

NUEVA REGULACIÓN DEL DISEÑO EN LA UE

NEW DESIGN LEGISLATION IN THE EU

José Antonio GÓMEZ SEGADÉ*

RESUMEN

Panorámica de la nueva regulación europea del diseño con una exposición de los principales cambios e innovaciones introducidos por el Reglamento (UE) 2024/2822 del parlamento europeo y del consejo de 23 de octubre de 2024 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, la Directiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (versión refundida).

Palabras clave: Legislación europea, diseño, reforma de la normativa de diseño en 2024, Directiva de diseño 2024/2823 (DDUE), Reglamento de diseño 2024/2822 (RDUE),

ABSTRACT

Overview of the new European design legislation focusing on the main changes and innovations introduced by Regulation (EU) 2024/2822 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 amending Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs, and by the Directive (EU) 2024/2823 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on the legal protection of designs (recast).

Keywords: European Legislation, Design, 2024 Design reform, Design Directive 2024/2823 (DDUE), Design Regulation 2024/2822 (RDUE)

SUMARIO: I. PROTAGONISMO DEL DISEÑO INDUSTRIAL. — II. EL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA UNIÓN EUROPEA. — 1. Breve retrospectiva sobre la elaboración de una regulación europea sobre diseño industrial. — 2. La reforma de 2024. — III. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DEL DISEÑO DE LA UE. — 1. Mantenimiento del sistema y modernización. — 2. Coherencia interna y externa. — 3. Cambios semánticos. — IV. BREVE ANÁLISIS DE ALGUNOS DE LOS CAMBIOS E INNOVACIONES MÁS IMPORTANTES. — 1. Modernización del concepto de diseño y producto. Adaptación a la era digital. — 2. Visibilidad de las características del diseño. — 3. El diseño de la UE no registrado. — 4. El símbolo del diseño. — 5. Titularidad del diseño y facultades del titular. — 6. Protección cumulativa de diseño y derecho de autor. — 7. Limitaciones y agotamiento del derecho de diseño. — 8. Motivos de denegación del registro. — 9. Cláusula de reparación y piezas de repuesto. — V. VALORACIÓN DE CONJUNTO. — VI. BIBLIOGRAFÍA.

* Prof.Dr. Dr.h.c. Catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. joseagsegade@gmail.com. Este trabajo es parte del Proyecto de investigación PID2023-14752NB-I00: «Industria alimentaria y bienes inmateriales», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

Fecha de recepción: 10 de junio de 2025 // Fecha de aceptación: 10 de junio de 2025.

CONTENTS: I. PROTAGONISM OF INDUSTRIAL DESIGN. — II. INDUSTRIAL DESIGN IN THE EUROPEAN UNION. — 1. Brief retrospective on the elaboration of a European regulation on industrial design. — 2. The reform of 2024. — III. GENERAL CONSIDERATIONS ON THE NEW EU DESIGN REGULATION. — 1. Maintenance of the system and modernization. — 2. Internal and external coherence. — 3. Semantic changes. — IV. BRIEF ANALYSIS OF SOME OF THE MOST IMPORTANT CHANGES AND INNOVATIONS. — 1. Modernization of the concept of design and product. Adaptation to the digital era. — 2. Visibility of design features. — 3. The unregistered design of the EU. — 4. The design symbol. — 5. Ownership of the design and powers of the owner. — 6. Cumulative protection of design and copyright. — 7. Limitations and exhaustion of the design right. — 8. Reasons for refusal of registration. — 9. Repair clause and spare parts. — V. OVERALL ASSESSMENT. — VI. BIBLIOGRAPHY.

I. PROTAGONISMO DEL DISEÑO INDUSTRIAL

La realidad de que el diseño industrial haya sido hasta hace poco el «pariente pobre» de los derechos de propiedad industrial no se debe desde luego a su falta de tradición, porque ya en el siglo XVI se castigaba el robo de modelos de las sederías de Lyon en Francia, y a finales del XVIII también en el Reino Unido se dictaron normas para proteger las muestras y modelos en la industria textil. Sin entrar en una historia concreta de la protección del diseño industrial¹, es evidente que la menor «visibilidad» del diseño durante muchos años se debió a su menor transcendencia económica. En efecto, en los primeros años de la industrialización, cuando se inicia la producción en masa, y prácticamente durante todo el siglo XIX, el principal objetivo era simplemente producir gran cantidad de productos. La forma externa o la apariencia de los productos eran poco relevantes y pasaban a un segundo plano porque no eran decisivas para el éxito.

Desde finales del XIX, y sobre todo partir de los primeros años del siglo XX, se inicia un cambio en la percepción social del modelo industrial y en su consiguiente transcendencia económica². Lentamente comenzó a captarse la relación entre el acabado industrial de un producto, su forma, su función y su uso. Por consecuencia del Modernismo, se llega así a lo que podríamos llamar un «funcionalismo estético», porque se parte del principio de que «la forma sigue a la función», teniendo presente que cuando se habla de estética en materia de diseño no estamos hablando en general de valor artístico sino de apariencia más o menos atractiva en función de los gustos personales del público en general, o de determinados sectores del público³. Tras la Segunda Guerra Mundial, el diseño repuntó con fuerza en Europa al calor de la reconstrucción y el desarrollo económico, y por influencia norteamericana se convirtió en uno de los más importantes instrumentos de marketing. En la actualidad, en el mercado de la Unión Europea, la competencia en el mercado se basa frecuentemente en el diseño, aplicándose a todo tipo de productos desde carrocerías de automóviles a mobiliario doméstico pasando por electrodomésticos o nuevos productos tecnológicos como ordenadores o teléfonos móviles, sin olvidar los sectores en donde históricamente el diseño desempeñó un papel fundamental como los tejidos, la moda o la joyería, por no hacer la lista interminable.

El diseño moderno se realiza apoyándose en todas las características que pueden provocar que la forma de un producto influya en la decisión de compra

¹ Para una aproximación histórica *vid.* por todos, GREFFE (2019). Con referencia concreta a España puede verse OTERO LASTRES (1977).

² Sobre la evolución de la importancia económica del diseño puede verse SUTHERSANEN (2010). Para una síntesis de esta evolución GÓMEZ SEGADE (2012), págs. 33 y ss.

³ GÓMEZ SEGADE (2012), pág. 36.

del consumidor. Por esta razón no sólo se tiene en cuenta conseguir una forma más o menos atractiva (al margen de su valor estético) sino otros factores como la elección de materiales, la técnica, la ergonomía o la sensibilidad cultural del potencial comprador. Todo lo anterior explica que, por lo general, el diseñador haya dejado de ser un artista o creador que trabaja individualmente, y se haya convertido en una pieza fundamental del engranaje empresarial a través de los departamentos de diseño de las empresas. El diseño no sólo ocupa una papel relevante en la empresa y la innovación⁴, sino que constituye un decisivo factor de la competencia en el mercado.

El diseño representa un factor competitivo de primer orden porque hay muy pocos sectores industriales en los que el diseño no desempeñe un papel relevante. En todo el mundo, el diseño es una herramienta decisiva para la introducción con éxito de productos en el mercado. Por eso no puede extrañar que después de muchos años se haya conseguido firmar en Riad (Arabia Saudita) el 22 de noviembre de 2024 el Tratado sobre el derecho de los diseños, con el objetivo de simplificar los procedimientos de protección de los diseños y ayudar a los diseñadores a proteger su trabajo tanto en el mercado nacional como en el extranjero⁵; en el acto de clausura de la Conferencia Diplomática que adoptó el Tratado, el Director de la OMPI Daren Tang, señaló atinadamente que los diseños guían las decisiones de los consumidores, pues gracias a ellos los productos les resultan atractivos. Son activos empresariales que aumentan el valor de mercado de un producto y proporcionan una ventaja competitiva⁶.

Son muy variadas las funciones del diseño en la competencia, pero entre ellas hay que destacar la de provocar un incremento de la calidad, y la de constituir un medio de comunicación⁷ e información a los consumidores. El diseño de un producto que se aprecia en un catálogo en papel, en una página web, en una gran superficie de autoservicio, en un electrodoméstico, en una botella de licor o un frasco de perfume, o en cualquier otro producto, ofrece fundamentalmente tres niveles de información: sobre la existencia del producto, sobre su calidad, y sobre su origen. Este último aspecto es muy importante porque permite que los consumidores, después de algún tiempo en el mercado, ya conozcan el origen empresarial de un producto por su forma o su presentación; y naturalmente esta vinculación con un origen empresarial determinado se reforzará con la utilización del diseño en la publicidad. Esta función informativa sobre el origen empresarial plantea el problema del solapamiento entre el diseño y las marcas, lo que alguna doctrina ha calificado gráficamente como la «zona de contacto» entre diseño y marcas, pero naturalmente no podemos abordar en este lugar tan importante tema.⁸

⁴ Más ampliamente, GÓMEZ SEGADE (2012), págs. 37 y ss.

⁵ Puede verse el texto del Tratado y otros detalles en el sitio Web de la OMPI: www.OMPI.org. Aunque el Tratado no se ocupa del derecho material sobre los diseños, sino únicamente de los aspectos procedimentales, tiene gran interés y trascendencia para el futuro y por eso ha sido calificado como «histórico»: en este sentido *vid.* BESSAC (2024), págs. 1 y ss.

⁶ www.OMPI.org, *Los Estados miembros de la OMPI adoptan el Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños*, Ginebra 22 de noviembre de 2024.

⁷ GÓMEZ SEGADE (2012), págs. 39 y ss.

⁸ *Vid.*, por ejemplo, el interesante trabajo de MAROÑO GARGALLO (2012), págs. 619 y ss.

II. EL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA UNIÓN EUROPEA

1. Breve retrospectiva sobre la elaboración de una regulación europea sobre diseño industrial

Tras la creación de la CEE, la existencia de distintas regulaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial ponía en riesgo la consecución del objetivo de un mercado común. No sólo se producía una deformación de la competencia en el ámbito de la CEE y se favorecía la división y compartimentación de los mercados, sino que se entraba en conflicto con la necesaria libertad de circulación de mercaderías que constituía uno de los pilares de la originaria CEE al igual que de la actual Unión Europea. Por esta razón se dieron los pasos necesarios para conseguir armonizar el régimen jurídico de los derechos de propiedad industrial. Pero por diversas razones, y a pesar de lo dispuesto en varias sentencias del Tribunal de Justicia, el diseño quedó rezagado en comparación con patentes o marcas⁹.

El primer paso hacia el diseño comunitario se tradujo en la publicación por la Comisión en junio de 1991 del Libro Verde sobre la protección del diseño industrial¹⁰ que, como la propia Comisión reconoce, hizo uso fundamentalmente del documento realizado por el Instituto Max Planck, que se tomó como base¹¹. En el Libro Verde tras exponer detalladamente las razones para la actuación de la Comunidad en el ámbito de la protección del diseño, se precisa que no es conveniente disponer de un único instrumento legal, sino que resulta preferible una Directiva para armonizar los derechos nacionales, que deben mantenerse, y un Reglamento para crear un nuevo derecho de diseño de ámbito comunitario. Tras la publicación del Libro Verde se produjeron una serie de tomas de posición, audiencias y resoluciones que finalmente condujeron a la Propuesta de Reglamento de diseño comunitario presentada por la Comisión el 3 de diciembre de 1993 conjuntamente con la propuesta de una directiva para poner de manifiesto la conexión entre ambas propuestas. Surgieron graves discrepancias, entre las que destacaba el problema de la protección de las piezas de recambio de los automóviles, que ponían en peligro todo el proceso armonizador¹². Por estas razones, para evitar un fracaso total, a partir de 1995 entró en vía muerta la propuesta de Reglamento, y se continuó únicamente el proceso legislativo para la aprobación de la Directiva de armonización del diseño.

