

---

**Resumen:** La industria de la moda en España es dinámica, joven y emprendedora, pero se enfrenta a importantes retos tanto coyunturales (por ejemplo, la Covid-19) como estructurales. Un aspecto sustancial para la evolución de este sector radica en un adecuado conocimiento de las herramientas de protección y defensa de los diseños de moda en el territorio español, así como de las soluciones dadas a ciertos de los problemas o situaciones complejas derivadas de la aplicación en la práctica de estas herramientas. El presente artículo pretende ofrecer de manera sucinta un recorrido por las herramientas de protección y defensa del diseño de moda existentes en el derecho español (con ciertas referencias obligadas al derecho de la Unión Europea) así como de las principales cuestiones que se suscitan en la actualidad a nivel práctico.

**Palabras clave:** diseño industrial - derecho de autor - acumulación de protecciones - competencia desleal - secreto comercial.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 98-99]

---

<sup>(1)</sup> Doctora en Derecho y abogada. Profesora Lectora UOC. Acreditada a Contratado Doctor. [vjimenezse@uoc.edu](mailto:vjimenezse@uoc.edu)

## I. Panorama general: la industria de la moda en España

La industria de la moda en España se caracteriza por su resiliencia y atomización. Esta afirmación viene apoyada por las cifras del sector, especialmente en el último año. Pese al significativo impacto de la Covid-19<sup>1</sup>, (Moda.es, 2021) es un sector que el 1 de enero de 2020 contaba con 20.106 sociedades (repartidas en el sector textil, la industria de la confección y el sector del cuero y el calzado), tratándose en su mayoría de autónomos y PYMES<sup>2</sup> (Moda.es, 2021. p. 16). Estos datos nos permiten también considerar el dinamismo de este sector y la necesidad de una protección adecuada a las creaciones dentro de este sector.

Dos son las figuras que, al menos en principio, pueden ser utilizadas por el sector de la moda en España para proteger los diseños debido a que otorgan un derecho de exclusiva y erga omnes a su titular: el diseño industrial (II) y el derecho de autor (III), debido al reco-

nocimiento de la acumulación de protección en el ordenamiento español. Residualmente, se tendrá la posibilidad del recurso a la competencia desleal, aunque es necesario comprender y delimitar el alcance de esta herramienta que ofrece el ordenamiento jurídico, y al secreto comercial como protección complementaria (IV).

## II. Protección por diseño industrial

### 2.1. Elementos fundamentales de la protección por diseño industrial en España: dimensión nacional y europea

En primer lugar, la sede más evidente de protección la encontramos en la figura del diseño industrial, entendido ese como la protección a la “apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación”<sup>3</sup>. En el caso de España, como en el resto de los países de la Unión Europea, esta protección puede tener bien una dimensión nacional (Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, de aquí en adelante **Ley 20/2003**), bien una dimensión a nivel regional-internacional derivada de la pertenencia de España a la Unión Europea (Reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, de aquí en adelante, **Reglamento 6/2002**).

Estas protecciones, además de la (obvia) diferencia geográfica de extensión de la protección, van a revestir importantes similitudes, que veremos a continuación y una distinción importante (la protección de diseños no registrados a nivel de la Unión Europea, que abordaremos en el punto 2.2).

Las similitudes se refieren a los requisitos que se exigen al diseño para su protección. La protección por diseño se fundamenta en dos pilares fundamentales: la **novedad** y el **carácter singular**. La primera de estas características, la novedad (art.6 de la Ley 20/2003 y art.5 Reglamento 6/2002), implica que no exista ningún otro diseño idéntico que se haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad<sup>4</sup> (Ortuño Baeza, 2012; Marco Alcalá, 2012). El carácter singular (art.7 de la 20/2003 y art.6 Reglamento 6/2002), por su parte, supone que la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño anterior.

Semejante es también el tiempo de protección del diseño desde su registro en ambas modalidades de protección: cinco años siendo renovable cinco veces (lo que supone una posible protección máxima de veinticinco años).

El registro del diseño ha de realizarse en la oficina pertinente (la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el caso de solicitar la protección nacional, o la Oficina de Propiedad intelectual de la Unión Europea –EUIPO– en el caso de solicitar la protección para la toda la UE), pudiendo comprenderse en la misma solicitud la petición de registro de varios diseños (hasta un máximo de 50 en el caso de los diseños nacionales). Una vez concedida

la protección del diseño (si este supera el examen de forma y de oficio por parte de la Oficina correspondiente y no se presentan o no se estiman oposiciones a su registro) esta será publicada en el boletín oficial correspondiente computándose el plazo de protección desde la fecha de presentación de la solicitud.

