



REVISTA LEX MERCATORIA  
ISSN 2445-0936



Número Extraordinario, 2024. Artículo 6  
DOI:10.21134/g7ps8k67

# EL FUTURO DE LA NORMATIVA EUROPEA DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

## *THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION LEGISLATION ON INDUSTRIAL DESIGNS*

---

**Clara Isabel Cañero Lois**

Doctora en Derecho por la Universitat de València

## Resumen

La esperada reforma de la normativa europea de dibujos y modelos industriales tras dos décadas de vigencia de la Directiva 98/71 y el Reglamento 6/2002 suponen la culminación de un profundo proceso de revisión. Las novedades propuestas pretenden abordar los problemas y limitaciones de que adolece la vigente normativa, logrando un sistema de protección de dibujos y modelos actualizado, accesible, eficiente y tecnológicamente neutro. El presente trabajo examina las principales novedades de las propuestas de Directiva refundida y Reglamento modificado, como la cláusula de reparación en relación con las piezas de recambio, las modificaciones en el procedimiento de registro o la doble protección de dibujos y modelos por el Derecho de autor y el Derecho de diseño.

## Abstract

The long-awaited reform of European Union legislation on industrial design protection has come after more than two decades of Directive 98/71 and Regulation 6/2002 being in force and as the culmination of a thorough revision process. The proposed amendments aim to address the problems and shortcomings of the current legislation, in order to achieve an updated, accessible, efficient and technologically neutral system of protection of industrial design under European Union law. This paper examines the main features of the proposed recast Directive and amended Regulation, such as the repair clause in relation to spare parts, the changes to the registration process or the cumulative protection of designs under copyright and design law.

## Palabras clave

Propiedad industrial, diseño industrial, dibujos y modelos, Unión Europea, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE), Derecho de diseño, Derecho de autor, diseño comunitario registrado, diseño comunitario no registrado.

## Keywords

Industrial property, industrial designs, bidimensional and tridimensional designs, European Union, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Design Law, Copyright Law, registered community design, unregistered community design.

## Sumario

I. INTRODUCCIÓN: UNA MUY ESPERADA REFORMA. II. PRINCIPALES NOVEDADES DE LA PROPUESTAS DE DIRECTIVA Y REGLAMENTO DE 2022. III. CONCLUSIONES. IV. BIBLIOGRAFÍA. V. OTROS DOCUMENTOS Y RECURSOS CONSULTADOS.

## I. INTRODUCCIÓN: UNA MUY ESPERADA REFORMA

El Derecho Europeo constituye el régimen regional de protección de dibujos y modelos industriales más armonizado del mundo, el camino no fue nada fácil: desde el informe presentado ante la Comunidad Económica Europea en 1962<sup>1</sup>, pasando por la propuesta del Instituto Max Planck de 1991<sup>2</sup> y el Libro Verde la Comisión sobre la protección jurídica del diseño industrial del mismo año<sup>3</sup>, que sentaría las bases para la aprobación de 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 (Directiva 98/71) y el Reglamento 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (Reglamento 6/2002) como piedras angulares del sistema de protección de dibujos y modelos en la Unión Europea.

El sistema europeo se basa en una concepción de dibujos y modelos como activos comerciales que marcan la diferencia para la viabilidad comercial de un producto en mercados saturados de oferta funcionalmente equivalente<sup>4</sup>, y se ar-

ticula sobre la base de una Directiva encaminada a acercar los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados Miembros y un Reglamento que establece una protección comunitaria para dibujos y modelos registrados y no registrados.

En las más de dos décadas de vigencia de ambas normas, éstas no han sido reformadas, pese al intento de la Comisión que presentó una propuesta en 2004 para dar solución al conflicto en torno a la protección de las piezas de recambio para la reparación de productos complejos, mediante la introducción en la Directiva 98/71 una cláusula de reparación equivalente a la existente en el Reglamento 6/2002. Como se examinará más adelante, esta propuesta, rechazada por el Consejo pese a su amplio apoyo en el Parlamento, nunca llegó a implementarse y fue finalmente considerada obsoleta y retirada en 2014<sup>5</sup>. Sin embargo, un año después, en 2015, daría comienzo el exhaustivo proceso de revisión de la normativa europea de dibujos y modelos que ha culminado con las novedades normativas propuestas.

En efecto, en 2015 sería publicado en Informe económico sobre dibujos y modelos industriales

---

1 ROSCIONI, Marcello. Rapport au Comité de coordination sur les problèmes du droit des dessins et modèles, Bruselas, 1962.

2 Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Towards a European Design Law, 1991.

3 Comisión de las Comunidades Europeas, *Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Bruselas, 1991, III/F/5131/91-ES*.

4 KUR, Annette y LEVIN, Marianne, “The Design Approach revisited: background and meaning”, en KUR, Annette, LEVIN, Marianne y SCHOVSBO, Jens (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, p. 7.

