

Reglamento (UE) 2024/2822, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, 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, de la Comisión [DOUE L 2024/2822, de 18-XI-2024]

La normativa de la Unión Europea en materia de diseño se ha regido durante algo más de 20 años —aquellos que cantara en su tango Carlos Gardel— por el Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, permaneciendo prácticamente inalterada, aunque los avances tecnológicos y la era digital han transformado radicalmente la industria del diseño. En este panorama en constante evolución, la Comisión Europea reconoció la necesidad de adaptar su marco normativo a los retos y las oportunidades que presenta el siglo XXI. Por ello, la Comisión Europea emprendió en el año 2015 un esfuerzo global para actualizar, simplificar y armonizar la legislación que regula la protección de los dibujos y modelos en la UE.

Los cambios propuestos se recogieron en dos propuestas, dadas a conocer por la Comisión Europea en noviembre de 2022. La primera era la 2022/0391 (COD), una «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 de la Comisión». La segunda era la 2022/0392 (COD), una «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (refundición)». Juntas, pretendían cambiar la forma de conceptualizar, aplicar y proteger la legislación sobre dibujos y modelos en todos los Estados miembros de la UE. Los cambios propuestos abordaban un amplio espectro de cuestiones, que iban desde la modificación de terminologías clave y la ampliación de la definición de «dibujo o modelo» hasta la mejora de las medidas de protección, sin dejar de promover la competencia leal.

Las propuestas del paquete de medidas de la UE en materia de diseños se sometieron al procedimiento legislativo ordinario, incluidas las negociaciones de diálogo tripartito entre las instituciones comunitarias. El 5 de diciembre de 2023 se alcanzó un texto de compromiso político, y la aprobación final fue lograda por el Consejo y por la sesión plenaria del Parlamento Europeo a principios de 2024.

La nueva legislación de la UE sobre dibujos y modelos se publicó en el *Diario Oficial de la UE* el 18 de noviembre de 2024, entrando en vigor el 8 de diciembre de 2024, tras casi una década de trabajos preparatorios y legislativos.

El nuevo reglamento sobre los dibujos y modelos europeos («RDUE») (el Reglamento modificativo sobre los dibujos y modelos comunitarios n.º 2024/2822) será aplicable a partir del 1 de mayo de 2025. Sin embargo, todas las disposiciones que requieren

legislación derivada de ejecución solo serán aplicables a partir del 1 de julio de 2026, lo que incluye los tan esperados nuevos tipos de dibujos y modelos y los dibujos y modelos digitales.

Mientras que la nueva directiva sobre los dibujos y modelos europeos («DMDUE») (la Directiva refundida sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos n.º 2024/2823)² entrará en vigor el 8 de diciembre de 2024, los Estados miembros de la UE dispondrán de 36 meses (es decir, hasta el 9 de diciembre de 2027) para transponerla a la legislación nacional, lo que puede incluir los procedimientos administrativos de anulación y la cláusula de piezas de recambio.

En este resumen se señalan algunos de los principales cambios propuestos en la normativa de la UE sobre dibujos y modelos y se ofrece un breve comentario sobre su posible importancia e implicaciones. Desde cambios terminológicos que reflejan la naturaleza evolutiva de los dibujos y modelos tanto en la UE como en el resto del mundo hasta la adopción de innovaciones tecnológicas, los cambios propuestos proporcionan definiciones y medidas de protección ampliadas y pretenden allanar el camino para un ecosistema de dibujos y modelos más dinámico y adaptable dentro de la UE, con la intención de liderar el camino para la comunidad mundial de la PI.

En particular, es evidente que los cambios pretenden reducir la carga administrativa y los costes de cumplimiento para las empresas y los diseñadores individuales que utilicen el futuro sistema de «dibujos y modelos europeos» y también para la EUIPO.

1. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

En primer lugar, los dibujos y modelos comunitarios registrados y los dibujos y modelos comunitarios no registrados pasarán a denominarse respectivamente dibujos y modelos de la UE registrados y dibujos y modelos de la UE no registrados. Este cambio de denominación refleja la desaparición del término «Comunidad Europea» y es coherente con otras revisiones, como la transición de marcas comunitarias a marcas de la UE o el cambio de denominación de la OAMI a la EUIPO, así como la nueva denominación de los Tribunales de Diseños de la Unión Europea.

La modernización propuesta también pretende aumentar la seguridad jurídica y redefinir lo que puede protegerse como dibujo o modelo. El objetivo es preparar la legislación para el futuro y adaptarla a los avances tecnológicos. A partir de ahora, la definición de diseño abarcará más claramente características como el movimiento, la transición y la animación, sin dejar de aplicarse a la apariencia de todo el producto o de una parte del mismo. Esta definición ampliada se aplicaría tanto a los diseños de la UE registrados como a los no registrados.

La definición de producto también se amplía para abarcar una gama más amplia de artículos. Seguirá incluyendo los artículos industriales o artesanales, pero también los objetos no físicos, como los materializados en forma digital. Las propuestas ofrecen

una lista no exhaustiva de elementos que podrían considerarse «productos», como envases, juegos de artículos, atuendos, la disposición espacial de elementos destinados a formar un ambiente interior, piezas destinadas a ser ensambladas en un producto complejo, pero también obras gráficas o símbolos en 2D, logotipos, patrones de superficie, caracteres tipográficos e interfaces gráficas de usuario.

Al especificar que no es necesario que los productos estén incorporados en un objeto físico, la nueva normativa se adelanta a la futura protección de los diseños, permitiendo la protección de diseños en forma digital, diseños que subsistan únicamente en el metaverso, productos virtuales autenticados mediante tokens no fungibles («NFT»), interfaces gráficas de usuario («GUI») y archivos CAD en 3D necesarios para imprimir modelos en 3D.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

Con las definiciones ampliadas de dibujo o modelo y producto, la nueva normativa se refiere únicamente a la «claridad» de la representación para que una solicitud de dibujo o modelo reciba una fecha de presentación. El alcance de la protección se definirá por referencia a las características visibles de la apariencia tal como se muestran en la solicitud de registro. Aunque esto puede ayudar a establecer parámetros claros sobre lo que puede protegerse en virtud de la legislación sobre diseños, es probable que la noción de «claridad» de la representación sea objeto de consideración judicial en el futuro. Una excepción a este principio se aplica a la protección de los dibujos y modelos de los componentes de un producto complejo que deban permanecer visibles durante el uso normal de dicho producto, de conformidad con la legislación comunitaria vigente en materia de dibujos y modelos. A este respecto, es interesante recordar la Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera), 9 de septiembre de 2014, *Biscuits Poult vs OAMI* (As. T-494/12), § 29 [ECLI:EU:T:2014:757] que versaba sobre la denegación del registro del diseño de una galleta rellena de chocolate fundido al no poder ser considerada como un producto complejo cuya parte registrada es visible durante el «uso normal» del producto. Ahora, las características del diseño de un producto determinado no tienen que permanecer necesariamente visibles en todo momento durante el uso del producto para poder optar a la protección del diseño, por lo que es posible que este registro antes rechazado pueda ser admitido.

El alcance de la protección de los dibujos y modelos registrados en la UE también se está ampliando para incluir la protección de actividades como la impresión en 3D, como resultado de la ampliación de los derechos exclusivos del titular del diseño de la UE para cubrir la prevención de «crear, descargar, copiar y compartir o distribuir a otros cualquier soporte o programa informático que registre el dibujo o modelo con el fin de permitir la fabricación de un producto [en el que se incorpore o al que se aplique el dibujo o modelo]». Esto refuerza los derechos de los titulares de los diseños de la UE

registrados y se ajusta al creciente uso de técnicas de fabricación aditiva en una amplia gama de sectores.

