LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

MARÍA ISABEL CANDELARIO MACÍAS

Durante más de dos décadas, la reglamentación del diseño de la Unión Europea se contiene en dos grandes instrumentos legales, que sustentan la disciplina de amparo del diseño industrial. De una parte, nos encontramos la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, *sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos*¹, que se incorporó a nuestro sistema legal, precisamente, trámite la Ley 20/2003. De otra parte, tenemos el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001², *sobre los dibujos y modelos comunitarios*, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea. Se complementan con dos actos de ejecución: el Reglamento (CE) n° 2245/2002, de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Re-

glamento (CE) n° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios (el Reglamento de aplicación)³ y el Reglamento (CE) n° 2246/2002⁴ relativo a *las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios* (ahora EUIPO).

La legislación enunciada se ha mantenido prácticamente inalteradas, pero los avances tecnológicos y la era digital⁵ han transformado drásticamente la industria del diseño, así como cada vez más la preocupación por alinearse con una economía circular⁶ y sostenible⁷. Bajo este panorama en constante evolución, se ha reconocido la necesidad de adaptar su marco regulatorio a los desafíos y oportunidades que presenta el siglo XXI⁸.

1 DOCE N° 289, de 28 de octubre de 1998.

2 Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001, sobre *los dibujos y modelos comunitarios* (DO CE N° L 3 de 5.1.2002) modificado por el Reglamento (CE) N° 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) N° 6/2002 y (CE) N° 40/94 para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales (DO CE N° L 386 de 29.12.2006).

3 DOCE L 341, de 17.12.2002.

4 DOCE L 341, de 17.12.2002.

5 Véase el informe de la OMPI, SCT/44/6 REV.4, 4 de abril de 2022, dónde se pone de manifiesto la relevancia del diseño industrial asociado a nuevas realidades virtuales como el metaverso o teclados láser virtuales, pantallas y tecnologías que cada vez inundan más los mercados, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_44/sct_44_6_rev_4.pdf

6 El ejemplo más manifiesto viene proporcionado por la aprobación el 27 de mayo del 2024 por parte de la Comisión del *Reglamento sobre ecodiseño*, DOUE L 2024/1781 de 28.6.2024. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L_202401781

7 Más en CANDELARIO MACÍAS, M^a. I., "Repensar el diseño industrial: ¿ecodiseño o diseño ecológico-sostenible?", Capítulo 6, En AA.VV., *Oportunidades y Retos de la propiedad industrial en el entorno de cambio climático*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2023, pp. 127-171.

8 CANDELARIO MACÍAS, M^a. I., "Los nuevos confines legislativos del diseño industrial (dibujos y modelos) en Europa: confluencia y encaje del diseño industrial y el ecodiseño en una economía circular". Capítulo 24, AA.VV., *Reflexiones sobre la propiedad Industrial en el Siglo XXI* (Coord. CURTO POLO, M.), Pamplona, Aranzadi, 2023, pp. 599 a 626. La relevancia del diseño en datos: SOUSA E SILVA, P., "A revisão da disciplina europeia dos desenhos ou modelos. Traços essenciais". N°1, *Revista de Direito Intelectual*, 2024 en p. 93: "(...) se considera, con razón, una apuesta ganadora, dada la adhesión masiva por parte de operadores económicos, que han realizado

No resulta extraño que los órganos⁹ de la UE se han embarcado en un esfuerzo integral para actualizar, armonizar, relanzar y simplificar la legislación que rige la protección de los diseños¹⁰ dentro de la UE.

Los avances y cambios se exponen en dos “propuestas”, presentadas por la Comisión Europea el 28 de noviembre de 2022. Propuesta de la COM (2022) 666¹¹: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre *los dibujos y modelos comunitarios*, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002. Y, la COM (2022) 667¹²: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre *la protección jurídica de los dibujos y modelos* (refundición). El 05/12/2023¹³, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la revisión de las dos propuestas legislativas en torno al paquete sobre el diseño industrial. Y, actualmente, en proceso de tramitación definitiva¹⁴. El 23 de octubre de 2024 se ha depositado en el Registro de documentos del Consejo la Directiva y está prevista su publicación el 18 de noviembre, acto PE-97-2023-REV-1-.

