

¿Cómo afectarán las próximas reformas legislativas a nuestros diseños industriales?

Ana Padial

La Comisión Europea publicó el pasado 28 de noviembre las propuestas de revisión tanto de la Directiva (CE) 98/71 como del Reglamento (CE) 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios. Analizamos las principales novedades e inquietudes que algunos de estos cambios nos suscitan.

El ritmo meteórico del mundo digital unido a algunas cuestiones jurídicas de distinta índole que venimos arrastrando desde hace unos años han obligado a nuestros legisladores a “ponerse las pilas”. Toca renovarse o morir.

Así lo consideró la Comisión Europea con la publicación, el pasado 28 de noviembre, de las propuestas (en adelante las “Propuestas”) de revisión tanto de la Directiva (CE) 98/71 (en adelante la “Directiva”) como del Reglamento (CE) 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante el “Reglamento”).

Y es que, por sí no tuviéramos poco entretenimiento con la protección y defensa de los diseños que forman parte del “espacio terrenal”, ha llegado la hora de dar cabida y, además, por la puerta grande, a todos aquellos diseños que forman parte del inmenso e inabarcable universo *on line*.

Pensemos en la infinidad de diseños existentes en cada uno de los sectores industriales que conocemos –textil, joyería, automoción, *packaging*, mobiliario, interiorismo y un largo etc.– y repliquemos todo eso en espacios virtuales como, por ejemplo, el metaverso. Espacios donde, además, el nivel de sofisticación y singularidad podrá ser incluso superior al del mundo real, al no existir aquellos impedimentos o limitaciones de desarrollo, materias primas, fabricación o funcionalidad con los que sí se topan los diseños tradicionales.

El primer aspecto que necesariamente debe modificarse, y así se ha contemplado en las Propuestas, es la **definición tanto de Diseño como de Producto**, artículos 2 y 3 de la Directiva y del Reglamento, respectivamente.

En la definición de diseño se añaden, como características que podrán formar parte de la

apariciencia de éste, “el movimiento, el tránsito y cualquier tipo de animación”.

En cuanto al producto, su definición se amplía de forma considerable ya que podrán ser también protegibles los artículos industriales o artesanales que se presenten en formato digital.

Podrán presentarse solicitudes en formato 3D ante las distintas oficinas de marcas y diseños, concretamente la EUIPO ya tiene la tecnología implementada para ello y, de forma progresiva, esta tecnología irá llegando a las distintas oficinas nacionales de marcas y diseños.

En cuanto al producto, su definición se amplía de forma considerable ya que podrán ser también protegibles los artículos industriales o artesanales que se presenten en formato digital.

Como contrapartida a las grandes ventajas que nos ofrecen los avances tecnológicos, estos también conllevan nuevas vías para infringir y, en consecuencia, un inevitable incremento de las infracciones. Una vía especialmente preocupante y sobre la que la Comisión quiere poner coto es la de las impresiones ilícitas en 3D, regulada en los artículos 16 y 18 de la Directiva y del Reglamento, respectivamente. Quedará prohibida la creación, descarga, copia y puesta en común o distribución a cualquier soporte que registre el diseño con el fin de permitir la fabricación de un producto.

Las características de los dibujos y modelos no necesitan ser visibles en ningún momento ni situación concreto para poder beneficiarse de la protección que a éstos se les otorga.

Por otro lado, y más allá del tema tecnológico, resulta conveniente destacar otras cuestiones de relevancia jurídica que pueden provocar cambios en las estrategias judiciales así como en las sentencias dictadas por nuestros jueces.

Nos referimos, por ejemplo, al **requisito de visibilidad** en la protección del diseño. Las Propuestas lo descartan expresamente en los considerandos 18 y 10 de la Directiva y del Reglamento, respectivamente. Concretamente, se establece que *las características de los dibujos y modelos no necesitan ser visibles en ningún momento ni situación concreto para poder beneficiarse de la protección que a éstos se les otorga*, excepcionando, eso sí, la protección a los componentes de un producto complejo, para la que se mantiene el requisito necesario de la visibilidad durante el uso normal del producto.

No habrá protección del diseño cuando un componente de un producto complejo sea utilizado únicamente para reparar el producto en cuestión. No obstante, el fabricante y vendedor del componente deberá informar debidamente a los consumidores mediante indicaciones claras y precisas sobre el origen del producto.

Nos suscita cierta confusión este cambio, no sólo porque el propio considerando tanto de la Directiva como del Reglamento establece que la protección del diseño se confiere mediante el registro en relación con aquellas características que se reflejan visiblemente en la solicitud, sino también por la propia definición del diseño que se identifica como la “apariciencia” de la totalidad o una parte del producto. La casuística será posiblemente la encargada de ayudarnos a interpretar esa

“apariencia no visible” y protegible en los futuros diseños.

Otro aspecto de especial importancia y que no podemos dejar de mencionar es la ya conocida “cláusula de reparación” recogida en los artículos 19 y 20 de la Directiva y del Reglamento, respectivamente. Esta deja de ser transitoria y pasa a ser una disposición permanente: **no habrá protección del diseño cuando un componente de un producto complejo sea utilizado únicamente para reparar el producto en cuestión**. No obstante, el fabricante y vendedor del componente deberá informar debidamente a los consumidores mediante indicaciones claras y precisas sobre el origen del producto de tal manera que los consumidores sepan que no es producto “original” y puedan elegir cual adquirir.

Se introduce otra novedad destacable en cuanto a los “productos en tránsito” en los artículos 16.3 y 19.3 de la Directiva y del Reglamento, respectivamente. El titular del diseño podrá ejercitar sus derechos frente a los mismos impidiendo su circulación, sin embargo, si durante el procedimiento ante los tribunales el declarante o titular de la mercancía acredita que el titular del derecho no tiene derechos en el país de destino no podrá prohibirse la comercialización y el derecho quedará extinguido.

Otras novedades merecen ser también mencionadas, como la propuesta de la Directiva de eliminar la posibilidad de que los Estados miembros ofrezcan protección a los diseños no registrados, la opción de que los titulares puedan utilizar el símbolo D en sus diseños registrados, la defensa del uso anterior y la supresión de la “unidad de clase” en la solicitud del diseño, entre otras muchas.

Veremos si, tras las consultas públicas finalizadas el pasado 31 de enero de 2023, algunas de estas propuestas han sido matizadas o nuevamente modificadas.

Sin duda alguna nos enfrentamos a un gran reto en la protección y defensa de los bienes intangibles en el marco de la imparable era digital; más nos vale

estar preparados con regulaciones sólidas y coherentes que nos brinden las armas legales necesarias para ayudar a nuestros clientes a proteger sus intangibles. Esperemos que este objetivo se consiga con la futura Directiva y Reglamento de los que pasarán a llamarse “dibujos o modelos de la Unión Europea”.