Esta concesión de la protección implica, como decíamos que se otorga al titular la **exclusividad de la explotación** del diseño así como una **defensa erga omnes** respecto a los usos no autorizados. No obstante, estas prerrogativas no son ilimitadas, estableciéndose legislativamente una serie de **excepciones a estos derechos**. Entre estos límites, los más interesantes recogidos por el legislador español para el tema que nos ocupa son (i) los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales; (ii) los actos realizados con fines experimentales; (iii) los actos de reproducción del diseño realizados con fines ilustrativos o docentes, siempre que dichos actos no sean contrarios a los usos comerciales leales, no perjudiquen indebidamente la explotación normal del diseño y se mencione la fuente de éstos (art.48 Ley 20/2003). Estos límites son esencialmente los mismos que los recogidos por el legislador europeo (art. 20 Reglamento 6/2002), aunque existen ciertos matices en el límite de ilustración (en el caso del Reglamento se habla de **límite de “cita”** y no de ilustración y se dice que “siempre que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales” en vez de “no sean contrarios a los usos comerciales leales”. Es reseñable que la extensión e interpretación de este límite de cita ha supuesto uno de los temas controvertidos en los últimos años, puesto que el TJUE ha considerado integrada en esta excepción de reproducción por un tercero de un producto protegido por diseño en la publicidad de productos compatibles (como es el caso de los accesorios) con dicho diseño (**caso Nintendo**)<sup>5</sup> (Jiménez Serranía, 2019).

Por último, indicaremos, para completar esta descripción muy sucinta de las principales características de la protección, que se **establecen legislativamente tanto vías administrativas** (recursos contra concesión o denegación de la protección por diseño<sup>6</sup>) y **judiciales** (acciones específicas por infracción, tanto de diseño nacional como de la Unión Europea<sup>7</sup> y declaración de nulidad de un dibujo o modelo no registrado<sup>8</sup>) **a nivel civil y penal**. Nos parece interesante señalar que, en vía jurisdiccional, en el caso de acciones civiles por **infracción de diseños nacionales**, serán competentes **juzgados y tribunales específicos en España** (dentro de los ya especializados juzgados de lo mercantil, siendo determinados por el Consejo General del Poder Judicial). En el caso del **diseño comunitario**, en virtud de los principios establecidos en el Reglamento 6/2002, serán competentes los **Juzgados de lo Mercantil de Alicante** (en primera instancia) y la **Audiencia Provincial de Alicante** (en segunda instancia)<sup>9</sup>.

## 2.2. La peculiaridad del diseño comunitario no registrado

La distinción a la que hacíamos referencia en el punto anterior entre la protección nacional y la de la Unión Europea deviene de protección al **diseño comunitario no registrado**. Decimos que supone una importante distinción porque en el caso de la **normativa nacional española no encontramos una figura equivalente**. La peculiaridad de esta protección radica, como su propio nombre indica, en la ausencia de necesidad del registro del diseño

o modelo para considerarse como protegido, aunque, evidentemente esta protección se encuadra en unos límites bien definidos (es necesario que cumpla los requisitos generales de protección; sólo será protegido durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Unión Europea; la protección solo implica una defensa frente a la **copia del diseño**, esto es, le otorga un *ius prohibendi* limitado. Dicho de otra manera, cumplidos los requisitos de protección y dentro del ámbito establecido, **el titular del modelo comunitario no registrado tiene un derecho a no ser copiado, pero no un derecho de exclusión absoluto** (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo nº 339/2014 de 26 de junio de 2014)<sup>10</sup>. En todo caso, esta última modalidad de modelo comunitario no registrado es muy útil en el sector de la moda debido, por un lado, a la propia naturaleza efímera de ciertas tendencias y, por otro, a la falta de voluntad de registro de los diseños por parte de algunos creadores.

### **2.3. Aspectos controvertidos sobre la protección del diseño en España: referencia especial al usuario informado**

Centrándonos en el registro en el ámbito nacional, es interesante señalar que se establecen como motivos de denegación del registro de un diseño (art.13 Ley 20/2003), no sólo la ausencia de los requisitos de novedad y singularidad o la existencia de un diseño que haya sido solicitado prioritariamente, sino también que el diseño suponga el uso del “escudo, la bandera y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización” o que se suponga la incorporación o uso no autorizado de una marca o signo distintivo o de una obra protegida en España.

Es interesante señalar que el foco de la protección en España, tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003:

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 (...).