Tras la aprobación de la Directiva en octubre de 1998 se retomaron los debates para la aprobación del Reglamento de Dibujos y Modelos comunitarios (RDC). Finalmente, el RDC se aprobó por unanimidad en la reunión del Consejo el 12 de diciembre de 2001 y entró en vigor para todos los Estados miembros el 6 de marzo de 2002. La aprobación del RDC estuvo rodeada de enormes dificultades, pero tras su entrada en vigor se han producido escasas modificaciones

⁹ Ampliamente GÓMEZ SEGADE (2012), págs. 41 y ss., con ulteriores citas.

¹⁰ Vid. *Green Paper on the Legal Protection of industrial Design, Working document of the services of the Commission*, Bruselas, Junio de 1991 (111/F/5131/91-EN), Capítulo I, núm. 1.10.3, pág. 11. Aunque en el texto se habla de «Libro Verde» hemos utilizado la versión inglesa citada, y por ella se harán las citas que correspondan.

¹¹ *Green Paper... op. cit.*, pág. 11.A. El texto completo del documento elaborado por el Instituto Max Planck puede verse en *GRUR Int* de 1990, fascículo 8, págs. 559 y ss.

¹² Para más detalles GÓMEZ SEGADE (2012), págs. 44 y ss.

sin demasiada trascendencia, salvo la que se produjo tras la ampliación de la UE con la incorporación de diez Estados en el año 2003¹³. Mayor significado tuvo la adhesión de la Unión Europea al Arreglo de La Haya sobre el registro internacional de dibujos y modelos industriales en su última revisión aprobada en Ginebra¹⁴, como consecuencia de la Decisión del Consejo de 18 de diciembre de 2006¹⁵. Como se subraya en los Considerandos de la Decisión, el sistema internacional y el sistema comunitario son complementarios.

2. La reforma de 2024

Como ya he señalado en otra ocasión¹⁶, el éxito del diseño comunitario¹⁷ no narcotizó al legislador comunitario bloqueando cualquier iniciativa renovadora. Por el contrario, transcurridos trece años de la entrada en vigor del Reglamento de diseño comunitario de 2002 y tras la incorporación de la Directiva de diseño de 1998 en todos los Estados miembros, se dieron los primeros pasos para una revisión de la legislación europea sobre diseño¹⁸.

Conviene advertir, desde el primer momento, que la revisión de la legislación europea sobre diseño industrial no es consecuencia de un fracaso. Por el contrario, la historia del diseño comunitario fue una historia de éxito extraordinario, y así lo demuestran los datos. Basta señalar que desde que se puso en marcha el registro comunitario en abril de 2003, hasta febrero de 2025, se han presentado 1.841.280 solicitudes de registro, y que una buena medida de la satisfacción de los usuarios con el sistema consiste en que más del 50 por 100 de los diseño registrados han solicitado al menos la primera renovación¹⁹. Esta historia de éxito se debe a múltiples factores desde la existencia de un sistema simple y centralizado, hasta la rapidez y eficacia de un registro sin examen sustantivo previo, que en ocasiones puede conseguirse en un brevísimo plazo de 24 horas. Por lo demás la praxis jurisprudencial nacional y europea ha puesto de manifiesto que el diseño dispone de herramientas judiciales poderosas en defensa de los titulares, lo que ha incrementado la confianza en la institución y consolidado su presencia en el mercado.

Sin embargo, a pesar del éxito de los dibujos y modelos comunitarios, después de diversos estudios y trabajos de campo, los órganos de la UE comenzaron a mostrarse muy activos en la promoción de la reforma por diversas razones. En primer lugar, tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión, la legislación sobre diseño industrial no estaba totalmente adaptada al mundo digital y se percibía falta de claridad en relación con el posible objeto del diseño, por ejemplo, la protección como diseño de interfaces gráficas de usuario (GUI por sus siglas en inglés). En segundo término, algunos procedimientos en el campo del

¹³ GÓMEZ SEGADE (2012), págs. 47 y ss.

¹⁴ Sobre el Arreglo de La Haya tras los cambios introducidos por el Acta de Ginebra *vid.* BOTANA AGRA (1999), págs. 65 y ss. Tras la adhesión de la UE al Arreglo de La Haya *vid.* BOTANA AGRA (2012).

¹⁵ DOCE 2006 núm. L/386 de 29 de diciembre de 2006, págs. 28 y ss.

¹⁶ GÓMEZ SEGADE (2023), págs. 826 y ss.

¹⁷ Recordemos que en esos primeros años y hasta el presente los textos legales hablaban de «dibujos y modelos comunitarios».

¹⁸ Ampliamente, con ulteriores citas GÓMEZ SEGADE (2023), págs. 831 y ss.

¹⁹ Para estos y otros datos interesantes *vid.* EUIPO Statistics for Community Designs 2003-01 to 2025-02 Evolution

diseño comunitario estaban desfasados o implicaban cargas administrativas innecesarias, además de unas tasas inadecuadas por su nivel y estructura. En tercer lugar, se echaba de menos en el régimen del diseño una simplificación como la producida en la Directiva de marcas de 16 de diciembre de 2015 que, entre otras cosas, permite declarar la validez o invalidez del derecho mediante un procedimiento administrativo. Y por último, pero no desde luego en último lugar, tanto los informes como la mayoría de los que han participado en las encuestas pusieron de relieve el grave problema de la fragmentación del mercado único para las piezas de repuesto, como consecuencia de la falta de armonización de los preceptos sobre protección mediante diseño de los componentes de productos complejos y la subsistencia de la polémica y famosa «cláusula de reparación».

A partir de noviembre de 2020 el proceso de reforma de los dibujos y modelos industriales en la UE entra en su etapa final²⁰. La modernización y reforma de la normativa vigente sobre diseño industrial (Reglamento y Directiva) avanza con el estudio conjunto de ambas normas europeas, preparadas simultáneamente bajo el rótulo de «paquete de diseños». El 28 de noviembre de 2022 se hizo pública la propuesta de reforma del Reglamento de 2002²¹, y de la Directiva de 1998²². Es significativo que ambas propuestas no sólo se hagan públicas el mismo día, sino que lleven números correlativos, lo que explicita con claridad la voluntad de que se produzca una tramitación y aprobación paralela, que no fue posible en los años 90 por las insalvables discrepancias surgidas en aquel momento sobre la protección mediante diseño de las piezas de recambio de productos complejos. También ahora ha desaparecido el obstáculo que suponía la postura aislada del Reino Unido, en aquel entonces todavía miembro de la Unión, que disponía de una legislación singular sobre diseños.

Publicada la propuesta del paquete de diseños²³, se fueron produciendo las subsiguientes aprobaciones por parte de los pertinentes órganos de la UE, de las que se da cuenta en los primeros Considerandos del Reglamento y la Directiva. El 25 de septiembre de 2023, bajo la presidencia española, se adopta una posición común en el paquete de diseños²⁴. Finalmente, el 23 de octubre de 2024 se aprueba el Reglamento (UE) 2024/2822 (en lo sucesivo RDUE), por el que se modifica el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios²⁵, y la Directiva (UE) 2024/2823, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (Versión refundida)²⁶ (en lo sucesivo DDUE). El texto definitivo de ambas normas legales reproduce esencialmente lo dispuesto en la propuesta, aunque se introducen algunos cambios. Uno de ellos se produce en el artículo 96.2 del RDUE y en el artículo 23 de la DDUE; en ambos preceptos se elimina la mención del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor,

²⁰ GÓMEZ SEGADÉ (2023), págs. 832 y ss.

²¹ Documento COM (2022) 666 final, 2022/0391 (COD).

²² Documento COM (2022) 667 final, 2022/0392 (COD).

²³ Para una crítica visión general de las principales innovaciones sustantivas de la propuesta, *vid.* KUR, ENDRICH-LAIMBÖCK, HUCKCKSCHLAG (2023). Puede consultarse en <https://ssrn.com/abstract=4344539>. Se citará en lo sucesivo como «Max Planck Institute Position Statement». En la doctrina española puede verse también LOUREDO CASADO (2023), págs. 133 y ss.

²⁴ «La reforma de la legislación europea en materia de diseños durante la presidencia europea», *Blog de Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas* (20/12/2023). Puede consultarse en <https://www.madridmasd.org/blogs/patentesymarcas/>.

²⁵ DOUE, Serie L, de 18 de noviembre de 2024, págs. 1 y ss.

²⁶ DOUE, Serie L, de 18 de noviembre de 2024, págs. 1 y ss.

que había sido duramente criticado por la doctrina porque no existe un Derecho de la Unión en materia de derecho de autor aunque haya muchas directivas en ese campo²⁷. Ahora, en el texto definitivo, ambos preceptos aluden a «los requisitos del Derecho en materia de derechos de autor» refiriéndose sin duda al Derecho de los Estados miembros.

Las nuevas normas europeas entraron en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE, como señalan los artículos 3 del RDUE y 38 de la DDUE, esto es, el 8 de diciembre de 2024. Sin embargo, la entrada en vigor de ambas normas no significa su aplicación inmediata. Por lo que concierne al RDUE, entrará en vigor de forma escalonada; en una primera fase a partir del 1 de mayo de 2025 se aplicarán los preceptos que no requieran desarrollos legislativos ni interpretaciones ulteriores; en una segunda fase, a partir del 1 de julio de 2026, se aplicarán alrededor 35 artículos que requieren un periodo de adaptación y reflexión más amplio²⁸. Por lo demás, acaba de aprobarse ya el Reglamento de Ejecución (UE) del RDUE, de 17 de enero de 2025, en vigor desde el 9 de febrero de 2025, por el que se modifica el antiguo Reglamento (CE) 2245/2002²⁹. Además, el Director de la OPIUE, por decisión de 30 de abril de 2025³⁰ ha aprobado las nuevas directrices para el examen de las solicitudes de registro y de las demandas de nulidad del diseño, que entrarán en vigor el 1 de mayo de 2025³¹. En cuanto a la DDUE, el artículo 36 señala como plazo de trasposición tres años desde su entrada en vigor, es decir, el 9 de diciembre de 2027. Este plazo resulta excepcional, porque en la mayoría de las directivas el plazo de trasposición a los derechos nacionales se fija en dos años. Sin embargo, se explica porque el legislador comunitario ha comprendido que, en algunos países, no desde luego en España, incorporar lo dispuesto en la DDUE supondrá cambios importantes que requieren una «digestión» pausada. En el caso de la incorporación de la «cláusula de reparación», como veremos más adelante, la digestión de la nueva normativa por algunos países se prevé tan difícil, que según el artículo 19.3 de la Directiva la incorporación de normativa europea puede demorarse hasta el 9 de diciembre de 2032.

III. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DEL DISEÑO EN LA UE³²

1. Mantenimiento del sistema y modernización

La nueva regulación del diseño en la UE tiene por objeto fundamental modernizar, clarificar y reforzar la protección del diseño, además de conseguir que

²⁷ GÓMEZ SEGADÉ (2023), pág. 843.

²⁸ Estos 35 artículos se enumeran en el artículo 3, párrafo 3º del RDUE. Entre los preceptos cuya aplicación se demora figura desde el artículo 25 sobre las causas de nulidad hasta el artículo 51 que regula la renuncia del titular del diseño y muchos de carácter procedimental.

²⁹ Reglamento de Ejecución (UE) 2025/73 de la Comisión de 17 de enero de 2025 por el que se modifica el Reglamento (CE) 2245/2002 de ejecución del Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios, DOUE L, de 20 de enero de 2025, págs. 1 y ss.