Además, un dibujo o modelo de la UE registrado también estará protegido contra los productos falsificados que, aunque no hayan sido introducidos para su comercialización en la UE, transiten por la Unión Europea, siempre que el dibujo o modelo esté «idénticamente incorporado o aplicado» a los productos en cuestión, o cuando el dibujo o modelo «no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales» de dichos productos.

La lista de usos permitidos de un dibujo o modelo se ha ampliado para incluir el uso con fines de comentario, crítica y parodia, siempre que dicho uso respete las prácticas comerciales leales y no perjudique indebidamente la explotación normal del dibujo o modelo. Estos usos adicionales reconocen la evolución del panorama de las aplicaciones relacionadas con los dibujos y modelos, especialmente en el ámbito digital.

Es importante señalar que, como restricción al ámbito de protección del titular del diseño de la UE registrado, la cláusula transitoria de reparación existente se convierte en una disposición permanente, destinada a fomentar la competencia en el mercado de piezas de recambio, sobre todo de la automoción, denegando la protección de los dibujos y modelos de componentes de productos complejos cuando el dibujo o modelo del componente dependa de la apariencia del producto complejo, y cuando el componente se utilice con el único fin de reparar el producto complejo para devolverle su apariencia original. En consecuencia, ya no será posible que los titulares de dibujos y modelos utilicen dibujos y modelos de la UE para reivindicar el monopolio de la apariencia de piezas de recambio cuando dichas piezas se utilicen para restaurar la apariencia del producto original. No obstante, para poder beneficiarse de esta restricción, el fabricante o vendedor de la pieza de recambio deberá informar claramente al consumidor del origen de la misma, de modo que este pueda elegir con conocimiento de causa entre los productos competidores que pueden utilizarse para la reparación. Esta nueva cláusula se actualiza en consonancia con la jurisprudencia del TJUE (i. e. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de diciembre de 2017, *Acacia Srl/Pneusgarda Srl y Audi AG y Acacia Srl y Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c.F., Porsche AG*, asuntos acumulados C-397/16 y C-435/16 [ECLI:EU:C:2017:992]).

Se va a suprimir la opción, raramente utilizada, de presentar una muestra para representar el dibujo o modelo. En su lugar, se actualizarán las normas de representación de dibujos y modelos para adaptarlas a la era digital. La Comisión tiene la intención de especificar las normas de representación de dibujos y modelos exigidas en las solicitudes de REUD en el Reglamento de ejecución a su debido tiempo. Esto contrasta con la Directiva que pretende consolidar la legislación nacional sobre dibujos y modelos en toda la UE, en la que existe una disposición que permite a los Estados miembros aceptar solicitudes de dibujos y modelos en las que el dibujo o modelo se represente en «cualquier forma de reproducción visual», incluidas las reproducciones «estáticas, dinámicas o animadas» y «efectuadas por cualquier medio adecuado, utilizando la tecnología generalmente disponible, incluidos dibujos, fotografías, vídeos o imágenes/modelado por ordenador». De este modo, podría ser posible presentar solicitudes de

dibujos y modelos nacionales en la UE utilizando archivos de vídeo que representen una secuencia animada, en lugar de verse obligado a presentar fotogramas individuales de dicha animación, como ocurre actualmente. A su vez, se espera que el Reglamento de Ejecución REED refleje los requisitos nacionales de los Estados miembros a su debido tiempo, una vez que la práctica a este respecto haya convergido en toda la UE.

Por otra parte, el uso de tales medios para representar un dibujo o modelo puede introducir nuevas dificultades y complejidades para los titulares de dibujos y modelos, como la forma de excluir elementos del dibujo o modelo dentro de un archivo animado.

También es interesante señalar que las solicitudes REUD múltiples podrán abarcar productos que pertenezcan a diferentes Clases de Locarno, aunque sujetas a un máximo de 50 dibujos o modelos dentro de una solicitud de dibujo o modelo múltiple. Esto proporcionará una mayor flexibilidad a los solicitantes y permitirá la presentación masiva de solicitudes a precios reducidos, de forma muy similar al actual sistema británico.

