo, en la Unión Europea las clavijas de los cargadores deben tener una forma concreta debido a exigencias estatutarias, de manera que los diseñadores no tienen margen de libertad creativa con relación a dicho elemento.

Es por ello por lo que, con respecto al elemento del carácter singular, en situaciones como la descrita debería otorgarse una menor importancia a las características que están estandarizadas, de forma que las pequeñas diferencias generarán una impresión general distinta en el usuario informado.

Sobre esta última cuestión se pronunció Otero Lastres (2017), quien considera, acertadamente, que a la hora de determinar la impresión general lo que debe buscarse es la impresión o sensación que el diseño genera en el ánimo del usuario informado. Además, para este autor lo relevante no es la impresión que uno o varios elementos del diseño producen por separado, sino que la que sirve de referencia es la que resulta de la visión global o general del diseño.

Por otra parte, y por lo que se refiere al grado de libertad del autor, señala Marco Alcalá (2012) que el nivel de diferenciación exigido para apreciar la singularidad del diseño dependerá del sector de actividad en el que el diseño vaya a ser utilizado: si el sector admite una gran diversidad de formas y apariencias de los productos, las características de los nuevos diseños deberán ser más novedosas para producir una impresión general distinta debido a que los autores cuentan con un alto grado de libertad creativa; por el contrario, si se trata de un sector sometido a una fuerte normalización, el grado de libertad del autor disminuirá correlativamente y, por lo tanto, diferencias insignificantes pueden sin embargo dar lugar a una impresión general distinta.

Para el caso de Latinoamérica, no podemos hablar de un marco normativo en común. Sin embargo, la jurisprudencia sobre diseños industriales generalmente compara el carácter singular del diseño con el estado del arte y de la técnica. Aunque cada país puede tener criterios específicos, el objetivo común es garantizar que esos diseños realmente representen una creación original y nueva en el mercado.

De ahí concluimos que los aspectos más relevantes a tomar en cuenta por las autoridades para la protección de los diseños industriales en América Latina son:

- Novedad.
- Originalidad/singularidad.

En lo que respecta a la singularidad, la jurisprudencia de América Latina sugiere que se debe evaluar el grado de libertad del autor para determinar si el diseño presenta una novedad significativa. Sin embargo, no existen parámetros claramente definidos para esta evaluación, ni se puede afirmar que haya una tendencia general similar a la de la Unión Europea.

A modo de ejemplo, en los países de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia se ha referido reiteradamente al tema y recalca que la característica principal del diseño industrial es *«conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica»*, y a su vez se centra en que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del autor frente a la función o el aporte técnico, esto lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en su Interpretación Judicial 182-IP-2022, del 11 de julio de 2023 (apartado 4.5).

En México, la Ley de Propiedad Industrial regula los diseños industriales, enfocándose en su novedad y distintividad en relación con el estado del arte. Cuando las limitaciones técnicas restringen la libertad del creador, la jurisprudencia se centra en la originalidad estética del diseño. En tales casos, el diseño debe mostrar una diferencia en «grado significativo» frente

a los existentes para ser considerado original. La simple variación de elementos comunes no es suficiente; se requiere una distinción significativa para obtener protección legal.

Recientemente, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, resolvió que de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, debe considerarse como «grado significativo» la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia y que difiera de la impresión general producida por otro que se haya hecho público con anterioridad, considerando «el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial», según la decisión del TFJA Sala Especializada en Propiedad Intelectual de 10 de mayo de 2024, en el expediente 1689/22-EPI-01-5 (p. 18, pp. 2).

En el caso de Centroamérica, no hay una tendencia a que el grado de libertad del diseñador sea tomado en cuenta a la hora de evaluar el grado de «originalidad».