³⁰ Decisión Ex 25-3.

³¹ El texto de las nuevas directrices puede consultarse en el sitio Web de la EUIPO, <https://guidelines.euipo.europa.eu/2231432/2318157/designs-guidelines/1-finalidad>

³² Para una visión general de la nueva regulación de la UE y sus principales innovaciones, puede verse, entre otros, KOSSAK (2025), págs. 206 y ss.; MUNSCH (2024). En España, CANDELARIO MACÍAS (2024), págs. 121 y ss.

la protección mediante diseño se haga más fácilmente accesible a cualquier interesado. La modernización se traduce en una adaptación a las exigencias de la era digital. Por su parte, la mejora de la accesibilidad y eficiencia en la protección del diseño se intenta conseguir mediante la simplificación y racionalización de los procedimientos. El legislador europeo, sobre la base de numerosos e intensos trabajos previos, y teniendo muy en cuenta la jurisprudencia de los tribunales nacionales y sobre todo del TJUE³³, dio a luz una legislación que podemos calificar de moderada. Aunque son muchas las innovaciones, en mi opinión no estamos ante un cambio radical o «revolucionario», que se descarta en los considerandos del RDUE y de la DDUE; así, por ejemplo, en el Considerando 7 del RDUE se precisa que «si bien la evaluación realizada de la legislación de la Unión en materia de protección de diseños confirmó que sigue siendo en gran medida adecuada para su finalidad, la Comisión anunció en su Comunicación de 25 de noviembre de 2020 titulada “Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE”, que, tras la exitosa reforma de la legislación sobre marcas de la UE, revisaría la legislación de la Unión en materia de protección de dibujos y modelos, con vistas a simplificar el sistema y hacerlo más accesible y eficiente, así como a actualizar el marco normativo a la luz de la evolución de las nuevas tecnologías en el mercado»³⁴. Por si no fuera suficiente todo lo anterior, la mejor prueba de que no hay un cambio profundo radica en que no se deroga el Reglamento 6/2002 sino que simplemente se modifica en los términos que indica el artículo 1 del RDUE.

Se mantiene la coexistencia de los derechos nacionales y el derecho de la UE, como sucede con todos los derechos de propiedad industrial. Y dentro del sistema de la UE sigue vigente el «*design approach*», en virtud del cual el derecho de diseño de la UE puede adquirirse mediante el registro o bien simplemente mediante un cierto uso en el caso del diseño no registrado³⁵. De todas formas, en la nueva regulación se introducen dos cambios de gran interés. Por un lado, la solicitud de registro únicamente podrá presentarse ante la EUIPO, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35 del RDUE, por contraste con el viejo artículo 35 que permitía la presentación «ante el órgano central de propiedad industrial de cualquier Estado miembro». Por otro lado, el nuevo derecho clarifica que la protección de diseños no registrados sólo será posible en el ámbito de la UE, por lo que el artículo 3.1 de la DDUE precisa que «los Estados miembros protegerán los dibujos y modelos *exclusivamente* mediante el registro de estos.» (subrayado propio). Ambos cambios constituyen una muestra evidente de la simplificación perseguida con la reforma, porque apenas se había hecho uso de la posibilidad de presentar la solicitud ante las Oficinas nacionales, y porque las exigencias británicas habían impedido en su momento excluir la posibilidad de diseños no registrados nacionales.

³³ Vid., por ejemplo, GREFFE (2013), págs. 59 y ss.

³⁴ DOUE L, de 18 de noviembre de 2024, pág. 2. En términos casi idénticos se pronuncia el Considerando 6 de la DDUE

³⁵ Sobre el diseño no registrado, *vid.* por todos LOUREDO CASADO (2019).

2. Coherencia interna y externa

Como ya se puso de manifiesto en la propuesta realizada en su día por la Comisión, la nueva regulación del diseño se caracteriza por la coherencia del sistema, que se manifiesta en un doble plano. En primer lugar, coherencia interna, porque se refuerza la convivencia entre el derecho de diseño de la UE y el derecho de diseño nacional, ante el riesgo de un distanciamiento entre lo dispuesto en el Reglamento comunitario y en las legislaciones nacionales. Para robustecer la unidad y coherencia del sistema se insertan en la DDUE normas que hasta ahora sólo figuraban en el Reglamento. Además de otras que aparecerán a lo largo del trabajo, en este lugar como ejemplo cabe citar, en primer lugar, el artículo 21 de la DDUE, que guarda cierta analogía con lo dispuesto en las leyes de patentes³⁶; aunque existen pequeñas diferencias semánticas entre el artículo 22 del Reglamento de 2002 y el artículo 21 de la DDUE, la defensa contra la infracción que implican ambos preceptos protegerá a aquellas personas que hayan invertido de buena fe en un diseño antes de la fecha de prioridad de un dibujo o modelo registrado. En segundo lugar, puede mencionarse el artículo 17 de la DDUE que recoge la presunción de validez del diseño que ya figuraba en el artículo 85.1 del Reglamento de 2002, y la presunción en favor del titular del diseño que aparece ahora en el artículo 12 de la DDUE, y que ya consagraba el artículo 17 del Reglamento de 2002. En tercer lugar, cabe citar la ausencia del principio de especialidad que ya recogía el artículo 36.6 del Reglamento de 2002, y que ahora también se inserta en el artículo 25.3 de la DDUE³⁷. En cuarto lugar, para no hacer la lista interminable, hay que reseñar la posibilidad de solicitudes múltiples, que antes regulaba el artículo 37 del Reglamento de 2002 y que ahora recoge también el artículo 27 de la DDUE, y de la que nos ocuparemos más adelante³⁸.

La nueva regulación brilla también por su coherencia externa, pues tanto el RDUE como la DDUE intentan armonizar la legislación europea de diseños con la normativa europea de marcas contenida en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas³⁹ y en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea⁴⁰.

Además de otros casos que se mencionarán más adelante, un ejemplo significativo de esta coherencia externa, es la ampliación de las facultades del titular del diseño para oponerse al tránsito de mercancías que incorporen diseños amparados

³⁶ En el caso de España hay que establecer la comparación con el artículo 54 de la Ley de Patentes de 2015. Sobre el artículo 22 del Reglamento de 2002 puede verse GARCÍA VIDAL (2012), págs. 349 y ss. y 429 y ss.

³⁷ En el Considerando 17 de la DDUE se justifica esa regulación en los siguientes términos: «Una relación de los productos debe formar parte de la solicitud de registro de un dibujo o modelo, pero no debe afectar al alcance de la protección del dibujo o modelo como tal. Sin embargo, junto con la representación del dibujo o modelo, las relaciones de productos sí pueden servir para determinar la naturaleza del producto al que el dibujo o modelo está incorporado o al que se va a aplicar. Además, las relaciones de los productos permiten que sea más fácil encontrar los dibujos y modelos en los registros de dibujos y modelos llevados por los órganos de la propiedad industrial y aumentan la transparencia y la accesibilidad de estos. Por lo tanto, antes de la inscripción en el registro, las relaciones de los productos deben ser exactas, sin que ello suponga una carga indebida para los solicitantes de un dibujo o modelo registrado», DOUE L de 18 de noviembre de 2024, pág. 3.,

³⁸ *Vid. Infra*, IV.10: Innovaciones administrativas y procedimentales.

³⁹ DOUE L/336, de 23 de diciembre de 2015, págs. 1 y ss.

⁴⁰ DOUE L/154, de 14 de junio de 2017, págs. 1 y ss.

por un diseño de la UE o por un diseño nacional, con origen y destino en terceros países (artículo 16.3 de la DDUE y artículo 19.3 del RDUE)⁴¹. Esta prohibición de tránsito por territorio de la UE de productos con diseños infractores, es una de las innovaciones importantes que se importan al campo de los diseños desde la Directiva de marcas de la UE de 2015, en donde se regula por primera vez el tema en el artículo 19.4. Con anterioridad, como se desprende de lo dispuesto por el TJUE en los asuntos Philipps-Lucheng y Nokia⁴², las aduanas sólo podía actuar e impedir la circulación de los productos cuando existía una «sospecha legítima» de que los productos iban a ser comercializados en territorio de la UE. Ahora la situación ha experimentado un cambio radical porque el nuevo régimen que recoge el RDUE invierte la carga de la prueba. Será el propietario de los productos litigiosos el que deberá probar que el titular del diseño carece de derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino. Si se consigue aportar esa prueba, el titular del diseño pierde cualquier derecho a obtener medidas complementarias de protección. Por lo tanto, para garantizarse el beneficio de la inversión de la carga de prueba, el titular del diseño debería gozar de la titularidad también en el país de destino, lo que puede conllevar la onerosa carga de registrar un diseño en un país en el que no ejerce una actividad económica. Habrá que ver cómo funciona en la práctica el sistema, porque su eficacia dependerá de la voluntad y la capacidad de las autoridades aduaneras nacionales. Por lo demás, no podemos perder de vista que las autoridades nacionales tendrán que ocuparse de envíos con destino a países ajenos a la UE, lo que en los tiempos que vivimos puede acarrear consecuencias económicas y geopolíticas no deseados. Y un último obstáculo que habrá que superar para que el sistema funcione consiste en la existencia de recursos humanos suficientes en número y experiencia en cada país para establecer estos difíciles controles, pues obviamente resulta más difícil establecer el carácter infractor de un diseño que el de una marca.

3. Cambios semánticos

Una muestra de la coherencia externa de que acabamos de hablar se aprecia en los cambios semánticos que aparecen sobre todo en el RDUE que, apoyado en el Tratado de Lisboa, sustituye todas las referencias a la «Comunidad Europea» por Unión Europea o simplemente Unión en algunos casos. No se

⁴¹ Es muy interesante en este sentido el Considerando 16 del RDUE, a cuyo tenor: «...los titulares de diseños de la UE registrados deben poder impedir la entrada de productos infractores y la inclusión de dichos productos en cualquier régimen aduanero, también cuando tales productos no estén destinados a comercializarse en el mercado de la Unión. Al realizar los controles aduaneros, las autoridades aduaneras deben hacer uso, también a petición de los titulares de los derechos, de las competencias y los procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). En particular, las autoridades aduaneras deben llevar a cabo los controles pertinentes sobre la base de criterios de análisis de riesgo». Y añadiendo loables cautelas, el Considerando 17 del RDUE añade: «A fin de conciliar la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los derechos sobre diseños con la necesidad de evitar que se obstaculice el libre flujo de intercambios comerciales de productos legítimos, el derecho del titular del diseño de la Unión registrado debe extinguirse en caso de que, durante el procedimiento incoado ante el tribunal de diseños de la Unión Europea (en lo sucesivo, “tribunal de diseños de la UE”) que es competente para dictar una resolución sobre el fondo de si se ha infringido o no el diseño de la UE, el declarante o el titular de los productos pueda probar que el titular del diseño de la UE registrado no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final».

Con la misma filosofía de fondo, aunque haya lógicas diferencias expresivas, se pronuncian los Considerandos 29 y 30 de la DDUE.

⁴² STJUE /Sala Primera) de 1 de diciembre de 2011, asuntos acumulados C-446/09 y C-495/09, ECLI:EU:C, 2001,796.

cambia el título del RDUE porque en realidad no es un nuevo Reglamento sino una amplísima reforma del Reglamento 6/2002, que hay que esperar pronto se transforme en un texto consolidado refundido.