Por consiguiente, la protección de estos diseños derivará de la “impresión de conjunto diferente a la de los demás diseños” que produzcan estos en el “**usuario informado**”. Esta ley no define que ha de entenderse por usuario informado, ya que “éste habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto”<sup>11</sup>. La aplicación de este criterio en la práctica nos ofrece una diversidad de apreciaciones tanto en sede de nulidad de registro de diseño como de infracción. Así, por ejemplo, encontramos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de marzo de 2017<sup>12</sup>, en el cual se dirime, entre otros aspectos, la supuesta infracción de diseños o modelos industriales titularidad de TOUS por parte de un diseño industrial

solicitado y concedido con posterioridad al registro de estos diseños. Este diseño, supuestamente infractor, representaba el contorno de un osito, con la finalidad de aplicarlo a la ornamentación de bolsos, carteras, maletas, cinturones, prendas de vestir, gafas, artículos de joyería y bisutería, de marroquinería, tejidos e imitaciones de piel, siendo comercializados los productos conteniendo este diseño a través de una empresa de Madrid.

En este caso, se analizan de manera detallada los distintos objetos comercializados por la demandada determinando la existencia o no de la infracción en base a la impresión general en el usuario informado. De esta manera, se determina que tanto unos colgantes con forma de bodas cuya superficie estaba formada por un entramado de figuras de ositos similares a los registrados por TOUS, concretamente del famoso osito popularizado por esta empresa, como un collar comercializado suponen infracción de estos diseños industriales (no 135.127 serie A y no 149837 serie B). En este caso es interesante, la reflexión que realiza el tribunal respecto a la imposibilidad de justificación de las acciones de la infractora. En primer lugar, señala que el derecho sobre un diseño registrado no puede invocarse como eximente frente a acciones de violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tenga una fecha de prioridad anterior. En segundo lugar, y de manera más particular, señala que

Resulta constatado que la parte demandada se ha alejado en muchas de las piezas que comercializa del diseño que tiene registrado (que representa una determinada figura de oso) para aproximarse de forma notable (alterando con respecto a su diseño la configuración de la cabeza, tronco y extremidades de la figura) a las singulares formas protegidas por los modelos industriales de la parte actora (la figura de osito de contornos redondeados con tres orificios en la cabeza o el anillo de ondulaciones cóncavas y convexas que evoca al referido animalito).

No obstante, respecto a otras piezas comercializadas por la supuesta infractora, aplicando el mismo criterio del usuario informado, se determina que no existe infracción<sup>13</sup>.

Otro ejemplo en este último sentido, lo encontramos, en la Sentencia del Tribunal Supremo nº 339/2014 de 26 de junio de 2014, TOUS vs. New Aurijoya, SL y Colev Style, SL<sup>14</sup>, donde en este caso se consideró que las joyas comercializadas por los supuestos infractores producían una impresión general distinta para el usuario informado. Otro ejemplo reciente (y extremadamente polémico), que también afecta a la empresa TOUS, lo encontramos en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 29/2019, de 14 de enero de 2019, *TOUS vs. Asociación Provincial de joyeros, plateros y relojeros de Córdoba San Eloy*<sup>15</sup>. En este caso, se plantea no sólo la ausencia de infracción por parte de la Asociación frente a uno de los modelos registrados por TOUS (en concreto, IO 135.127-E, en el que la letra E se escribe con forma de corazón) sino la propia nulidad de este diseño, por ausencia de novedad y singularidad, que es reconocida por el propio tribunal en base a las pruebas aportadas<sup>16</sup>.

### III. Protección por derecho de autor y la polémica acumulación de protecciones

#### 3.1. Reconocimiento de la acumulación de protecciones por el derecho español

El **derecho de autor** es otra de las figuras de las que puede valerse el diseño de moda a efectos de su protección. De hecho, en la propia definición de obra (art.10 TRLPI<sup>17</sup>) pueden comprenderse no solo los propios diseños entendidos como una obra de arte aplicada, sino también los patrones y maquetas de estos diseños.

El reconocimiento de la **acumulación de las protecciones otorgadas por el diseño y derecho de autor** no es extraño ni en el ordenamiento jurídico español ni en el entorno europeo (Carbajo Cascón, 2020-I; Carbajo Cascón, 2020-II; Carbajo Cascón, 2012; Salas, 2019). Así, el propio artículo 3 TRLPI establece que los derechos de autor son “independientes, compatibles y acumulables” con, entre otros, “los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra”. Por otro lado, la Disposición adicional décima de la Ley 20/2003 señala que la protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual. Se regula así el llamado diseño artístico (obra de arte aplicada), estableciendo un sistema de **acumulación restrictiva en el campo de los diseños-obras de arte** (superando el criterio laxo de la unidad del arte propio del derecho francés). El acceso a la protección conferida por el derecho de autor será restrictivo, obligando a valorar el grado de creatividad y originalidad del diseño para su consideración como obra de arte aplicada (diseño artístico).

