

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 [DOUE L 2024/2823, de 18-XI-2024]

ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL. UN COMENTARIO A LA DIRECTIVA 2024/2823

## 1. INTRODUCCIÓN A LA REFORMA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

El pasado octubre de 2024 el diseño industrial europeo desmarca la tarea pendiente de actualizar su regulación, como hiciera unos años antes el Derecho de Marcas. Los recientes cambios introducidos en el doble nivel (europeo con el Reglamento 2024/2822; y nacional con la nueva Directiva 2024/2823) demuestran que la configuración inicial del Diseño Industrial ha manifestado ser sólida y robusta, siendo pocas las novedades de calado introducidas con la reforma, centrada, por tanto, en aclarar y robustecer el sistema.

Las principales novedades introducidas con ocasión de la reforma del régimen legal han tenido que ver con tres grandes cuestiones: una expansión objetiva, la adaptación del régimen de diseño industrial a la jurisprudencia emitida por el TJUE, y la solución de un conflicto dejado abierto en la anterior regulación.

De este modo puede decirse que al diseño industrial le ha sentado particularmente bien el paso de los años, pero que con la modificación de 2024 queda plenamente adaptado a la vigente realidad económica, marcada por la irrupción del escenario digital como un fenómeno paralelo de trascendencia comparable a la realidad física, en un proceso de progresiva transición hacia lo «figital», es decir, la hibridación perfecta y sin rupturas entre una y otra realidad.

En este contexto, el diseño industrial se presenta como un expediente jurídico de protección altamente eficaz, con capacidad de dar soporte legal y tutela a una nueva oleada de creaciones híbridas, dedicadas a simular y emular las propiedades de la vida en un entorno físico (avatares, mundos virtuales, modelos tridimensionales, etc.).

El diseño industrial, como sistema de tutela dedicado específicamente al incentivo de la innovación formal orientada hacia el consumo, se presenta como una pieza clave del sistema de incentivos a los nuevos creadores digitales, cuyas propuestas muy habitualmente suelen eludir las categorías clásicas del Derecho de Autor, adquiriendo con ello un potencial para el escenario digital que puede romper el clásico tópico que considera al diseño industrial como la «calderilla» (*kleine Münze*) de la creación autoral.

## 2. PRINCIPALES NOVEDADES DE LA DIRECTIVA 2024/2823

### 2.1. La no actualización terminológica en la directiva

Una de las primeras cuestiones que llama a la vista cuando se analiza el nuevo régimen de diseño industrial es, evidentemente, la necesidad de modificar la denominación original dada por el Reglamento 6/2002 a la figura, reconocida como «Diseño Comunitario». Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la denominación había perdido vigencia y, por tanto, era deseable el cambio terminológico que, sin embargo, acabó demorándose más de lo esperado.

Cumpliendo con este adeudo el Reglamento 2024/2822 modifica el Reglamento 6/2002 para que su artículo 1.1 aluda a Diseño Industrial de la UE como supracategoría en la que se engloban los dibujos bidimensionales y modelos tridimensionales solicitados para toda la Unión Europea. La categoría, por tanto, es (como siempre ha sido) la de Diseño Industrial.

Sin embargo, la directiva se mantiene anclada en la redacción original, aludiendo en todo momento a dibujos y modelos, omitiendo cualquier mención a diseño industrial como objeto de protección. Si bien la decisión pudo tener razón de ser en el origen de la normativa, cuando el régimen de los Estados miembros se encontraba caracterizado por una mayor divergencia, hoy en día el uso de diseño es generalizado y quizá hubiera ameritado un reconocimiento y uniformización en la directiva que acompañase mejor los dos niveles de tutela ofrecidos: de la Unión y nacionales.

Aunque puede haber buenas razones para no identificar el mecanismo de tutela con el diseño industrial, específicamente la necesidad de no identificarlo con la disciplina más amplia del diseño industrial, no parece que esta haya sido, sin embargo, la lógica del legislador, que más bien se ha limitado a repetir la fórmula clásica, omitiendo la más moderna.