En conjunto, estas modificaciones redefinen y perfilan nuevos paradigmas en torno al diseño, y los cambios propuestos abordan un amplio espectro de cuestiones, que por cuestiones de espacio sólo se van a enunciar y, que van desde la variación de terminología, la ampliación de la definición de “diseño” hasta la mejora de las medidas de protección e, incorporación y recono-

cimiento de una ‘cláusula de reparación’ para las piezas de recambio, *inter alia*.

Tampoco puede descuidarse que la legislación europea del diseño se ve impulsada y, como efecto domino y reflejo por la normativa marcaria: Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*¹⁵ (versión refundida) y, el respectivo, Reglamento (UE) 2017/1001¹⁶ del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre *la marca de la Unión Europea* (versión codificada).

PRINCIPALES Y DESTACABLES NOVEDADES INCORPORADAS POR LA LEGISLACIÓN EUROPEA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

Naturaleza y terminología

Hemos de reseñar dos aspectos dentro de las propuestas legales europeas que no se alteran, sino que, al contrario, se siguen manteniendo y reforzando con respecto a la normativa armonizada originaria. De un lado, en lo atinente a la terminología empleada y, de otro, relacionado con la naturaleza característica de esta figura de la propiedad industrial. Primero, cabe comenzar subrayando que se cambia el término de dibujos y modelos industriales comunitarios por el de la “Unión Europea”¹⁷, se man-

más de 1,6 millones de registros desde su entrada en vigor, con una media anual de pedidos superior a los 100.000 en últimos cinco años. Según los servicios del Consejo Europeo, el uso intensivo de diseños representa casi el 16% del PIB y el 14% del total de empleos en la unión europea”.

9 Según ROJAS, E., “La reforma de la legislación europea en materia de diseños durante la Presidencia Europea”, 20 de diciembre de 2023, en línea, <https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2023/la-reforma-de-la-legislacion-europea-en-materia-de-diseños-durante-la-presidencia-europea/> (consultado por última vez: 8/01/2024), “La adopción de una posición común constituye un hito en el procedimiento legislativo europeo e implica la existencia de acuerdo entre Comisión y Consejo de la UE (representante de los veintisiete Estados miembros) sobre el texto de la propuesta que la Presidencia española ha dirigido en su debate en “triálogos” (...)”.

10 En palabras de GÓMEZ SEGADE, J.A., “Apunte sobre el futuro del diseño industrial en la UE”, Capítulo 25, en AA.VV., *De iure Mercatus, Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. BERCOVIZ RODRÍGUEZ-CANO*, (Coord. GARCÍA-CRUCES, J.A.), Valencia, Tirant Lo Blanch, 2023, p.850, “(...) globalmente no deba calificarse como ‘revolucionaria’”. En similar línea: KLEIN, F. y TRAUB, F., “New EU design rules adopted but AI opportunity missed”, 27 marzo de 2024, en <https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/new-eu-design-rules-adopted-but-ai-opportunity-missed> (consultado por última vez: 13/06/2024).

11 Cfr., <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0666>

12 Cfr., <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0667>

13 Más en <https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/12/05/council-and-parliament-strike-provisional-deal-on-design-protection-package/> (consultado por última vez el 31 de mayo de 2024).

14 En lo tocante a la tramitación, *vid.*, respecto a los diferentes hitos referidos al Reglamento de diseño europeo: [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0391\(COD\)&l=en](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0391(COD)&l=en) Tramitación, *vid.*, respecto a la Directiva sobre diseño industrial: [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0392\(COD\)&l=en](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0392(COD)&l=en)

15 DOUE L 336, de 23.12.2015.

16 DOUE L 154, de 16.6.2017.

17 Véase lo que estipula la propuesta de Reglamento en el artículo 1, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente: «2) El dibujo o

tienen los términos dibujos y modelos en lugar de diseño industrial. Remárguese que la permuta hacia la expresión diseños industriales de la Unión Europea¹⁸ está en consonancia con lo disciplinado en materia de marcas, ya referido.