Por otra parte, también los Tribunales españoles reconocen la existencia de este régimen de compatibilidad entre propiedad industrial e intelectual. Así el Tribunal Supremo en su famosa sentencia de 27 de septiembre de 2012<sup>18</sup>, señala la existencia de tres regímenes legales fundamentales sobre la protección de los diseños susceptibles de reproducción masiva: 1. Un régimen de acumulación total o absoluta (como el existente en el sistema francés), según el cual para la protección del diseño por la normativa de derecho de autor y por la de propiedad industrial es exigible idéntico grado de creatividad –sin perjuicio de que sea o no exigible el registro; 2. Un régimen de separación absoluta en el que la protección de los autores plásticos solo pueda hacerse en concepto de Propiedad Industrial (que había sido el determinado por la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902); 3. Un sistema mixto, denominado por el Alto Tribunal como “sistema intermedio o de acumulación parcial, más o menos restringida”, en el que la compatibilidad es posible, siempre y cuando exista un cierto grado de altura artística.

Cómo hemos señalado anteriormente, nuestro legislador ha optado por la tercera opción y, en consecuencia, las obras de arte aplicadas tendrán la opción de compatibilizar ambas protecciones, a saber: derechos de autor y propiedad industrial (más concretamente diseño industrial).

### 3.2. Aspectos actuales y controvertidos sobre la acumulación de protecciones en el ámbito español y europeo

El elemento clave en el que se ha centrado normalmente el reconocimiento de la acumulación de protecciones es la **originalidad del diseño** (entendido como obra o, más concretamente, obra de arte aplicado) en cuestión<sup>19</sup> (Carbajo Cascón, 2020-II, p. 924), aspecto cuya determinación en la práctica no está exenta de complejidad. A nivel de la Unión Europea, encontramos relativamente recientemente dos sentencias clave: SSTJUE de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel*<sup>20</sup>, y 11 de junio de 2020, *Brompton*<sup>21</sup>.

En la sentencia *Cofemel*, el TJUE afirma, en sus apartados 30-31, que

Para considerarse original, el objeto que recoge la expresión creativa **debe ser fruto de una creación propia del autor que refleje su personalidad y manifieste decisiones creativas libres** (SSTJUE de 1 de diciembre de 2011, As. C- 145/10, “Painer”, aps. 88, 89 y 94, y de 7 de agosto de 2018, C-161/17, “Renckhoff”, ap. 14), no determinadas por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no dejen espacio al ejercicio de la libertad creativa (STJUE de 1 de marzo de 2012, As. C-604/10, “Football Dataco”, ap. 39).

Dicho de otra manera, se plantea la necesidad de una originalidad subjetiva para disfrutar de la protección del derecho de autor, pudiendo extenderse esta protección, siempre y cuando se cumpla la premisa mencionada, a los dibujos y modelos industriales. Dicho de otra manera, se afirma la posibilidad de la acumulación de protección, pero “sin que de ello se derive que todos estos objetos o categorías de objetos deban disfrutar de idéntica protección” (ap. 38). De hecho, la acumulación de protecciones según se plantea en esta sentencia se producirá de manera restringida pues como se afirma

**El hecho de que un modelo genere un efecto estético no permite, por sí mismo, determinar si dicho modelo constituye una creación intelectual que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor y que cumpla, por tanto, el requisito de originalidad** descrito en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia (subrayado propio).

El caso *Brompton* se centra en la determinación de la protección por **derecho de autor para obras (diseños)** cuya forma es necesaria para alcanzar un resultado técnico. Como señala el tribunal

**No cumplen el criterio de la originalidad los componentes de un objeto que se caracterizan únicamente por su función técnica**, ya que del artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor se desprende en particular que la protección del derecho de autor no abarca las ideas. Proteger estas con el derecho de autor supondría ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio, entre otras cosas, del progreso técnico y del desarrollo industrial (véase,

en ese sentido, la sentencia de 2 de mayo de 2012, SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, apartados 33 y 40) (ap. 27).

No obstante, en este caso afirma:

Para comprobar si el producto de que se trata puede acogerse a la protección del derecho de autor, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, por medio de la elección de la forma del producto, su autor ha expresado su capacidad creativa de manera original tomando decisiones libres y creativas y ha configurado el producto de modo que este refleje su personalidad (ap. 34).

Por consiguiente, como estamos con el profesor Carbajo Cascón, en que el TJUE establece como

Único concepto de originalidad válido en el derecho de autor en la Unión Europea es el criterio subjetivo mixto, según el cual es original la creación intelectual propia del autor que refleje su personalidad y sea fruto de decisiones libres creativas, en el sentido de que no venga condicionada por consideraciones técnicas propias del objeto creativo (Carbajo Cascón, 2020-II, p. 936).