En el caso de Costa Rica, los diseños deben ser novedosos y originales. Reglamentariamente se ha dispuesto que «un dibujo o modelo industrial es nuevo cuando no se haya divulgado públicamente [...] y es original en tanto su aspecto exterior se derive de un esfuerzo creativo individual del creador y no implique un nuevo cambio de forma o colorido de diseños ya conocidos»; y jurisprudencialmente se ha definido que «el fin de los diseños industriales es singularizar y distinguir la apariencia externa y estructural del producto para hacerlo más atractivo al público» tal y como se establece en el voto 0373-2019 de la Sala Primera del Tribunal Registral Administrativo (TRA), en el expediente 2019-0217-TRA-PI.

Partiendo de estas definiciones y de las decisiones recientes, es claro que los Tribunales costarricenses han establecido que las limitaciones técnicas y funcionales no deben impedir la protección de un diseño, siempre que se cumplan con los requisitos de novedad y originalidad. Sin embargo, no hay una pronunciación expresa de si estas limitaciones aplicadas de forma estandarizada y que afectan la libertad creativa del autor influyen en el criterio de los examinadores.

Más allá de las restricciones técnicas y legales: las tendencias de moda y las expectativas del mercado

Como se ha adelantado, los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea han venido admitiendo que las restricciones técnicas y legales llevan a una estandarización de los elementos sobre los que recaen tales restricciones, los cuales pasan a ser comunes a todos los productos de una determinada categoría. En concreto, fue la STG de 18 de marzo de 2010, Grupo Promer Mon Graphic v. OAMI/PepsiCo, la que arrojó luz sobre este asunto al interpretar que:

El grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate.

De esta doctrina jurisprudencial se deriva que cuanto mayor restringida esté la libertad creativa del autor para la creación del diseño, más bastarán las pequeñas diferencias entre los diseños controvertidos para producir una impresión general distinta en el usuario informado (Francis Lefebvre, 2016).

Un ejemplo de restricciones a la libertad creativa por razones legales la encontramos en la reciente Resolución legislativa del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los envases y residuos de envases, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2019/1020 y la Directiva (UE) 2019/904, y se deroga la Directiva 94/62/CE. En este sentido, su artículo 10, dedicado a la reducción al mínimo de los envases, impone a los fabricantes e importadores la obligación de garantizar que, a partir del 1 de enero de 2030, los envases que se introduzcan en el mercado se diseñen de una manera tal que se reduzca su volumen y su peso al mínimo necesario para garantizar su funcionalidad, teniendo en consideración la forma y el material del que está hecho el envase.

Esta norma, que se encuentra aún en fase de negociaciones, provocará que los diseñadores se vean obligados a respetar unas condiciones legalmente establecidas a la hora de diseñar los envases de los productos con el objeto de reducir al máximo posible los materiales empleados para su producción. No cabe duda de que, de aprobarse finalmente esta norma, el grado de libertad de los autores en el sector de los envases se verá enormemente reducido, lo que incidirá en la impresión general de los productos de su categoría y, por lo tanto, repercutirá en los procedimientos de invalidación y de infracción de los dibujos o modelos en todo el territorio de la Unión Europea.

Similar es el caso de Colombia, donde la Ley de Responsabilidad Ambiental en Colombia (Ley 1333 de 2009) requiere que las empresas sigan normas de sostenibilidad. Esto ha impactado el diseño de empaques y productos, fomentando el uso de materiales reciclables y limitando el uso de plásticos, lo que ha resultado en una mayor uniformidad en los diseños en ciertos sectores.

Cabe entonces preguntarse si, más allá de los casos generalmente aceptados, existen otros posibles motivos o circunstancias que produzcan la estandarización de determinadas características en los diseños industriales. Son especialmente relevantes en este ámbito las cuestiones relativas a las tendencias de moda –que, como norma general, son temporales o pasajeras– y a las denominadas expectativas de mercado o «*deep-rooted market requirement*». Las referidas expectativas de mercado tienen lugar cuando un producto debe tener una forma específica para poder ser vendido, no porque así lo imponga alguna norma o razón técnica, sino porque está asentado en la conciencia popular de manera tal que una desviación de dicha expectativa podría perjudicar la comercialización del producto. Ejemplo de ello lo encontramos en las mesas de escritorio, donde si bien no existen razones técnicas ni reglamentarias que obliguen a que el tablero sea rectangular, lo cierto es que la gran mayoría de las mesas de escritorio –por no decir incluso la totalidad– tienen un tablero rectangular precisamente porque es lo que el consumidor espera de una mesa de su categoría. Otro ejemplo se observa en los diseñadores de moda de América Central, como en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, donde los climas cálidos predominan durante todo el año. Esta situación genera una expectativa de mercado que exige prendas frescas y ligeras, lo que