Segundo, se sigue abundando en la híbrida y peculiar naturaleza jurídica, que muestra esta modalidad de la propiedad industrial y, por ende, siga siendo beneficiaria de la protección acumulada, que puede acoger el dibujo y modelo industrial en consonancia con las disposiciones legales vigentes. Advértase que en nuestro derecho nacional se enfatiza en el preámbulo de la Ley 20/2003, que bajo el diseño industrial: *tanto la norma comunitaria como esta ley se inspiran en el criterio de que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles*¹⁹. En efecto, se mantiene el principio de acumulación de protecciones, tal y como se deriva del art. 96.2 de la propuesta de Reglamento y art. 23 de la propuesta de Directiva, de forma que un dibujo o modelo sea auxiliado tanto por el sistema legal precedente

del derecho de autor *«siempre que se cumplan los requisitos del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor»* como por la legislación específica. Luego, se consagra y se retiene aquí la acumulación, que ya venía reconociéndose legalmente y por la jurisprudencia.

Noción legal de 'diseño' y 'producto'

En lo tocante a la noción legal de "dibujo o modelo" se define por la propuesta de Reglamento ex art. 3. 1) como: *la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su decoración, incluidos el movimiento, la transición o cualquier otra forma de animación de esas características*. Y, su similar ex art. 2, relativo a las definiciones en la propuesta de Directiva.

Hay que llamar la atención del contenido legal, que se varía el término 'ornamentación' empleado en la vigente disciplina legal, por la expresión 'decoración', dando a entender mayor amplitud desde una óptica empresarial. Ítem más, tal y como se descuelga del tenor literal, se amplían las cualidades-rasgos que construyen la apariencia o forma del objeto o producto al introducir *«el movimiento, la transición o cualquier otra forma de animación de esas características»*.

Como puede inferirse también aquí se está dando entrada y esgrimiendo las nuevas

modelo que cumpla los requisitos establecidos en el presente Reglamento se denominará en lo sucesivo "dibujo o modelo de la Unión Europea" ("dibujo o modelo de la UE").» 3) En todos los artículos, el término «dibujo o modelo comunitario» se sustituye por «dibujo o modelo de la UE» y se introducen los cambios gramaticales que sean necesarios".

¹⁸ Nos explica la razón de ser de este cambio en la Exposición de Motivos de la *Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo*: "Por motivos de la coherencia, y a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el uso del término «Comunidad» ha quedado obsoleto. Por ello, se armoniza la terminología utilizada en el Reglamento (CE) n.º 6/2002 con la terminología del Tratado de Lisboa y del Reglamento (UE) 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea. En lo sucesivo, los dibujos y modelos comunitarios registrados o DCR se denominarán «dibujos y modelos de la UE registrados»".

¹⁹ Singular y esclarecedora parece, en este sentido, la STJUE de 12 de septiembre de 2019 (caso CONFEMEL) (ECLI:EU:C:2019:721) y, la argumentada sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 06 de marzo de 2020, RES:512/2020 REC:560/2019. A nivel doctrinal, *vid.*, los comentarios de RUIZ MUÑOZ, M., "Diseño industrial y derecho de autor en Europa la acumulación en algunos derechos nacionales armonizados". Tomo 27, *Actas de derecho industrial y derecho de autor, 2006-2007*, pp. 381-424. VIVAS TESÓN, I., "La tutela del diseño industrial por el derecho de autor". N.º 30, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, 2013, pp. 407-426. STAMATE, E., "La Protección del diseño industrial en la encrucijada entre el derecho de propiedad industrial, el de propiedad intelectual y el derecho contra competencia desleal", tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra, defendida el 2018-02-16, en <http://hdl.handle.net/10803/462971> (consultado por última vez: 10/02/2023). CUEVA DE CAÑAS, J.A., "Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019 (C-683/17): ¿ha arrojado el TJUE luz sobre la acumulación de protección mediante diseño industrial y Propiedad intelectual?". N.º 89, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, enero-abril, 2020, pp.163-180. AMOR CORDERO, C. y SANMARTÍN, J.A. y MONEGIER, H., "Acumulación de protecciones: diseño industrial y derechos de autor. Umbral de originalidad necesario". N.º 97, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, septiembre-diciembre 2022, pp.107-121.

tecnologías digitales, así como las nuevas realidades que supone el metaverso o realidad aumentada o virtual. En otras palabras, para adaptarse al mundo tecnológico y a los avances digitales, la definición de diseño industrial se está ampliando²⁰ y redefiniendo, apreciado este nuevo contexto asociado al metaverso²¹. *A fortiori*, se replantea el concepto de diseño con la incorporación de la animación entre sus características y la panoplia de casos y situaciones, que pueden manifestarse y se expanden potencialmente y, con ello, mostrándonos varios interrogantes, a los que se tendrán que dar respuesta *ad hoc*, *vgr.*, sus frentes abiertos y límites con relación a la marca de movimiento o marca tridimensional, así como con los derechos de autor. Observamos, además, que la legislación propuesta nada dice expresamente respecto a la creación de diseños a través de Inteligencia Artificial, dejándose un fleco, que hay que calibrar y ordenar más pronto que tarde.