Aunque en el título del RDUE se sigue aludiendo a los «dibujos y modelos», a lo largo del mismo y de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 1, en todos los artículos el término «dibujo o modelo comunitario» se sustituye por «diseño de la UE». En consecuencia, las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios existentes y los dibujos y modelos comunitarios se convertirán automáticamente en solicitudes de diseños de la UE y diseños de la UE. El mismo artículo 1 del RDUE, en su número 4, establece que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios se convertirán en tribunales de diseños de la UE. Por último, en el RDUE la Oficina para registrar los diseños de la UE será la Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea (OPIUE-EUIPO⁴³) con sede en Alicante, que ya se había bautizado con este nombre tras la reforma de la normativa de marcas de la UE en 2015 y 2017.

Sorprendentemente, tanto el título de la nueva Directiva de diseño como su articulado, no emplean la más adecuada y omnicompreensiva denominación de «diseño» sino que siguen empleando la clásica denominación de «dibujos y modelos». Me parece desafortunada esta posición y absolutamente incoherente con el nuevo concepto de diseño, pero quizás el legislador comunitario no ha querido forzar la utilización del término diseño para no tropezar con la oposición de algunos Estados que mantienen la denominación tradicional.

IV. BREVE ANÁLISIS DE ALGUNA DE LAS INNOVACIONES MÁS IMPORTANTES

Ya hemos hecho referencia a innovaciones y cambios producidos en la normativa europea sobre el diseño industrial, en particular al referirnos a la cohesión interna y externa de la normativa (*Vid. Supra* núm. III.2.). A continuación, expondremos una selección de las innovaciones y cambios que suponen el RDUE y la DDUE en relación con la legislación anterior y que, en mi opinión, merecen una mención especial.

1. Modernización del concepto de diseño y producto: adaptación a la era digital

La nueva regulación del diseño en la UE introduce un cambio fundamental consistente en una notable adaptación a las exigencias de la era digital en la que nos encontramos. Esta adaptación a la era digital tiene importantes consecuencias sobre la naturaleza del objeto protegido, como veremos a continuación, pero ya se manifiesta en el momento de presentar la solicitud de registro. En efecto, el artículo 26.1 de la DDUE establece que la descripción del diseño que debe incluir la solicitud «podrá ser estática, dinámica o animada y se llevará a cabo por cualquier medio adecuado, utilizando la tecnología generalmente

⁴³ A lo largo de este trabajo utilizaremos tanto las siglas de la denominación de la Oficina en español (OPIUE), como las de la denominación de la Oficina en inglés que está muy consolidada y extendida internacionalmente (EUIPO).

disponible, incluidos dibujos, fotografías, videos o formación de imágenes/modelización por ordenador». De la misma forma, en el artículo 36.5 del RDUE, al establecer los requisitos que puede establecer el director ejecutivo de la EUIPO para la representación de los diseños y los medios de representación, se citan «los formatos y el tamaño del archivo electrónico».

En donde se manifiesta con mayor claridad, y tiene mayor trascendencia, la transición a la era digital es en la definición de los diseños y de los productos en los artículos 2 de la DDUE y 3 del RDUE. En ambos preceptos se reitera la idea de que se entiende por diseño «la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto», derivada de determinadas características, entre las que se incluye «decoración» en lugar de la «ornamentación» que se utilizaba anteriormente, sin que quede claro si se trata de un puro cambio semántico o si encierra un cambio conceptual. Además, y esto es lo más relevante en la transición digital, entre las características que determinan la «apariencia» se incluyen «el movimiento, la transición o cualquier otra forma de animación de esas características». También en la definición de producto se puntualiza que comprende todo artículo industrial o artesanal, con exclusión de los programas de ordenador, con independencia «de si está incorporado a un objeto físico o se presenta en formato no físico», con lo que se alude entre otros al formato digital. Parece correcta esta posición de la nueva legislación de diseño, que se completa con una ampliación de la lista de diseños protegibles, que incluye nuevos elementos perceptibles visualmente como «las obras o símbolos gráficos, los logotipos, o los interfaces gráficos de usuarios» (GUI por las siglas de la denominación en inglés). El legislador comunitario se muestra prudente y no da el salto de proteger, por ejemplo, elementos sonoros; de cualquier forma, una vez que se admite la protección como diseño de las GUI, no se aprecian razones convincentes para excluir de la protección como diseño a los programas de ordenador⁴⁴.

De las nuevas definiciones de diseño y producto adaptadas al entorno digital se deriva que, por contraste con lo que sucedía hasta el presente, la definición de producto ya no siempre puede separarse fácilmente de su apariencia, que se convierte en factor decisivo para conseguir protección como modelo. Los productos que se materializan únicamente en forma digital sólo existen en la medida en que son percibidos visualmente, y por eso producto y apariencia son la misma cosa. No existe otra dimensión, y para individualizar esos diseños digitales sólo podemos servirnos de señales visuales, sin que sea factible utilizar objetos físicos del mundo real como referencia para definir el objeto de protección. Por esto, a mi modo de ver, ante la transición digital la nueva regulación europea peca de cierta incoherencia al continuar usando la denominación «dibujo o modelo industrial»; esta denominación, que evoca los diseños bidimensionales y tridimensionales, solo tiene sentido para referirse a productos físicos a los que se incorpora o aplica un diseño, pero resulta vacía de contenido y engañosa cuando nos encontramos ante productos que sólo existen en formato digital. Creo que lo más correcto y aconsejable debiera ser utiliza el omnicompreensivo término de «diseño» o «diseño industrial», como se hace en el texto del RDUE y ya se hacía en la Ley de diseño industrial española de 2003.

⁴⁴ En el mismo sentido, con sólidos argumentos, ya se criticaba la propuesta presentada por la Comisión que mantenía idéntica postura y que se ha conservado en el texto definitivo, en el informe del Instituto Max Planck de Munich; *vid.* Max Planck Institute, «Position Statement ... op. cit.», págs. 8-9.

2. Visibilidad de las características del diseño

Por razones de seguridad jurídica y consonancia con lo que había señalado en diversas ocasiones la jurisprudencia europea, el artículo 18bis del RDUE y el artículo 15 de la DDUE señalan que se concederá protección a aquellas características de apariencia de un diseño «que se muestren de forma visible en la solicitud de registro». Y en coherencia con lo dispuesto en estos dos preceptos, el artículo 26.1.c) del RDUE y el artículo 25.1.c) de la DDUE establecen que la solicitud de registro debe contener «una representación suficientemente clara del diseño que permita determinar el objeto para el que se solicita protección».

Con el claro mandato que acabamos de mencionar, la nueva regulación del diseño se aleja de lo dispuesto en alguna sentencia, como la dictada por el Tribunal General de la UE en la sentencia de 9 de septiembre de 2014⁴⁵, que exigía que las características de la apariencia tenían que ser visibles en todo momento desde la presentación de la solicitud. A la vista de lo dispuesto en los Considerandos del RDUE parece que no es necesario esa «visibilidad» permanente y duradera. En efecto, a tenor por ejemplo de lo dispuesto en el Considerando 13 del RDUE⁴⁶, «aparte de mostrarse de forma visible en una solicitud de registro de un diseño de la UE, las características del diseño de un producto no necesitan ser visibles en ningún momento concreto ni en ninguna situación particular de uso para acogerse a la protección de los diseños. Se aplica una excepción a este principio en la protección de los diseños de los componentes de un producto complejo que deban permanecer visibles durante la utilización normal de dicho producto».

Naturalmente, para que el diseño sea visible, al menos en la solicitud, se precisa una representación o reproducción que, según el artículo 26.1 de la DDUE, puede ser «estática, dinámica o animada y se llevará a cabo por cualquier medio adecuado, utilizando la tecnología generalmente disponible, incluidos dibujos, fotografías, videos o formación de imágenes/modelización por ordenador». En el Considerando 24 del RDUE se subraya que es «de vital importancia» que se permita una representación «clara y precisa» de todos los diseños, y se insta a una cooperación entre las Oficinas Nacionales y la OPIUE para conseguir estándares de representación gráfica⁴⁷. Sin embargo, la OPIUE no ha esperado a ningún tipo de acuerdo con las Oficinas Nacionales, y ya ha aprobado unas directrices de examen de la solicitud de diseño de la UE que prevén todas las posibles formas de representación⁴⁸. Estas nuevas directrices, aunque tienen en cuenta los avances técnicos en relación con la visualización de los diseños, mantienen esencialmente la doctrina y la praxis respecto de la representación del diseño y, por ejemplo, mantienen que sólo se pueden presentar un máximo

⁴⁵ Sentencia del Tribunal General de la UE (Sala 3ª) de 8 de septiembre de 2014, Asunto T494/12, caso *Biscuits Poult SAS*.

⁴⁶ En términos semejantes se manifiesta el Considerando 16 de la DDUE.

⁴⁷ Literalmente se afirma en este sentido en el Considerando 24 del RDUE: «A fin de garantizar que pueda utilizarse la misma representación gráfica para las solicitudes de diseños en uno o varios Estados miembros y para las solicitudes de registro de diseños de la UE, debe exigirse a la Oficina, a las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros y a la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux que cooperen entre sí para establecer normas comunes sobre los requisitos formales que debe cumplir la representación».

⁴⁸ Directrices sobre diseños núm. 5 (Requisitos adicionales relativos a la representación del diseño), edición de 2025 aplicable desde el 1 de mayo de 2025, <https://guidelines.euipo.europa.eu/2231432/2316229/designs-guidelines/>.

de siete perspectivas distintas para representar un diseño, como señala el Reglamento de ejecución 2025/73 de la Comisión por el que se modifica el Reglamento 2245/2002. Esta limitación me parece correcta⁴⁹ porque evita exageraciones que originarían conflictos y burocracia, y por otro lado no impide que se presenten menos de siete perspectivas ni que se presenten más: lo único que sucede en este último caso es que la Oficina podrá omitir cualquiera de las perspectivas suplementarias a efectos del registro y de la publicación, aunque se conservarán en el expediente.⁵⁰

3. El diseño de la UE no registrado

En relación con los diseños de la UE no registrados se mantiene esencialmente la regulación anterior con algún cambio significativo como la ya mencionada prohibición de diseños no registrados nacionales. Pero se conserva el diseño no registrado en el ámbito de la UE, no sólo por hacer honor a la originaria posición del «*design approach*» apoyado en el doble pilar, sino porque este tipo de protección tiene especial interés en las industrias con ciclos de producción rápidos, como la moda, que constituyen un activo enorme en varios países de la UE.

Históricamente una exigencia clave para la protección del diseño de la UE no registrado era el concepto de «primera divulgación» en la UE. No estaba totalmente claro si la primera divulgación tenía que producirse en territorio de la UE, o si una divulgación fuera del territorio de la UE podría ser suficiente para considerar que el diseño pudiera, razonablemente, ser conocido en los círculos profesionales del sector en la UE. Inicialmente parecía que en virtud del juego combinado entre los artículos 11 y 7 del Reglamento de 2002, podría protegerse como diseño no registrado uno que se hiciera público incluso fuera de la UE (entonces la Comunidad Europea), siempre que hubiera podido ser conocido «en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad». Sin embargo las dudas surgieron en 2004, porque con la incorporación a la UE de Chipre y 11 países más del Centro y Este de Europa, se añadió el artículo 110bis.5, que explícitamente excluía de la protección como diseños no registrados a aquellos diseños que hubieran sido divulgado fuera del territorio de la UE⁵¹. El citado precepto tenía, en mi opinión, carácter provisional, pues trataba de evitar posibles fraudes por la masiva ampliación de la UE. Sin embargo, aunque el TJUE no tuvo ocasión de ocuparse de la cuestión, una sentencia del Tribunal Federal alemán⁵², seguida luego por la doctrina alemana, sostuvo con carácter general que para gozar de protección como diseño europeo no registrado, el diseño tenía que hacerse público por primera vez en el territorio de la UE (entonces CE). Pues bien, el nuevo RDUE elimina lo dispuesto en el antiguo artículo 110bis.5, lo que a mi juicio abre una

⁴⁹ No compartimos en consecuencia la opinión de quienes postulaban la supresión de este límite, por ejemplo, KOSSAK (2025), pág. 208.