limita la creatividad de los diseñadores, aunque no existen restricciones estrictas sobre el estilo que deben seguir.

En principio, se tiende a pensar que estas circunstancias –las tendencias de moda y las expectativas de mercado– actúan como un límite a la libertad creativa del diseñador. Sin embargo, la jurisprudencia de la Unión Europea parece seguir un camino diferente, al menos por lo que se refiere a las tendencias de moda, y, en este sentido, se considera que tales circunstancias no suponen un límite o restricción a la libertad creativa del diseñador, por lo que a la hora de realizar la comparación entre los diseños en liza se debe tener en cuenta la totalidad de las características presentes en ambos diseños.

Así, en la STG de 22 de junio de 2010, *Shenzhen Taiden Industrial v. OAMI/Bosch Security Systems*, el Tribunal General aclaró que la determinación de si un dibujo o modelo sigue o no una tendencia carece de pertinencia en el marco del examen del carácter singular, el cual consiste en comprobar si la impresión general que el diseño produce en el usuario informado se diferencia de la impresión general producida por cada uno de los diseños hechos públicos con anterioridad, al margen de consideraciones estéticas o comerciales.

En el mismo sentido se pronunció la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO) en su Decisión de 6 de marzo de 2020, *Prosperlast 1 v. Inter IKEA Systems*, donde concluyó que las preferencias de los consumidores respecto de una forma determinada no pueden considerarse un factor que limite la libertad creativa del diseñador, sino que las tendencias generales únicamente pueden influenciar el éxito comercial del producto al que se incorpora el dibujo o modelo.

También el Tribunal de Marca de la Unión Europea en España se ha hecho eco de esta doctrina y, a modo de ejemplo, la Audiencia Provincial de Alicante, en su Sentencia 97/2924, de 16 de febrero de 2024, *Viccarbe Habitat v. P. De La Oliva*, ha expresado que no es admisible invocar una tendencia general en el mercado como un límite a la libertad del diseñador, pues es precisamente su libertad la que le permite descubrir formas o tendencias nuevas, o incluso innovar en el marco de una tendencia que ya existe en el mercado.

En definitiva, de la jurisprudencia citada hasta el momento se desprende que en el ámbito de la Unión Europea las tendencias generales no constituyen un límite a la libertad creativa del autor y, por lo tanto, las características incluidas en el diseño por dicho motivo deben tenerse en consideración a la hora de realizar la comparación entre los diseños.

De hecho, debería considerarse que esta es la única interpretación admisible, pues la propia existencia de una «innovación disruptiva» pone de manifiesto que incluso en tales supuestos el diseñador tiene libertad para diseñar de forma distinta –se trataría, desde luego, de una opción arriesgada, pero al fin y al cabo sería una opción que elimina la obligación de tener que hacer las cosas de una determinada manera siempre–. Ahora bien, lo anterior no significa que la saturación en el mercado de las características comunes no influya en la perspectiva del usuario informado, puesto que, de hecho, influye y, por lo tanto, debería otorgarse una importancia menor a tales características a la hora de evaluar la impresión general.

Dejando a un lado las tendencias de moda, deben efectuarse algunos comentarios respecto de los elementos comunes derivados de las restricciones técnicas o legales, así como de las expectativas de mercado, incluso aunque estas últimas no limiten la libertad del autor.