En parecida sintonía, se extiende la noción de ‘producto’, introduciendo la posibilidad que los objetos estén o no incorporados en un soporte físico o, bien se materialicen en formato digital, siempre que no sean programas de ordenador al ser tutelados por el derecho de autor, como es sabido. Por lo tanto, los objetos pueden visualizarse en un gráfico, si son corpóreos o físicos, pero también se permite que el objeto pueda captarse mediante disposición espacial. Traigamos a colación lo que se decreta y entiende en el art. 3. 2) de la propuesta de Reglamento y, a semejanza el art. 2 de la propuesta de Directiva, como: “producto”: *todo artículo industrial o artesanal distinto de los programas informáticos, con independencia de que esté incorporado a un*

objeto físico o de que se materialice en formato digital, incluidos:

a) embalajes, juegos o conjuntos de artículos, estructuras, disposición espacial de elementos destinados a formar, en particular, un entorno interior, y piezas destinadas a su montaje en un producto complejo;

b) obras o símbolos gráficos, logotipos, patrones de superficie, caracteres tipográficos e interfaces gráficas de usuario.

La ‘visibilidad’ del diseño

Otra cuestión de interés es la visibilidad que debe revelar el diseño, en este sentido, hemos de estar a lo que se reseña en el artículo 15 de la Propuesta de Directiva (artículo 18 bis del Reglamento) aborda la clarificación del objeto de protección de manera que, para fortalecer la seguridad jurídica, se protegen solo aquellas características de apariencia que se muestren de forma visible en la solicitud de registro. La precisión anterior se realiza sin perjuicio de que la protección del dibujo o modelo se dispense sin necesidad de que se trate de características visibles en un momento o situación concreta (uso normal), salvo en el caso de los componentes de productos complejos.

Se ha de dejar claro y se entiende que la visibilidad no es un requisito constitutivo porque va de suyo dentro de la configuración del diseño industrial y, por tanto, no hay que demandarlo, al punto que sólo se requiere como exigencia en el momento de la solicitud.

20 Las novedades nos las explica la Exposición de Motivos de la *Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo*: “Definiciones de «dibujo o modelo» y de «producto» (artículo 3). “Las definiciones se actualizan, aclaran y amplían con el fin de: i) hacer que la propuesta de Reglamento tenga perspectivas de futuro y tenga en cuenta el progreso tecnológico y ii) dar mayor seguridad jurídica y transparencia en cuanto a la materia que puede optar a la protección de los dibujos y modelos. En particular, en respuesta a la aparición de nuevos dibujos y modelos tecnológicos que no están incorporados a productos físicos, se propone actualizar y ampliar el concepto de «producto» para abarcar y distinguir mejor los productos visualizados en un gráfico, incorporados a un objeto físico o visibles a partir de la disposición espacial de los elementos para formar un entorno interior”.

21 GUIMBERTEAU, B., “Le métavers et le droit des dessins ou modèles”, (6 Février 2023), <https://blip.education/le-metavers-et-le-droit-des-dessins-ou-modeles-un-article-de-boriana-guimberteau-avocate-associee-au-sein-du-cabinet-stephenson-harwood-et-magali-courroye-avocate-collaboratrice-au-sein-du-meme> (consultado por última vez: 18/02/2023). MARTÍNEZ CRESPO, A., “Utilización de elementos protegidos por Diseño Industrial en el Metaverso”. *Derecho de los videojuegos: aspectos jurídicos y de negocio*, Aranzadi, 2023, pp. 719-721. AYLLON SANTIAGO, H., “Derecho de propiedad intelectual e industrial en el metaverso”, Capítulo 10, en AA.VV., *De Iure Mercatus. Libro Homenaje al Prof. Dr. h. c. Alberto Bercovitz Rodríguez Cano* (Coord. GARCÍA- CRUCES, J.A.), Valencia, Tirant Lo Blanch, 2023, pp. 334 a 369.