### 2.2. La expansión objetiva

Menos visible, pero con mucha más incidencia práctica, la protección conferida por el diseño industrial se extiende ahora en una doble dimensión, gracias a la expansión del concepto de «dibujo o modelo» y a la expansión del concepto de «producto».

Comenzando por la segunda, la nueva definición de producto (art. 2.4) alude a «todo artículo industrial o artesanal, con exclusión de los programas informáticos, independientemente de si está incorporado a un objeto físico o si se presenta en un formato no físico». Con la introducción de este relevante matiz se produce un efecto de abstracción en el diseño industrial, protegible ahora con independencia de la tangibilidad del soporte en que se incorpore. Algo que pone blanco sobre negro la posibilidad de registrar y proteger no solo diseños tridimensionales de productos, sino el modelo en sí, al margen de que este se reproduzca en un soporte tangible, se mantenga como

soporte intangible o incluso se explote como ambos a un mismo tiempo (los conocidos gemelos digitales).

Es evidente que el cambio está pensando esencialmente en la potencialidad del diseño industrial para la protección de las nuevas creaciones de forma de cara al desarrollo del denominado metaverso o mundos virtuales, donde, de forma previsible, habrá necesidad de una pléyade de diseños que permitan la personalización de la experiencia de usuario, así como el desarrollo y el favorecimiento de una economía de consumo de tipo coleccionista, apoyada en el *substratum* jurídico del diseño industrial.

Pero no solamente el modelo digital de un diseño es reconocido como objeto de protección, sino que también la definición incorpora entre las posibles prestaciones o modalidades ejemplificativas a las interfaces gráficas de usuario. Con ello se da respuesta a un problema bastante debatido en torno a la protegibilidad de la interfaz gráfica como parte o no de un programa informático. El legislador se posiciona en el sentido de escindir interfaz gráfica de la noción de programa y permitir su tutela bajo el expediente de diseño, bajo nuestro punto de vista con acierto, toda vez que la figura se encontraba huérfana de protección. Alternativamente podría haberse considerado la protección por Derecho de Autor, si bien la proporción existente entre el grado de creatividad alcanzado y la duración de la exclusiva parecía hacer que esta protección se encontrara fuera de todo orden.

A la definición de producto acompaña también, como ya advertimos, una expansión de la definición de «dibujo o modelo» (art. 2.3), conforme a la cual se incluye como novedad «el movimiento, la transición o cualquier tipo de animación», lo que abre la puerta, en definitiva, a proteger la apariencia y la sensación estética generada por determinadas formas que, si bien estáticas no se considerarían protegibles, despliegan su singularidad y novedad (que permanecen inalterados como requisitos de acceso a la protección) con su puesta en movimiento. Nuevamente se está pensando, principal aunque no exclusivamente, en las posibilidades de creatividad digital traídas por las nuevas herramientas y motores gráficos, si bien, como es lógico, se podrá aprovechar también para creaciones materiales tradicionales cuya propuesta estética dependa del movimiento.

## 2.3. Los cambios en el procedimiento de registro

El procedimiento de registro presenta unos cambios que, si bien son mínimos, interesa conocer y explicitar. En primer lugar, se admite la presentación de «solicitudes múltiples» (art. 27) o multiclase (como indica de forma mucho más expresiva GARCÍA VIDAL, A 2024: «La reforma del Derecho Europeo Sobre el Diseño Industrial». *GA\_P. Gómez Acebo & Pombo*, 2024: 6). Y es que, con el nuevo régimen, se permite la presentación de una pluralidad de dibujos y modelos bajo una única solicitud sin necesidad de cumplir el requisito de que pertenecieran a la misma clase del Arreglo de Locarno de 1968 sobre registro internacional de diseño industrial.