En este sentido, de la Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 24 de mayo de 2018, B 4 LIVING vs. CALLIGARIS, se desprende que, pese a que el autor es libre para diseñar de una manera distinta, lo cierto es que los elementos incorporados en el diseño por razones de expectativas de mercado no llamarán la atención del usuario informado, quien, por el contrario, prestará una mayor atención a los elementos singulares del diseño, llevando a una impresión general distinta. Este criterio tiene mucho sentido si se tiene presente el hecho sobre el que se basa el presente estudio: los usuarios –debido a que están informados– prestarán menor atención a los elementos comunes.

Así y con todo, no es tanto una cuestión de que la libertad del autor este técnica o estatutariamente limitada, sino más bien de que una circunstancia de mercado, como puede ser la saturación de una/s determinada/s característica/s, hace que la atención del usuario decaiga sobre dicha/s característica/s. Y este hecho no puede ser ignorado en el test del carácter singular de un diseño, como tampoco debería ser ignorado en el marco de un proceso de infracción donde es necesario dibujar el ámbito de protección de un diseño que integra dichas características estandarizadas, sea por la razón que sea.

En América Latina, la jurisprudencia ha explorado en algunos casos cómo las restricciones a la libertad creativa afectan la originalidad de los diseños industriales, citando doctrina de la Unión Europea y documentos emitidos por la Secretaría del Comité Permanente de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, tal y como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en su Interpretación Judicial 182-IP-2022, de 11 de julio de 2023 (apartado 1.9).

Sin embargo, no se observa una tendencia clara. En nuestra opinión, es fundamental considerar que cuando la creatividad se ve restringida por factores técnicos, pequeñas variaciones pueden ser suficientes para que un diseño se perciba como distintivo, siempre que se ofrezca una impresión visual clara al usuario informado. En entornos con menos limitaciones, las diferencias deben ser más significativas.

Medios de prueba

Para finalizar este estudio, considero relevante hacer una breve referencia a los medios de prueba que pueden emplearse, tanto en los procedimientos de invalidación como en los de infracción, con el objeto de probar que determinadas características de un diseño han devenido comunes como resultado de su estandarización. Pues bien, aunque el medio de prueba idóneo dependerá de cada caso concreto, se pueden hacer unas observaciones generales.

La primera cuestión es la relativa a los conocidos como hechos notorios, los cuales, bajo nuestro punto de vista, pueden apreciarse de oficio y no necesitan ser probados. A modo de ejemplo, es un hecho notorio que la mayoría de las mesas de escritorio son rectangulares, hecho que es –o puede ser– conocido por cualquier persona y, por lo tanto, no precisa de prueba en este sentido.

Este es el criterio que parece seguir el Tribunal General cuando en su Sentencia de 22 de junio de 2004, *Claude Ruiz-Picasso y otros v. OAMI*, estableció que nada obsta a que en un procedimiento se tomen en consideración, además de los hechos alegados por las partes, aquellos otros que sean notorios, esto es, hechos que cualquier persona puede conocer o que pueden averiguarse a través de fuentes generalmente accesibles.

Por otra parte, es de destacar que las opiniones de expertos suelen emplearse, por lo general, para probar aspectos más técnicos y no tanto como medio de prueba de las características estandarizadas del diseño. Por lo tanto, y siguiendo el criterio establecido por la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO en su ya referida Decisión de 6 de marzo de 2020, *Prosperlast 1 v. Inter IKEA Systems*, los medios de prueba apropiados para este fin son, entre otros, los estudios de mercado, los catálogos o incluso las declaraciones de asociaciones de fabricantes o consumidores.

En el contexto de Latinoamérica, se utilizarían los mismos medios de prueba establecidos por las leyes específicas y los Códigos Procesales de cada país. Generalmente, se aceptan pruebas documentales, fotografías, catálogos, declaraciones de consumidores o fabricantes, así como opiniones de expertos.

No obstante, creemos que, como medio de prueba para las características estandarizadas del diseño, las opiniones de expertos deberían tener un peso determinante. Esto se debe a que los examinadores y jueces no siempre poseen el conocimiento técnico necesario para evaluar estas características y, por ende, medir adecuadamente el aporte creativo.