5 SCHOVSBO, Jens y DINWOODIE, Graeme B., “Design Protection for products that are “dictated by function”, en KUR, Annette, LEVIN, Marianne y SCHOVSBO, Jens (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, p. 160.

en Europa<sup>6</sup>, y en 2016, el Informe jurídico sobre la protección de dibujos y modelos industriales en Europa<sup>7</sup>, examinando el impacto y acogida del marco de protección de dibujos y modelos. Tras una consulta pública llevada a cabo entre diciembre de 2018 y abril de 2019, el 6 de noviembre de 2020, la Comisión publicó una evaluación de la normativa europea de protección de dibujos y modelos<sup>8</sup> reconociendo la necesidad de una reforma. Por su parte, el Consejo presentó en 10 noviembre de 2020 sus conclusiones el proceso de evaluación<sup>9</sup>, solicitando a la Comisión que presentase propuestas de revisión de la Directiva 98/71 y el Reglamento 6/2002. Tras una segunda consulta pública entre abril y julio de 2021, el proceso culminaría con la presentación de sendas propuestas de Directiva refundida<sup>10</sup> y Reglamento modificado<sup>11</sup> en noviembre de 2022.

En el Parlamento, las propuestas se asignaron a la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), que

aprobó sus informes y decidió entablar negociaciones tripartitas en octubre de 2023, que culminaron con un acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo el 5 de diciembre de 2023. Tras la aprobación por parte del Parlamento de ambos textos en lectura única el 14 de marzo de 2024, las propuestas deben aprobarse formalmente por el Consejo; su aprobación definitiva se espera para otoño de este mismo año. Esta esperadísima reforma trae consigo multitud de novedades normativas que pretenden modernizar, simplificar y refinar el sistema de protección de dibujos y modelos en la Unión Europea; algunas las novedades más relevantes serán examinadas a continuación<sup>12</sup>. Se hará referencia a los textos más recientes aprobados por el Parlamento, que han sido objeto de una finalización jurídico-lingüística parcial, por lo que el texto finalmente aprobado por y su traducción al castellano pueden variar<sup>13</sup>.

---

6 Europe Economics, *The Economic Review of Industrial Design in Europe - Final Report*, MARKT/2013/064/ /D2/ST/OP, 2015.

7 Comisión Europea, *Legal review on industrial design protection in Europe*, 2016, MARKT2014/083/D.

8 Commission Staff Working Document, Evaluation of EU legislation on design protection, SWD(2020) 265 final, 06/11/2020.

9 Conclusiones del Consejo sobre la política en materia de propiedad intelectual e industrial y la revisión del sistema de dibujos y modelos industriales de la Unión 2020/C 379 I/01, DO C 379I de 10.11.2020, pp. 1-4.

10 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (refundición), Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 667 final 2022/0392 (COD).

11 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, Bruselas, 28 de noviembre de 2022 COM(2022) 666 final 2022/0391 (COD).

12 DE LUCA, S., "Revision of the EU legislation on design protection", EPRS | European Parliamentary Research Service, PE 751.401, pp. 4-5.

13 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2024, sobre la 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 (COM(2022)0666 - C90394/2022 - 2022/0391(COD)) (en adelante propuesta de Reglamento modificado); Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y

## II. PRINCIPALES NOVEDADES DE LAS PROPUESTAS DE DIRECTIVA Y REGLAMENTO DE 2022

Los considerandos de las propuestas elucidan los objetivos perseguidos por las modificaciones introducidas. La reforma obedece esencialmente a la *“necesidad de modernizar los sistemas de dibujos y modelos industriales y de hacer más atractiva la protección de los dibujos y modelos para los autores particulares y las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes)”*. Además, se pretende *“abordar y considerar modificaciones destinadas a apoyar y reforzar la relación complementaria entre los sistemas de protección de los dibujos y modelos a nivel de la Unión, nacional y regional<sup>14</sup>”, “simplificar el sistema y hacerlo más accesible y eficiente, así como a actualizar el marco normativo a la luz de la evolución de las nuevas tecnologías en el mercado [...] con el fin de apoyar mejor la transición a una economía sostenible y verde<sup>15</sup>”, y “aproximar las normas de procedimiento para facilitar la adquisición, la administración y la protección de los derechos sobre los dibujos y modelos en la Unión<sup>16</sup>”*.

### 1. Actualización terminológica

Un cambio sutil pero importante es la actualización terminológica experimentada por la normativa en su conjunto como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa. Así, se produce en la propuesta de Reglamento la sustitución del término “dibujo o modelo comunitario” por “dibujo o modelo de la Unión Europea” o “de la UE”, y del término “Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)” por “Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE)<sup>17</sup>”; este último cambio terminológico se refleja también en la propuesta de Directiva<sup>18</sup>.