Como digo, hasta esta importante reforma la presentación se solicitudes múltiples se permitía, pero condicionada a que fuera una presentación monoclasa, es decir, que todos los dibujos o modelos presentados se integraran dentro de la misma categoría del Arreglo. Con el cambio se posibilita el registro múltiple y multiclasa.

La segunda novedad procedimental tiene que ver con los requisitos a cumplir por la solicitud, detallándose en los arts. 25 y 26 el contenido mínimo de la misma, siguiendo el esquema inaugurado con el Reglamento 6/2002. Detenemos nuestra atención en lo que respecta a la representación suficiente del dibujo o modelo (art. 25.1.c), desarrollada en extenso en el art. 26. Esta norma recoge las principales directrices de la EUIPO sobre registro de diseño industrial, aunque omite, a nuestro entender, un caballo de batalla de cierta importancia cual es el valor y el uso de las líneas discontinuas. Representar la forma no es sencillo, mucho menos cuando esta es tridimensional, de modo que en la práctica de las oficinas se había asentado la idea de que la línea discontinua sirve a los efectos de representar una renuncia en cuanto a la protección solicitada, es decir, que mientras que la línea sólida se equipara a diseño o forma a proteger la línea discontinua se interpreta como renuncia de tipo visual, las cuales, si bien están reconocidas en el art. 26.5, no habría estado de más que se hubieran especificado o ejemplificado en lugar de remitir, como hace en el apartado 26.6, a las prácticas y directrices adoptadas por las oficinas.

En fin, se introduce un nuevo instrumento para hacer constar la reserva de Derechos en la forma de Diseño Industrial (art. 24), pudiéndose acompañar ahora cualquier reproducción del diseño de la letra d rodeada por un círculo: ©. Con ello se equipara el sistema de diseño a la marca o al Derecho de Autor en cuanto a la simbología para la reserva de derechos.

## 2.4. La revisión de los límites al diseño industrial

Otra de las principales novedades incorporadas con la Directiva 2024/2823 ha sido la inclusión de un importante *corpus* jurisprudencial emitido por el TJUE. En este sentido, se decide incorporar a través del art. 18.1.d los usos identificativos o referenciales del diseño pues no se incluyeron como excepciones en la redacción original. Su reconocimiento fue una cuestión que tuvo que resolver el TJUE en la Sentencia de 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16, de forma no demasiado feliz (para un comentario a la misma vid. JIMÉNEZ SERRANÍA, V. 2019: «Caso Nintendo: ¿Evolución o involución en la protección del diseño comunitario?». *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2019, 11(2): 652-665), al incorporar el uso referencial —no reconocido entonces en la regulación del diseño industrial— bajo la etiqueta de cita, expandiendo (indebidamente) el ámbito del límite. Con este cambio se resuelve la problemática generada, dejando el límite de cita con su sentido estricto y extrayendo a una nueva limitación el uso identificativo o referencial en el mercado.

Un segundo límite que debe reseñarse en este punto como novedad introducida por la directiva es la llamada «cláusula de reparación», ausente en la Directiva 98/71/CE precisamente ante la imposibilidad de alcanzar un consenso entre los Estados miembros. El art. 19 de la Directiva 2024/2823 incorpora ahora, bajo la expresión «cláusula de revisión», un límite al ejercicio del *ius prohibendi* del diseño industrial cuando la infracción alegada se pretenda sobre un «componente de un producto complejo» y la misma consista en «reparar dicho producto complejo para restituirle su apariencia inicial». Dicho planamente, esta cláusula da carta de naturaleza desde la perspectiva del diseño industrial a la fabricación y la instalación de recambios en el sector del automóvil, a fin de evitar que la protección de los repuestos por diseño industrial pudiera cerrar los *aftermarkets* de reparaciones a la competencia. La solución, adoptada por el Reglamento 6/2002 como provisional, se ha consolidado más de veinte años después como la respuesta apropiada a imponer en todos los Estados miembros, aunque dista de ser pacífica en algunos países (como Alemania) incluso en tiempo reciente (cfr. DREXL, J. 2020: «Die Reparaturklausel im Designrecht: Eine wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlich gebotene Reform». *GRUR*, 2020, 122(3): 234-248), permitiendo, eso sí, una moratoria hasta el 9 de diciembre de 2032 para los diseños solicitados a registro antes de 8 de diciembre de 2024.