Se aclara pues el objeto del diseño, tal y como se refleja en el ya mencionado ex art. 15 de la Propuesta de la Directiva al estipular que es: *Objeto de la protección. Se concederá protección a aquellas características de apariencia de un dibujo o modelo registrado que se muestren de forma visible en la solicitud de registro.*

La solicitud y representación del diseño. Abaratamiento de tasas

La solicitud viene disciplinada en los arts. 25 y 26 de la Propuesta de Directiva y, su correlativo, art. 36 de la Propuesta de Reglamento. Estos mandatos buscan fijar reglas formales y sustantivas comunes, tanto para los requisitos de la solicitud de registro de un diseño, como para proceder a su representación, respetando el derecho preexistente, pero incorporando mejoras²². Ciertamente es que el pre legislador europeo ha tenido muy presente los trabajos llevados a cabo durante los últimos años por parte de la EUIPO en aras de lograr una convergencia de actuación de los diferentes Estados miembros en los requisitos y representación de los diseños, superando de este modo lo estipulado en la Directiva 71/98, que remitía al legislador nacional en lo que hace a la adopción de requisitos común a la solicitud, convirtiéndose este *modus operandi*, en una de las novedades²³. Se ha apreciado el entorno en el que cada vez más se ha de mover el diseño como es la digitalización, al punto que los arts. 36, n.º. 1, c), de la Propuesta de Reglamento, como el art. 26, n.º. 1, de la Propuesta de Directiva, declara (...) 1. *La representación del dibujo o modelo a que se refiere el artículo 25, apartado 1, letra c), será clara, precisa, coherente y de una calidad tal que permita distinguir claramente y publicar todos los detalles del objeto para el que se solicita protección*²⁴. Según

este artículo la representación de un dibujo o modelo puede consistir en cualquier forma de reproducción visual ya sea estática, dinámica o animada realizadas a través de cualquier medio tecnológicamente disponible, como dibujos, fotografías o videos. La representación debe cubrir todos los aspectos del diseño que se desee proteger, pudiendo proporcionarse otras perspectivas para destacar características específicas. Si la representación incluye diferentes reproducciones y perspectivas, estas deben ser coherentes entre sí para que el objeto registrado refleje todas las características visuales presentadas.

En la representación del diseño, pareciese y, se puede inferir la influencia habida en el pre legislador europeo de la jurisprudencia alemana, en concreto, la sentencia del TJUE de 5/7/2018, C-217/17 P (Mast-Jägermeister/EUIPO)²⁵, en cuanto que el diseño debe ser claramente identificable en su representación y, que nos recuerda a otra sentencia paradigmática, ésta en sede marcaría, a la que se reenvía el TJUE como es el caso *Sieckmann*²⁶.

Además, percátense que el artículo 27 de la Propuesta de Directiva y el artículo 37 de la Propuesta Reglamento, suprimen el “requisito de unidad de clase” al prever la posibilidad para combinar varios diseños en una sola aplicación (por ejemplo, múltiples aplicaciones de diseño con un máximo de 50 diseños). Esto cambiaría el procedimiento actual que exige que los diseños combinados se refieren a productos de la misma clase de la Clasificación de Locarno. En otras palabras, se produce la derogación del requisito de unidad de clase (lo que significa que se permitirán diseños pertenecientes a diferentes clases de Locarno en una sola solicitud), también simplificará el procedimiento y maximizará los ahorros para múltiples aplicaciones. Sin embargo, se ha

22 KUR, A., ENDRICH-LAIMBÖCK, T., HUCKSCHLAG, M., “Substantive law aspects of the “design package””. N.º. 6, *GRUR international: Journal of European and international IP law*. Yr., 2023, pp. 557-565.

23 PALMELA FIDALGO, V., “A reforma do regime dos desenhos ou modelos na União Europeia: as alterações procedimentais e processuais”. N.º.1, *Revista de Direito Intelectual*, 2024, p.109.

24 Evoca a lo disciplinado en sede de marcas en el art. 3, apartado b), Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida): *ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares*. Y, ex art. 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada).

25 ECLI:EU:C:2018:534.

26 TJUE de 12/12/2002, C-273/00 (*Sieckmann*) ECLI:EU:C:2002:748.

introducido un límite al número de diseños que pueden incluirse en una sola solicitud.