El número de perspectivas de los dibujos y modelos de la UE ya no estará limitado a siete, pero el número exacto de perspectivas aún debe determinarse en la legislación derivada. Del mismo modo, los tipos de perspectivas para los nuevos tipos de dibujos y modelos (incluidas las perspectivas en 3D), las renunciaciones visuales, las descripciones y las normas técnicas para la representación de dibujos y modelos (incluidos los formatos y el tamaño de los archivos electrónicos aceptables) están aún por determinar en el Derecho derivado o en una decisión del Director Ejecutivo. A este respecto, la EUIPO está coordinando con los Estados miembros de la UE la convergencia de las prácticas pertinentes de presentación de dibujos y modelos.

3. VARIOS

También se introduce un nuevo símbolo de dibujo o modelo registrado , que permite a los titulares de los derechos indicar que su dibujo o modelo está registrado. Esto puede hacerse mostrando la letra «D» dentro de un círculo en cualquier producto que incorpore o presente el dibujo o modelo registrado. Esta novedad busca proporcionar un mayor conocimiento del registro del dibujo o modelo y advertencias más inmediatas a los posibles infractores, mejorando así el efecto disuasorio del registro para los titulares de los derechos sobre el dibujo o modelo, aumentando la concienciación sobre los regímenes de registro de diseños existentes tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional.

4. DERECHOS SOBRE DIBUJOS Y MODELOS NACIONALES

Junto con los cambios propuestos para los dibujos y modelos registrados de la UE, la nueva directiva está destinada a actualizar la legislación nacional sobre dibujos y modelos registrados con cambios similares a los propuestos para los REUD. Además

de estos cambios, la directiva también pretende eliminar la discrecionalidad que actualmente permite a los Estados miembros ofrecer protección de dibujos y modelos no registrados a nivel nacional. En su lugar, cualquier protección de dibujos y modelos ofrecida por los Estados miembros a nivel nacional se limitaría únicamente a la protección registrada. Dado que ya existe protección para los dibujos y modelos no registrados a nivel de la UE, este cambio pretende garantizar la coherencia en toda la UE y, por tanto, minimizará las posibles divergencias en la jurisprudencia. Teniendo en cuenta que la duración de la protección de los dibujos y modelos no registrados en el Reino Unido es mayor que en la UE, esto podría ofrecer ventajas a las empresas británicas.

Además, se exigirá a los Estados miembros que establezcan procedimientos administrativos de nulidad para los dibujos y modelos registrados, en lugar de permitir únicamente la impugnación de un dibujo o modelo registrado en un procedimiento judicial, ya que este último es engorroso y costoso. Este enfoque sigue un cambio similar introducido para las marcas y pretende racionalizar el proceso en todos los Estados miembros para ofrecer una alternativa eficaz y rápida a los procedimientos judiciales.

La directiva europea también establece una «cláusula de reparación» nacional que permitirá al mercado secundario ofrecer piezas de recambio *must match*, aunque con un periodo transitorio de 8 años (es decir, hasta el 9 de diciembre de 2032). Este largo periodo transitorio debería permitir a los actuales titulares de derechos sobre dibujos y modelos, como los fabricantes de vehículos, ajustar su conducta en el mercado con el mínimo riesgo o perturbación para la inversión y la innovación. La inclusión de la cláusula de reparación tiene por objeto conformar el mercado único de piezas de recambio para reparación en la UE.

Como ya se ha señalado, la Comisión Europea pretende crear un marco jurídico adaptable, accesible y sólido para los dibujos y modelos en la UE, que responda a las exigencias de la era digital y a las prácticas de diseño del siglo XXI, que siguen evolucionando. Será interesante ver cómo aprovechan las empresas estos cambios y cómo interpretan los tribunales las posibles incertidumbres de la nueva legislación cuando surjan litigios en el futuro.

Luis SÁNCHEZ PÉREZ

Profesor Asociado de Derecho Mercantil

Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED

luisanchez@der.uned.es