### 2. Conceptos de dibujo y modelo y de producto

El ámbito objetivo de protección de la normativa también sufre un refinamiento y ampliación sustancial con la reformulación de los conceptos de dibujo y modelo y de producto. Afirma el considerando 13 de la propuesta de Directiva que *“han de formularse definiciones unitarias de los conceptos de dibujo y modelo y de producto que sean claras, transparentes y actualizadas desde el punto de vista tecnológico y que tengan en cuenta la aparición de nuevos dibujos y modelos*

---

del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (versión refundida) (COM(2022)0667 - C9-0395/2022 2022/0392(COD)) (en adelante propuesta de Directiva refundida).

14 Considerando 5 de la propuesta de Directiva, texto aprobado por el Parlamento el 14 de marzo de 2024. En el mismo sentido, considerando 3 de la propuesta de Reglamento, texto aprobado por el Parlamento el 14 de marzo de 2024.

15 Considerandos 6 y 7 de la propuesta de Directiva refundida. En el mismo sentido se pronuncia el considerando 7 de la propuesta de Reglamento modificado.

16 Considerandos 10 de la propuesta de Directiva refundida.

17 Considerando 9 de la propuesta de Reglamento modificado.

18 Artículos 26, 34 y 35 de la propuesta de Directiva refundida.

que no están incorporados a los productos físicos<sup>19</sup>". Añade el considerando 11 de la propuesta de Reglamento que "es necesario ampliar la definición de los productos que pueden acogerse a la protección de los dibujos y modelos, a fin de abarcar claramente los que se visualizan en un gráfico, los que están incorporados a un objeto físico o los que se perciben a través de la disposición espacial de elementos destinados a formar un entorno interior o exterior. En este contexto, debe reconocerse que las animaciones, como el movimiento o la transición de las características de un producto, pueden contribuir a la apariencia de los dibujos y modelos, en particular de los que no están incorporados a un objeto físico<sup>20</sup>".

El concepto de dibujo y modelo será "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto derivada de las características, en particular las líneas, los contornos, los colores, la forma, la textura, los materiales del producto en sí o su decoración, incluidos el movimiento, la transición o cualquier tipo de animación de dichas características<sup>21</sup>". Por su parte, el concepto de producto pasa a ser "todo artículo industrial o artesanal, con exclusión de los programas informáticos, independientemente de si está incorporado a un objeto físico o se presenta en formato no físico, incluidos: a) el embalaje, los conjuntos de artículos, la disposición espacial de elementos destinados a formar un entorno interior o exterior, y las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo; b) las obras o los símbolos gráficos, los logotipos, los patrones de superfi-

cie, los caracteres tipográficos y las interfaces gráficas de usuario<sup>22</sup>".

Se añaden al concepto de dibujo o modelo hasta ahora vigente la expresión in fine referida al movimiento, transición y animación, y en el concepto de producto se hace referencia expresa a productos "no físicos", un término más amplio que "virtual" o "digital", realizando una enumeración no exhaustiva que incluye los elementos destinados a formar un entorno y las interfaces gráficas de usuario. Estas modificaciones abren la puerta a que se protejan dibujos y modelos virtuales, interactivos, de realidad aumentada, animados, proyectables, holográficos, representados como NFT, entre otros. De esta manera, la normativa responde a la realidad tecnológica y social que ha evolucionado enormemente en los últimos veinte años.

### 3. Requisito de visibilidad

Como límite al ámbito objetivo de protección, las propuestas añaden un requisito de visibilidad que ya existía en el considerando 11 de la Directiva 98/71 y que ahora quedará explicitada. Establece la propuesta de Reglamento en su considerando 12 que "para garantizar la seguridad jurídica, conviene aclarar que la protección de un dibujo o modelo se confiere al titular del derecho en relación con aquellas características del dibujo o modelo de todo o parte de un producto que se reflejan visiblemente en una solicitud de registro de un dibujo o modelo de la UE y se

19 Considerando 13 de la propuesta de Directiva refundida.

20 Considerando 11 de la propuesta de Reglamento modificado.

21 Artículo 2.3 de la propuesta de Directiva refundida. En el mismo sentido, artículo 3.1 de la propuesta de Reglamento modificado.

22 Artículo 2.4 de la propuesta de Directiva refundida. En el mismo sentido, artículo 3.2 de la propuesta de Reglamento modificado.

*ponen a disposición del público a través de su publicación<sup>23</sup>”. Añade la propuesta de Directiva que “aparte de mostrarse de forma visible en una solicitud de registro [...] las características del dibujo o modelo de un producto no necesitan ser visibles en ningún momento concreto ni en ninguna situación particular de uso para beneficiarse de la protección de los dibujos y modelos. Se aplica una excepción a este principio en la protección de los dibujos y modelos de los componentes de un producto complejo que deban permanecer visibles durante la utilización normal de dicho producto<sup>24</sup>”.*

Esta medida queda plasmada en el artículo 15 de la propuesta de Directiva refundida y 18bis de la propuesta de Reglamento modificado, según los cuales “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<sup>25</sup>”.