En lo que hace a las tasas de presentación resultan más ajustadas y las tasas de renovación se modificarán para atraer a pequeñas empresas y particulares: la primera tasa de renovación de cinco años será de 150 euros y aumentará gradualmente con cada renovación posterior hasta 700 euros para la cuarta. La fusión de la tasa de registro con la tasa de publicación y cobro de una tasa única por la solicitud que, en conjunto con la eliminación de la obligación de presentar solicitudes de productos de la misma clase en el caso de solicitudes múltiples, resultará al fin y al cabo menos costoso depositar diseños europeos.

Los derechos, prohibiciones y límites reconocidos al diseño industrial (la impresión 3D e IA)

Una de las novedades es la relativa al alcance y extensión de los derechos del titular inherentes al dibujo y modelo industrial (ex art. 19 de la propuesta de Reglamento; art. 16 de la propuesta de Directiva).

En lo que hace a las prohibiciones concedidas al titular del diseño. Uso de 3D e IA. Hay que atender al punto 2, art. 19 de la Propuesta de Reglamento: *Podrá prohibirse en particular, en virtud del apartado 1:*

- a) *fabricar, ofrecer, poner en el mercado o utilizar un producto al que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que este se haya aplicado;*
- b) *importar o exportar un producto de los contemplados en la letra a);*
- c) *almacenar un producto contemplado en la letra a) para los fines contemplados en las letras a) y b);*
- d) *crear, descargar, copiar y compartir o distribuir a otros cualquier soporte o software que registre el dibujo o modelo con el fin de permitir la elaboración de un producto contemplado en la letra a).*

Hay que detenerse en el análisis de este mandato y al uso de la expresión *en particular* a terceros ex art.19.2 de la Propuesta de Reglamento. Se enfatiza aquí la expresión *utilizar y, en particular*. El uso de la expresión “en particular” demuestra la intención del legislador de prohibir algunas utilidades del dibujo y modelo, cabiendo la posibilidad según la casuística de encontrarnos ante otras prohibiciones, que no sean sólo las expresamente mencionadas y resaltadas. Extremo que puede inducir a inseguridad jurídica. Se puede inferir aquí, también, que la impresión 3D de un dibujo o modelo será considerada como una forma de utilización, requiriendo previamente la autorización del titular del dibujo y modelo para poder imprimirlo en 3D legalmente²⁷ (*cf.*, considerando 11 de la propuesta de Reglamento y el considerando 28 de la Directiva sobre diseños).

Se incide en el planteamiento que entre las incorporaciones destacables de la legislación europea proyectada reside en establecer nuevas limitaciones²⁸ de los derechos del titular de un dibujo o modelo ex art. 20 de la propuesta de Reglamento y art.18 Propuesta de Directiva.

La cláusula de reparación

Este aspecto es uno de los más cruciales y perseguidos en la armonización legislativa en materia de diseño. La solución europea a la fragmentación y heterogeneidad legislativa existente dentro del mercado interior nos viene dada ahora y solventada en dos disposiciones: los artículos 19 de la propuesta de Directiva y el art. 20, apartado bis) de la propuesta de Reglamento. Las reformas proyectadas tienden a aproximar y dar una solución unívoca en el ámbito de la Unión Europea trámite el sistema de amparo de los dibujos y modelos industriales de las piezas de recambio. Se zanja esta temática, que había suscitado diferentes inconvenientes, entre otros, afectando al derecho de la competencia y encontrándonos con una legislación dispar e insegura. Repárese

27 SOSNA, J., “EU Design Law Reform: Modernizing for the Digital Age (Update 2024)”, May 21, 2024, en <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=86a97f76-986b-4f66-bb69-2463361e6b15> (consultado por última vez: 13/06/2024).

28 Teniendo en cuenta la jurisprudencia NINTENDO (TJUE, 27 de septiembre de 2017, asuntos C-24/16 y C-25/16).

que el vínculo con el derecho de la competencia ha sido claramente establecido por las autoridades desde hace varios años, que demandan una liberalización total de los repuestos o incluso denuncian los cárteles.

