

La reforma del Derecho europeo sobre el diseño industrial

Se examinan las principales novedades introducidas por el Reglamento (UE) 2024/2822 y la Directiva (UE) 2024/2823.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

1. Los nuevos textos normativos aprobados

Se han publicado recientemente en el *Diario Oficial de la Unión Europea* (serie L de 18 de noviembre del 2024) los dos textos normativos con los que se ha reformado el Derecho europeo sobre el diseño industrial. Se trata del «Reglamento (UE) 2024/2822 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre del 2024, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el

Reglamento (CE) núm. 2246/2002 de la Comisión», y de la «Directiva (UE) 2024/2823 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre del 2024, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (versión refundida)».

La reforma afecta tanto a la regulación de los diseños con efectos en toda la Unión y concedidos por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, con sede en Alicante [modificando el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos

y modelos comunitarios], como a la regulación europea de armonización de las legislaciones nacionales sobre la materia (regulación europea contenida hasta el momento en la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos). Pero, en este caso, en lugar de optarse por reformar la Directiva 98/71/CE, se ha considerado oportuno derogarla y aprobar una nueva directiva: la Directiva (UE) 2024/2823.

Aunque los dos nuevos textos entran en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, determinados artículos de la nueva directiva sólo se aplicarán a partir del 9 de diciembre del 2027, y la reforma del Reglamento 6/2002 sólo se aplicará a partir del 1 de mayo del 2025 (con excepción de algunos preceptos, que lo harán a partir del 1 de julio del 2026).

2. Cambios terminológicos

La primera de las modificaciones que se aprecia en la reforma es terminológica. Así, aunque la nueva directiva y el reglamento reformado siguen refiriéndose a los «dibujos y modelos», el nuevo artículo 1.1 del Reglamento 6/2002 dispone que el dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en él se denominará *diseño de la Unión Europea*, concepto general que sigue englobando las modalidades de dibujo y de modelo, según el diseño sea bidimensional o tridimensional. Desde luego, y aunque a efectos prácticos no tiene gran relevancia, hubiera sido deseable una unificación terminológica entre el reglamento y la directiva europea de modo que se emplease siempre el concepto global de *diseño industrial*.

Por lo demás, también se abandona el calificativo de *comunitario* para aludir al diseño protegido en toda la Unión, pues desde el Tratado de Lisboa ya no existe la Comunidad Europea, sino la Unión Europea. En consecuencia, se modifica el propio título del Reglamento (CE) núm. 6/2002, que pasa a denominarse «Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre del 2001, sobre los dibujos y modelos de la Unión Europea». Y, en paralelo, la denominación de *tribunal de dibujos y modelos comunitarios* se sustituye por la de *tribunal de diseños de la Unión Europea* y, en general, el término *Comunidad* se sustituyen por el de *Unión*.

3. Cambios en las definiciones legales del concepto de diseño

Tanto el reglamento (art. 3) como la directiva (art. 2) recogen una nueva definición legal de *diseño*, en la que se añaden importantes elementos aclaratorios a las definiciones legales precedentes. Así, se sigue disponiendo que el diseño consiste en la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características del producto en sí o de su decoración (en particular líneas, contornos, colores, formas, texturas o materiales), pero se añade ahora que quedan «incluidos el movimiento, la transición o cualquier otra forma de animación de esas características». Y, en relación con el concepto de *producto*, se sigue disponiendo que se trata de todo artículo industrial o artesanal que no sea un programa informático, pero se aclara que puede tratarse de productos físicos o no físicos, incluidos «a) embalajes, conjuntos de artículos, disposiciones espaciales de elementos destinados a formar un entorno interior o exterior, y piezas destinadas a su

montaje en un producto complejo; b) obras gráficas o símbolos, logotipos, patrones de superficie, caracteres tipográficos e interfaces gráficas de usuario».

De este modo, con los cambios operados en las definiciones legales de *diseño* y de *producto* se solventa cualquier duda existente sobre la posibilidad de proteger por diseño las interfaces de usuario, de modo que la exclusión legal de la posibilidad de proteger como diseño el *software* ha de entenderse referida al código fuente y al código objeto del programa, pero no a las interfaces de usuario. En consecuencia, queda claro que encajan en la definición legal de *diseño* y, por tanto, son en principio protegibles las creaciones de moda para avatares en mundos virtuales y metaversos y en redes sociales, así como las creaciones de moda digital que se superponen en imágenes o fotografías para su uso en redes sociales o las creaciones de moda digital para su impresión en 3D.

4. Inclusión expresa del requisito de visibilidad

Otra de las modificaciones realizadas consiste en la previsión expresa (arts. 26.1 de la directiva y 36.5 del reglamento) de la necesidad de reproducir visualmente el diseño en el momento del registro, lo cual tiene impacto en el objeto de la protección; se dispone expresamente que se concederá protección a las características de apariencia de un dibujo o modelo registrado que se muestren de forma visible en la solicitud de registro (arts. 15 de la directiva y 18 *bis* del reglamento).