#### **4. Extensión del ius prohibendi del titular**

El ius prohibendi del titular de un dibujo o modelo se ve ampliado en relación, en primer lugar, de la impresión 3D. Como dispone el considerando 14 de la propuesta de Reglamento, “habida cuenta del creciente despliegue de las tecnologías de impresión 3D en diferentes ámbitos de la industria, también con ayuda de la inteligencia artificial, así como de los consiguientes retos

*para los titulares de derechos sobre dibujos y modelos a la hora de impedir de manera efectiva la realización de copias ilegítimas de sus dibujos y modelos protegidos, conviene disponer que la creación, descarga, copia y puesta a disposición de cualquier soporte o software que registre el dibujo o modelo, a efectos de reproducir un producto que infrinja el dibujo o modelo protegido, constituya una utilización del dibujo o modelo para la que el titular del derecho debería dar su autorización<sup>26</sup>”.*

Se introduce pues, como parte de los derechos del titular, el prohibir el uso infractor de la impresión 3D en el artículo 16.d) de la propuesta de Directiva y en el 16.2.d) de la propuesta de Reglamento modificado: “Quedará prohibido, en particular, lo siguiente: [...] d) la creación, la descarga, la copia y la puesta en común o distribución a otros de cualquier soporte o software que registre el dibujo o modelo con el fin de permitir la fabricación de uno de los productos [a los que esté incorporado el dibujo o modelo o a los que este se aplique]<sup>27</sup>”.

Además, otra novedad de las propuestas es el acercamiento de la normativa de protección de dibujos y modelos a de marcas. En concreto, se introduce para los titulares de dibujos y modelos la facultad de impedir la introducción en el tráfico económico de falsificaciones e imitaciones, en línea con el artículo 9.4 del Reglamento (UE) 2017/1001 de marcas. Como afirma el conside-

23 Considerando 12 de la propuesta de Reglamento modificado.

24 Considerandos 16 de la propuesta de Directiva refundida.

25 Artículos 15 de la propuesta de Directiva refundida y 18bis de la propuesta de Reglamento modificado.

26 Considerando 14 de la propuesta de Reglamento modificado. En el mismo sentido, considerando 27 de la propuesta de Directiva refundida.

27 Artículo 16.d) de la propuesta de Directiva refundida. En el mismo sentido, artículo 16.2.d) de la propuesta de Reglamento modificado.

rando 7 de la propuesta de Directiva refundida: *“el sistema de protección de dibujos y modelos de la UE debe armonizarse con el sistema de marcas de la Unión para que los titulares de dibujos y modelos puedan evitar la entrada en el territorio aduanero de la UE de productos que infringen los dibujos y modelos<sup>28</sup>”*. Los artículos 16.3 de la propuesta de Directiva refundida y 19.3 de la propuesta de Reglamento modificado disponen que *“el titular de un derecho sobre un dibujo o modelo registrado tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, cualquier tercero introduzca, desde países terceros en el Estado miembro en el que esté registrado el dibujo o modelo, productos procedentes de terceros países que no se despachen a libre práctica en dicho Estado miembro cuando el dibujo o modelo esté incorporado o aplicado de manera idéntica a dichos productos, o cuando el dibujo o modelo no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dichos productos, y no se haya concedido una autorización<sup>29</sup>”*.

Dispone el considerando 29 de la propuesta de Directiva refundida que *“debe permitirse a los titulares de derechos sobre dibujos y modelos registrados impedir la entrada de productos infractores y su inclusión en cualquier régimen aduanero, incluidos, en especial, el tránsito, el transbordo, el depósito, las zonas francas, el almacenamiento temporal, el perfeccionamiento activo o la admisión temporal, incluso cuando tales productos no estén destinados a comercia-*

*lizarse en el mercado del Estado miembro de que se trate<sup>30</sup>”*.

## 5. Límites al ius prohibendi del titular

Como contrapunto a las medidas que amplían el *ius prohibendi* del titular con nuevas facultades, las propuestas introducen nuevos límites. Dispone el considerando 31 de la propuesta de Directiva refundida que *“Los derechos exclusivos conferidos por el derecho sobre un dibujo o modelo registrado deben estar sujetos a un conjunto adecuado de limitaciones. Aparte de los usos realizados en privado y con fines no mercantiles y de los actos realizados con fines experimentales, tal lista de usos permitidos debe incluir los actos de reproducción realizados con fines ilustrativos o docentes, el uso referencial en el contexto de la publicidad comparativa, y el uso con fines de comentario, crítica o parodia, siempre que dichos actos sean compatibles con las prácticas comerciales leales y no menoscaben indebidamente la explotación normal del dibujo o modelo. El uso del dibujo o modelo por parte de terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que sea conforme con las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, la presente Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión<sup>31</sup>”*.

28 Considerando 7 de la propuesta de Directiva refundida.

29 Artículo 16.3 de la propuesta de Directiva refundida. En el mismo sentido, artículo 19.3 de la propuesta de Reglamento modificado.