## 2.5. El nuevo de criterio en la Acumulación con Derecho de Autor

El último punto que amerita un tratamiento en esta breve exégesis de la normativa se refiere a la interacción entre diseño industrial y el Derecho de Autor, en particular a su eventual acumulación en torno a la denominada obra de arte aplicado.

A esta cuestión, problematizada a raíz de la STJUE de 12 de septiembre de 2019, as. C-683/17, Cofemel, en la que el TJUE declara incompatible con el Derecho de la UE una norma nacional que atribuya el carácter de Obra protegible por Derecho de Autor a partir de un criterio de belleza o altura estética, dedica la directiva el art. 23, incorporando prácticamente *verbatim* el razonamiento de la sentencia. Así se establece la posibilidad de acumulación de protecciones siempre y cuando la misma cumpla los requisitos del Derecho (nacional) en materia de derechos de autor.

Como he señalado ya en otro lugar, el problema estriba en que el Derecho nacional en este punto se encuentra condicionado por una interpretación jurisprudencial formulada por el propio TJUE, tendente a rebajar el umbral de acceso a la protección, generando una situación de convergencia asimétrica y propiciando un vaciamiento de la protección del diseño industrial, relegado a un papel secundario dada la mayor tutela ofrecida por la normativa de autor, tanto en intensidad como, sobre todo, duración.

### 3. BREVE VALORACIÓN A MODO DE CONCLUSIÓN

Debe valorarse positivamente la actualización realizada a través de la Directiva, que deberá incorporarse por los diferentes Estados miembros antes del 9 de diciembre de 2027, con la excepción del art. 19, cuyo régimen transitorio, explicado *supra*, puede extenderse hasta el 9 de diciembre de 2032.

En general, se considera todo un acierto haber apuntalado el diseño industrial de cara a su progresiva digitalización, pues es en la economía digital donde mayor promesa presenta este sistema de tutela de la inversión, con el surgimiento de avatares, modelos tridimensionales, ropa, accesorios y, en general, coleccionables digitales. Con ello se acompasa la legislación de diseño a los nuevos modelos de negocio surgidos al albur de la tecnología Blockchain (como los NFT). El potencial de proteger los modelos tridimensionales de los mundos virtuales añade un interesante incentivo a los creadores digitales, permitiendo nuevas formas de remuneración de estos creadores.

No obstante, es importante que se clarifiquen las relaciones de acumulación entre diseño industrial y Derecho de Autor, problema que, con la doctrina *Cofemel*, en realidad no corresponde solucionar desde la normativa de diseño industrial, cuanto desde la perspectiva de Derecho de Autor, estando pendiente la resolución de la Cuestión prejudicial en el Asunto C-580/23, Muebles MIO.

En cualquier caso, la actualización realizada permite considerar plenamente vigente al diseño industrial como expediente de protección, cuya regulación queda debidamente apuntalada de cara a la transición hacia la sociedad digital. Se trata, por tanto, de una reforma que, sin introducir excesivas novedades desde el punto de vista material, perfecciona y completa un régimen, el de diseño industrial, que en términos generales presenta desde su origen de gran calidad técnica, aunque en la práctica pueda no resultar tan potente como otros expedientes que discurren parcialmente en paralelo, tales como Marcas o Derechos de Autor.

Marcos CRUZ GONZÁLEZ  
Profesor Sustituto de Derecho Mercantil  
(acreditado a Prof. Ayudante Doctor)  
Universidad de Salamanca  
[macrugo@usal.es](mailto:macrugo@usal.es)