No puede desconocerse que se actúa de conformidad a lo reconocido en parte en la sentencia ACACIA (TJUE de 20 de diciembre de 2017, asuntos C-397/16 y C-435/16), donde la cláusula de reparación, también conocida como cláusula de “must match”, se aplica: de forma limitada a partes de productos complejos condicionados por su forma; invocado como medio de defensa por el fabricante o vendedor, quien habrá informado debidamente al consumidor mediante una indicación “clara y visible” de que se trata de un repuesto; y aplicable sólo a futuros registros. La cláusula de reparación también establece que los diseños ya protegidos permanecerían cubiertos durante un período transitorio de diez años, si bien se ha llegado al acuerdo de reducir este período de 10 a 8 años desde la entrada en vigor de la normativa. Adviértase que este planteamiento puede alinearse y vincularse, a nuestro parecer, con la reglamentación recién aprobada para el ecodiseño.

Indicación e Información derivada del diseño industrial

Destáquese dentro de las novedades incorporadas por el paquete legislativo sobre el diseño en la UE, de la posibilidad que se le abre al titular del dibujo o modelo industrial registrado de establecer una indicación de registro para informar al público, *ex art. 26 bis* de la propuesta de Reglamento y, *pari passu*, art. 24 de la propuesta de Directiva. Se permitirá a los titulares de derechos colocar el símbolo D en un círculo y agregado el número de registro para concienciar al público sobre el registro de diseños.

Medidas contra la falsificación y piratería del diseño industrial

Una de las cuestiones más sensibles con la que se enfrentan todas las modalidades de la propiedad industrial y, en este caso,

los dibujos y modelos es la falsificación y piratería de productos. De ahí que las propuestas vengan a ampliar los medios para frenar dichas prácticas en orden a que no transiten productos falsificados por el territorio de la UE o se encuentren en otra situación aduanera sin ser despachados a libre práctica.

En efecto, el art. 16 de la propuesta de Directiva y 19, en particular, punto 3º del Reglamento, ya comentado en sede de prohibiciones que detenta el titular del diseño industrial vienen a posibilitar tal derecho. De este modo, la Comisión alinea el régimen de las mercancías en tránsito con el adoptado para las marcas, permitiendo la retención en la aduana y, -con ello-, poder combatir mejor la falsificación (véase el art. 1 del Reglamento (UE) n.º 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo). De esta suerte, se tiende a ampliar el alcance de los derechos para luchar contra las infracciones y la falsificación.

Procedimientos de nulidad del diseño industrial

Se contempla en el paquete legislativo la posibilidad de introducir un procedimiento administrativo de nulidad, según se disciplina en el art. 31 de la propuesta de Directiva, de este modo se fortalece la funcionalidad de las oficinas de registro con el establecimiento de un procedimiento administrativo de “declaración de nulidad” de dibujos o modelos registrados, dejando a los Estados libres de elegir entre la jurisdicción ordinaria o especializada y la administración para resolver estos asuntos.

En Europa las porcentuales de nulidad de los diseños industriales es muy baja considerando que el examen de oficio es de *minimis* y no se entra en el fondo. *A sensu contrario*, de lo que sucede en otros sistemas legales como el derecho norteamericano que si se entra en el fondo bajo el sistema de *patent design*.

Se establece en el paquete legislativo propuesto de forma armonizada las diferentes causas de nulidad para evitar distorsiones, al punto que se incluirán los aspectos dife-

renciados en las legislaciones nacionales. En los artículos 14 del proyecto de Directiva y 25.1 del Reglamento, las causas de nulidad enumeradas ignoran la posibilidad de obtener la cancelación de un diseño industrial cuya protección se haya obtenido de mala fe. También en este caso, habría que estar a lo previsto en el artículo 4 de la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a las marcas, que sí se contempla.

Ámbito temporal de aplicación de las nuevas propuestas legislativas

En lo tocante al ámbito temporal de aplicación de las propuestas examinadas, hay que precisar que la futura Directiva europea sobre los dibujos y modelos deberán transponerse al derecho nacional de cada país en un plazo de 2 años, si bien se baraja la posibilidad que este tiempo se amplíe a 36 meses para proporcionar mayor tiempo de maniobrabilidad. Mientras que el Reglamento al no ser necesaria su transposición será aplicable dentro de los 4 meses siguientes a su entrada en vigor.

A fecha de junio de 2024, en ambos casos las comisiones implicadas del Parlamento Europeo no han emitido informe alguno. La previsión es que las modificaciones entrarán en vigor gradualmente durante un período que abarcará desde principios del año 2025, para el Reglamento, mientras que la Directiva se tendría que transponer por los diferentes Estados miembros hasta finales del año 2027.