⁵⁰ Directrices sobre diseños, núm. 5.1.

⁵¹ Recordemos que el artículo 110 bis.5 del Reglamento de 2002 señala textualmente en su inciso segundo: «Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, los dibujos o modelos que no hayan sido hecho públicos en el territorio de la Comunidad no gozarán de la protección que se otorga a los dibujos o modelos comunitarios no registrados». Es interesante recordar que el citado precepto del Reglamento 6/2002 lleva por título *Disposiciones relativas a la ampliación de la Comunidad*.

⁵² Sentencia del BGH de 9 de octubre de 2008, caso «Gebäckpresse» (en GRUR 2009, págs. 79 y ss.).

posibilidad de protección más amplia, permitiendo que diseños divulgados por primera vez fuera de la UE puedan beneficiarse de la protección como diseño de la UE no registrado. Se volvería así a la situación originaria del Reglamento 6/2002 que resultó enturbiada por una norma coyuntural y transitoria como el artículo 110bis.5. Creo que esta posición es la más razonable a la vista de la innegable realidad de la globalización y de los avances en la informática, el transporte y las telecomunicaciones, que permiten visualizar en tiempo real lo que sucede en el otro extremo del mundo

4. Símbolo del registro del diseño

A tenor de lo dispuesto en los artículos 24 de la DDUE y 26bis del RDUE, el titular de un diseño registrado podrá informar al público de que el diseño está registrado mostrando en el producto al que está incorporado una letra D mayúscula rodeada por un círculo. Se adopta idéntica postura que con la ® de las marcas o la © de los derechos de autor. En los Considerandos 37 de la Directiva y 21 del Reglamento se justifica la regulación de este símbolo por la conveniencia de facilitar la comercialización de productos con dibujos y modelos existentes⁵³. Tengo dudas de que la incorporación del símbolo de diseño registrado facilite la comercialización de forma significativa. Sin embargo, a pesar de los riesgos de utilizar el símbolo del diseño registrado como herramienta de marketing⁵⁴, creemos que el símbolo es útil no sólo para informar a los consumidores sino para favorecer mayor transparencia en el mercado. Por lo demás también constituye una herramienta que puede en cierto modo contribuir a la disminución de infracciones, porque el posible infractor ya no podrá alegar buena fe por desconocer la existencia del derecho.

5. Titularidad del diseño y facultades del titular

El artículo 85 del Reglamento de 2002, que se mantiene inalterado en el RDUE, prescribe que, en caso de litigio, los diseños de la UE se considerarán válidos aunque en el procedimiento de registro no existe un examen previo como en el caso de las patentes; la principal forma de atacar la validez de un diseño registrado será el ejercicio de una acción de reconvencción. Lógicamente, en la hipótesis de diseño no registrado no existe tal presunción, y el titular del diseño debe probar que reúne los requisitos de protección exigidos.

En la Directiva de 1998 no existía una presunción de validez del diseño equivalente a la mencionada, y por eso el artículo 17 de la DDUE establece que en las acciones de infracción se presumirá en favor del titular la validez del diseño, aunque el mismo artículo señala que la presunción podrá ser refutada por cualquier medio procesal disponible «incluidas las demandas por reconvencción». Parece claro que se trata de una medida para reforzar la posición de los

⁵³ Literalmente señala el Considerando 21 del RDUE: «Para facilitar la comercialización de productos con diseños protegidos, en particular por parte de las pymes y los diseñadores individuales, y para aumentar la concienciación sobre los regímenes de registro de diseños existentes tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional, debe ponerse a disposición de los titulares de los derechos sobre diseños —así como de otras personas, con el consentimiento de los titulares— una indicación comúnmente aceptada consistente en el símbolo D». Prácticamente en los mismos términos se pronuncia el Considerando 37 de la DDUE.

⁵⁴ Al respecto puede verse la crítica del Max Planck Institute, «Position Statement ...op. cit.», pág. 24.

titulares de diseños también en las legislaciones nacionales en paralelo a lo que sucede en el ámbito de la UE. En la misma línea de protección de los titulares y agilización de los procedimientos se inscribe la presunción de legitimación para actuar en favor del titular del registro del registro o de la persona a cuyo nombre se ha presentado la solicitud.

Como todos los derechos de propiedad industrial, también el derecho sobre el diseño posee una doble dimensión, personal y económica. A la dimensión personal se refiere el artículo 18 del RDUE, que se ocupa del derecho del diseñador a ser mencionado como tal en el Registro, e incluso a cambiar su nombre o el del equipo en la hipótesis de que el diseño sea el resultado de un trabajo en equipo. De la dimensión o vertiente económica del diseño se ocupa el artículo 11 de la DDUE, una interesante innovación a cuyo tenor el derecho pertenecerá al diseñador o a su causahabiente. Si hay varios autores, el derecho pertenece a todos ellos «colectivamente» («en común» dice con mayor rigor técnico la Ley de Patentes española). De forma paralela a lo que sucede en materia de patentes en la hipótesis de las llamadas «invenciones laborales», el artículo 11.3 de la DDUE atribuye el derecho al empleador cuando el diseño haya sido realizado por el empleado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador. Con este precepto se tiene presente la realidad económica de nuestro tiempo y el papel que juega el diseño en el mercado como factor de competencia y marketing de la empresa⁵⁵. Por esto cada vez hay menos genios aislados como Andy Warhol y menos diseñadores aislados, y la mayoría forman parte, aunque sea trabajando a distancia en su domicilio, de un departamento de marketing en el seno de una empresa.

El registro de un diseño confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y prohibir su utilización. No hay novedad en esto, pero la nueva regulación refleja la transición digital que se visualiza con claridad en los artículos 19.2.d) del RDUE y 16.2.d) de la DDUE. Según ambos preceptos, el titular del diseño puede prohibir la creación, la descarga, la copia y la puesta en común o distribución a otros de cualquier soporte o software que registre el dibujo o modelo con el fin de permitir la fabricación de uno de los productos a los que se encuentre incorporado o se haya aplicado el diseño. Lamentablemente no se distingue entre el diseño en sí y el programa de ordenador que lo registra y permite su copia o descarga. La importancia de los preceptos citados se acrecienta si tenemos en cuenta que podrían hacer posible la protección de las reproducciones en 3D. Así lo recuerda el Considerando 14 del RDUE, a cuyo tenor: «Habida cuenta del creciente despliegue de las tecnologías de impresión 3D en diferentes ámbitos de la industria, también con ayuda de la inteligencia artificial, así como de los consiguientes retos para los titulares de derechos sobre diseños a la hora de impedir de manera efectiva la realización de copias ilegítimas de sus diseños protegidos, conviene disponer que la creación, descarga, copia y puesta a disposición de cualquier soporte o software que registre el diseño, a efectos de la reproducción de un producto que infrinja el diseño protegido, constituya una utilización del diseño que debe estar sujeta a la autorización del titular del derecho»⁵⁶.

⁵⁵ Vid. *Supra* núm. 1.

⁵⁶ El Considerando 27 d la DDUE tiene exactamente el mismo tenor literal. Sobre la impresión en 3D, sigue siendo una aproximación interesante MALATAY, ROSTAMA (2017).

6. Protección cumulativa de diseño y derechos de autor

Como puso de relieve en su día la Comisión, sería «políticamente indeseable y objetivamente erróneo» creer que por el hecho de que para la protección del diseño comunitario se optase por el «*design approach*», quedase totalmente abolida la protección mediante derecho de autor y no se permitiese la acumulación de ambas protecciones⁵⁷. Por esto ya se admitió expresamente la acumulación de diseño y derechos de autor tanto en la Directiva de 1998 como en el Reglamento de 2002⁵⁸. La posición de la normativa comunitaria en este punto, hasta el presente implicaba una aceptación matizada de la teoría de la unidad del arte, que también fue adoptada por la Ley española de 2003⁵⁹. Sin embargo, lo que parecía pacífico, aunque existían distintos estándares en los Estados miembros, comenzó a ponerse en duda sobre todo a la vista de alguna sentencia del TJUE, en particular la pronunciada en el caso *Cofemel*⁶⁰, que podía inducir a pensar que la acumulación era susceptible de suponer un riesgo o incluso un peligro.

Sin embargo la nueva regulación mantiene el principio de acumulación porque el principio de unidad del arte ha venido para quedarse.⁶¹ En armonía con este propósito, tanto el artículo 23 de la DDUE como el artículo 96.2 del RDUE recogen el principio de acumulación, pero en ambos casos se añade la coletilla de que es necesario que se cumplan «los requisitos del Derecho en materia de derechos de autor». Aunque no se diga expresamente, está claro que se trata de los requisitos del derecho nacional en materia de derechos de autor, que en el caso del Derecho español es la exigencia de originalidad⁶². Por esto el Considerando 12 de la DDUE estima que debe mantenerse el principio de acumulación entre la protección por diseño y la protección por derechos de autor «siempre que se cumplan los requisitos del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor»; y en el mismo sentido se pronuncia el Considerando 36 del RDUE, que habla de «la avanzada armonización del Derecho en materia de derechos de autor en la Unión», aunque la mayor o menor armonización en mi opinión no tiene relación directa con la acumulación. Conviene subrayar que lo dispuesto en los preceptos citados de la DDUE y del RDUE pone de manifiesto que no hay una acumulación total. Como ya sucedía en algunos países, la acumulación será siempre relativa, pues habrá diseños que no podrán ser protegidos por derecho de autor por no cumplir con las exigencias de originalidad de la normativa sobre derechos de autor. En todo caso, parece que la normativa de la UE pretende eliminar el margen de discrecionalidad de los Estados miembros para determinar el alcance y condiciones de la protección mediante derechos de autor.

⁵⁷ *Green Paper*, cit., núm. 11.3.2, pg. 144

⁵⁸ Sobre este punto puede verse por todos CARBAJO CASCÓN (2012), págs. 525 y ss. y 545 y ss.

⁵⁹ GÓMEZ SEGADE (2003), págs. 29 y ss. y 50.

⁶⁰ Sentencia del TJUE (Sala 3ª) de 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17, caso *Cofemel*. La sentencia ha hecho correr ríos de tinta y un gran número de autores europeos se han pronunciado sobre su significado y sus consecuencias. A título de ejemplo, puede verse, entre otros, DERCLAYE (2019), págs. 7 y ss. con ulteriores citas.

⁶¹ Así lo ha señalado la profesora Annette KUR en sus comentarios críticos a la sentencia *Cofemel*, vid. KUR (2019).

⁶² La doctrina había criticado que en la propuesta se hiciese alusión a un inexistente Derecho de la Unión en materia de derechos de autor, porque no existe ni un solo Reglamento de la UE en materia de Derechos de autor, vid, por ejemplo, GÓMEZ SEGADE (2023), pág. 844.

La sentencia *Cofemel* citada no resuelve los problemas derivados de la relación entre protección mediante diseño y derechos de autor y deja abiertas muchas incógnitas. Sin embargo, indirectamente ha tenido al menos un efecto positivo consistente en incluir las «obras» en la lista de productos protegibles mediante dibujo o modelo en los artículos 3 del RDUE y 2 de la DDUE. El TJUE en esta polémica sentencia declara que la protección mediante modelo o dibujo y mediante derechos de autor no son excluyentes; pero seguidamente rechaza que las prendas de vestir litigiosas (camisetas y sudaderas) puedan ser protegidas como derechos de autor, dado que no cabe considerarlas como «obras» en el sentido de los derechos de autor más allá de que produzcan «un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético»⁶³.