Conclusiones

Tanto la normativa de la Unión Europea reguladora del diseño industrial –en el ámbito comunitario denominado dibujo o modelo–, contenida en el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, como las legislaciones y jurisprudencia de América Latina sobre diseños industriales, exigen para su protección la concurrencia de dos requisitos acumulativos: la novedad y el carácter singular –u originalidad, en su caso–.

Como se ha podido comprobar, el requisito del carácter singular resulta especialmente relevante en aquellos supuestos en los que, por haberse estandarizado, determinadas características devienen comunes a ciertas categorías de productos y, debido a que el autor carece de libertad creativa para diseñar sobre tales características, su importancia en la evaluación de la impresión general debe ser inferior.

En este sentido, se ha venido aceptando, al menos en el ámbito de la Unión Europea, que algunas de las circunstancias que producen la estandarización de las características son aquellas restricciones que vienen impuestas por una norma o incluso las derivadas de cuestiones técnicas. Sin embargo, se plantea el debate en torno a si otras circunstancias tales como las tendencias de moda o las expectativas del mercado pueden igualmente considerarse restrictivas de la libertad creativa del autor. Pues bien, aunque no es una cuestión clara, de la jurisprudencia de la Unión se desprende que tales circunstancias no limitan el grado de libertad del autor.

En América Latina, aún no se ha establecido una tendencia clara respecto a estas circunstancias. Sin embargo, creemos que tanto la mención de los elementos comunes de los diseños y de la libertad creativa del autor en algunas decisiones, así como la influencia que ejercen por las resoluciones internacionales en estas jurisdicciones, son indicios de que esta podría convertirse en la tendencia decisoria.

Sin embargo, y dejando a un lado las tendencias de moda, los órganos de la Unión Europea consideran que, pese a que el autor es libre para diseñar de una manera distinta, lo cierto es que los elementos incorporados en el diseño por razones de expectativas de mercado no llamarán la atención del usuario informado, quien, por el contrario, prestará una mayor atención a los demás elementos singulares del diseño, llevando a una impresión general distinta.

Finalmente, en los procedimientos de invalidación y de infracción de los diseños, con el objeto de probar que determinadas características se han estandarizado y, por lo tanto, han devenido comunes, pueden utilizarse diversos medios de prueba como son los estudios de mercado, los catálogos o las declaraciones de asociaciones de fabricantes o consumidores. Por su parte, los hechos notorios, precisamente por ser generalmente conocidos, no precisan de prueba y pueden ser apreciados de oficio por el órgano juzgador en cuestión. En definitiva, se puede concluir que las características que, por estar estandarizadas, han devenido comunes no llamarán la atención del usuario informado, quien, por el contrario, prestará una mayor atención a los elementos novedosos e inusuales del diseño.

Sin duda, se trata de una cuestión trascendental en el sistema de protección del diseño industrial que, sin embargo, carece de un tratamiento específico en el ámbito de la Unión Europea y aún menos en América Latina. En este escenario, no podemos hacer más que esperar una respuesta legislativa y/o judicial sobre este asunto que resuelva finalmente el tratamiento que ha de darse a la normalización de las características en el ejercicio comparativo entre diseños, bien sea a los efectos de invalidar un diseño registrado, bien para entender la extensión del ámbito de protección de un diseño que incorpora tales características.

Referencias bibliográficas

- B 4 Living V. Calligaris, *Procedimiento de Nulidad* n. 10372, 24 de mayo de 2018, https://euiipo.europa.eu/copla/trademark/data/003119585-0037/download/CLW/INV/2018/IT/20180524_000010372.doc?app=caselaw&casenum=000010372&trTypeDoc=NA.
- BIRENBAUM SEBASTIÁN RAFAEL Y OTROS C/ BLIMP WORKS ARGENTINA SA S/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS. *DAÑOS Y PERJUICIOS* Causa N° 8147/2017CA1 CCCF, Sala III.
- Claude Ruiz-Picasso y otros v. OAMI*, EU:T:2004:189, 22 de junio de 2004, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002TJ0185>.
- Francis Lefebvre (2016) *Propiedad Industrial*. Francis Lefebvre.
- Grupo Promer Mon Graphic v. OAMI/PepsiCo*, EU:T:2010:96, 18 de marzo de 2010, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007TJ0009>.

