



¿Es posible la protección de un diseño aparentemente no visible?

María Molina

En el seno de un procedimiento de nulidad de un diseño alemán seguido ante el Tribunal Supremo de dicho país, se plantea al Tribunal de Justicia si es posible proteger un diseño, incorporado en la parte inferior de un sillín de bicicleta cuando el mismo no es visible durante su “utilización normal”.

En las conclusiones, el Abogado General concluye que sí siempre que entendamos como “uso normal” no solo la función principal del producto en sí (como podría ser, en el presente caso, circular una bicicleta), sino también las acciones que el consumidor final de un producto pueda llevar a cabo durante dicha utilización, como podrían ser el almacenamiento o el lavado de la bicicleta y su correspondiente sillín.

El presente procedimiento tiene su origen a raíz de la demanda de nulidad interpuesta, el 27 de julio de 2016, por la mercantil alemana Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (en adelante, “Büchel”), frente a la mercantil Monz Handelsgesellschaft International GmbH & Co. KG (en adelante, “Monz”) en la que se solicitaba la nulidad del dibujo o modelo alemán núm. 402011004383-0001, registrado el 3 de noviembre de 2011 para “sillines para bicicletas y motocicletas”, en el cual se reproduce la parte inferior del sillín que reproducimos a continuación:



Concretamente, se denuncia el incumplimiento de los requisitos exigidos para el registro del diseño impugnado, esto es, novedad y carácter singular, ya que en opinión de la actora este dibujo no podía acogerse a la protección conferida por los art. 1.4 y 4 de la Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design, Ley de Protección Jurídica de los Diseños, (en lo sucesivo, “DesignG”) como componente de producto complejo, al no ser visible durante la “utilización normal” del producto (en este caso, una bicicleta o motocicleta).

Brevemente, queremos señalar que el contenido de los art. 1.4 y 4 de la DesignG, no es más que la transposición literal del contenido del art. 3, apartado 3 y 4, de la Directiva 98/71 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y cuyo contenido reproducimos a continuación:

“3. Solo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:

a) si cabe razonablemente esperar que el componente, una vez incorporado al producto complejo, siga siendo visible durante la utilización normal de este último; y

b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular.

4. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 3, se entenderá por “utilización normal” la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación.”

El concepto de “consumidor final” de un producto complejo, a que se refiere el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 98/71, no debe confundirse con el de “usuario informado.”

Pues bien, el 10 de agosto de 2018, la Oficina de Patentes y Marcas alemana desestimó la solicitud de declaración de nulidad al concluir que no existía causa de exclusión de la protección conferida por la DesignG, declarando que si bien es cierto que el dibujo registrado para “sillines de bicicletas o motocicletas” es un “componente de un producto complejo” dicho componente sigue siendo visible durante la “utilización normal” del producto.

La clave de la cuestión reside en que la Oficina entiende que la utilización normal del producto comprende también la acción de montar y desmontar el sillín, sin entender por tales otros aspectos excluidos por la DesignG como el “mantenimiento, conservación o reparación”.

Frente a dicha resolución, Büchel recurrió ante el Tribunal Supremo de Alemania, quien dictó una Resolución, de 27 de febrero de 2020, mediante la

cual se acordó la nulidad del dibujo impugnado argumentando que no podría ser visible tras su montaje o incorporación al producto final. Asimismo, añade que el “uso normal” comprendería únicamente el acto de montar en bicicleta durante el cual no es visible la parte inferior del sillín (ni por el usuario ni por un tercero).

Finalmente, Monz interpone un recurso y el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania decide suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la UE las siguientes cuestiones prejudiciales en el marco del asunto C-472/221:

1. Si el artículo 3.3 de la Directiva 98/71 debe interpretarse en el sentido de que, para que un dibujo incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo pueda beneficiarse de la protección, basta con que dicho componente sea visible *in abstracto* o si dicho componente debe ser visible durante la “utilización normal” del producto complejo en cuestión; y

2. Si únicamente es pertinente la utilización de dicho producto en su función principal, a saber, en el presente asunto, desplazarse montado en la bicicleta.

En respuesta a las cuestiones planteadas, el 8 de septiembre de 2022, el Abogado General, el Sr. Maciej Szpunar, presenta sus conclusiones.

Deben considerarse incluidas en el concepto de “utilización normal” todas las acciones que el consumidor final de un producto pueda llevar a cabo al utilizarlo.

Respecto a la primera cuestión planteada, propone responder en el sentido de que el art. 3.3 de la Directiva 98/71 otorgará protección cuando el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un “producto complejo” sea visible durante la “utilización normal”

Respecto a la segunda cuestión planteada, propone responder en el sentido de que la expresión “utilización normal” del producto no solo comprendería la función del producto en sí (como sería, en este supuesto, circular en bicicleta) sino también las acciones que el consumidor final de un producto –el cual no debemos confundir con el usuario informado– pueda llevar a cabo durante dicha utilización, como podrían ser el almacenamiento o el lavado de la bicicleta y su correspondiente sillín.

Si un dibujo o modelo aplicado a la parte inferior de la suela de calzado puede acogerse a la protección conferida por la Directiva, también podría hacerlo un dibujo o modelo aplicado a la parte inferior de un sillín de bicicleta, como el que es objeto del presente asunto.

Por otro lado, añade que, si un dibujo o modelo aplicado a la parte inferior de la suela del calzado puede acogerse a la protección conferida por la Directiva, no ve por qué motivo no podría hacerlo un dibujo o modelo aplicado a la parte inferior de un sillín de bicicleta.

No obstante, tendremos que esperar a la Sentencia para ver qué es lo que decide finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto.