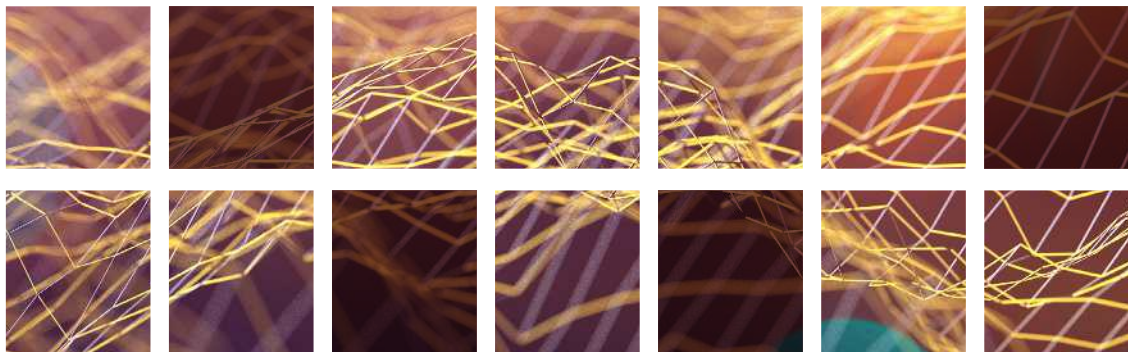




El régimen jurídico del diseño industrial, en España y en la UE

Jorge Llevat Vallespinosa



© Jorge Llevat Vallespinosa, 2025
© ARANZADI LA LEY, S.A.U.

ARANZADI LA LEY, S.A.U.

C/ Collado Mediano, 9
28231 Las Rozas (Madrid)
www.aranzadilaley.es

Atención al cliente: <https://areacliente.aranzadilaley.es/>

Edición: febrero 2025

Depósito Legal: M-3765-2025

ISBN versión impresa: 978-84-9090-809-9

ISBN versión electrónica: 978-84-9090-810-5

Diseño, Preimpresión e Impresión: ARANZADI LA LEY, S.A.U.

Printed in Spain

© **ARANZADI LA LEY, S.A.U.** Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, ARANZADI LA LEY, S.A.U., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no asumirán ningún tipo de responsabilidad que pueda derivarse frente a terceros como consecuencia de la utilización total o parcial de cualquier modo y en cualquier medio o formato de esta publicación (reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación pública, transformación, publicación, reutilización, etc.) que no haya sido expresa y previamente autorizada.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

ARANZADI LA LEY no será responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, así como en foros, chats, u cualesquiera otras herramientas de participación. Igualmente, ARANZADI LA LEY se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos autores.

ARANZADI LA LEY queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de sus PRODUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades.

ARANZADI LA LEY se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **ARANZADI LA LEY, S.A.U.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

Abreviaturas	13
Nota introductoria	17
CAPÍTULO I. Cuestiones preliminares	19
1. El diseño como objeto de protección.	21
1.1. Marco legal.	21
1.2. Concepto normativo de diseño: producto y apariencia	26
1.3. El diseño parcial	36
1.4. El carácter estético.	43
2. El bien jurídicamente protegido: justificación de la protección del diseño	44
3. Breve historia de la protección del diseño.	48
3.1. Historia de la protección del diseño industrial en España. La protección del diseño en el EPI.	48
3.2. La regulación del diseño en el ámbito de la Unión Europea.	53
4. El diseño como derecho de propiedad industrial y distinción de figuras próximas	56
4.1. Características de los derechos de propiedad industrial.	56
4.2. Distinción de otras figuras	59
4.2.1. <i>Diseño artístico: las obras de arte aplicado</i>	61
4.2.2. <i>La protección de las formas de productos a través de las marcas</i>	68
4.2.3. <i>Inventiones: Patentes y Modelos de utilidad</i>	74
4.2.4. <i>La protección a través de la competencia desleal</i>	76
5. Sistemas de protección jurídica del diseño: Diseño Nacional, Internacional y de la Unión Europea.	80
CAPÍTULO II. Requisitos para la protección	85
1. Previo	87
2. La accesibilidad al público	88
3. El acervo o corpus de diseños existente	90
4. Los requisitos para la protección del diseño	95
4.1. La comparación entre diseños	95
4.2. La novedad.	104

4.3.	El carácter singular	109
4.3.1.	<i>El usuario informado.</i>	110
4.3.2.	<i>La impresión general.</i>	115
4.3.3.	<i>El grado de libertad del autor.</i>	120
4.3.4.	<i>La relación entre el requisito de validez del carácter singular y el alcance de la protección del diseño</i>	124
4.4.	Fechas relevantes para determinar la concurrencia de los requisitos de validez del diseño. El derecho de prioridad unionista	126
4.4.1.	<i>La fecha de presentación.</i>	126
4.4.2.	<i>La fecha de prioridad. El derecho de prioridad unionista</i>	127
4.4.3.	<i>La prioridad de exposición</i>	131
5.	Consideración de diseños particulares: Componentes de productos complejos. La cláusula de reparación o <i>must-match</i> . Diseños funcionales. Interconexiones (<i>must-fit</i>). Diseños modulares	132
5.1.	El diseño de componentes de productos complejos	132
5.2.	La cláusula de reparación o <i>must-match</i>	137
5.3.	Diseños funcionales	141
5.4.	Interconexiones (« <i>must-fit</i> »)	149
5.5.	Diseños modulares	151
6.	Causas de denegación y nulidad del diseño	153
6.1.	Consideraciones generales sobre las causas de invalidez. Diferencias diseño español y diseño de la UE	153
6.2.	Cuando lo solicitado no se ajusta al concepto de diseño definido por la ley	157
6.3.	Diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres	158
6.4.	Si el diseño no cumple con alguno de los requisitos generales de protección legalmente establecidos (arts. 4 a 9 RDUE y arts. 5 a 12 LDI)	163
6.5.	Cuando el titular o solicitante no tiene derecho al diseño	163
6.6.	Si el diseño entra en conflicto con otro diseño protegido que tenga una fecha de presentación o prioridad anterior pero que haya sido hecho accesible al público antes o después de la fecha de presentación o de prioridad de aquél	165
6.7.	Uso indebido de elementos que figuran en el artículo 6ter CUP, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en ese artículo que sean de interés público	169
6.8.	Si el diseño utiliza un signo distintivo protegido cuyo titular, en virtud de la ley que rige dicho signo, tiene derecho a prohibir tal uso	170
6.8.1.	<i>Otras cuestiones relativas al conflicto entre marcas y diseños</i>	181
6.9.	Si el diseño supone un uso no autorizado de una obra protegida por un derecho de propiedad intelectual	183
6.10.	Diseños que reproducen elementos del patrimonio cultural	184
6.11.	Legitimación para alegar las causas de denegación o nulidad del diseño	186

CAPÍTULO III. Alcance y contenido de la protección	191
1. Alcance	193
2. Duración y eficacia. Protección provisional	196
3. Contenido	200
3.1. Facetas positiva y negativa del diseño. Consideraciones generales sobre las conductas infractoras	200
3.2. La fabricación	205
3.3. La oferta	207
3.4. La puesta en el mercado o comercialización	208
3.5. La importación	208
3.6. La exportación	209
3.7. Los productos en tránsito	209
3.8. El uso del producto que incorpora el diseño	213
3.9. El almacenamiento del producto para alguno de los fines indicados	214
3.10. La impresión 3D	215
3.11. Símbolo indicativo de registro ©	218
4. Limitaciones a la protección	218
4.1. Excepciones a los derechos conferidos por el diseño	218
4.2. Otros límites	223
4.2.1. <i>El agotamiento del derecho</i>	223
4.2.2. <i>El derecho de uso previo</i>	235
4.2.3. <i>Otros límites al ejercicio del derecho: restricciones gubernamentales y legales, derechos y libertades fundamentales y usos referenciales</i>	239
5. Finalización de la eficacia del diseño: nulidad y caducidad	242
5.1. Nulidad	243
5.1.1. <i>Nulidad parcial</i>	243
5.1.2. <i>Consecuencias de la nulidad</i>	245
5.2. Caducidad	249
5.2.1. <i>Renovación del diseño</i>	250
5.2.2. <i>Renuncia al diseño</i>	252
5.2.3. <i>Pérdida de legitimación para ser titular del diseño</i>	254
5.2.4. <i>Efectos de la caducidad</i>	255
CAPÍTULO IV. Derecho al diseño	257
1. Autoría: concepto, transmisibilidad, derecho a ser mencionado y presunciones. Situaciones de cotitularidad	259
2. Diseños creados en el marco una relación de trabajo o de prestación de servicios	264
3. Reivindicación de la titularidad del diseño	266
CAPÍTULO V. Procedimiento	271
1. Procedimiento de registro	273
1.1. La solicitud de registro	273
1.1.1. <i>Contenido</i>	273
1.1.2. <i>Solicitudes múltiples</i>	275

1.1.3.	<i>Fecha de presentación</i>	277
1.1.4.	<i>Reivindicación de prioridad</i>	279
1.2.	Examen	282
1.2.1	<i>Defectos subsanables y modificación</i>	282
1.2.2.	<i>Causas de denegación</i>	283
1.3.	Registro y publicación.	284
1.4.	Aplazamiento de la publicación	286
2.	Algunas consideraciones sobre los procedimientos administrativos de oposición y nulidad.	288
3.	Restablecimiento de derechos y Continuación del procedimiento	291
4.	Recursos: el régimen establecido por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio.	295
CAPÍTULO VI. La protección del diseño no registrado		297
1.	Las razones y los orígenes de la protección del diseño no registrado	299
2.	Régimen jurídico	301
2.1.	Normativa aplicable	301
2.2.	Nacimiento y duración	301
2.3.	Requisitos para la protección: novedad y carácter singular	304
2.4.	Alcance y contenido de la protección.	305
2.5.	Límites	307
3.	Falta de presunción de validez	308
4.	Invalidez e infracción	310
CAPÍTULO VII. La infracción del diseño y otras acciones		311
1.	Acciones por infracción del diseño.	313
1.1	Breve análisis de las acciones penales y las medidas de protección en frontera	313
1.1.1.	<i>Las acciones penales</i>	314
1.1.2.	<i>La protección en frontera</i>	316
1.2.	Acciones civiles.	319
1.2.1.	<i>Legitimación</i>	319
1.2.2	<i>Presunción de validez del diseño registrado</i>	329
1.3.	Tipos de acciones	329
1.3.1.	<i>Acción de cesación y de prohibición. Indemnización coercitiva</i>	330
1.3.2.	<i>Acción de remoción</i>	332
1.3.3.	<i>Acción de indemnización</i>	333
1.3.4.	<i>Acción de publicación</i>	355
1.3.5.	<i>Objetos adquiridos de buena fe para uso personal</i>	356
1.4.	Defensas frente a la infracción	357
1.5.	Prescripción	359
1.6.	Especialidades en medidas y sanciones a adoptar en caso de infracción del diseño de la UE: competencia del TDUE y ley aplicable	361
2.	Otras acciones: la acción declarativa de no infracción y la acción de nulidad.	366
2.1.	La acción declarativa de no infracción	366
2.2.	Acción de nulidad.	368

CAPÍTULO VIII. Jurisdicción y procedimiento	371
1. Jurisdicción	373
1.1. El diseño de la UE	373
1.1.1 <i>La competencia objetiva de los TDUE</i>	373
1.1.2 <i>Las reglas de determinación de la competencia internacional de los TDUE</i>	375
1.2. El diseño español.	383
2. Concurrencia de causas	385
2.1. Diseño de la UE	386
2.2. Diseño español	390
3. Otras cuestiones procesales	396
3.1. Diligencias preliminares y de comprobación de hecho.	397
3.1.1 <i>Diligencias preliminares</i>	397
3.1.2 <i>Diligencias de comprobación de hechos</i>	402
3.2. Prueba anticipada y medidas de aseguramiento de prueba	405
3.2.1 <i>Prueba anticipada</i>	405
3.2.2 <i>Medidas de aseguramiento de prueba</i>	407
3.3. Protección de la confidencialidad de la prueba	409
3.4. Medidas cautelares, escritos preventivos y protocolos de actuación rápida	413
3.4.1 <i>Medidas cautelares</i>	413
3.4.2 <i>Los Escritos preventivos</i>	421
3.4.3 <i>Protocolos de actuación rápida</i>	424
4. El arbitraje	426
CAPÍTULO IX. El diseño como objeto de propiedad	431
1. El diseño de la UE	433
1.1. La ley aplicable	433
1.2. La cesión del diseño de la UE	436
1.3. Otros actos jurídicos sobre el diseño.	439
1.3.1 <i>Derechos reales</i>	439
1.3.2 <i>Ejecución forzosa</i>	440
1.3.3 <i>Procedimiento de insolvencia</i>	440
1.3.4 <i>Concesión de licencias</i>	441
1.3.5 <i>Procedimiento de inscripción, modificación y cancelación</i>	443
2. Diseño español	444
2.1. Disposiciones comunes	444
2.2. Licencias.	445
2.3. Procedimiento de inscripción.	453
3. Ventajas de la inscripción	454
Índice de casos	457
Índice alfabético	493
Bibliografía	521

Requisitos para la protección

1. PREVIO

1. Definido lo que es el diseño, examinamos a continuación los requisitos que debe reunir para ser protegible. Estos requisitos son dos, la novedad y el carácter singular.

2. Conviene señalar que, en el procedimiento de registro del diseño, el examen que lleva a cabo de oficio la oficina responsable de su registro (ya sea la EUIPO o la OEPM) es muy limitado, de manera que la concurrencia o no de estos dos requisitos únicamente será objeto de consideración a iniciativa de un tercero afectado, ya sea en vía de oposición a su concesión (oposición que puede formularse dentro del procedimiento de concesión únicamente en el caso del diseño español), o al examinar su validez en el ámbito de un procedimiento administrativo o judicial de nulidad.

3. Se indicaba ya en el Libro Verde de la Comisión que el diseño, para ser registrado, debía pasar una prueba en dos fases. Una primera fase en la que se determinase que el diseño no había sido anticipado por otro diseño que los especialistas del sector determinasen como idéntico (o cuasi idéntico); y una segunda fase, en la que se determinase que el diseño cuyo registro se pretendía producía en los usuarios una impresión general distinta respecto al resto de diseños ya divulgado. Estos dos requisitos, que en el Libro Verde de la Comisión se califican como de «novedad» y «carácter distintivo» (ap. 5.5.4 y ss.), figuran ahora en la Directiva (art.3.2), y en el resto de la normativa dictada en implementación de aquélla (art. 4.1 RDUE y art. 5 LDI), definidos —más acertadamente en nuestra opinión, para distinguirlos de las marcas, a las que se aplica el requisito de la distintividad— como de (a) «novedad» y (b) «carácter singular».

4. Dedicamos los siguientes apartados a analizar la novedad y el carácter singular. Antes de entrar a analizar estos requisitos, sin embargo, creemos conveniente explicar otros dos conceptos que delimitan el marco de referencia, el terreno de juego en el que la novedad el carácter singular han de ser aplicados. Nos referimos al concepto de «divulgación» y al del «acervo o corpus de diseños existente» (en inglés, «*design corpus*»¹).

1. La expresión «acervo de dibujos y modelos existentes» figura en el Considerando 14 de la versión en español del RDC mientras que en la actualidad la Directiva (Considerando 18) se refiere a este concepto como como el corpus existente de dibujos y modelos, expresión que se corresponde con el término «*design corpus*», que figuraba en la versión inglesa del RDC y que por su expresividad es la que utilizamos preferentemente en esta obra.

5. Aun adicionalmente cabría mencionar como requisito que debe concurrir para lo protección del diseño, aunque únicamente referido al diseño español, el de la legitimación para ser titular (art. 4 LDI). No obstante, en la medida que no es un requisito que se refiera al diseño sino a las circunstancias del solicitante o titular y que, además, su eficacia es limitada, dejamos su consideración al análisis de las causas de caducidad del diseño en el Capítulo III ap. 5.2.3.

2. LA ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO

6. Tanto la novedad como el carácter singular son requisitos cuya aplicación exigen un marco de referencia. En otras palabras, un diseño es o no nuevo, o tiene o no carácter singular, únicamente en relación con otros diseños con los que ha de compararse. Pues bien, el conjunto de diseños (de formas externas) con las que ha de compararse un concreto diseño para apreciar si es o no nuevo y si tiene carácter singular es el llamado «design corpus».

7. En principio, hay que considerar incluidos en el *design corpus* a aquellos diseños que, en el caso del diseño registrado, hayan sido hechos accesibles al público (se hayan divulgado) en cualquier lugar del mundo antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de prioridad del diseño que estemos considerando (arts. 6 de la Directiva, art. 7 RDUE y art. 9 LDI). En el caso del diseño no registrado, habremos de tomar en consideración los diseños que hayan sido divulgados con anterioridad a la fecha en que el diseño no registrado haya sido hecho público por primera vez (algunas especialidades en cuanto a los requisitos que deba tener esta divulgación del diseño no registrado son considerados más adelante en el Capítulo VI, al tratar esta figura).

8. Esa divulgación incluye cualquier publicación realizada, por cualquier medio y de todo tipo, incluidas tanto las que puedan hacerse en publicaciones, sean o no oficiales, como las que pueden resultar de exhibiciones en ferias de muestras o incluso las referidas a proyectos o prototipos de productos aún no comercializados (la comercialización no es un requisito).

9. La divulgación debe acreditarla quien la alega. Así, por ejemplo, deberá acreditarla quien solicite la nulidad de un diseño sobre la base de la existencia y divulgación de un diseño anterior.

10. En lo que respecta al diseño de la UE, el art. 65 RDUE contiene una lista de posibles formas de aportación de prueba de la divulgación que pueden utilizarse en los procedimientos ante la EUIPO (por ejemplo, documentos, testifical, periciales, declaraciones escritas bajo juramento o solemnes) aunque —como señalan las propias Directrices EUIPO— no se trata de una lista exhaustiva y por tanto «*toda prueba capaz de demostrar dicho hecho puede aceptarse*» (ap. 5.7.1.2, pág. 149). Entre las pruebas merecen mencionarse las «*declaraciones escritas bajo juramento o solemnes*» (conocidos en inglés como *Affidavits*), respecto de las cuales señalan las Directrices EUIPO (pág. 150), que no son suficientes en sí mismas para acreditar el hecho de la divulgación, aunque pueden contribuir a corroborar o aclarar la exactitud de otros documentos.

11. Asimismo, en el ámbito del diseño de la UE y sobre la prueba de la divulgación, los tribunales han señalado²:

- La divulgación de un diseño anterior no puede basarse en probabilidades o presunciones, sino que debe probarse mediante elementos concretos y objetivos que acrediten una divulgación efectiva del diseño anterior en el mercado.
- Las pruebas deben ser valoradas relacionadas unas con otra, de forma que, aunque algunas pruebas aportadas pueden ser insuficientes por sí solas para probar la divulgación, cuando se asocian con otras pueden contribuir a acreditarla
- Para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario comprobar la verosimilitud y la veracidad de la información que en él se contiene. Es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración y de su destinatario y preguntarse si, por su contenido, parece razonable y fidedigno.

12. Un tema que se ha planteado en numerosas ocasiones es el de la divulgación por Internet y la forma de acreditarlo. Las Directrices EUIPO (ap. 5.7.1.5, pág. 154 y ss.) incluyen reglas específicas relativas a la divulgación por Internet, que incorporan los principios y recomendaciones de la práctica común de la EUIPO y las oficinas nacionales de la «CP10 - Criterios para evaluar la divulgación de dibujos y modelos en Internet»³. Entre estas últimas conviene mencionar que, de acuerdo con la CP10, las fechas que muestran los listados de las páginas de motores de búsqueda pueden no ser suficientes para probar que ha existido divulgación y deberían ser corroboradas por información adicional, como fechas que figuren en las páginas web listadas en los resultados de la búsqueda⁴.

13. No constituye divulgación el hecho de que un diseño haya sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. Ello no significa que, *a sensu contrario*, un diseño que haya sido comunicado sin estar sujeto a condiciones de confidencialidad deba entenderse automáticamente divulgado, ya que —como analizamos a continuación— para formar parte del *design corpus* relevante a los efectos de valorar la novedad o el carácter singular de un diseño posterior, el diseño de que se trate debe haber podido ser conocido por los círculos especializados del sector de que se trate, lo cual es un requisito distinto⁵.

2. STG (Sala Cuarta) de 27 de febrero de 2018, Asunto T-166/15, C. G. c. OAMI y S.M.S (*Estuche para teléfono móvil*), ECLI:EU:T:2018:100, p.23, y STG (Sala Décima) de 20 de octubre de 2021, Asunto T-823/19, *JMS Sports sp. z o.o (Horquillas para cabello)*, ECLI:EU:T:2021:718, p.23 y ss.

3. CP10 *Criterios para evaluar la divulgación de dibujos y modelos en Internet*, publicado en la página web de la EU IP network (EUIPN), <https://www.tmdn.org/#/practices>.

4. Sobre este mismo tema, también STG (Sala Décima) de 20 de octubre de 2021, Asunto T-823/19, *JMS Sports (Horquillas para cabello)*, ECLI:EU:T:2021:71.

5. STJUE (Sala Tercera) de 13 de febrero de 2014, Asunto C-479/12, *Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (Mobiliario de jardín)*, ECLI:EU:C:2014:75, p. 36.

3. EL ACERVO O CORPUS DE DISEÑOS EXISTENTE

14. No todos los diseños divulgados con anterioridad, sin embargo, son relevantes a la hora de valorar la novedad o el carácter singular del diseño de que se trate. No todos estos diseños forman parte del acervo de diseños existente (el *design corpus*).

15. En primer lugar, quedan excluidos aquellos diseños que «no *hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión*» [la Unión Europea] (art. 6 Directiva, art. 7 RDUE y art. 9 LDI). Quiere esto decir, que no basta cualquier divulgación de un diseño para que éste pueda destruir la novedad o el carácter singular de uno posterior. Debe tratarse de una divulgación que, realizada en la forma que hemos tratado en el apartado anterior, en cualquier lugar del mundo y en una fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud (o la de prioridad, si es el caso) del diseño de que se trate, haya podido ser conocida en el curso normal de los negocios por las personas que operan en Europa en el sector de que se trate.

16. A esta fórmula se llegó como consecuencia de las preocupaciones del sector textil, que no quería exponerse a que contra la validez de los diseños pudiesen hacerse valer diseños desconocidos supuestamente divulgados en lugares remotos. En todo caso, la posibilidad de un diseño, divulgado, pero no conocido en los círculos especializados en Europa, que quede por tanto fuera del *design corpus* frente al que debe valorarse la validez del diseño posterior, es una excepción al principio de novedad absoluta (en todo el mundo) que se requiere para la validez del diseño, y debe ser interpretada restrictivamente. En este sentido, por ejemplo, como señalan las Directrices EUIPO (ap. 5.7.1.2, pág. 150.) la publicación de un diseño en un servicio de propiedad industrial o intelectual de cualquier país del mundo se entiende, en general, como una divulgación que ha sido accesible a los círculos especializados en Europa: «*la publicación de un dibujo o modelo anterior en el diario oficial de cualquier servicio central de la propiedad intelectual del mundo se entiende como un hecho de divulgación (27/10/2009, R 1267/2008-3, MON-TRES, § 35 et seq.; 07/07/2008, R 1516/2007-3, BIDONS, § 9). Lo mismo se aplica cuando la publicación se refiere a la apariencia de un producto asociado a cualquier otro tipo de derecho sobre la propiedad intelectual. Un ejemplo en relación con las marcas sería la sentencia de 16/12/2010, T-513/09, Ornamentación, EU:T:2010:541, § 20; y, en relación con patentes, la sentencia de 15/10/2015, T-251/14, Doors (parts of), EU:T:2015:780, § 22*»⁶.

17. Se trata en todo caso de una cuestión de hecho, que dependerá de las circunstancias que concurren en cada caso. Los tribunales de diseños de la UE⁷ han declarado que para realizar esta valoración hay que examinar, a partir de los hechos que concurren en cada caso (que pueden incluir, por ejemplo, quienes sean las personas que componen

6. Sobre la relevancia de una patente americana en la valoración de la validez de un diseño de paraguas, *vid.* por ejemplo la STG (Sala Quinta) de 21 de mayo 2015, Asuntos Acumulados T-22/13 y T-23/13 *Senz Technologies BV c. OAMI y Impliva BV (Accesorios de moda)*, ECLI:EU:T:2015:310.

7. Entre otras, STG (Sala Quinta) de 21 de mayo 2015, Asuntos Acumulados T-22/13 y T-23/13 *Senz Technologies BV c. OAMI y Impliva BV (Accesorios de moda)*, ECLI:EU:T:2015:310, y STG (Sala Séptima) de 14 de marzo de 2018, Asunto T-651/16, *Crocs Inc. c. EUIPO, y Gifi Diffusion (Zapato)*, ECLI:EU:T:2018:137.

esos círculos especializados, sus cualificaciones, costumbres y comportamiento, el alcance de sus actividades, su posible presencia en los eventos donde se produjo la divulgación, las características del diseño de que se trate incluida la interdependencia con otros productos o sectores, o las de los productos en los que el diseño se integra, incluido el nivel técnico de ese producto), y teniendo en cuenta lo que pueda razonablemente pedirse de los círculos especializados, si es apropiado entender que no pudieron efectivamente conocer el diseño divulgado.

18. Sobre el concepto del «tráfico comercial normal» («curso normal de los negocios» en terminología de la LDI), hay que entender que se trata del «conjunto de operaciones económicas que tienen lugar ordinariamente en el sector del mercado de que se trate»⁸, de manera que queda excluido del concepto de divulgación supuestos en los que el posible acceso al diseño sólo pudiese haber tenido lugar de una manera fortuita⁹.

19. En cuanto a los círculos especializados, de conformidad con las normas aplicables ha de tratarse de los círculos compuestos por las personas que participan —dicen las disposiciones legales antes citadas— en el «sector de que se trate». No contienen estas normas, sin embargo, ninguna aclaración sobre cuál haya de ser este sector. A primera vista, y en la medida en que se trata de un criterio para determinar si un diseño anterior ha de ser o no tomado en consideración (según haya podido ser o no conocido por los círculos especializados) para juzgar la validez de un diseño posterior, parecería lógico que «el sector de que se trate» fuese el de los productos a los que se incorpora el diseño posterior cuya validez se discute. En otras palabras, si de lo que se trata es de determinar si un diseño para un determinado tipo de productos (digamos, por ejemplo, muebles) es nuevo y tiene carácter singular respecto a un diseño anterior (por ejemplo, utilizado en ordenadores), parecería que el criterio relevante habría de ser si los círculos especializados en el sector de los muebles han podido o no conocer ese diseño previo, que pertenece en este caso a un sector distinto.

20. Sin embargo, no es así. El TJUE ha declarado¹⁰ que esta excepción (la que excluye como divulgados los diseños que no han podido ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados que operan en el sector de que se trate en la Unión Europea) sólo pretende excluir de la divulgación aquellos supuestos difícilmente comprobables de divulgaciones de diseños que supuestamente ocurrieron en otros países, pero no «distinguir entre los distintos sectores de actividad dentro de la Unión y excluir que puedan constituir divulgación hechos relativos a un sector de actividad que no hayan podido ser razonablemente conocidos por los círculos especializados de otro sector dentro de la Unión». En consecuencia —afirma— el sector de que se trate no se limita al del producto

8. GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., *Problemática y casuística del Diseño No Registrado*, pág. 145.

9. GARCÍA-CHAMÓN (*Problemática y casuística del Diseño No Registrado*, pág. 145) menciona como un ejemplo que no forma parte del tráfico económico ordinario la accesibilidad que resultase del hecho de encontrarse un diseño entre las antigüedades de un museo.

10. STJUE (Sala Cuarta) de 21 de septiembre de 2017, Asuntos acumulados C-361/15 y C-405/15P, *Easy Sanitary Solutions c. Grupo Nivelles (Canal de evacuación de ducha)*, ECLI:EU:C:2017:720 p.102.

al que va a incorporarse o aplicarse el diseño controvertido. Así interpretado, el sector que ha de ser tenido en cuenta para determinar si los círculos especializados que operan en Europa han podido conocer un diseño anterior al controvertido, y por tanto si ese diseño previo ha sido válidamente divulgado, no sólo es el del producto al que se incorpora el diseño controvertido sino también el sector del producto al que se incorporó el diseño anterior. La razón de esta solución es que, como señala la sentencia *Easy Sanitary Solutions*¹¹ el alcance de la protección de un diseño no sólo alcanza a los productos a los que se incorpora ese diseño, sino que protege a todo tipo de productos, de cualquier sector, con independencia del producto al que haya sido incorporado o del tipo de productos que figure indicado en la solicitud de registro (tanto el art. 36.6 RDUE como el art. 21.5 LDI establecen que la información sobre el tipo de productos que consta en la solicitud de registro de un diseño no afecta al alcance de protección del diseño).

21. En consecuencia, para valorar la validez de un diseño (su novedad y carácter singular) han de tomarse en consideración todos los diseños anteriores, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan y no sólo los del sector del diseño controvertido. De lo contrario, si excluyésemos de la comparación con el diseño controvertido los diseños anteriores pertenecientes a otros sectores (por entender que no fueron divulgados ya que no pudieron ser conocidos por los círculos especializados del sector del diseño controvertido), una vez concedido el registro el titular del diseño posterior podría prohibir el uso de ese diseño en todos los sectores, incluido el sector del diseño anterior que quedó excluido de la comparación¹².

22. Por lo demás, no hay restricciones respecto a quiénes hayan de ser estos participantes en los círculos especializados, y por tanto pueden incluir fabricantes, diseñadores, comerciantes¹³ y otros terceros que operen en los sectores de que se trate.

23. Lo anterior (la necesidad de que el diseño haya podido ser conocido por los círculos especializados en Europa en los términos descritos en los párrafos anteriores) no agota, sin embargo, las exclusiones de diseños previos al diseño controvertido que han de tomarse en consideración como parte del *design corpus*. Tampoco forman parte de ese *design corpus*, y por lo tanto no son relevantes a la hora de valorar la novedad o carácter singular de un diseño posterior aquellos diseños previos que, aun habiendo sido divulgados, lo han sido en unas condiciones tales que la ley considera que no deben ser tomados en consideración. Se trata de los supuestos que la LDI (art. 10) califica como «divulgaciones inocuas» (reguladas de la misma forma, aunque sin recibir ese calificativo, en los arts. 6.2 y 3 de la Directiva y arts. 7.2 y 3 RDUE).

24. En concreto, de conformidad con estas disposiciones, a los efectos de juzgar la validez de un diseño posterior, no se tendrá en cuenta la divulgación de un diseño: (a) puesto a

11. STJUE de 21 de septiembre de 2017, *Easy Sanitary Solutions*, cit. en nota anterior, p.93 y ss.

12. Es el mismo análisis que había llevado a cabo ya la *Court of Appeals* inglesa en el caso *Green Lane Products Ltd. V. PMS International Group Plc.*, sentencia de 23 de abril de 2008. [2008] EWCA Civ358, [2008] Bus LR 1468, cit. en STONE, D., *European Union Design Law, A Practitioners Guide*, ap. 9.37 y ss, p. 114-116.

13. STJUE (Sala Tercera) de 13 de febrero de 2014, Asunto C-479/12, *Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (Mobiliario de jardín)*, ECLI:EU:C:2014:75.

disposición del público por el autor, su causahabiente o un tercero como consecuencia de la información facilitada, o de los actos realizados, por el autor o su causahabiente durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad; o (b) puesto a disposición del público como consecuencia de una conducta abusiva en relación con el autor o su causahabiente.

25. Con la nueva Directiva se aclara (art. 6.2, y en el mismo sentido el art. 7.2 RDUE) que, a los efectos de valorar la validez de un diseño posterior, es inocua la divulgación que haya tenido lugar en las condiciones establecidas, tanto si se trata del mismo diseño como si se trata de otro cuya impresión general no difiera de aquél. Aunque la LDI (art. 10) no especifica este último extremo (es decir, la inocuidad de divulgaciones de diseños que no difieren en la impresión general del que se trata de registrar), entendemos que lo que hace la Directiva sobre este punto es únicamente explicitar una interpretación de las disposiciones ya existentes, aclarar su contenido (de hecho, así figura ya en las Directrices EUIPO ap. 5.7.1.4), y, por lo tanto, que también en el caso del diseño español ha de interpretarse el concepto de divulgación inocua en el mismo sentido que el contemplado en la Directiva.

26. Lo primero que hemos de señalar respecto a las divulgaciones inocuas es que son divulgaciones que no son tenidas en consideración para valorar la novedad o carácter singular de un diseño registrado (sobre la posible aplicación del período de gracia en relación con la infracción del diseño, *vid.* más adelante el Capítulo III ap. 1 nuestros comentarios a la sentencia de la *Court of Appeals* del Reino Unido de 27 de febrero de 2024¹⁴ en el caso *Marks and Spencer Plc. v. Aldi Stores Limited*). No son en cambio de aplicación en el caso del diseño no registrado. En el caso de la divulgación realizada por el propio autor, la razón de ser del diferente tratamiento entre el diseño no registrado y el registrado reside en el hecho de que en el diseño no registrado su protección nace precisamente con la divulgación. La protección que recibe un diseño que después es registrado, desde la divulgación realizada por su autor y durante el período de gracia es precisamente la del diseño no registrado. En este contexto, la aplicación de ese período de gracia al diseño no registrado no tendría sentido por redundante. Por la misma razón, si con el diseño no registrado de lo que se trata es de proteger el diseño durante un período desde su divulgación, tampoco pueden ignorarse las divulgaciones que se hagan de ese diseño, aunque sean abusivas; otra cosa es que corresponda al autor, por tener esa condición, y no al tercero que lo divulgó abusivamente, el derecho a la protección del diseño no registrado desde que tuvo lugar la divulgación abusiva.

27. En el primero de los dos casos de divulgaciones inocuas de diseños registrados, esto es las divulgaciones realizadas por el propio autor o sus causahabientes, o por terceros como resultado de informaciones o actuaciones del autor o sus causahabientes¹⁵, se trata de conceder al autor un plazo de gracia durante el que puede valorar el posible éxito del diseño, y si quiere o no protegerlo (así aparece justificado en el Considerando 20 RDC). Si el autor

14. Sentencia UK Court of Appeals de 27 de febrero de 2024, *Marks and Spencer Plc. C. Aldi Stores Limited*, [2024] EWCA Civ 178.

15. La STG (Sala Séptima) de 26 de abril de 2023 (Asunto T-757/21, *Activa-Grillküche GmbH c. EUIPO y Targa GmbH (Parrilla)*, ECLI:EU:T:2023:216) analiza la validez de un diseño (una *Parrilla*) solicitado antes de

decide solicitar el registro del diseño durante ese plazo de gracia de doce meses, no se retrotrae sin embargo la fecha de registro a la fecha de divulgación, y entre la fecha de divulgación y la de registro el diseño estará protegido, pero no como diseño registrado sino únicamente como un diseño no registrado (lo cual significa que —como veremos en el Capítulo VI al tratar de la protección del diseño no registrado— durante ese período el ámbito de protección del diseño se limitará a las copias).

28. De la misma forma, no deben confundirse los efectos del período de gracia con los del derecho de prioridad. El período de gracia no concede al autor una prioridad de doce meses de manera que —solicitado el registro del diseño durante el período de gracia— se valore la solicitud de registro como si hubiera tenido lugar en la fecha de su divulgación. El período de gracia no altera la fecha en la que debe valorarse la novedad y carácter singular del diseño¹⁶, que es la de presentación de la solicitud de registro o en su caso la de prioridad y, por lo tanto, no protege al autor de divulgaciones de otros diseños que tengan lugar en ese período de gracia (es decir, en los doce meses desde la fecha de su divulgación por el autor y la fecha de presentación o de prioridad). Si el autor que divulga el diseño solicita después, durante el período de gracia, su registro, a los efectos de valorar la validez del diseño así registrado, la novedad y carácter singular han de valorarse en la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño y no en la de su divulgación. En consecuencia, si durante ese período y con anterioridad a la solicitud de registro del diseño por su autor, un tercero hubiese divulgado otro diseño cuyas características afectasen a la novedad o al carácter singular de aquél, el diseño registrado por el autor estará viciado de nulidad por carecer de estos requisitos (ello sin perjuicio de que, en este caso, el diseño del autor pueda seguir protegido como diseño no registrado, si en la fecha de divulgación era nuevo y tenía carácter singular).

29. Transcurridos los doce meses de gracia desde su divulgación, si el autor no ha registrado el diseño no podrá ya hacerlo ya que la divulgación producirá plenos efectos y por consiguiente el diseño si se registrara posteriormente habría quedado privado de novedad (que, como veremos, es uno de los requisitos para el válido registro de un diseño)¹⁷.

transcurridos doce meses desde su divulgación, siendo esta divulgación consecuencia de la publicación de un modelo de utilidad chino anterior. La particularidad en este caso es que el solicitante del diseño era distinto al solicitante del modelo de utilidad, y que había recibido de este último contractualmente los derechos sobre el modelo de utilidad después de haber solicitado el diseño, pero con carácter retroactivo desde la fecha de solicitud del modelo de utilidad. No apreciándose por el tribunal en el caso riesgo de fraude (es decir, que con esos contratos se buscara precisamente burlar la nulidad del diseño por estar anticipado), el tribunal entiende que el solicitante del diseño puede beneficiarse del plazo de gracia por entender que es sucesor del solicitante del modelo de utilidad, ya que el objetivo de este plazo de gracia es precisamente dar al autor o a su sucesor la oportunidad de comercializar su diseño por un periodo antes de solicitar su registro

16. En este sentido, STONE, D., *European Union Design Law, A Practitioners Guide*, ap. 9.92 y ss., págs. 126-127.

17. Como ejemplo de divulgación por el autor mediante una patente anterior, que destruye la novedad del diseño posterior, por ej. STS (Sala 1ª) núm. 254/2015, de 20 de mayo, *Hostel Drap S.L. c. Napkins S.L. (Servilletas)*, RJ 2015\2039, ECLI:ES:TS:2015:2209. La Sentencia rechaza la nulidad del diseño posterior, no obstante, por razones procesales.

30. Por lo que respecta al segundo supuesto de divulgaciones inocuas en el caso de los diseños registrados, las divulgaciones abusivas, pueden citarse como ejemplos el robo de diseño o la revelación del diseño por parte de un tercero con incumplimiento de un compromiso de confidencialidad. La redacción, tanto de la Directiva (art. 6.3) como del RDUE (art.7.3 y Considerando 20 RDC¹⁸) y la LDI (art. 10.2), remite para las divulgaciones abusivas íntegramente a lo establecido para la divulgación que lleva a cabo el propio autor. Esto supone que, también en el caso de estas divulgaciones, para no ser tomadas en consideración a los efectos de valorar la validez de un diseño posterior deben haberse producido en un plazo de doce meses previo a la fecha de presentación al registro o a la fecha de prioridad de este último. La exigencia de ese plazo de doce meses en el caso de divulgaciones abusivas ha sido, no obstante, criticada por algunos autores, que consideran que su aplicación hace recaer en el autor la carga de tener que correr a registrar el diseño dentro de un plazo de doce meses desde que el momento en el que el tercero divulgó el diseño cuando, tratándose de una divulgación abusiva, lo más probable es que el tercero haya intentado ocultar esa divulgación precisamente al propio autor, por lo que éste podría incluso no conocerla¹⁹.

4. LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO

31. Como observación preliminar, conviene advertir que en este apartado analizamos la novedad y el carácter singular como requisitos de validez del diseño. Ese no es, sin embargo, el único ámbito en el que estos mismos conceptos son de aplicación. Como veremos más adelante (Capítulo III ap. 1), de la misma manera que un diseño para ser válido ha de ser nuevo y tener carácter singular frente a los diseños anteriores que formen parte del *design corpus*, los mismos requisitos —o más especialmente, el carácter singular— habrán de valorarse para definir su ámbito de protección frente a diseños posteriores.

4.1. La comparación entre diseños

32. Dos son los requisitos que ha de reunir un diseño, ya se trate de un diseño registrado o de uno no registrado, para ser válido y protegible como tal: (a) novedad y (b) carácter singular.

33. Estos dos requisitos han de concurrir en el diseño de que se trate frente, o mejor en comparación con, los diseños anteriores que integran el *design corpus*, y que son

18. (20) ... A tal efecto, ha de establecerse que la divulgación del dibujo o modelo hecha por el autor o por su sucesor o la divulgación abusiva realizadas durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario no afectarán a la novedad o al carácter singular de un dibujo o modelo.

19. Entre los autores que sostienen que el plazo de doce meses aplica a las divulgaciones abusivas puede citarse a RUHL, O., *Gemeinschaftsgeschmacksmuster*. Art. 7, ap. 50 pág. 204, y en España ORTUÑO BAEZA, M.T., en GARCÍA VIDAL A. (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, pág. 127. Como autores que favorecen una interpretación más finalista de la norma, que proteja al autor frente a divulgaciones abusivas sin límite de plazo, por ej. STONE, D., *European Union Design Law, A Practitioners Guide*, ap. 9.112, pág. 130, o BRANCUSI en HASSELBLATT, *Community Design Regulation* Art. 8 pág. 138.

aquellos que hemos analizado en los apartados anteriores. En otras palabras, para ser válido, un diseño ha de ser nuevo y tener carácter singular respecto a aquellos diseños que fueron eficazmente divulgados (es decir, divulgados en la forma y con los requisitos que hemos analizado en los anteriores ap. 2 y 3 de este Capítulo) antes de la fecha de presentación de la solicitud de su registro o, en su caso, de la fecha de prioridad (si se trata de un diseño registrado), o la fecha de su primera divulgación (si se trata de un diseño no registrado).

34. Pues bien, antes de entrar a considerar qué caracteriza a cada uno de estos dos requisitos (la novedad y el carácter singular), conviene señalar algunos principios aplicables a la forma en que ha de llevarse a cabo la comparación del diseño de que se trate con los diseños que forman parte del *design corpus*, comparación que —insistimos— es necesaria para determinar la concurrencia o no de tales requisitos. Para evitar dudas, nos centramos aquí en aquellos principios que se aplican a toda comparación, sea para valorar la novedad o para valorar su carácter singular, y tanto en supuestos de nulidad del diseño (es decir para valorar la concurrencia de novedad y carácter singular en un diseño cuya validez se discute) como en uno de infracción (es decir, para valorar si diseños posteriores entran en el ámbito de protección del diseño de que se trate, o si quedan fuera de él).

35. Habitualmente estos principios son objeto de consideración por los autores al tratar el requisito del carácter singular del diseño. Ciertamente, el hecho de que —como veremos al tratar en especial este requisito— en el examen de la novedad del diseño la comparación gire en torno a la existencia o no de identidad (o cuasi identidad) entre los diseños examinados, reduce la relevancia de algunos de ellos. No obstante, dado que tratamos de establecer aquí los principios generales que deben tenerse en cuenta para llevar a cabo la comparación del diseño de que se trate con los que integran el *design corpus*, y dado que esta comparación ha de hacerse tanto para valorar la novedad como el carácter singular, creemos conveniente exponerlos con carácter previo al análisis particular de estos dos requisitos.

36. En primer lugar, es necesario reseñar que, en el caso de un diseño registrado, para determinar su novedad o carácter singular, la comparación con los diseños que integran el *design corpus* ha de partir de la forma en la que ese diseño haya sido registrado. No es relevante a estos efectos la forma que ese diseño registrado haya adoptado en el producto concreto que finalmente se haya lanzado al mercado, y que puede o no coincidir con el diseño tal como se registró. El diseño, en la forma en que figura incorporado a los productos efectivamente comercializados, puede servir de ayuda para la interpretación del diseño registrado, pero lo esencial es este último y por lo tanto, si entre ambos diseños (el registrado y el comercializado) hay características diferentes, el intérprete ha de tener en cuenta las del diseño registrado, aunque —como señala la STG de 29 de octubre de 2015— quepa «tomar en consideración, a título de ilustración, al realizar tal comparación, los productos efectivamente comercializados y que se corresponden a esos dibujos o modelos tal como han sido registrados»²⁰. En el caso del diseño no registrado, obviamente, la situación

20. STG (Sala Quinta) de 29 de octubre de 2015, Asunto T-334/14, *Roca Sanitario S.A. c. OAMI y Villeroy & Boch AG (Grifo monomando)*, ECLI:EU:T:2015:817, p.78.

La infracción del diseño y otras acciones

1. ACCIONES POR INFRACCIÓN DEL DISEÑO

1.1 Breve análisis de las acciones penales y las medidas de protección en frontera

1. Hemos ya analizado en el Capítulo III el alcance y contenido del derecho sobre el diseño. En concreto, señalábamos allí (ap. 1 y 3) que el titular de un diseño puede actuar contra una utilización de su diseño, debiendo entenderse por tal la realización de cualquiera de las actividades que, de manera enunciativa, enumeran los arts. 19 RDUE y 45 LDI (fabricación, oferta, comercialización, importación y exportación, o el uso de un producto en el que se encuentre incorporado el diseño así como su almacenamiento con cualquiera de estos fines, y la creación, descarga, copia y puesta en común o distribución a otros de cualquier soporte o *software* que registre el diseño con el fin de permitir la fabricación de un producto *que* incorpore el diseño), respecto de cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente del diseño registrado (art. 10 RDUE y art. 47 LDI) y que, en el caso del diseño no registrado, además, sea una copia (art. 19.4 RDUE).

2. Para hacer eficaz su derecho de exclusiva, la ley pone a disposición del titular del diseño (y de los licenciatarios, en las condiciones que veremos más adelante al tratar de la legitimación activa en el ap. 1.2.1(i) *infra*) toda una serie de acciones dirigidas a asegurar el cese de la conducta infractora, la indemnización de los daños y perjuicios causados y la remoción de los efectos que pueda haber tenido en el mercado. Estas acciones incluyen tanto acciones de carácter civil (art. 89 RDUE y art. 53 LDI) como penales (así lo prevé el art. 52 LDI, que reconoce al titular el derecho a ejercitar las acciones «civiles o penales que correspondan»).

3. En los apartados siguientes de esta obra, centramos nuestras consideraciones sobre la defensa del derecho sobre el diseño en las acciones civiles, que concentran la mayoría de los casos que se siguen en materia de infracción.

4. No obstante, y con el fin de dar una visión completa de las posibilidades de defensa del diseño, recogemos a continuación los aspectos más relevantes de la defensa por la vía penal, así como los remedios administrativos de protección en frontera.

1.1.1. Las acciones penales

5. El art. 273.3 CP sanciona a quien, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular y con conocimiento del registro del diseño, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por un diseño. Se exige para el reproche penal que el diseño esté registrado (se excluye por tanto de esta protección al diseño no registrado¹), que no haya consentimiento del titular y que concurren en el infractor un fin industrial o comercial (se excluyen usos privados) y dolo (conocimiento del registro).

6. En cuanto a las conductas sancionables, es de reseñar que la lista del art. 273.3 no es del todo coincidente con la de las conductas infractoras del diseño sancionadas civilmente en los arts. 19 RDUE y 45 LDI. Así, por ejemplo, a diferencia de estas disposiciones, el art. 273 CP contempla la posesión en lugar del almacenamiento (que, recordemos, en vía civil tampoco es sancionable como tal sino únicamente si su finalidad es alguna de las otras conductas tipificadas como infractoras) y no incluye como sancionable la exportación. Es poco probable que estas diferencias se traduzcan en alguna diferencia práctica ya que, normalmente, tanto la posesión como la actividad exportadora no será sino una más dentro de un conjunto de conductas que sí aparecen tipificadas en los dos ámbitos, tanto civil como penal (utilización, oferta o introducción en el comercio del diseño), aunque desde luego sería deseable la coherencia entre ambos redactados. En cualquier caso, y dado el principio de mínima intervención o último recurso del derecho penal (es decir, que ha de ser aplicado cuando no hay otras soluciones distintas al orden penal que permitan preservar el orden jurídico vulnerado), es difícilmente imaginable una conducta sancionable penalmente por infracción de diseño que no sea considerada civilmente infractora, por lo que a nuestro entender cualquier interpretación de las conductas incluidas en el art. 273 no debe exceder del marco de conductas consideradas infractoras en vía civil. Más aún, hay un supuesto de conducta infractora en vía civil que sin embargo no es sancionable penalmente. Se trata de las *importaciones paralelas*. Ya hemos visto al tratar el agotamiento comunitario (Capítulo III ap. 4.2.1.2) que el agotamiento sólo tiene lugar en el ámbito del Espacio Económico Europeo (EEE) y, por lo tanto, que el titular de un diseño que ha puesto en el mercado fuera de ese territorio un producto que incorpora su diseño puede impedir y accionar civilmente contra la importación de ese producto en el EEE. Pues bien, esa misma importación paralela, no es perseguible penalmente en España. Así se ha entendido por los tribunales² a partir de la modificación introducida en el art. 274 del Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que en el ámbito marcario suprimió la sanción penal de la

1. Fiscalía General del Estado, Circular 1/2006, de 5 de mayo, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, ap. IV.2.c) Los modelos y dibujos industriales o artísticos y las topografías de productos semiconductores.

2. Entre otras, en el ámbito marcario las sentencias AP Córdoba núm. 387/2019, de 24 de septiembre de 2019, ECLI:ES:APCO:2019:1441, AP Madrid núm. 51/2013, de 31 de enero, ECLI:ES:APM:2013:1151, o la de la AP Málaga, núm. 41/16, de 26 de septiembre, ECLI:ES:APML:2016:129.

importación paralela que había sido introducida por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

7. A partir de la reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, este delito (y, más en general, los delitos contra la propiedad industrial) ha pasado de ser delito semipúblico (es decir, de exigir denuncia) a ser delito público, perseguible de oficio (art. 287 CP). Pese a lo anterior, normalmente la participación del perjudicado en el procedimiento, ya sea en su origen (mediante la formulación de denuncia o interposición de querrela) o posteriormente (a través de su intervención como parte; arts. 771, 109 y 110 LEcrim), resulta esencial para el éxito del procedimiento.

8. La pena prevista para el delito tipificado en el art. 273 CP es la de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses (la pena de multa se regula en el art. 50 y ss. CP. La pena se ve agravada (de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con la comisión del delito de dos a cinco años) si concurren circunstancias de especial gravedad: el beneficio obtenido o que hubiera podido obtenerse es especialmente importante, si los hechos son especialmente graves por el valor de los objetos infractores o el perjuicio causado, si el causante pertenece a una organización o asociación cuyo fin sea la realización de este tipo de actividades, o si se utilizan menores para cometer el delito (art. 276 CP).

9. Sujeto activo del delito puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. El art. 31bis CP reconoce la responsabilidad penal de la persona jurídica por la comisión del delito tipificado en el art. 273 CP (esto es, la infracción del diseño en las condiciones previstas en este artículo), llevada a cabo en nombre o por cuenta de la persona jurídica por sus representantes legales y administradores, de hecho o de derecho; o por su comisión en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de la persona jurídica, por personas sometidas a la autoridad de aquéllas que han podido llevarlo a cabo por falta del debido control, atendidas las circunstancias concretas del caso. Las penas por la comisión del delito en el caso de la persona jurídica se enumeran en el art. 33.7 CP e incluyen la imposición de una multa (art. 288 CP), la suspensión temporal de actividades, clausura temporal de locales, prohibición temporal o definitiva de realización de las actividades en cuyo ejercicio se hubiera cometido, favorecido o encubierto el delito, inhabilitación temporal para contratar con el sector público, obtener ayudas públicas así como beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social, la intervención judicial temporal de la empresa, y la disolución de la persona jurídica.

10. Junto a estas acciones, la ley reconoce también al perjudicado la posibilidad de ejercitar una acción civil para pedir en vía penal la responsabilidad civil derivada del delito (art. 109 CP; el perjudicado puede optar por exigirla ante la jurisdicción civil), así como la publicación, total o parcial, de la sentencia (art. 288 CP).

11. Además de las penas mencionadas, la ley establece como penas accesorias la incautación (para, eventualmente, su destrucción) de los objetos infractores, la de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado el delito, y el decomiso de los bienes y ganancias que provengan del delito (art. 127 y ss.).

12. El procedimiento penal aplicable en el caso de los delitos contra la propiedad industrial es, con carácter general, el llamado «*Procedimiento abreviado*» (Lib. IV, Título II art. 757 y ss. LECrim), que se compone de tres fases: una primera, de instrucción, dirigida a recabar información y pruebas sobre el delito; una segunda, intermedia, en la que se decide si el procedimiento ha de continuar y abrirse el juicio oral o su finalización; y una tercera, de celebración del juicio oral. No obstante, si el delito contra la propiedad industrial (en nuestro caso, de infracción de un diseño) es flagrante (sustancialmente, el que se esté cometiendo o se acabe de cometer, como dispone el art. 795 LECrim), la ley prevé un procedimiento rápido Lib. IV Título III arts. 795 y ss. LECrim³) en el que se reducen significativamente los plazos de cada una de las fases hasta la sentencia y se favorece (en determinadas condiciones, con reducción de la pena solicitada; Art. 801 LECrim.) la finalización del procedimiento por el acuerdo del acusado.

1.1.2. La protección en frontera

13. Junto a las acciones civiles y penales, hemos de referirnos también a una serie de medidas de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial (incluido el diseño) a adoptar por las autoridades aduaneras y dirigidas a impedir la entrada en la Unión Europea de productos que infringen estos derechos («*mercancías piratas*», en la terminología del Reglamento 608/2013).

14. Estas medidas se hallan contenidas en el Reglamento (UE) no. 608/2013, de 12 de junio de 2013⁴, y su Reglamento de ejecución no. 1352/2013, de 4 de diciembre⁵.

15. Lo primero que hay que aclarar es que estas normas no aplican en todos los casos de infracciones de diseño. Como hemos adelantado, en el caso del diseño se limitan a los supuestos de *mercancías piratas* las cuales, de acuerdo con la definición contenida en el art. 2.6 del Reglamento 608/2013, son productos que vulneran un diseño industrial (incluidos tanto el diseño de la UE como el nacional de un Estado miembro o un diseño internacional con efectos en algún Estado miembro o en la UE) y que son o contienen «*copias*» realizadas sin la autorización del titular del derecho o de persona autorizada por él. El Reglamento 608/2013 no define qué deba entenderse por *copia* del diseño a los efectos de la aplicación de las medidas que en él se prevén, aunque puede servir de referencia el criterio que se utiliza en el caso de las marcas en el art. 2.5 («*mercancías falsificadas*» en el caso de las marcas son las que llevan un «*signo idéntico o que no pueda*

3. Según la Circular 1/2006, de 5 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, la inclusión de los delitos flagrantes contra la propiedad intelectual e industrial en este tipo de procedimiento obedecía a "el claro propósito de dar una respuesta inmediata y eficaz a las formas más generalizadas de ataque a estos derechos que vienen representadas en nuestra sociedad por la figura del 'top manta'".

4. Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo.

5. Reglamento de ejecución n° 1352/2013 de la Comisión de 4 de diciembre de 2013 por el que se establecen los formularios previstos en el Reglamento (UE) n° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual.

distinguirse en sus elementos esenciales»). No estamos por tanto aquí ante el concepto de copia del RDUE referido a los diseños no registrados, sino un concepto autónomo que debe ser interpretado de acuerdo con la finalidad del propio Reglamento 608/2013, que es la de abordar supuestos de infracción que ofrezcan pocas dudas interpretativas.

16. No entran del ámbito de aplicación del Reglamento los productos que sean originales, aunque su tráfico comercial pueda constituir una infracción del diseño. En concreto, quedan fuera de su ámbito los productos vendidos en el marco del comercio paralelo o comercializados con infracción de obligaciones contractuales (caso de excesos de producción del fabricante vendidos por éste a terceros sin autorización, o vendidos por un licenciatario fuera del territorio autorizado, etc.). Así lo establece el art. 1.5 del Reglamento 608/2013.

17. Tampoco son objeto de las medidas previstas en el Reglamento (art. 2 y Considerando 4) las mercancías de carácter no comercial (es decir, exclusivamente destinadas a uso personal y no al tráfico comercial) incluidas en el equipaje personal de los viajeros, ni las mercancías despachadas a libre práctica bajo el régimen de destino especial⁶.

18. El procedimiento que establece el Reglamento 608/2013 puede iniciarse, bien por una solicitud del interesado para que las autoridades aduaneras intervengan productos sospechosos (por existir indicios razonables) de vulnerar derechos de propiedad industrial, bien de oficio si, pese a no existir solicitud aceptada en el sentido antes indicado, las autoridades identifican tales mercancías como sospechosas de infringir tales derechos.

19. En el primer caso, la solicitud puede ser nacional (es decir, con efectos en el territorio del Estado miembro en el que se presente) o de la Unión Europea (con efectos en el Estado en el que se presente y, previa notificación y en su caso pago de costes de traducción, en el resto de la UE). Para que la solicitud tenga efectos en la UE, ha de estar basada en derechos que produzcan efectos en el conjunto de la Unión (art. 4), como sería el caso del diseño de la UE. A los efectos de la vulneración de diseños, están legitimados para presentar una solicitud nacional, tanto los titulares de los derechos de que se trate como las personas autorizadas a este fin por el titular (siempre que, además, la normativa nacional les legitime para iniciar un procedimiento por infracción; es decir, en el caso español, los licenciatarios en los casos analizados en el siguiente ap. 1.2.1(i)) y, en el caso de una solicitud de la Unión, tanto los titulares como los licenciatarios exclusivos, si en este último caso la licencia cubre la totalidad del territorio de dos o más Estados miembros y siempre que hayan sido autorizados formalmente en esos Estados miembros por el titular para iniciar procedimientos para determinar si se han vulnerado derechos de propiedad industrial o intelectual (art. 3 ap. 2 y 3).

20. De manera resumida, el procedimiento es el siguiente: presentada la solicitud, que debe hacerse según el formulario establecido y contener toda la información relevante sobre el solicitante y los derechos a proteger (art. 6.3), ésta se sujeta a un trámite

6. El despacho a libre práctica concede a las mercancías importadas el estatuto de mercancías de la UE. No obstante, en el caso del despacho en régimen de destino especial las mercancías se despachan para ser destinadas a un uso o destino específico, y se mantienen bajo vigilancia aduanera pese a haberse despachado a libre práctica (Considerando 4).

de aceptación o denegación (motivada) por parte de las autoridades competentes. En España, la competencia para los acuerdos de aceptación de intervención de las mercancías sospechosas corresponde al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales⁷.

21. Aceptada la solicitud, y durante el plazo que se indique en la misma (no superior a un año, prorrogable), las autoridades aduaneras que identifiquen una mercancía sospechosa amparada por la solicitud suspenderán el levante de las mercancías o procederán a su retención y se lo notificarán al declarante o titular de las mercancías retenidas, así como al solicitante de las medidas. Las mismas medidas pueden acordarse si las autoridades identifican mercancías sospechosas para las que no exista solicitud aceptada, en cuyo caso lo notificarán al declarante o titular de las mercancías y a las personas que determinen pueden estar facultadas para presentar una solicitud de vulneración de derechos, a las que podrán pedirles que presenten la solicitud (si no se logra determinar la persona legitimada o no comparece, el procedimiento termina).

22. El titular de la solicitud puede tener acceso a muestras de las mercancías para determinar si hay efectivamente vulneración de sus derechos.

23. Las mercancías son destruidas, sin necesidad de que haya un procedimiento judicial de infracción de derechos, si el solicitante confirma que ha existido vulneración de sus derechos y da su consentimiento a esa destrucción y si, por su parte, el declarante o titular de las mercancías consiente también dicha destrucción o no se opone a la misma (todo ello en unos plazos muy breves, de tres o diez días laborables según se trate de productos perecederos o no). Si el solicitante no confirma la infracción o no consiente en los términos indicados la destrucción, las autoridades autorizarán el levante o finalizarán la retención de las mercancías, salvo que se les informe de que se ha iniciado un procedimiento judicial para determinar si hay o no efectivamente vulneración de derechos.

24. Si se ha iniciado el procedimiento judicial de vulneración de derechos antes mencionado, el declarante o titular de las mercancías puede solicitar que finalicen las medidas de suspensión o retención, a lo cual accederán las autoridades aduaneras si el declarante o titular aporta garantía por importe suficiente para proteger los intereses del titular y siempre que la autoridad judicial no haya ordenado medidas cautelares.

25. El Reglamento 608/2013 establece también un procedimiento para la destrucción de pequeños envíos de mercancías que contengan productos sospechosos objeto de una solicitud de intervención aceptada, siempre que no se trate de productos perecederos y que el solicitante pida la aplicación de este procedimiento especial. Se trata de un procedimiento muy rápido en el que las autoridades aduaneras proceden a la destrucción de las mercancías salvo que el declarante o titular de las mercancías se oponga a esa destrucción, en cuyo caso se notifica al solicitante de la intervención aduanera y éste puede interponer un procedimiento judicial de infracción de derechos en un plazo de diez días (si no lo hace, las medidas finalizan).

26. Las autoridades aduaneras no asumen responsabilidad por sus actuaciones que lleven a cabo en el marco del Reglamento 608/2013 (arts. 27 y 28).

7. Art. 7 Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre.

1.2. Acciones civiles

1.2.1. Legitimación

(i) Legitimación activa

27. Está legitimado para accionar en vía civil contra la infracción del diseño, en primer lugar, el titular del derecho. Es decir, quien en el momento de interponer la acción figure en el registro como titular del diseño, en el caso del diseño registrado, o quien sea el autor (o sus derechohabientes) en el caso del diseño no registrado. Estarán también legitimados, y podrán suceder en el procedimiento al anterior titular, quienes pasen a ser titulares del diseño que se alega como infringido estando ya en curso el procedimiento, fruto de una transmisión del diseño por medios *inter vivos* o *mortis causa* (arts. 16 y 17 LEC).

28. Asimismo, como hemos señalado en el ap. 1 del Capítulo IV, en el caso de que exista una situación de cotitularidad sobre el diseño, tratándose de un diseño español o de un diseño de la UE cuya cotitularidad se rija por el derecho español (art. 27 RDUE), el comunero está facultado para interponer acciones en defensa del diseño en caso de infracción (art. 58 LDI).

29. También en determinados casos el licenciario está legitimado para ejercitar acciones en frente a una infracción. Como regla general, y salvo que el contrato de licencia prevea otra cosa, el licenciario solo podrá ejercer acciones por infracción de diseño con la autorización del titular (art. 32.3 RDUE y art. 61 LDI). No obstante, el licenciario exclusivo puede ejercer las acciones por violación del diseño si, habiendo previamente instado al titular a ejercer tales acciones por sí mismo, éste no lo hace en un plazo razonable (que, en el caso del diseño español, se fija en tres meses).

30. Especifica el art. 61 LDI que el licenciario exclusivo ha de requerir al titular el ejercicio de estas acciones de manera fehaciente (la fehaciencia del requerimiento se refiere a la posibilidad de acreditar su realización y contenido; *vid.* más adelante ap. 1.3.3(i)(a) al tratar la responsabilidad subjetiva) y debe aportar el requerimiento (junto con el escrito de demanda o, en su caso, el de solicitud de medidas cautelares), requisito éste que debe entenderse también aplicable al licenciario exclusivo de un diseño de la UE cuya infracción intente perseguir ante los TDUE españoles (*arg. ex art.* 88 RDUE, que remite al derecho nacional tanto para la regulación de las cuestiones sobre diseños no previstas en el RDUE como en materia procesal).

31. Señala también el art. 61 LDI que, antes de que transcurran los tres meses de espera desde el requerimiento que el licenciario exclusivo debe observar para poder ejercitar en su nombre las acciones de infracción del diseño, el licenciario puede pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes siempre que justifique su necesidad para evitar un daño importante, para lo cual habrá de aportar el requerimiento realizado al titular. Es de aplicación a esta solicitud de medidas cautelares el mismo régimen establecido para las medidas cautelares en la LP (Título XII, Cap. III), al que remite la Disp. Adicional Primera de la LDI. La posibilidad de solicitar el licenciario la adopción de estas medidas cautelares urgentes, prevista en la LDI para el diseño español, debe enten-

derse también aplicable al procedimiento seguido en España por infracción de un diseño de la UE, por aplicación del antes citado art. 88 RDUE.

32. Iniciado un procedimiento por el licenciario (o por el titular a requerimiento de aquél), ambas partes deben notificarse recíprocamente esta circunstancia. Se trata de una carga que impone la LDI, pero a la que no se anuda ninguna consecuencia en caso de inobservancia.

33. Importa reseñar que la legitimación del licenciario se condiciona, en el caso del diseño español, a la inscripción de la licencia en el Registro de Diseños. No lo exige específicamente el art. 61 LDI, pero así se desprende del art. 117 LP, aplicable al diseño por la remisión que hace a la LP la Disp. Adicional Primera de la LDI, que exige para el ejercicio de acciones la acreditación de la inscripción del derecho que ostente el demandante en el registro correspondiente⁸. No es éste el caso, sin embargo, para el diseño de la UE. El TJUE, en sentencia de 4 de febrero de 2016⁹ respecto de la marca comunitaria (actual MUE) se pronunció en el sentido de que tal inscripción no era necesaria para que el licenciario pudiese ejercitar acciones por infracción de la marca. Posteriormente, el TJUE ha repetido la innecesidad de la inscripción, específicamente para la licencia de diseño de la UE, en sentencia de 22 de junio de 2016¹⁰.

34. No obstante lo anterior, en relación con la legitimación del licenciario de un diseño español, hay que señalar que alguna sentencia¹¹ ha admitido la legitimación del licenciario exclusivo pese a no estar inscrito para actuar como codemandante con el titular del derecho (en el caso, una patente), por entender que, existiendo una licencia exclusiva, el verdadero perjudicado sería el licenciario exclusivo y no el titular, y que, de no admitirse su legitimación, ello supondría o bien entender artificiosamente que el titular reclamaba la indemnización en favor de tercero (el licenciario) o bien negar la indemnización por falta del perjuicio del titular.

35. En los procedimientos por infracción de diseño iniciados por el licenciario en los términos indicados anteriormente, el titular del diseño podrá personarse e intervenir en el procedimiento iniciado por el titular de la licencia. En este caso, el art. 117 LP aclara que el titular puede intervenir en el procedimiento iniciado por el licenciario, bien como parte (es decir, ejercitando un derecho propio e independiente, con todas las facultades que corresponden a la parte; la llamada intervención adhesiva litisconsor-

8. La redacción de este artículo, que se introduce en 2015 con la vigente LP, parece cerrar la puerta a la interpretación que hizo en su momento la SAP Barcelona (Sección 15ª) de 19 de julio de 1999 y, posteriormente, por ejemplo, la del TS de 10 de diciembre de 2013 —STS (Sala 1ª) núm. 748/2013, de 10 de diciembre, ECLI:ES:TS:2013:6462— de restringir el requisito del registro a supuestos de conflicto entre dos títulos incompatibles y no en cambio a los casos de ejercicio de acciones de violación del derecho frente a terceros.

9. STJUE (Sala Séptima) de 4 de febrero del 2016, Asunto C-163/15, *Youssef Hassan y Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, ECLI:EU:C:2016:71, p.26.

10. STJUE (Sala Séptima) de 22 de junio de 2016, Asunto C-419/15, *Thomas Philipps GmbH & Co. KG c. Grüne Welle Vertriebs GmbH*, ECLI:EU:C:2016:468, p.25.

11. SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 231/2014 de 18 de julio, ECLI:ES:APM:2014:11772, confirmada en este punto por Auto TS 735/2017 de 8 febrero, ECLI:ES:TS:2017:735A, con cita también de la STS (Sala 1ª) núm. 695/2000 de 11 julio. ECLI:ES:TS:2000:571, que admite la legitimación del licenciario no inscrito que actúa junto con el titular a los efectos de reclamar los daños y perjuicios propios.

cial), bien como coadyuvante (actuando en su propio nombre e interés, pero sin ejercitar un derecho propio sino en apoyo de las pretensiones del licenciario; la llamada intervención adhesiva simple)¹².

36. Asimismo, en el procedimiento por violación de diseño entablado por el titular podrá intervenir cualquier licenciario¹³ a fin de obtener reparación del perjuicio que se le hubiera causado. Así lo establecen tanto la LDI (art. 61.2 *in fine*) como el RDUE (art. 32.4), que sin embargo no aportan ninguna aclaración sobre el tipo de intervención de que se trate. La misma disposición figura en el ámbito marcario, por establecerlo el art. 25.4 de la Directiva de Marcas.

37. De la redacción de ambos artículos se desprende que el licenciario está facultado para intervenir en el procedimiento de infracción defendiendo un derecho propio e independiente del derecho del titular, esto es el de ser resarcido de sus propios daños y perjuicios causados por la infracción, y por lo tanto con la posibilidad de formular su propia pretensión dirigida a obtener ese resarcimiento. En este sentido —señala la doctrina al tratar la intervención adhesiva simple— la posición del licenciario en el procedimiento habrá de ser similar a la de la parte, aunque con las limitaciones derivadas del interés jurídico que asume en el proceso¹⁴.

38. En cualquier caso, la admisión de la posibilidad del licenciario de intervenir en el procedimiento iniciado por el titular reclamando la indemnización de sus propios daños y perjuicios derivados de la infracción no ha de implicar el reconocimiento automático al licenciario del derecho ser indemnizado en todo caso y de manera adicional a la indemnización solicitada por el titular. Ambos, titular y licenciario, pueden tener daños independientes resultantes de la infracción, que sean perfectamente compatibles y reclamables separadamente, pero habrá de acreditarse esta circunstancia y plantear la reclamación (en especial, al aplicar los criterios de cálculo de las indemnizaciones reclamadas) de forma que se eviten duplicidades indemnizatorias, que no serían admisibles¹⁵.

(ii) Legitimación pasiva

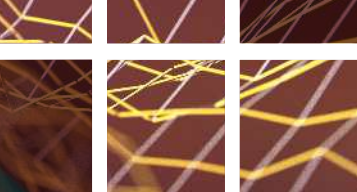
39. Están pasivamente legitimados para ser demandados por la infracción del diseño todos aquellos que lleven a cabo un uso del diseño sin autorización del titular, es decir quienes realicen cualquiera de las conductas enumeradas en los arts. 19 RDUE y 45 LDI, objeto de consideración en el anterior Capítulo III ap. 3.

12. Estas formas de intervención en el procedimiento se encuentran reguladas en el art. 13 LEC.

13. Incluso la STS de 11 de julio de 2000 (sentencia núm. 695/2000 de 11 julio, ECLI:ES:TS:2000:5712) parece admitir la intervención de un licenciario no inscrito.

14. GONZÁLEZ PILLADO, E., y GRANDE SEARA, P., *Comentarios prácticos a la LEC, Arts. 13, 14 y 15*, quienes indican (pág. 10): «De esta forma y sin ánimo exhaustivo podrá: defender las pretensiones de su liticonsorte o las que el mismo formule; realizar tanto actos de alegación como de prueba con independencia de los realizados por la parte principal y siempre que tenga oportunidad procesal para ello; podrá oponerse a los actos de disposición realizados por la parte principal dentro del plazo previsto legalmente; e interponer los recursos que estime procedentes cuando la parte originaria consienta la resolución que le perjudica».

15. Por ejemplo, declara la existencia de duplicidad de daños reclamados por titular (regalía hipotética) y licenciario (lucro cesante) la SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 1722/2022 de 7 diciembre. ECLI:ES:APB:2022:14316.



El derecho exclusivo sobre el diseño ha vivido siempre un poco a la sombra de los demás derechos de propiedad industrial. Pese a que los instrumentos de protección del diseño son igual de poderosos que los atribuidos a esos otros derechos exclusivos, lo cierto es que el éxito del sistema creado para su protección solo puede calificarse como moderado en comparación con el de éstos. Quizás por esta razón, y salvo destacadas excepciones, no son muchas las obras consagradas en nuestro país al estudio de esta figura.

En un momento en el que **la normativa sobre la protección del diseño ha experimentado un importante cambio**, uno de cuyos declarados propósitos es el de facilitar y promover el uso del sistema, **esta obra pretende contribuir al conocimiento de esta figura**. En ella se expone de manera breve el régimen jurídico de la protección del diseño, a nivel nacional y de la UE, con un análisis de las normas que lo integran, tanto sustantivas como procesales (incluidos los cambios resultantes **de la Directiva (UE) 2024/2823 y del Reglamento (UE) 2024/2822, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024**), **de las directrices y decisiones de las oficinas de propiedad industrial y de las sentencias de los tribunales que lo aplican**, intentando explicar los objetivos que persiguen sus disposiciones, su contenido y las razones que subyacen tras cada una de ellas, y también, cuando es el caso, los problemas que algunas de ellas todavía plantean.

ISBN: 978-84-9090-809-9