En el caso de los tribunales españoles, hasta el momento el reconocimiento judicial de la acumulación de protecciones ha sido más bien escaso, aplicándose, por tanto, criterios restrictivos. Así, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana 29 abril 2013<sup>22</sup>, deniega la protección por derecho de autor a un carro de bebé denominado “*Cochecito Bugaboo Camaleón*” considerando que “(...) el objeto del que se pretende la consideración como obra artística es un cochecito o carrito de bebé, esencialmente funcional y de uso corriente, el mantenimiento de cuya utilidad deja muy escaso margen a la creación artística”. Similar situación encontramos respecto a la consideración como obra de aparte aplicada de los zuecos “*Crocs*”, SAP Valencia 10 enero 2011<sup>23</sup>, en el que se afirma que “respecto al requisito esencial de originalidad (...) resuelve su ausencia por ser de un zapato no encuadrable o protegible en el ámbito de la ley de Propiedad Intelectual (...) y partir de un modelo ya conocido cual es el zueco”.

No obstante, si se ha reconocido esta doble protección en los últimos años en el caso del bolso Le pliage de Longchamp® (SAP de Madrid de 15 de septiembre de 2017<sup>24</sup>). En este caso, el tribunal se centra en las consideraciones derivadas del informe pericial, afirmando que

(e)l dictamen expresa las características objetivas del bolso que le confieren una estética particular y lo hacen reconocible frente a otras creaciones pre-existentes. Señala también factores buscados por el autor que, debidamente combinados, le atribuyen un carácter propio. Así, se destaca su ligereza, su simplicidad, sus proporciones estudiadas, su carácter clásico, atemporal y su practicidad. Laperito resalta que este resultado objetivamente original es el reflejo de la personalidad del autor y demuestra su marcada intuición, anti-

cipándose a las necesidades y tendencias. Pero ello no significa que el informe se aparte del concepto de originalidad a que el artículo 10 LPI se refiere, tal y como se ha interpretado por la jurisprudencia a que se ha hecho referencia.

Vemos que, en este caso, el tribunal, aunque parece partir de un criterio objetivo (más cercano a la novedad) finalmente ratifica una aplicación del criterio subjetivo mixto. Esta disparidad de criterios, derivada, como bien señala, Mesa Sánchez, de la aplicación sistemática por parte de algunos tribunales españoles del test de la **originalidad objetiva**, genera una cierta incertidumbre respecto a la posibilidad de la acumulación de protecciones por las creaciones de moda en España (Mesa, Sánchez, 2021). No obstante, teniendo en cuenta los principios establecidos por la sentencia *Cofemel y Brompton*, nos atrevemos a aventurar si no un mayor reconocimiento de la acumulación de protecciones (porque dependerá de la prueba de la **originalidad subjetiva mixta**) si el empleo de criterios más uniformes y menos conservadores.

#### IV. Otras vías de protección y defensa de los diseños de moda en España

Junto con las vías anteriores, encontramos otras dos herramientas útiles, de manera directa o indirecta, a los fines de protección y defensa de los diseños de moda. Por un lado, encontramos el reconocimiento legislativo expreso del secreto empresarial<sup>25</sup>, figura que puede ayudar a proteger la concepción y fabricación de los diseños de moda, ofreciendo, por tanto, una vía de protección indirecta sobre el propio diseño.

Por otro lado, encontramos la figura de la competencia desleal, que permite la defensa de los diseños de moda especialmente cuando nos hallamos bien ante diseños que no cumplen las condiciones para ser protegidos como tales –siendo especialmente útil en los casos de diseños no registrados en los que ha expirado el plazo de tres años de protección “sui generis”, bien en aquellos casos en los que la conducta en cuestión no queda subsumida en una infracción de propiedad intelectual (Carbajo Cascón, 2020-II).

Un ejemplo de este último supuesto, lo encontramos en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de marzo de 2017<sup>26</sup>. En el caso, al que hemos hecho referencia con anterioridad, la demandante (TOUS), se plantea una acción por competencia desleal respecto a una serie de bolsos de la demandada confeccionados con un material estampado en el que se plasman figuras de ositos. En la sentencia se señala que

La observación de tales objetos (..) revela que en ellos se ha producido una preordenada combinación de diversos elementos (mezcla de dibujos de siluetas para obtener un juego de imágenes muy semejante, empleo de modo intercalado, en sentido horizontal y vertical, de texto en letras mayúsculas con grafía combinada de modo también similar, etc) que persigue conseguir que la apariencia exterior de los productos de la demandada resultase confundible con las colecciones de bolsos de S. TOUS SL.

Por consiguiente, van a darse los elementos para poder considerar que ha existido una imitación desleal tipificada en el art.11 de la Ley de Competencia Desleal.