Se recoge así de modo expreso lo que previamente se derivaba de los considerandos

de la directiva y del reglamento y de la jurisprudencia europea (por ejemplo, Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre del 2014, T-494/12). Sin embargo —y como se aclara en los considerandos 16 de la directiva y 13 del reglamento—, esto no implica que el diseño tenga que ser visto efectivamente por los usuarios en el momento de utilización del producto que lo incorpora. Aunque, por excepción, la protección no se extiende a los componentes que no sean visibles durante la utilización normal de un producto complejo o a las características de un componente que no sean visibles cuando éste se encuentre montado o que, en sí mismas, no reúnan los requisitos relativos a la novedad y al carácter singular.

5. Contenido del *ius prohibendi*

En cuanto al ámbito de protección conferido por un diseño registrado, la reforma introduce expresamente la facultad de prohibir los actos consistentes en crear, descargar, copiar y compartir o distribuir a otros cualquier soporte o *software* que registre el diseño con el fin de permitir la elaboración de un producto que incorpore el diseño (arts. 19.1d del reglamento y 16.1d de la directiva).

También se introduce —arts. 19.3 del reglamento y 16.3 de la directiva— una disposición sobre los bienes en tránsito —equivalente al artículo 9.4 del Reglamento (UE) 2017/1001, de marcas— según la cual el titular de un diseño registrado tendrá derecho a impedir que cualquier tercero introduzca en la Unión (si se trata de un diseño de la Unión) o en el correspondiente Estado miembro (si es un diseño nacional), desde terceros países, productos que no se despachen a libre práctica en la Unión (o en el correspondiente

Estado miembro) cuando el diseño se encuentre incorporado o se haya aplicado de manera idéntica a dichos productos (o cuando el diseño no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dichos productos) y no se haya concedido una autorización del titular del derecho. No obstante, este derecho se extinguirá si, durante el procedimiento para determinar si se infringió el derecho sobre el diseño incoado de conformidad con el Reglamento (UE) núm. 608/2013 (relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual), el declarante o el titular de los productos puede acreditar que el titular de los derechos sobre el diseño registrado no tiene derecho a prohibir la introducción de los productos en el mercado del país de destino final.

Se prevé asimismo, como novedad (*vide* arts. 26 bis del reglamento y 24 de la directiva), que el titular de un diseño podrá informar al público de que el diseño está registrado mostrando la letra D rodeada por un círculo (©) en el producto al que se ha incorporado o al que se ha aplicado. Tal indicación del diseño podrá ir acompañada del número de registro del diseño o contener un hipervínculo a la inscripción del diseño en el Registro.

6. Límites al derecho de exclusiva

También se modifica la redacción legal de algunos de los límites al derecho de exclusiva, distinguiendo ahora de forma más clara el elenco de conductas permitidas. Así, en la nueva redacción del artículo 20, letras c, d y e, del reglamento, se dispone que el titular del diseño industrial no podrá ejercer sus

derechos respecto a los actos de reproducción realizados con fines de cita o docentes, con el fin de identificar un producto como el del titular del derecho sobre el diseño o con el de referirse a tal producto y a los actos realizados con fines de comentario, crítica o

Se reforma el reglamento de diseños de la Unión y se aprueba una nueva directiva

parodia; todo ello, siempre que dichos actos sean compatibles con prácticas comerciales leales y no menoscaben indebidamente la explotación normal del diseño y, en el caso de la cita o mención con fines docentes, que se indique la fuente del producto al que se encuentre incorporado o se haya aplicado el diseño. Y esta regulación del reglamento se incluye también en el artículo 18 de la directiva, si bien en lugar de a *finis de cita* se alude a *finis ilustrativos*.

En realidad, estos cambios normativos obedecen a la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 27 de septiembre del 2017, C-24/16 y C-25/16, al interpretar la redacción original del artículo 20.1c del reglamento, que sólo se refería a los actos de reproducción realizados con fines de cita o docentes. Tal previsión generó dudas sobre el alcance del concepto de *cita*, considerando el Tribunal de Justicia que se englobaba el uso referencial, pues «dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que un tercero que, sin el consentimiento del titular de los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario, utiliza, incluso mediante su sitio de internet, las

imágenes de productos correspondientes a tales dibujos y modelos al comercializar lícitamente productos destinados a ser utilizados como accesorios de productos específicos del titular de los derechos conferidos por estos dibujos o modelos, para explicar o demostrar el uso conjunto de los productos así comercializados y de los productos específicos del titular de los antedichos derechos, lleva a cabo un acto de reproducción con fines de cita, en el sentido del mencionado artículo 20, apartado 1, letra c, y tal acto está autorizado en virtud de dicha disposición». En cambio, tras las reformas y como se ha dicho, se distinguen expresamente las hipótesis de la cita o ilustración y de la mención referencial.

7. La cláusula de reparación o *must-match*

La protección de los diseños de las piezas de recambios por medio de un derecho de propiedad industrial, incluso cuando la pieza forme parte de un producto complejo cuyo diseño ya esté tutelado, fue objeto de viva polémica durante la elaboración de la Directiva 98/71/CE porque los productores de recambios buscaron que ese tipo de productos no fuesen objeto de protección para evitar de ese modo el monopolio de los fabricantes de automóviles sobre el mercado de accesorios y recambios durante el periodo de duración del derecho sobre el diseño industrial.