30 Considerando 29 de la propuesta de Directiva refundida. En el mismo sentido, considerando 16 de la propuesta de Reglamento modificado.

31 Considerando 31 de la propuesta de Directiva refundida. En el mismo sentido, considerando 18 de la propuesta de Reglamento modificado.



Se añaden así los límites en relación con actos de reproducción realizados con fines ilustrativos o docentes; actos realizados con el fin de identificar un producto como el del titular del derecho sobre el dibujo o modelo o con el fin de referirse a tal producto; y los actos realizados con fines de comentario, crítica o parodia, en el artículo 18 de la propuesta de Directiva refundida y el artículo 20 de la propuesta de Reglamento modificado.

Estos límites sólo se aplicarán “cuando los actos sean compatibles con prácticas comerciales leales y no menoscaben indebidamente la explotación normal del dibujo o modelo”, y en el caso de comentario, crítica o parodia, “cuando se mencione la fuente del producto al que se encuentre incorporado o se haya aplicado el dibujo o modelo”, especificándose que estos nuevos límites sólo serán de aplicación si son compatibles con las prácticas comerciales leales y no menoscaban indebidamente la normal explotación del dibujo y modelo, y en particular para el límite de fines ilustrativos, se requiere además que se mencione la fuente del producto al que el dibujo o modelo se incorpora o aplica.

## 6. Cláusula de reparación para piezas de recambio

Probablemente la novedad fundamental de la reforma propuesta es la relativa al eterno problema de las piezas de recambio de productos complejos. La aprobación de la Directiva 98/71 y del Reglamento 6/2002 requirió alcanzar un delicado equilibrio de intereses entre los partidarios de liberalizar el mercado para fomentar la competencia y reducir los precios –competidores y consumidores– y los que abogaban por mantener el monopolio sobre las piezas de recambio de productos complejos –titulares de derechos de dibujos y modelos, particularmente aquellos del

sector automovilísticos—. La solución alcanzada fue una armonización parcial y fragmentada.

Por una parte, la cláusula de reparación del artículo 110 del Reglamento 6/2002 establece que “no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado [...] con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial”. Por otra parte, según la cláusula de congelación más liberalización o freeze plus del artículo 14 de la Directiva 98/71, “los Estados miembros mantendrán en vigor las disposiciones legales existentes que se relacionen con el uso del dibujo o modelo de un componente utilizado a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial, e introducirán únicamente cambios en dichas disposiciones si están destinados a liberalizar el mercado de estos componentes”.

Se trataba de una disposición transitoria en tanto en que no se modificase el régimen vigente, reforma que debería haberse producido tres años después de la entrada en vigor inicial de la normativa. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la propuesta de la Comisión de extender la cláusula de reparación del Reglamento a la Directiva no recibió apoyos suficientes, abocando este régimen transitorio a una vigencia prolongada de dos décadas. Actualmente, doce países miembros, entre ellos España, permiten la competencia en el mercado de piezas de recambio, como se deduce de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 23/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

La propuesta de Directiva, en su considerando 32, dispone que “El objetivo de la protección de

los dibujos y modelos es conceder derechos exclusivos sobre la apariencia de un producto, pero no un monopolio sobre el producto en sí. Proteger un dibujo o un modelo para el que no exista, en la práctica, una alternativa conduciría a un monopolio de hecho sobre el producto. [...] Si la protección de dibujos y modelos se extendiera a las piezas de recambio, estos terceros infringirían esos derechos, se eliminaría la competencia y se concedería un monopolio de hecho sobre el producto al titular del derecho sobre el dibujo o modelo<sup>32</sup>". Añade el considerando 19 de la propuesta de Reglamento modificado que "La actual cláusula transitoria de reparación que figura en el Reglamento 6/2002 debe convertirse en una disposición permanente. [...] La cláusula de reparación debe ser uno de los medios de defensa ante las infracciones de los derechos sobre dibujos y modelos de la UE<sup>33</sup>".

Estas modificaciones se concretan en los artículos 19 de la propuesta de Directiva refundida y 20 bis de la propuesta de Reglamento modificado: "No se concederá protección a un dibujo o modelo [...] que constituya un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo del componente y que se utilice, [...] con el único fin de reparar dicho producto complejo para restituirle su apariencia inicial". El precepto incluye especificaciones sobre este límite al *ius prohibendi* del titular, que sólo podrá ser invocado por el fabricante o el vendedor de un componente de un producto complejo que "haya informado debidamente a los consumidores, mediante una indicación clara y visible en

el producto o de otra forma adecuada, sobre el origen comercial y la identidad del fabricante del producto que se va a utilizar para reparar el producto complejo, de modo que puedan escoger con conocimiento de causa entre los diferentes productos competidores que puedan utilizarse para la reparación". Esta obligación del fabricante o vendedor no se extiende hasta el punto de que éste deba "garantizar que los componentes que fabrica o vende son utilizados, en última instancia, por los usuarios finales con el único fin de reparar el producto complejo para restituir su apariencia original<sup>34</sup>".