7. Limitaciones y agotamiento del derecho de diseño

En todos los textos legales se intenta mantener un equilibrio entre los derechos del titular del derecho de propiedad industrial o intelectual, los derechos fundamentales de terceros como la libertad de expresión, y la preservación de la libertad de competencia como piedra angular de una economía de mercado. Por esta razón, tanto la Directiva de 1998 (artículo 13) como el Reglamento de 2002 (artículo 20) recogían determinadas limitaciones del derecho sobre el diseño. En concreto, además de los actos realizados «en privado y con fines no comerciales», y de los realizados «con fines experimentales», se permiten «los actos de reproducción realizados con fines de cita o docentes, siempre que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales, no menoscaben la explotación normal del dibujo o modelo y se mencione la fuente».

Pues bien, los artículos 20 del RDUE y 18 de la DDUE recogen algunas de las limitaciones preexistentes, aunque introduciendo algunos cambios. En el número 1.a) del RDUE se mencionan los actos «en privado y con fines no comerciales», en los mismos términos de la Directiva de 1998 y el Reglamento de 2002; sin embargo en el artículo 18 de la DDUE se modifica el texto anterior y se establece la limitación a los actos «con fines privados y no mercantiles», lo que supone un cambio relevante en relación con lo dispuesto en el RDUE, porque no se exige que se trate de un acto «privado» sino que puede tratarse de un acto público «con fines privados»⁶⁴. En el número 1.b) se mantiene la limitación por los actos realizados con fines experimentales. Y finalmente en el número 1.3. del artículo 20 del RDUE se conserva la limitación por los actos de reproducción realizados «con fines de cita o docentes»; paralelamente el artículo 18 de la DDUE, en el número 1.3 establece como limitación los actos de reproducción «con fines ilustrativos o docentes». Lo dispuesto en la DDUE, que curiosamente coincide con lo que ya señala el artículo 48 de la LDI española de 2003, representa una limitación más amplia que la del RDUE, porque los «fines

⁶³ Asunto C-683/17, caso *Cofemel*, cit. supra nota 62, Fundamento de Derecho núm. 55.

⁶⁴ Me parece acertada la posición de la DDUE, pero no hemos encontrado ningún documento en el que se justifique el cambio en relación con lo dispuesto en el RDUE. Puede que se trate de un cambio precipitado de última hora, porque incluso en el Considerando 31 de la DDUE se sigue hablando de «usos realizados en privado y con fines no mercantiles».

La expresión también se emplea en el Considerando 18 del RDUE, pero en este caso es algo coheente porque el texto articulado [artículo 18.1.a)] sigue hablando de «uso *en privado* (subrayado propio) y con fines no comerciales».

ilustrativos» son una categoría más amplia que la «cita» que es una forma más de «ilustrar» sobre algo.

A la luz de la sentencia *Nintendo*, que proporciona una discutible interpretación del concepto de «cita»⁶⁵ se añaden dos nuevos límites del derecho del titular; por un lado, la letra d), que menciona «los actos realizados con el fin de identificar un producto como el del titular del derecho sobre el dibujo o modelo o con el fin de referirse a tal producto»; por otro lado, la letra e) que alude a «los actos realizados con fines de comentario, crítica o parodia»⁶⁶. Pero no parece que la nueva regulación resuelva todos los problemas, pues si ya la interpretación de «cita» que se hace en el caso *Nintendo* era discutible⁶⁷, no queda claro ahora cuál es la diferencia entre la «cita» y el «uso referencial» al que se refiere el número 1.d) de los artículos 20 del RDUE y 18 de la DDUE. Es verdad que tanto el Considerando 18 del RDUE como el Considerando 21 de la DDUE aclaran alguna cosa, porque parecen identificar «uso referencial» con uso en el marco de publicidad comparativa, pero la nueva redacción deja abiertos muchos interrogantes. Parece legítimo preguntarse si los nuevos límites no vendrán a complicar innecesariamente la legislación, que podría haberse mejorado simplemente con textos ya existentes que habrían proporcionado mayor seguridad. Por otro lado, para concluir con las limitaciones del derecho del diseño, hay que señalar que otra limitación posible es el uso del diseño por un tercero «con fines de expresión artística». Esta limitación no se menciona expresamente en el texto articulado, pero brilla con claridad en los Considerandos 31 de la DDUE y 18 del RDUE ya citados⁶⁸.

8. Motivos de denegación del registro

Una vez presentada la solicitud, la Oficina correspondiente procederá a un examen formal de la solicitud, porque en materia de diseño no se produce un examen previo de los requisitos substantivos de novedad y carácter singular, como sucede en materia de patentes con los requisitos de patentabilidad. A la vista del mencionado examen formal, podrá denegarse la inscripción en el registro del diseño por unos motivos concretos que regulaba el artículo 47 del Reglamento 6/2002, y que ahora recoge el artículo 47 del RDUE sin cambios fundamentales, más allá de que en el rótulo del precepto se sustituya «causas» por «motivos», cambio semántico seguramente más correcto desde el punto de vista técnico jurídico, pero sin consecuencias en la regulación.

⁶⁵ Sentencia del TJUE (Sala 2ª) de 27 de septiembre de 2017, casos acumulados C-24/16 y C-25/16, asunto *Nintendo v. BigBen*. Sobre la misma, entre otros cabe citar JIMENEZ SERRANÍA (2019), págs. 652-665. La autora es bastante crítica con la posición del TJUE, porque en su opinión respecto a la interpretación del límite de cita en el diseño comunitario «ha simplificado en demasía su razonamiento» (pág. 665).

⁶⁶ Para que estos dos nuevos límites y el antiguo de la letra c) sean aplicables, el artículo 20.2 del RDUE exige que «sean compatibles con las prácticas comerciales leales y no menoscaben indebidamente la explotación normal del diseño [“del dibujo o modelo” en el caso de la DDUE] y, en el caso a que se refiere la letra c), cuando se mencione la fuente del producto al que se encuentre incorporado o se haya aplicado el diseño».

⁶⁷ GÓMEZ SEGADE (2023), págs. 846-847.

⁶⁸ A tenor de lo dispuesto en los dos Considerandos citados: «El uso del diseño de la UE registrado por parte de terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que sea conforme con las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, las normas sobre diseños de la UE deben aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión» [Incisos 3º y 4º de ambos Considerandos, con la única diferencia de que en el caso de la Directiva en lugar de «las normas sobre diseños de la UE» se habla de «la presente Directiva»].

También la Directiva de 1998 mencionaba diversos motivos de denegación del registro, pero no los agrupaba en un artículo específico como hace el artículo 13 de la LDI española de 2003. Ahora, sin embargo, el artículo 13 de la DDUE regula los motivos de denegación de registro «por razones de seguridad jurídica» como señala el Considerando 25 de la DDUE. El citado precepto 13 de la DDUE coincide en lo esencial con lo dispuesto en el artículo 47 del RDUE, pero además añade dos motivos de denegación del registro facultativos para los Estados miembros. En primer lugar, el artículo 13.2. establece que «Los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de un dibujo o modelo cuando este constituya un uso indebido de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en el artículo 6 ter del Convenio de París y que tengan un interés público especial en el Estado miembro de que se trate, a menos que la autoridad competente para su registro haya dado su consentimiento, de conformidad con la legislación del Estado miembro». En segundo término, el artículo 13.3 indica que «los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de un dibujo o modelo cuando contenga una reproducción total o parcial de elementos pertenecientes al patrimonio cultural que sean de interés nacional». A la vista de lo dispuesto en estos dos motivos de denegación del registro del diseño en la DDUE, se entiende que no figuren en el RDUE, porque la UE, al menos de momento, no posee patrimonio cultural ni elementos identitarios propios distintos de los que sí poseen los Estados miembros. En mi opinión, dadas las tendencias generales en nuestros días de no sólo proteger sino sublimar las identidades, es probable que en un próximo futuro ambos motivos de denegación se incorporen a las legislaciones de algunos países entre ellos España. Particularmente compleja me parece la aplicación práctica de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la DDUE, porque no es fácil precisar que elementos integran el acervo del patrimonio cultural, y cuales son de interés general. En este campo, en los últimos años, muchos países del Sur global han presentado reclamaciones por la apropiación de diseños de comunidades indígenas para productos textiles⁶⁹. El legislador comunitario ha intentado precisar que es lo que debe integrar el patrimonio cultural; a estos efectos ha señalado que «a fin de evitar el uso indebido de símbolos que tengan un interés público especial en un Estado miembro —distintos de los mencionados en el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883 (en lo sucesivo, “el Convenio de París”)—, los Estados miembros deben tener libertad para establecer motivos específicos de denegación de registro. Con el fin de evitar el registro y la apropiación indebidos de elementos pertenecientes al patrimonio cultural que revistan interés nacional, los Estados miembros también deben tener libertad para establecer motivos específicos para la denegación de registro y la nulidad. Estos elementos del patrimonio cultural, considerados en el sentido de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972, o, en la medida en que constituyan una manifestación concreta del patrimonio cultural inmaterial, en el sentido de la

⁶⁹ Resulta interesante en este sentido MAROÑO GARGALLO (2025), págs. 478 y ss. y 498 y ss.

Ante las numerosas reclamaciones por utilización de diseños procedentes de vestimenta tradicional de varias comunidades de pueblos originarios de México, el gobierno mexicano aprobó una novedosa legislación; *vid.* Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, Decreto de 13 de enero de 2022, Diario Oficial de la Federación de 17 de enero de 2022.

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en su 32.ª reunión, celebrada el 17 de octubre de 2003, incluyen, por ejemplo, monumentos o grupos de edificios, artefactos, artesanía o trajes»⁷⁰. Creo que esta prolija argumentación no resuelve todas las dudas que se plantean, y probablemente optar por incluir como motivo de denegación del diseño por la defensa de elementos del patrimonio cultural de interés general será fuentes de problemas en los derechos nacionales. Semejantes dudas no se plantearán en el caso del diseño de la UE porque, como acabamos de señalar, el RDUE no recoge este motivo de denegación del registro.

9. La cláusula de reparación y piezas de repuesto

En los productos complejos, entre los que destacan por su importancia económica y social los automóviles, existen distintos componentes, entre los que destacan los denominados «*must match*», para cuyo reemplazo se necesita otro con el diseño original con el fin de restablecer la apariencia original del producto complejo; en otras palabras, la parte o componente del producto complejo sólo puede ser reemplazado por un componente o accesorio idéntico al original. Como es sabido, la protección mediante diseño de los componentes «*must match*» de los productos complejos, desató una virulenta polémica que estuvo a punto de dar al traste con la regulación del diseño en la UE a finales de los años 90⁷¹. Finalmente se llegó a una solución de compromiso consistente en introducir la denominada cláusula de reparación, en virtud de la cual se prohíbe proteger mediante modelo los componentes de productos complejos que sean necesarios en la reparación del producto para devolverle su apariencia original. Esta cláusula, pensada fundamentalmente para las piezas de recambio de automóviles se recoge de forma transitoria en el artículo 110 del Reglamento de 2002, mientras que el artículo 14 de la Directiva de 1998 provisionalmente permite a los Estados miembros adoptar medidas en el sentido de liberalizar el mercado a la par que el artículo 19 de la misma Directiva incluye una cláusula de revisión⁷². Dicha cláusula de revisión nunca llegó a materializarse, y la falta de armonización provocó una fragmentación del mercado europeo sumamente nociva. La situación era tan kafkiana que, en el mercado de piezas de recambio de automóviles, algunos países como España⁷³ e Italia tenían competencia porque no protegían los diseños de productos «*must match*», mientras que otros, entre los que figuraban dos de los principales fabricantes de automóviles de Europa como Francia y Alemania carecían de competencia en ese mercado porque protegían los diseños de todas las piezas de recambio⁷⁴.