A MODO DE COROLARIO

Al hilo de lo hasta aquí relatado de forma escueta y sucinta, queda claro que son importantes los desafíos a los que se enfrentan los legisladores nacionales en aras de acoger las diferentes reformas propuestas en torno al diseño industrial (dibujo o modelo), si se quiere estar en consonancia con los importantes logros, que persigue la Unión Europea en este recorrido de alcanzar una sociedad del conocimiento y, a la par, una economía circular, que posibilite la transformación digital y minimice los

impactos al medio ambiente a través de la neutralidad climática.

Entre las principales novedades incorporadas al derecho preexistente nos encontramos con la redefinición del concepto de diseño y producto adaptado a las nuevas tecnologías, mayor acceso y flexibilidad en la presentación y mejor representación con la introducción de herramientas digitales, de igual modo la rebaja de las tasas, así como la configuración de las limitaciones y prohibiciones en el ejercicio de los derechos inherentes al diseño. También se proporciona información a los consumidores y se posibilitan medidas de atajar la falsificación y reconocer procedimientos de nulidad administrativa a elección de los Estados miembros de la UE. Especialmente, se han resuelto algunas cuestiones como la impresión 3D, así como no se desconoce que se ha solventado un tema controvertido que ha arrastrado el derecho vigente como es garantizar que los diseños se puedan reproducir para piezas de repuesto, lo que permite a los consumidores más opciones al reparar productos complejos, *vgr.*, en el sector de la automoción o de electrodomésticos, sin ir más lejos. En efecto, una de las incorporaciones más significativas de las propuestas se ilustra, pues, en la introducción de una "cláusula de reparación", que permita la reproducción idéntica de piezas protegidas de productos complejos con fines de reparación, fomentando la competencia y reduciendo los costos para los consumidores. Esta cláusula contribuye a la creación de un mercado único más integrado y competitivo para las piezas de recambio de los dibujos y modelos, lo cual promete beneficios sustanciales para los consumidores, así como una mayor variedad de opciones y precios más bajos.

REFERENCIAS

- CANDELARIO MACÍAS, M^o.I., "Los nuevos confines legislativos del diseño industrial (dibujos y modelos) en Europa: confluencia y encaje del diseño industrial y el ecodiseño en una economía circular". Capítulo 24, AA.VV., *Reflexiones sobre la propiedad Industrial en el Siglo XXI* (Coord. CURTO POLO, M.), Pamplona, Aranzadi, 2023, pp. 599 a 626.
- CÓMEZ SEGADE, J.A., "Apunte sobre el futuro del diseño industrial en la UE". Capítulo 25, AA.VV., *De*

iure Mercatus, Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. BERCOVIZ RODRÍGUEZ-CANO, (Coord. GARCÍA-CRUCES, J.A.), Valencia, Tirant Lo Blanch, 2023, pp.850 y ss.

HARTWIG, H., "Reciprocity in European design law". *Research handbook on design law*, Edited by Henning Hartwig, 2021, pp. 119-168.

KUR, A., ENDRICH-LAIMBÖCK, T., HUCKSCHLAG, M., "Substantive law aspects of the "design package"". N.º. 6, *GRUR international: journal of European and international IP law. Yr.*, 2023, pp. 557-565.

LOUREDO CASADO, S., "Análisis de las modificaciones previstas en la legislación de diseño industrial a nivel europeo". Tomo 43, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2023, pp. 133-155.

NOTA

Orcid: 0000-0002 8646-9242. Este trabajo es resultado del Proyecto TED2021-130344B-I00, "Desafíos y Retos de la ordenación de las innovaciones de cambio climático", financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033 y por la UE NextGenerationEU/PRTR como Investigadora Principal. Asimismo, es consecuencia y se incardina dentro del proyecto de I+D+i/ PID2022-138339OB-I00, "Vacíos normativos y desarrollo progresivo de la Agenda 2030 y del principio de sostenibilidad. Especial relevancia para España", financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ "FEDER Una manera de hacer Europa".

SOBRE LA AUTORA

María Isabel Candelario Macías es Profesora Titular (acreditada a Catedrática) de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid. Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Diplomada en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Máster en Dirección General de Empresas M.B.A.-INTERNACIONAL por ESDEN. Investigadora principal y miembro de varios proyectos de investigación competitivos nacionales, así como directora de cursos de postgrado de especialización en propiedad industrial y de Congresos Internacionales sobre la materia.