La propuesta de Directiva añade un periodo transitorio para los dibujos y modelos nacionales, "cuando, el ... [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], el Derecho interno de un Estado miembro prevea la protección de los dibujos y modelos en el sentido del apartado 1, el Estado miembro, como excepción a lo dispuesto en dicho apartado, continuará hasta el ... [ocho años tras la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] proporcionando tal protección a los dibujos y modelos cuyo registro se haya solicitado antes del ... [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]<sup>35</sup>".

Estos preceptos incorporan en la normativa la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 20 de diciembre de 2017 en los asuntos C 397/16 y C 435/16 (Acacia), que interpretó la cláusula de reparación del artículo 110 del Reglamento 6/2002 en el sentido estricto, aplicándola a cualquier pieza de recam-

32 Considerando 32 de la propuesta de Directiva refundida.

33 Considerando 19 de la propuesta de Reglamento modificado.

34 Artículo 20 bis de la propuesta de Reglamento modificado. En el mismo sentido, artículo 19 de la propuesta de Directiva refundida.

35 Artículo 19.4 de la propuesta de Directiva refundida.

bio, pero siempre que fuese visualmente idéntica a la pieza original, fuese utilizada para restaurar la apariencia original de un producto complejo, y el fabricante especificase que la pieza no proviniese del titular del dibujo o modelo original.

## 7. Novedades en el procedimiento de registro

Esta reforma normativa introduce múltiples novedades en términos del procedimiento de registro, a fin de abaratarlo, agilizarlo y simplificarlo, garantizando la seguridad jurídica y fomentando el registro de dibujos y modelos entre pymes y diseñadores individuales.

Las propuestas añaden un requisito explícito de visibilidad para la solicitud de registro, estableciendo como contenido necesario de la solicitud de *“una representación suficientemente clara del dibujo o modelo que permita determinar el objeto para el que se solicita la protección”*, siendo la superación de este requisito suficiente para que se conceda una fecha de presentación, aunque falten requisitos o documentos<sup>36</sup>. Se admite *“cualquier forma de reproducción visual, ya sea en blanco y negro o en color. La reproducción podrá ser estática, dinámica o animada y se llevará a cabo por cualquier medio adecuado, utilizando la tecnología generalmente disponible, incluidos dibujos, fotografías, vídeos o formación de imágenes / modelización por ordenador”*, y se pueden aportar varias perspectivas<sup>37</sup>. Por su

parte, la propuesta de Reglamento se remite a normativa de desarrollo posterior para ampliar en su artículo 36.5, disponiendo que *“la solicitud de registro de un dibujo o modelo de la UE deberá cumplir los requisitos formales establecidos en el presente Reglamento y en los actos de ejecución adoptados con arreglo a este”*<sup>38</sup>.

Se elimina además el principio de la unidad de clase *“podrán incluirse distintos dibujos y modelos en una solicitud múltiple de dibujo o modelo registrado. Dicha posibilidad no estará sujeta al requisito de que los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el dibujo o modelo pertenezcan a la misma clase de la [Clasificación de Locarno]”*<sup>39</sup>. Además, para dibujos y modelos registrados de la UE, *“podrán combinarse un máximo de cincuenta dibujos y modelos en una solicitud múltiple”*, remitiéndose de nuevo la propuesta de reglamento a futuros actos de ejecución para concretar los requisitos de tales solicitudes<sup>40</sup>.

En relación con las causas de denegación de registro o de nulidad, se añade como causa el supuesto en el que *“el dibujo o modelo constituye un uso indebido de cualquiera de los objetos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“el Convenio de París”), o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en dicho artículo y que tengan un interés público especial en un Estado miembro, sin que las autoridades competentes para el registro hayan dado su con-*

36 Artículos 25 y 28 de la propuesta de Directiva refundida, artículo 36 de la propuesta de Reglamento.

37 Artículo 26 de la propuesta de Directiva refundida.

38 Artículo 36.5 de la propuesta de Reglamento modificado.

39 Artículo 25 de la propuesta de Reglamento modificado. En el mismo sentido, artículo 27 de la propuesta de Directiva refundida.

40 Artículos 37 y 37 bis de la propuesta de Reglamento modificado.

*sentimiento*”, una causa antes de transposición potestativa para los Estados miembros<sup>41</sup>.

Los Estados miembros pueden asimismo incluir potestativamente una causa de denegación y nulidad relativa a elementos pertenecientes al patrimonio cultural de interés nacional: *“Los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de un dibujo o modelo cuando contenga una reproducción total o parcial de elementos pertenecientes al patrimonio cultural que sean de interés nacional”*, como monumentos o grupos de edificios, artefactos, artesanía o trajes<sup>42</sup>.