Ante esta situación, incluso en los círculos empresariales y económicos afectados comenzó imponerse la tesis de que no sólo era conveniente, sino

⁷⁰ Considerando 26 de la DDUE.

⁷¹ Más ampliamente GÓMEZ SEGADÉ (2012), págs. 62 y ss.

⁷² GÓMEZ SEGADÉ (2023), págs. 848 y ss.

⁷³ En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la LDI española de 2003.

⁷⁴ La situación era tan grave que, en algunos de estos países, a falta de una nueva regulación europea, se adoptaron medidas para hacer posible parcialmente la competencia en algunos tipos de piezas de repuesto para automóviles. Un buen ejemplo es la Ley francesa 2021-1104, de 22 de agosto de 2021 sobre la lucha contra el cambio climático [*lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets*]; en su artículo 32 se modifica el Código de la Propiedad Industrial para limitar la protección mediante diseño de componentes «*must match*» de automóviles que tengan por objeto elementos de acristalamiento (*vitrage*).

que resultaba necesario restablecer la competencia en el mercado secundario de recambios de automóviles. Esta era también la opinión de la doctrina más autorizada, que afirmaba que la inclusión de la cláusula de reparación era una reforma exigida no sólo por el derecho de propiedad industrial sino también por el derecho de la competencia⁷⁵. A la vista de todas estas circunstancias, la nueva regulación europea del diseño introduce un cambio radical y lleva a cabo una de las más importantes innovaciones en relación con el derecho anterior. Nadie ponía en duda que las diferencias en las legislaciones de los Estados miembros de la UE sobre la protección de los componentes «*must match*» de los productos complejos, afectaban directamente al establecimiento y funcionamiento del mercado interior, y por consiguiente falseaban la competencia y el comercio además de crear inseguridad jurídica⁷⁶. Por todo ello la DDUE incluye una cláusula de reparación, en la que se prohíbe la protección mediante diseño de los componentes «*must match*» de un producto complejo. A tal efecto señala el artículo 19.1 que «no se concederá protección a un dibujo o modelo registrado que constituya un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo del componente y que se utilice, en el sentido del artículo 16, apartado 1, con el único fin de reparar dicho producto complejo para restituirle su apariencia inicial». Al margen del erróneo y sorprendente título del precepto en la versión española de la DDUE (*cláusula de revisión* [sic!])⁷⁷, la importancia y trascendencia de la incorporación de la cláusula de reparación se deduce de los tres amplios Considerandos (33 a 36) que la DDUE dedica a justificar y explicar la norma. Por contraste con lo que sucedía anteriormente, en aplicación de la dispuesto en la sentencia *Acacia* del TJUE⁷⁸, el artículo 19.1 de la DDUE precisa que la cláusula de reparación se aplica únicamente a componentes «*must match*» de productos complejos. Para que pueda aplicarse lo dispuesto en el artículo 19.1, es preciso que el vendedor o fabricantes cumpla dos condiciones. Por un lado, debe hacer honor al deber de diligencia que le impone el artículo 19.2, a cuyo tenor debe informar debidamente a los consumidores «mediante una indicación clara y visible en el producto o de otra forma adecuada, sobre el origen comercial y la identidad del producto que se va utilizar para reparar el producto complejo, de modo que puedan escoger con conocimiento de causa entre los diferentes productos competidores que puedan utilizarse para la reparación»⁷⁹. Por otro lado, el fabricante o el vendedor del componente «*must match*» del producto complejo «está sujeto a un deber de

⁷⁵ Por todos, DREXL (2020), págs. 234 y ss.

⁷⁶ Considerando 33 de la DDUE. En el último inciso de este Considerando se añade que «la posibilidad de reparación de los productos constituye el núcleo de una economía sostenible, como se destaca en la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2019, titulada “El Pacto Verde Europeo”».

⁷⁷ El título del precepto en la versión en español de la DDUE no tiene justificación y parece producto de una errata, cuya corrección debiera solicitar el Gobierno español para que fuera sustituido por «cláusula de revisión». Aunque no hemos comprobado la redacción en las 23 lenguas oficiales de la UE, en todas las que hemos consultado (portugués, francés, italiano, inglés, alemán, sueco, neerlandés, noruego y danés) se emplea «cláusula de reparación».

⁷⁸ TJUE (Sala 2ª) de 20 de diciembre de 2017, asuntos acumulados C-397/16 y C-435/16, caso *Acacia*, ECLI-EU:C, 2017, p. 992 y ss.

⁷⁹ En el inciso último del Considerando 34 de la DDUE se precisa que «esta información detallada debe facilitarse mediante una indicación clara y visible en el producto o, cuando no sea posible, en su envase o en un documento que acompañe al producto, y debe incluir al menos la marca comercial con la que se comercializa el producto y el nombre del fabricante». En la sentencia *Acacia* (cita. *Supra* nota 78, Fundamento de Derecho 86), además de resaltar que la información debe ser «clara y visible» como se recoge literalmente la DDUE, se indica que otro de los lugares en los que puede figurar la información es en los catálogos.

diligencia para asegurarse, a través de los medios adecuados —en particular medios contractuales—, de que los usuarios intermedios no tengan la intención de utilizar los componentes en cuestión con fines distintos a la reparación de un producto complejo para restituir su apariencia original»⁸⁰. Sin embargo, como señala el propio legislador de la UE⁸¹ «esto no debe llevar a exigir al fabricante o vendedor de un componente de un producto complejo que garantice, de manera objetiva y en cualquier circunstancia, que las piezas que fabrica o vende son utilizadas realmente, en última instancia, por los usuarios finales con el único fin de reparar dicho producto complejo para restituir su apariencia original». Por esta razón, el artículo 19.3 de la DDUE limita la debida diligencia del vendedor o fabricante, y no le impone ninguna responsabilidad si el tercero usuario incumple el compromiso contractual y utiliza los componentes con fines distintos a la reparación del producto complejo. Finalmente, es importante destacar que la cláusula de reparación sólo se aplicará a los diseños registrados con posterioridad al 8 de diciembre de 2024, como señala el artículo 19.4 de la DDUE; este mismo precepto señala que los Estados que permitieran la protección mediante diseño de todo tipo de componentes de productos complejos antes del 8 de diciembre de 2024, que como ya sabemos no es el caso de España, podrán continuar ofreciendo protección a los diseños solicitados antes del 8 de diciembre de 2024 hasta el 9 de diciembre de 2032.

El RDUE elimina la cláusula de reparación transitoria existente en el viejo artículo 110 y la convierte en una cláusula permanente que figura en el artículo 20 bis y que reproduce casi literalmente lo dispuesto en los números 1-3 del artículo 19 de la DDUE. El Considerando 19 del RDUE recoge con bastante claridad los argumentos que aconsejan este cambio en armonía con lo dispuesto en el artículo 19 de la DDUE.

10. Algunas innovaciones administrativas y procedimentales

Quizás una de las innovaciones administrativas más importantes de la nueva regulación del diseño en la UE es la modificación de las tasas del diseño de la UE, que sufren importantes subidas sobre todo en el caso de las renovaciones, en particular la tercera y la cuarta renovación. Desaparece la tasa por publicación y se fija una única tasa para la solicitud, cuyo pago puede hacerse efectivo en el plazo de un mes a partir de la presentación, en lugar de tener que abonarse junto con la solicitud. Las tasas por las diversas actuaciones ante la EUIPO se establecen en el Anexo I del RDUE. Lo más probable es que las Oficinas Nacionales de la Propiedad Industrial conserven algunas tasas para los diseños nacionales como la de publicación, y modifiquen otras, en armonía con lo dispuesto en relación con el diseño de la UE, pero lógicamente con cuantías inferiores por el menor alcance territorial de los diseños nacionales.

Sería imposible enumerar siquiera todas las innovaciones procedimentales, y por eso me limitaré a mencionar algunas entre las que me parecen más relevantes.

En primer lugar, tanto el artículo 30 de la DDUE como el artículo 50 del RDUE se ocupan del aplazamiento de la publicación, porque la publicación

⁸⁰ Considerando 35 de la DDUE.

⁸¹ Considerando 35 de la DDUE, inciso último.

habitual tras el registro de un diseño puede en ocasiones impedir o poner en peligro el éxito de una operación comercial relativa al diseño⁸². Tanto el RDUE como la DDUE fijan el período máximo de aplazamiento en 30 meses contados desde la fecha de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, desde la fecha de prioridad. La petición de aplazamiento debe pedirse por el interesado en el momento de presentar la solicitud de registro. Conviene advertir que la petición tiene que realizarse siempre de forma expresa; en el caso del diseño de la UE antes existía la posibilidad de que se considerase realizada la petición de aplazamiento en el caso de no proceder al pago de la tasa de publicación, pero ahora dicha posibilidad ha desaparecido al eliminarse la tasa de publicación. Finalizado el periodo de aplazamiento o en cualquier momento anterior, si lo solicita el titular del registro, se publicará el diseño. Sin embargo, el titular del diseño podrá impedir la publicación mediante su renuncia al diseño, que según el RDUE tiene que presentarse tres meses antes de que expire el período de aplazamiento, mientras que la DDUE no señala plazo ninguno al respecto por lo que podrán fijarlo libremente los Estados. Frente a la publicación automática del diseño por la EUIPO al final del periodo de aplazamiento, en el caso de los diseños nacionales el artículo 30.6 de la DDUE señala que los Estados podrán establecer que se publique el diseño únicamente a petición del titular. El precepto citado precisa que, si hay tasa de publicación, «podrá considerarse que el cobro de dicha tasa constituye dicha solicitud», aunque creo que lo más correcto sería decir que el equivalente a la solicitud es el «pago de dicha tasa», porque el «pago» es lo que realiza el solicitante, mientras que el «cobro» lo realiza la administración.

En segundo término, un importantísimo cambio en materia administrativa consiste en la posibilidad prevista por el artículo 31.1 de la DDUE de que se pueda decretar la nulidad del diseño por un «procedimiento administrativo eficiente y expeditivo». Hemos dicho que la nueva regulación del diseño en la UE se caracteriza por su coherencia externa e interna⁸³, pero en este tema se produce coherencia externa porque se sigue idéntico criterio que en materia de marcas, y coherencia interna porque se importa a la DDUE la norma que ya figuraba en el artículo 24 del Reglamento de 2002 y que se mantiene en el RDUE⁸⁴. En otros países, como en Francia, se implantó con bastante rapidez y con éxito el proceso de anulación administrativa de las marcas⁸⁵. En España, el proceso ha sido más lento y todavía no ha transcurrido tiempo suficiente para efectuar una valoración, porque la OEPM asumió las competencias en materia de nulidad y caducidad de marcas el 14 de enero de 2023. Habrá que ver si el Gobierno español al incorporar la DDUE opta por introducir también en materia de diseño un procedimiento de anulación administrativa ante la OEPM como en materia de marca. En efecto, en este punto se ha producido un cambio fundamental entre lo que disponía la Propuesta y lo recogido en el texto definitivo

⁸² Considerando 41 de la DDUE. En este Considerando se habla únicamente de poner en peligro una operación comercial «relativa al dibujo o modelo», pero en realidad lo que puede correr peligro es el producto al que se aplica el diseño, por ejemplo, una prenda de vestir. En diseños de un producto informático, una publicación anticipada puede perjudicar el éxito comercial del producto, que se identifica con el diseño.