- Juicio de Nulidad contra Coordinador Departamental de Examen Área Diseños Industriales del IMPI, TFJA, *Sala Especializada en Propiedad Intelectual*, expediente 1689/22-EPI-01-5 (2024, Mayo 10). Tribunal Federal de la Justicia Administrativa de México <http://sentencias.tjffa.gob.mx>.
- Marco Alcalá, L. A. (2012) El requisito del carácter singular. En Botana Agra, M., Carbajo Cascón, F., Casado Cerviño, A., García Vidal, A., Gómez Segade, J. A., Marco Alcalá, L. A., Maroño Gargallo, M. M., Ortuño Baeza, M. T., Otero Lastres, J. M. y Pérez Carrillo, E. F., *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento* (CE) núm. 6/2002 (pp. 272-273). Aranzadi.
- MUÑOZ, MARIANO MARTÍNC/ LABORATORIOS EXCELENTIA S.A. S/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS DAÑOS Y PERJUICIOS Causa N° 12347/2007 CCCF, Sala III.
- Otero Lastres, J. M. (2017) Capítulo XXII. Los requisitos de protección. En Fernández-Novoa, C., Otero Lastres, J. M. y Botana Agra, M., *Manual de la Propiedad Industrial* (p. 395). Marcial Pons.
- Plásticos y Materiales Primas, S.A. vs Registro de Propiedad Industrial*, TRA (2019, Julio 17). Exp. 2019-0217-TRA-PI, Voto 0373-2019. Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. <https://www.tra.gob.cr>
- Prosperlast 1 v. Inter IKEA Systems*, R 323/2019-3, 6 de marzo de 2020, https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/003148808-0002/download/CLW/APL/2020/EN/20200306_R0323_2019-3.pdf?app=caselaw&casenum=R0323/2019-3&trTypeDoc=NA.
- Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo*, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3, de 5 de enero de 2002, p. 1–24).
- Resolución legislativa del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los envases y residuos de envases, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2019/1020 y la Directiva (UE) 2019/904*, y se deroga la Directiva 94/62/CE (DO C 228, de 29 de junio de 2023, p. 114).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. *TJCA. Proceso 182-IP-2022*, (2023, Julio 11) <https://www.comunidadandina.org>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. *TJCA. Proceso 195-IP-2013* (2014, Marzo 20) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina <https://www.comunidadandina.org>.
- Shenzhen Taiden Industrial v. OAMI/Bosch Security Systems*, EU:T:2010:248, 22 de junio de 2010, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008TJ0153&from=ET>.
- Viccarbe Habitat v. P. De La Oliva*, ROJ: SAP A 97/2024 – ECLI:ES:APA:2024:97, 16 de febrero de 2024, <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b53ed4086cf-8d590a0a8778d75e36f0d/20240408>.

Abstract: Within the industrial design context, the individual character test is particularly relevant in those cases in which certain features become common to certain categories of products. In this scope, the aim of this paper study is to analyse how the standardisation of features, whether for technical, statutory or other reasons, impacts on the assessment of the individual character of a design, both in invalidation and infringement proceedings in the European Union and Latin America.

Keywords: industrial design - individual character - standardisation - European Union - Latin America.

Resumo: No campo do desenho industrial, o teste do requisito da singularidade é especialmente relevante nos casos em que determinadas características se tornam comuns a determinadas categorias de produtos. Neste contexto, o objetivo do estudo é analisar a forma como a normalização de características, seja por razões técnicas, legais ou outras circunstâncias, impacta a avaliação do caráter único de um desenho ou modelo em processos de invalidação e infração na União Europeia, e América Latina.

Palavras-chave: desenho industrial - caráter singular - padronização - União Europeia - América latina.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