## Notas

1. Para un análisis pormenorizado de este impacto ver, Moda.es, *Informe económico de la moda en España en 2021*. Este documento, impulsado por Moda.es con la colaboración del Centro de Información Textil y de la Confección (Cityc) y el patrocinio de Moddo, recoge cada año (desde hace diez) los principales datos económicos en torno al sector de la moda en España.
2. Según el *Informe económico de la moda en España en 2021* el 45,4% de las empresas de la industria de la moda no tenía ningún asalariado en 2020 y el 41,3% de las compañías de moda, por su parte, contaban con una cifra de empleados de entre uno y nueve.
3. Vid. artículo 1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, artículo 3 del Reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.
4. No obstante, a efectos de valorar la novedad y la singularidad del diseño el art. 7 del Reglamento 6/2002, menciona una serie de circunstancias en las que la divulgación ha de considerarse inocua, no rompiendo la novedad o singularidad del diseño cuya protección se reclama. Encontramos también una previsión más escueta pero similar en el art. 10 de la Ley 20/2003.
5. El origen del asunto Nintendo lo encontramos en un litigio que enfrentaba en Alemania a la conocida empresa nipona Nintendo contra la empresa francesa BigBen Interactive SA y su filial alemana BigBen Interactive GmbH. BigBen Francia es una empresa que se dedica a fabricar mandos y otros accesorios compatibles con la consola de videojuegos Wii (producto de la empresa Nintendo). Con anterioridad al inicio de la controversia, BigBen Francia vendía directamente estos accesorios compatibles desde su página web (ilustrando la publicidad con reproducciones de diseños titularidad de Nintendo) a consumidores de Francia, Bélgica y Luxemburgo. Por otro lado, BigBen Francia vendía estos productos a su filial en Alemania, quien los comercializaba, también, a través de su página web (realizando la misma práctica), en Alemania.
6. Cfr. arts. 33 a 41 de la Ley 20/2003, de 7 de julio y arts. 52 a 71 del Reglamento 6/2002.
7. Cfr. arts. 52 a 57 de la Ley 20/2003, de 7 de julio y at.80 a 94 del Reglamento 6/2002.
8. Cfr. art. 81 del Reglamento 6/2002. Se establece también la competencia de estos tribunales sobre las demandas de reconversión para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las demandas por infracción.
9. Tengamos en cuenta que según el art. 80 del Reglamento 6/2002, los estados miembros deberán designar un número de tribunales tan limitado como sea posible de tribunales de primera y segunda instancia. (Para una consulta de los tribunales asignados en los diferentes Estados miembros, vid. Publication of the lists of EU trade mark courts and Community design courts in accordance with Article 123(3) of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark and Ar-

ticle 80(4) of Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs 2020/C 327/06, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/68111638-06cb-11eb-a511-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search> (última consulta 24.01.2021). Por otro lado, hemos de tener en cuenta que estos tribunales españoles serán competentes en los supuestos establecidos en el art. 82 (en función de los fueros establecidos de manera sucesiva bien domicilio del demandado bien establecimiento del demandado bien domicilio del demandante bien establecimiento del demandante) y, de manera generalizada y de suma importancia, en los casos en los que ni el demandante ni el demandado tuvieran domicilio o establecimiento en un Estado miembro, ya que Alicante es la sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

10. A este respecto es muy interesante la apreciación de los límites de protección del diseño comunitario no registrado en la Sentencia del Tribunal Supremo nº 339/2014 de 26 de junio de 2014, *TOUS vs. New Aurijoya, SL y Colev Style, SL*, ECLI:ES:TS:2014:3156. En este caso, el TS recuerda que al describir las características del acto que el titular del derecho puede impedir, la norma del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) 6/2002 exige que el modelo susceptible de ser prohibido sea una copia del protegido. Esto supone, en palabras del TS, que *“una interpretación sistemática de las mencionadas normas lleva a entender que el titular sólo puede ejercitar con éxito el “ius prohibendi” frente a quien hubiera copiado su modelo, aunque la copia no fuera idéntica o –expresado con otras palabras– que, a diferencia de lo que sucede con el modelo comunitario registrado, el titular no puede prohibir la utilización del modelo de otro, aunque fuera idéntico al suyo, si se tratara de una creación independiente de la protegida”*.