No obstante y pese a las diferencias de las regulaciones nacionales en este punto, la directiva no resolvió el problema y renunció a armonizar el Derecho de los Estados miembros en este punto; simplemente lo dejó pendiente de resolución, estableciendo en el artículo 14 que, hasta la revisión de la directiva, «los Estados miembros man-

tendrán en vigor las disposiciones legales existentes que se relacionen con el uso del dibujo o modelo de un componente utilizado a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial», añadiendo que «se introducirán únicamente cambios en dichas disposiciones si están destinados a liberalizar el mercado de estos componentes».

El problema se volvió a suscitar cuando unos años después se aprobó el Reglamento (CE) 6/2002, sobre dibujos y modelos con efectos en todo el territorio de la Unión. La respuesta que da el legislador europeo en este texto legal consiste en admitir la protección por diseño de estos componentes, pero estableciendo una limitación al contenido del derecho de propiedad industrial. De este modo, los titulares del diseño no pueden impedir a terceros la producción, comercialización o uso de productos con el mismo diseño elaborados para la reparación del producto complejo original. Esta limitación ha recibido el nombre de *cláusula de reparación* o «*must-match*» y se contiene en el artículo 110.1 del reglamento; se configuró también como una solución transitoria hasta que se modifique dicha norma.

Pues bien, la reforma del Derecho europeo sobre el diseño industrial ha afrontado esta importante cuestión, en estado transitorio desde hace más de veinte años. De este modo, la reforma del reglamento ha convertido en permanente la solución ya prevista en él, eliminando su carácter provisional. Se prevé, así (art. 20 bis), que «no se conferirá protección a un diseño de la Unión Europea que constituya un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño del componente y que se utilice, con el único fin de reparar dicho

producto complejo para devolverle su apariencia inicial». Además —y recogiendo en parte las conclusiones sentadas por el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 20 de diciembre del 2017, C435/16—, que dicha disposición no será invocada «por el fabricante o el vendedor de un componente de un producto complejo que no haya informado 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 fabricante del producto que vaya a utilizarse a efectos de la reparación del producto complejo, de modo que puedan elegir con conocimiento de causa entre los productos competidores que puedan utilizarse para la reparación», y que «el fabricante o vendedor de un componente de un producto complejo no estará obligado a garantizar que los componentes que fabrica o vende sean al final utilizados por los usuarios finales con el único fin de reparar el producto complejo para devolverle su apariencia inicial».

Y esta regulación del reglamento se extiende asimismo a las legislaciones nacionales con un precepto equivalente en la nueva directiva (art. 19), por lo que ahora sí se armoniza esta cuestión en los Estados miembros.

8. Causas de denegación o nulidad

En relación con las causas de denegación del registro de un diseño (o de nulidad, una vez registrado), destaca la introducción en la directiva, que no en el reglamento, de una nueva causa de denegación según la cual «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» (art. 13.3). Estos elementos del patrimonio cultural se entenderán 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 y de la 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 del 2003.

Asimismo, la prohibición de registrar como diseños distintivos emblemas o blasones a que se refiere el artículo 6 *ter* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en la directiva precedente tenía carácter facultativo para los Estados miembros (art. 11.2), pasa a tener carácter obligatorio en la nueva directiva (art. 13.1c).

9. Principales cambios en materia procedimental

Por lo que toca a los cambios en la regulación del procedimiento de registro, cabe destacar, entre otras modificaciones, la eliminación de la posibilidad de presentar solicitudes de diseños de la Unión Europea ante las oficinas nacionales, así como la admisión de las solicitudes multiclase en los artículos 37.1 del reglamento y 27 de la directiva (de modo que se podrán combinar distintos diseños en una misma solicitud, incluso aunque los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el diseño pertenezcan a distintas clases de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales). Y, en lo que toca al procedimiento de nulidad de un diseño de la Unión, se introduce la posibilidad (art. 53 del reglamento)

de que el titular del diseño pida que el solicitante de una declaración de nulidad que invoque una marca de la Unión o nacional anterior aporte la prueba del uso efectivo de dicha marca.

10. Acumulación de la protección por propiedad intelectual

Otro de los cambios relevantes introducidos afecta a la posible protección de los diseños por medio de la propiedad intelectual. La Directiva 98/71/CE (art. 17) y la versión originaria del Reglamento 6/2006 (art. 96) disponen que los diseños pueden gozar acumuladamente de la protección por propiedad intelectual y que cada Estado miembro determinará el alcance y las

condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido. No obstante, con las nuevas normas, aunque se mantiene la posibilidad de acumular ambas protecciones, se prevé que la tutela por la vía del Derecho de autor se conferirá siempre que el diseño cumpla los requisitos del Derecho en materia de derechos de autor (arts. 23 de la directiva y 96.2 del reglamento). En consecuencia, y tras la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en su Sentencia de 12 de septiembre del 2019, *Cofemel*, C-683/17, desaparece, por tanto, la posibilidad de que los Estados determinen el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.