De nuevo en relación con la nulidad, se elimina la nulidad parcial existente hasta ahora en el artículo 25.6 del Reglamento 6/2002 y 11.7 Directiva 98/71, y se introduce un procedimiento para cancelar o modificar registros de licencias y otros derechos ante la OPIUE en el artículo 33 *bis* de la propuesta de Reglamento modificado. La OPIUE será a partir de esta modificación el único órgano competente para recibir solicitudes de registro de dibujos y modelos de la UE, tal y como indica el artículo 35 de la propuesta de Reglamento: *“Toda solicitud de registro de un dibujo o modelo de la UE se presentará ante la Oficina”*; el procedimiento de registro será además completamente electrónico: *“por razones de eficiencia y para racionalizar el procedimiento, los medios de notificación y comunicación deben ser únicamente electrónicos. No obstante, es importante que la Oficina proporcione orientación y asistencia técnica adecuadas, tanto en línea como fuera de lí-*

*nea, para facilitar el uso de medios electrónicos y evitar la brecha digital*<sup>43</sup>”.

Finalmente, otro cambio sustancial se encuentra en la estructura de las tasas a abonar en el proceso de registro ante la OPIUE. Las tasas de registro y publicación pasarán a ser una tasa única de registro, y el pago de dicha tasa se convierte en requisito para obtener una fecha de presentación en relación con el dibujo o modelo registrado de la UE; los Estados miembros también podrán potestativamente establecer este requisito<sup>44</sup>. En general, se eliminan las tasas de transferencia e inspección, y se añaden las tasas de continuación de procedimiento y de modificación, en consonancia con la normativa en materia de marcas. Los importes de las tasas se reducen en algunas instancias, pero se aumentan para la renovación de dibujos y modelos en el tercer y cuarto periodo de renovación<sup>45</sup>.

## 8. Símbolo de dibujo o modelo registrado

Otra medida añadida por las propuestas es la introducción del símbolo de dibujo o modelo registrado. *“Para facilitar la comercialización de productos con dibujos y modelos protegidos, en particular por parte de las pymes y los autores individuales, y para sensibilizar sobre los regímenes de registro de dibujos y modelos existentes tanto a escala de la Unión como a escala nacional, debe ponerse a disposición de los titulares de los derechos sobre dibujos y modelos —así como*

41 Artículo 13.1.c) de la propuesta de Reglamento modificado. En el mismo sentido, artículo 25.1.g) de la propuesta de Directiva refundida.

42 Artículos 13.3 y 14.2 y considerando 26 de la propuesta de Directiva refundida.

43 Artículo 35 y considerando 26 de la propuesta de Reglamento modificado.

44 Artículos 38 de la propuesta de Reglamento modificado y 28.3 de la propuesta de Directiva refundida.

45 Anexo I de la propuesta de Reglamento modificado.

de otras personas, con el consentimiento de los titulares— una indicación comúnmente aceptada consistente en el símbolo (D)<sup>46</sup>”.

Así, “El titular de un dibujo o modelo registrado podrá informar al público de que el dibujo o modelo está registrado mostrando en el producto al que está incorporado o al que se aplica la letra D rodeada por un círculo. Tal indicación del dibujo o modelo podrá ir acompañada del número de registro del dibujo o modelo o de un hipervínculo a la inscripción del dibujo o modelo en el registro<sup>47</sup>”.

## 9. Acumulación con el derecho de autor

Cabe finalmente hacer referencia a la acumulación de protecciones sobre dibujos y modelos. El considerando 36 de la propuesta de Reglamento modificado afirma que “Habida cuenta de la avanzada armonización del Derecho en materia de derechos de autor en la Unión, conviene adaptar el principio de acumulación de la protección en virtud del Reglamento (CE) n.º 6/2002 y en virtud del Derecho en materia de derechos de autor”. En el mismo sentido se pronuncia el considerando 12 de la propuesta de Directiva refundida: “Es importante establecer el principio de acumulación de la protección al amparo del Derecho sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo del Derecho en materia de derechos de autor<sup>48</sup>”.

Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus sentencias de 27 de enero de 2011 en el asunto C-168/09 (Flos); 12 de septiembre de 2019 en el asunto C-683/17 (Cofemel) y de 11 de junio de 2020 en el asunto C-833/18 (Brompton), las propuestas de Reglamento y Directiva eliminan la presunta libertad de los estados miembros para determinar el alcance y condiciones de la acumulación de protecciones sobre el dibujo o modelo, pretendiéndose alcanzar un mayor grado de armonización mediante la aplicación del concepto armonizado de obra protegida establecido por la jurisprudencia europea como único criterio para que una obra alcance la protección del derecho de autor.

Así, los artículos 23 de la propuesta de Directiva refundida y 96(2) de la propuesta de Reglamento modificado afirman que “Los dibujos y modelos protegidos [...] podrán acogerse asimismo a la protección conferida por los derechos de autor a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte, siempre que se cumplan los requisitos del Derecho europeo en materia de derechos de autor<sup>49</sup>”.