11. A este respecto es interesante el fundamento de derecho quinto de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2014, se estudia el concepto de “usuario informado” partiendo de lo recogido en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de octubre de 2011 (asunto C-281/10 P, PepsiCo. Inc.) y 18 de octubre de 2012 (asuntos acumulados C-101/11 y C- 102/11 P, Herbert Neuman), que aplican los preceptos del Reglamento CE 6/2002 , de 12 de diciembre, del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, con la indicación de que sus consideraciones son trasladables a los textos análogos de la Directiva 98/71/CE (LCEur 1998, 3367) , del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos, y en esa misma medida pueden servir para orientar la interpretación de las normas nacionales cuya aproximación se produjo en virtud de la Directiva, como es la Ley 20/2003, de 7 de julio (RCL 2003, 1724), y se expresa en los siguientes términos: *“Pues bien, en el punto número 53 de las sentencias de 20 de octubre de 2011 y 18 de octubre de 2012 el Tribunal de Justicia afirmó que el concepto de usuario informado constituye “[...] un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate”*. En consonancia con lo cual admitió que podían considerarse “usuarios informados” los jóvenes y los niños respecto de un dibujo representativo de una silueta que se imprimiría en camisetas, gorras o pegatinas a ellos dirigidas

(sentencia de 18 de octubre de 2012) o los niños de cinco a diez años respecto de un dibujo o modelo comunitario de artículos promocionales para juegos (sentencia de 20 de octubre de 2011). Y añadió en esta última sentencia que el adjetivo “informado”, aplicado a los usuarios, significaba o sugería tanto como que dichos usuarios, debido a su interés por los productos correspondientes, “prestan un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos”.

12. ECLI:ES:APM:2017:4211.

13. En concreto, se trataba de unos colgantes con eslabones en forma de flor. TOUS planteaba que se trataba de una infracción de su modelo industrial no 149.837 serie C de la parte demandante (la pieza en forma de corola que asemeja un tulipán). En este caso se contrastar el modelo registrado por TOUS con el producto comercializado por la parte demandada (cada eslabón que forma la cadena del colgante), sobre el que pesa el reproche de infractor, para apreciar si concurren tales presupuestos, concluyéndose que las similitudes no suscitan la misma impresión general desde el punto de vista de un usuario informado. El tribunal recuerda que “derecho de exclusiva sólo podrá alcanzar a aquella forma peculiar de corola de flor que coincida con la que tiene registrada, debiendo tenerse en cuenta que el ámbito que concede la exclusiva es directamente proporcional a lo novedoso y singular del diseño registrado”.

14. ECLI:ES:TS:2014:3156.

15. ECLI:ES:APB:2019:150.

16. La Sentencia recoge en su fundamento de derecho sexto que: “el diseño IO 135.127-E, que viene referido a una figura con forma de corazón, se encuentra reproducido de forma habitual en el mercado, y en particular en el ámbito de la joyería y bisutería, de forma que adolece de falta de novedad, y así lo acredita la actora mediante la aportación de diferentes catálogos y revistas del sector. Igualmente puede decirse que adolece de falta de singularidad, desde la perspectiva del usuario informado, como conocedor en este caso de los diferentes dibujos y modelos existentes en el sector de la joyería y un cierto grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos.

*En este punto, cabe afirmar que la reproducción de un corazón no puede tener carácter singular, ya que la impresión de tales diseños no es susceptible de generar en el consumidor una impresión distinta a la de otros diseños similares anteriores al registro por parte de la demandada, por lo que debe mantenerse la nulidad que declara la sentencia de instancia”* (subrayado propio).

17. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (TRLPI).

18. Sentencia del Tribunal Supremo nº 561/2012 de 27 de septiembre de 2012, ECLI:ES:TS:2012:6196.

19. Decimos habitualmente, porque es en este concepto donde se ha puesto el foco para la determinación de la acumulación de protecciones. No obstante, Carbajo Cascón, plantea que este foco ha de trasladarse al concepto mismo de obra como objeto de protección del derecho de autor.

20. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de septiembre de 2019, C-683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA contra G-Star Raw CV, ECLI:EU:C:2019:721. El caso que origina esta sentencia prejudicial enfrenta a una empresa portuguesa, Cofemel, que

diseña, produce y comercializa, igualmente, vaqueros, sudaderas y camisetas bajo la marca TIFFOSI y la conocida sociedad G-Star, que explora las marcas G-STAR, G-STAR RAW, G-STAR DENIM RAW, GS-RAW, G-RAW y RAW. G-Star va a acusar a Cofemel infracción de derechos de autor alegando que algunos modelos de pantalones vaqueros, sudaderas y camisetas producidos por Cofemel eran análogos a sus modelos ARC (modelo de pantalón vaquero) y ROWDY (modelo de sudadera y camiseta).

21. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 11 de junio de 2020, C-833/18, *SI y Brompton Bicycle Ltd contra Chedech / Get2Get*, ECLI:EU:C:2020:461. En esta sentencia el TJUE aborda una cuestión prejudicial formulada por el Tribunal de l'entreprise de Liège (Bélgica), en torno a la protección por medio del derecho de autor de la conocida bicicleta plegable del modelo "Brompton", creada por el Sr. SI y comercializada desde 1987 por la Sociedad BROMPTON BICYCLE Ltd. –de la que era fundador– y que había sido objeto de una patente ya caducada.

22. Sentencia Audiencia Provincial Castellón de la Plana nº 184/2013, de 29 de abril de 2013, ECLI:ES:APCS:2013:758.

23. Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia nº 11/2011 de 10 de enero de 2011, ECLI:ES:APV:2011:259.

24. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 401/2017 de 15 de septiembre de 2017, ECLI:ES:APM:2017:14041.

25. Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

26. ECLI: ES:APM:2017:4211. En el caso, al que hemos hecho referencia con anterioridad, la demandante (TOUS), se plantea una acción por competencia desleal respecto a una serie de bolsos de la demandada confeccionados con un material estampado en el que se plasman figuras de ositos. En la sentencia se señala que *"la observación de tales objetos (...) revela que en ellos se ha producido una preordenada combinación de diversos elementos (mezcla de dibujos de siluetas para obtener un juego de imágenes muy semejante, empleo de modo intercalado, en sentido horizontal y vertical, de texto en letras mayúsculas con grafía combinada de modo también similar, etc) que persigue conseguir que la apariencia exterior de los productos de la demandada resultase confundible con las colecciones de bolsos de S. TOUS SL."* Por consiguiente, van a darse los elementos para poder considerar que ha existido una imitación desleal tipificada en el art.11 de la Ley de Competencia Desleal.

## Referencias bibliográficas

Carbajo Cascón, F. (2012). La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor: concepto y régimen jurídico del diseño artístico. En García Vidal, A. (coord.), *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch.

Carbajo Cascón, F. (2020-I). La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el diseño industrial y el derecho de autor)". *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, N.º. 106, (Ejemplar dedicado a: Sostenibilidad y Protección del Diseño).

- Carbajo Cascón, F. (2020-II). Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia. Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (“Cofemel”) y 11 de junio de 2020 (“Brompton”). *Cuadernos de derecho transnacional*, Vol. 12, Nº. 2.
- Jiménez Serranía, V. (2019). Caso Nintendo: ¿evolución o involución en la protección del diseño comunitario? Comentario de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16. *Cuadernos de derecho transnacional*, Vol 11, Nº.2.
- Mesa Sánchez, C. (2021). El impacto de Cofemel y Brompton en la protección de los diseños funcionales: ¿qué ha cambiado en España?. En Ortega Burgos, E. *Propiedad Intelectual 2021. Anuario Tirant-lo-Blanch*. Valencia, España:Tirant-lo-Blanch.
- Marco Alcalá, L.A. (2012), El requisito del carácter singular. En García Vidal, A. (coord.), *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch.
- Moda.es, Informe económico de la moda en España en 2021.
- Ortuño Baeza, M<sup>a</sup> T. (2012), El requisito de la novedad. En García Vidal, A. (coord.), *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch.
- Salas, B. (2019). *La moda y la propiedad intelectual. Una mirada desde la perspectiva de los diseños industriales en Colombia, Francia y la Unión Europea*. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad de Externado.

---

**Abstract:** The fashion industry in Spain is dynamic, young and enterprising, but it faces important challenges, both conjunctural (e.g. Covid-19) and structural. A substantial aspect for the evolution of this sector lies in an adequate knowledge of the tools for the protection and defense of fashion designs in the Spanish territory, as well as the solutions given to some of the problems or complex situations arising from the practical application of these tools. This article aims to offer a succinct overview of the tools for the protection and defense of fashion design existing in Spanish law (with certain obligatory references to European Union law) as well as the main issues that currently arise at a practical level.

**Keywords:** industrial design - copyright - accumulation of protections - unfair competition - trade secret.

**Resumo:** A indústria da moda em Espanha é dinâmica, jovem e empreendedora, mas enfrenta desafios importantes, tanto cíclicos (por exemplo, Covid-19) como estruturais. Um aspecto substancial para a evolução deste sector reside num conhecimento adequado dos instrumentos de protecção e defesa dos desenhos de moda em Espanha, bem como das soluções dadas a alguns dos problemas ou situações complexas decorrentes da aplicação prática destes instrumentos. Este artigo visa oferecer uma visão sucinta dos instrumentos de protecção e defesa dos desenhos e modelos de moda existentes no direito espanhol (com certas referências obrigatórias ao direito da União Europeia), bem como as principais questões que actualmente se colocam a nível prático.

**Palavras chave:** desenho industrial - direitos de autor - acumulação de protecção - concorrência desleal - segredo comercial.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]

---