⁸³ *Vid. Supra* núm. III.2.

⁸⁴ En el Considerando 43 de la Directiva se hace referencia únicamente a la que hemos llamado coherencia interna porque se afirma: «con el fin de ofrecer otro medio para declarar nulos los derechos sobre los dibujos y modelos, debe permitirse a los Estados miembros establecer un procedimiento administrativo para la declaración de nulidad que se ajuste, en la medida adecuada, al aplicable a los dibujos y modelos de la UE registrados».

⁸⁵ *Vid. ROUILLEAUX DUGAGE, Marie (2025).*

de la DDU; en la Propuesta el procedimiento administrativo de anulación en los Estados miembros era obligatorio, ahora es opcional porque el artículo 31.1 de la DDUE establece que los Estados miembros «podrán establecer un procedimiento administrativo» (subrayado propio). En todo caso, por diversas razones, no consideramos probable que la OEPM pueda asumir en un plazo relativamente breve las competencias en materia de nulidad de los diseños.

En tercer lugar, es interesante mencionar un nuevo mecanismo para paralizar una acción de nulidad regulado en los artículos 14.7 de la DDUE y 25.7 del RDUE, que llevan por título «causas de nulidad». Ese mecanismo consiste en una autorización concedida por el titular de derechos de propiedad industrial o intelectual anteriores. A tenor del artículo 14.7 de la DDUE «el derecho sobre un dibujo o modelo registrado no podrá declararse nulo cuando el solicitante o el titular de uno de los derechos contemplados en el apartado 1, letras e), f) y g), consintiera expresamente el registro del dibujo o modelo antes de presentar la solicitud de una declaración de nulidad o de una demanda de reconversión». Hay alguna diferencia importante con el artículo 25.7 del RDUE, por ejemplo, este último no exige un consentimiento expreso. Al margen de si la autorización debe ser o no expresa, podría suscitarse la duda fundamental de si esa autorización paraliza toda acción de nulidad o únicamente la potencial acción de nulidad de los titulares de derechos anteriores. Creo que sólo es posible esto último, aunque lo deseable habría sido que la redacción de los dos preceptos citados de la DDUE y del RDUE hubiera sido más clara y concluyente.

Finalmente, creo necesario aludir a los cambios experimentados en materia de solicitudes múltiples. Un primer cambio fundamental consiste en que se elimina la exigencia de que los productos a los que se aplican los diseños pertenezcan a la misma clase. Tanto el artículo 37 de la DDUE como el artículo 37 del RDUE no exigen que los productos a los que se aplican los diseños pertenezcan a la misma clase del Arreglo de Locarno de 1968. El artículo 27 de la DDUE señala expresamente que «podrán incluirse distintos dibujos y modelos en una solicitud múltiple de dibujo o modelo registrado. Dicha posibilidad no estará sujeta al requisito de que los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el dibujo o modelo pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales». El legislador comunitario justifica esta decisión «en aras de una mayor eficacia»⁸⁶, pero lo cierto es que se trataba de una exigencia de los operadores económicos; el sistema anterior provocaba graves trastornos dado que, por ejemplo, no permitía incluir en la misma solicitud un producto y su embalaje porque pertenecían a distinta clase. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 37 del RDUE, aunque no lo hace de forma expresa sino eliminando la exigencia de unidad de clase⁸⁷.

Un segundo cambio importante en materia de solicitudes múltiples se produce en el RDUE, porque se establece un límite máximo de 50 diseños por soli-

⁸⁶ Considerando 40 de la DDUE.

⁸⁷ Sin embargo, en el Considerando 25 del RDUE se menciona expresamente la eliminación del requisito de la unidad de clase: «En aras de una mayor eficacia, también conviene facilitar la presentación de solicitudes de registro múltiples de diseños de la UE, permitiendo que los solicitantes combinen diseños en una solicitud sin estar sujetos a la condición de que todos los productos a los que se vayan a incorporar o aplicar los diseños pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Diseños Industriales (en lo sucesivo, “Clasificación de Locarno”) creada en virtud del Arreglo de Locarno de 1968. No obstante, debe preverse un límite máximo para evitar posibles abusos en las presentaciones múltiples».

cidad para evitar «posibles abusos» como señala el Considerando 25. Sorprende que este límite razonable y justificado no se haya introducido en el artículo 27 de la DDUE, por lo que los Estados miembros podrán no fijar ningún límite o establecer uno más alto. Acertadamente la LDI de 2003, de forma pionera, ya había establecido el límite de 50 diseños por solicitud, y por lo tanto cabe esperar que este límite se mantenga en la futura legislación española aunque no lo imponga la directiva. Lamentablemente, el legislador europeo ha desaprovechado la ocasión de profundizar en la armonización internacional ajustando lo dispuesto en el RDUE con las previsiones del Arreglo de La Haya sobre el registro internacional de dibujos y modelos industriales. En el caso de las solicitudes múltiples, el Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya indica que la solicitud internacional no puede contener más de 100 diseños⁸⁸. Por consecuencia de esta falta de armonización, en el futuro si se presenta una solicitud internacional que designa la EUIPO, con más de 50 diseños pero menos de 100, habrá que dividir la solicitud⁸⁹ pero esto planteará graves problemas como determinar cuáles deben ser los diseños que se seleccionan para integrarse en el diseño de la UE.

V. VALORACIÓN DE CONJUNTO

Aunque ya se desprende de lo señalado en los números anteriores, parece claro que la reforma de la legislación sobre diseño en la UE debe ser valorada muy positivamente. Aunque suben substancialmente algunas tasas, en términos generales resulta muy favorable para los solicitantes, porque se clarifican bastantes conceptos y se simplifican trámites, al margen de pequeñas imprecisiones técnicas. La reforma también es positiva para la economía europea porque la cláusula de reparación incentivará la competencia en un sector clave como las piezas de repuesta de los automóviles, y supondrá que desaparecerá la anterior y muy nociva fragmentación del mercado. También es cierto que, aunque tanto la DDUE como el RDUE se modernizan notablemente al incorporarse a la era digital, no contienen ninguna norma sobre inteligencia artificial. Pero las imprecisiones y carencias que puedan detectarse tanto en la DDUE como en el RDUE, no deben oscurecer sus muchos y grandes aciertos en línea con la modernización que también se produjo en su momento en el derecho de marcas.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- BESSAC, Maxime (2024), « Conférence diplomatique de Riyad: un accord historique pour la protection des dessins et modèles », *PIBD* 1238, II, págs. 1 y ss.
- BOTANA AGRA, Manuel (1999), «Aportaciones del Acta de Ginebra (1999) en el sistema de registro internacional de dibujos y modelos industriales», *ADI* 20, págs. 65 y ss.
- (2012), «El registro internacional de dibujos y modelos industriales (Sistema de La Haya). Sus efectos en España y en la Unión Europea», en AA.VV., *El diseño comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002]*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.

⁸⁸ Regla 7, número 3.v) del Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya sobre el depósito Internacional de dibujos y modelos industriales, hecho en Ginebra el 2 de julio de 1999 y en La Haya el 28 de noviembre de 1960, respectivamente. Puede consultarse en BOE núm. 243, de 8 de octubre de 2011, páginas 105990.

⁸⁹ En el mismo sentido KOSSAK (2025), pág. 210.

- CANDELARIO MACIAS, María Isabel (2024), «La actualización de la normativa europea de diseños industriales», *Economía Industrial* III, págs. 121 y ss.
- CARBAJO CASCON, Fernando (2012), «La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico», en AA.VV., *El Diseño Comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002]*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 525 y ss.
- DERCLAYE, Estelle (2019), «Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?», en PASA, B. (ed.), *Il design, l'innovazione tecnologica e digitale, Un dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele - Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections*, ESI Press, Naples. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3507802> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3507802>.
- DREXL, Josef (2020), «Die Reparaturklausel im Designrecht: Eine wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlich gebotene Reform», *GRUR* 122, págs. 234 y ss.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2012), «El contenido del derecho sobre el diseño comunitario», en AA.VV., *El diseño comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002]*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 349 y ss.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2003), «Panorámica de la nueva ley española de diseño industrial», *ADI* 24, págs. 29 y ss.
- (2012), «Pasado, presente y futuro del diseño comunitario», en AA.VV., *El Diseño Comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002]*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 33 y ss.
- (2023), «Apunte sobre el futuro del Diseño industrial en la UE», en *De Iure Mercatus. Libro Homenaje al Prof.Dr.-h.c.Alberto Bercovitz Rodriguez Cano*, Tirant lo blanch, Valencia, págs. 826 y ss.
- GREFFE, Pierre, « L'évolution du droit des dessins et modèles par l'application jurisprudentielle de la Directive du 13 octobre 1998 et du Règlement du 12 décembre 2001 », en GEIGER, C. (Dir.), *La contribution de la jurisprudence à la construction de la propriété intellectuelle en Europe*, CEIPI 60, LexisNexis, Paris, 2013, págs. 59 y ss.
- JIMENEZ SERRANÍA, Vanessa (2019), «¿Evolución o involución en la protección del diseño comunitario? Comentario de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16», *Cuadernos de Derecho Transnacional* 11, págs. 652-665.
- KOSSAK, Sabine (2025), «Von Gemeinschaftsgeschmacksmuster zum Unionsgeschmacksmuster und Unionsdesign, Das neue EU-Designrecht», *GRUR Jahrestagung 2024*, págs 206 y ss;
- KUR, Annette, ENDRICH-LAIMBÖCK, Tobias, HUCKCKSCHLAG, Marc (2023), «Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 23 January 2023 on the 'Design Package (Amendment of the Design Regulation and Recast of the Design Directive)», *Research Paper 23-05*, Munich; puede consultarse en <https://ssrn.com/abstract=4344539>.
- KUR, Annette (2019), «Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences», *Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich, Research Paper No. 19-16*.
- LOUREDO CASADO, Sara (2019), *El diseño industrial no registrado*, Aranzadi, Cizur Menor.
- (2023), «Análisis de las modificaciones previstas en la legislación de diseño industrial a nivel europeo», *ADI* 43, págs. 133 y ss.
- MALATAY, Elsa, ROSTAMA, Guilda (2017), «La impresión en 3D y el Derecho de Propiedad Intelectual», *Revista de la OMPI* 1.
- MAROÑO GARGALLO, María del Mar (2012), «Las relaciones y conflictos entre los diseños comunitarios y las marcas», en AA.VV., *El diseño comunitario [Estudios sobre*

- el Reglamento (CE) núm. 6/2002*], Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 619 y ss.
- (2025), «Apropiación cultural y moda», *Cuadernos de Derecho Transnacional* 17, págs. 478 y ss. [498 y ss.]
- MUNSCH, Léonard (2024), « La nouvelle apparence du droit des dessins et modèles », *PIBD* 1237, II, págs. 1 y ss .
- OTERO LASTRES, José Manuel (1977), *El modelo industrial*, Montecorvo, Madrid.
- GREFFE, Pierre, GREFFE, François (2019), *Traité des dessins et modèles*, Lexis Nexis, 10ª edición, París.
- ROUILLEAUX DUGAGE, Marie (2025), « Cinq ans déjà! Les procédures de nullité et de déchéance des marques devant l'INPI », *PIBD* 1246, II.
- SUTHERSANEN, Uma (2010), *Design Law: European Union and United States of America*, Sweet & Maxwell, Londres.