Sin embargo, la redacción original de la propuesta hacía referencia a “los requisitos del Derecho europeo en materia de derechos de autor”, pero el Consejo eliminó este adjetivo alegando que “si bien las Delegaciones han apoyado ampliamente la propuesta de mantener el principio de acumulación [...] muchas de ellas han consi-

46 Considerando 37 de la propuesta de Directiva.

47 Artículo 24 de la propuesta de Directiva refundida. En el mismo sentido, artículo 26 de la propuesta de Reglamento modificado.

48 Considerando 36 de la propuesta de Reglamento modificado; considerando 12 de la propuesta de Directiva refundida.

49 Artículos 23 de la propuesta de Directiva refundida y 96(2) de la propuesta de Reglamento modificado.

derado que no es acertado hacer depender dicha acumulación del cumplimiento de los requisitos previstos únicamente en la legislación de la Unión en materia de derechos de autor. De ahí que en los textos transaccionales se haya suprimido la referencia exclusiva al Derecho de la Unión para abarcar también los requisitos previstos en la legislación nacional sobre derechos de autor”. Esta modificación terminológica, por pequeña que pueda parecer, perpetúa la heterogeneidad normativa en esta problemática faceta del Derecho de dibujos y modelos, al sugerir que los criterios propios de los Derechos nacionales de los Estados miembros en materia de propiedad intelectual pueden también determinar la doble protección por la vía del Derecho de autor<sup>50</sup>.

### III. CONCLUSIONES

Las propuestas de Directiva refundida y Reglamento modificado son, en definitiva, ambiciosas y coherentes, manteniendo la integridad de una normativa que, en las últimas décadas, ha cumplido a grandes rasgos su misión de establecer un régimen complementario entre la protección europea de dibujos y modelos y la protección nacional en cada Estado miembro. Cabe esperar que, con la aprobación definitiva de las propuestas de Reglamento modificado y Directiva refundida a finales de este año, los aspectos mejorables identificados en el exhaustivo proceso de evaluación de la normativa de dibujos y modelos sean corregidos, dando como resultado un régimen jurídico de dibujos y modelos en la Unión Europea mejorado en términos de eficiencia y coherencia,

accesible a individuos y pymes, y actualizado a la era digital.

### IV. BIBLIOGRAFÍA

DE LUCA, S., “Revision of the EU legislation on design protection”, EPRS | European Parliamentary Research Service, PE 751.401.

KUR, Annette y LEVIN, Marianne, “The Design Approach revisited: background and meaning”, en KUR, Annette, LEVIN, Marianne y SCHOVSBO, Jens (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018.

KUR, Annette, ‘Twenty Years in Design Law-What has changed?’, en BOSHER, H. y ROSATI, E. (eds.), *Developments and Directions in Intellectual Property Law. 20 Years of The IPKat*, Oxford University Press, Oxford, 2023.

ROSCIONI, Marcello. *Rapport au Comité de coordination sur les problèmes du droit des dessins et modèles*, Bruselas, 1962.

SCHOVSBO, Jens y DINWOODIE, Graeme B., “Design Protection for products that are “dictated by function”, en KUR, Annette, LEVIN, Marianne y SCHOVSBO, Jens (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018.

---

50 Consejo de la Unión Europea, Documento 12183/23, 1 de septiembre de 2023, p. 8. Analiza la cuestión KUR, Annette, ‘Twenty Years in Design Law-What has changed?’, en BOSHER, H. y ROSATI, E. (eds.), *Developments and Directions in Intellectual Property Law. 20 Years of The IPKat*, Oxford University Press, Oxford, 2023, pp. 115-157.

## V. OTROS DOCUMENTOS Y RECURSOS CONSULTADOS

Comisión de las Comunidades Europeas, *Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Bruselas, 1991, III/F/5131/91-ES.*

Comisión Europea, *Legal review on industrial design protection in Europe*, 2016, MARKT2014/083/D.

Commission Staff Working Document, *Evaluation of EU legislation on design protection*, SWD(2020) 265 final, 06/11/2020.

Conclusiones del Consejo sobre la política en materia de propiedad intelectual e industrial y la revisión del sistema de dibujos y modelos industriales de la Unión 2020/C 379 I/01, DO C 379I de 10.11.2020.

Consejo de la Unión Europea, Documento 12183/23, 1 de septiembre de 2023.

Europe Economics, *The Economic Review of Industrial Design in Europe - Final Report*, MARKT/2013/064//D2/ST/OP, 2015.

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, *Towards a European Design Law*, 1991.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (refundición), Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 667 final 2022/0392 (COD).

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, Bruselas, 28 de noviembre de 2022 COM(2022) 666 final 2022/0391 (COD).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2024, sobre la 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 (COM(2022)0666 - C90394/2022 - 2022/0391(COD)).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (versión refundida) (COM(2022)0667 - C9-0395/2022 2022/0392(COD)).