

# DISEÑO INDUSTRIAL Y ESTAMPADO DE PRENDAS DE VESTIR

[Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo  
(Sala de lo Civil) núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021,  
caso *cachirulo-brachirulo*]

## INDUSTRIAL DESIGN AND PRINTED FABRICS

[Comment to the judgment of the Supreme Court (Civil Chamber)  
n. 608/2021, of 16<sup>th</sup> September 2021, case *cachirulo-brachirulo*]

ÁNGEL GARCÍA VIDAL\*

### RESUMEN

Al hilo de un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo español se examinan los problemas que se suscitan, en relación con los requisitos de novedad y carácter singular en materia de diseño industrial, cuando se aplica un mismo estampado a dos prendas de vestir diferentes.

**Palabras Clave:** dibujos y modelos, novedad, carácter singular, moda.

### ABSTRACT

This paper comments a recent judgment of the Spanish Supreme Court on industrial design law and in connection with that the problems that arise, in relation to the requirements of novelty and singular character, when the same pattern is applied to two different garments.

**Keywords:** designs, novelty, individual character, fashion.

**SUMARIO:** I. PRELIMINAR. — II. EL CASO *CACHIRULO-BRACHIRULO*. — III. COMENTARIO. — 1. El acervo de dibujos y modelos existente (*prior art*) a efectos de valorar la novedad y el carácter singular de un diseño posterior. — 2. La aplicación de un estampado ya divulgado a un producto tridimensional y el requisito de la novedad. — 3. La aplicación de un estampado ya divulgado a un producto tridimensional y el requisito del carácter singular. — 3.1. El carácter singular y los elementos de la comparación entre diseños. — 3.2. La

\* Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Santiago de Compostela. Dirección de correo electrónico: [angel.garcia.vidal@usc.es](mailto:angel.garcia.vidal@usc.es). Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, del cual es investigador principal el autor.

confrontación de modelos industriales de distintos productos con el mismo estampado.—3.3. Modelo que incorpora un estampado previo divulgado como dibujo.—IV. CONCLUSIÓN.—V. BIBLIOGRAFÍA.

**CONTENTS:** I. PRELIMINARY.—II. THE «CACHIRULO-BRACHIRULO» CASE.—III. COMMENT.—1. The prior art to assess the novelty and singular character of a design.—2. The application of a pattern already disclosed to a three-dimensional product and the requirement of novelty.—3. The application of a pattern already disclosed to a three-dimensional product and the requirement of individual character.—3.1. The individual character and the elements of the comparison between designs.—3.2. Designs of different products with the same print.—3.3. Three-dimensional design incorporating a previous two-dimensions design.—IV. CONCLUSION.—V. BIBLIOGRAPHY.

## I. PRELIMINAR

El concepto de diseño industrial se define en la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), como «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>1</sup>. Se trata de una definición que engloba las figuras de «dibujos y modelos industriales» a las que se refieren los textos normativos de la Unión Europea [Directiva 98/71/CE y Reglamento (CE) 6/2002]<sup>2</sup>. En consecuencia, tanto los modelos tridimensionales como los dibujos en dos dimensiones son modalidades del diseño industrial<sup>3</sup>.

Por tanto, al valorar si se cumplen los requisitos para que un diseño goce de protección, los modelos han de compararse tanto con los modelos como con los dibujos previos, y los dibujos tanto con los dibujos previos como con los modelos precedentes. Y esta circunstancia suscita no pocos problemas jurídicos, que se manifiestan sobre todo (aunque no solo) en el sector de la moda. Piénsese en el diseño de una prenda de vestir que incorpora un determinado estampado y en la necesidad de determinar si se cumplen los requisitos de novedad y carácter singular, cuando el estampado se ha divulgado en una prenda diferente o cuando hay una prenda con la misma forma tridimensional y la única diferencia es el estampado.

Esta problemática se ha puesto de manifiesto en el litigio generado a raíz del diseño industrial de una braga de cuello que incorpora un estampado muy parecido al del cachirulo o «pañuelo que, en el atuendo típico aragonés, llevan los hombres atado a la cabeza»<sup>4</sup>; litigio al que se refiere la Sentencia núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a la que se refiere el presente comentario.

## II. EL CASO CACHIRULO-BRACHIRULO

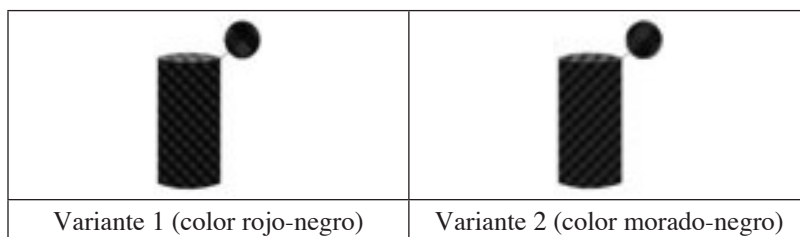
**1.** La Oficina Española de Patentes y Marcas registró el diseño industrial D0514810, solicitado bajo el título de «prenda de vestir multiusos» para productos de las clases 2 (prendas y productos de mercería) y 5 (artículos textiles de procedencia natural o artificial), de la clasificación internacional de Locarno, e integrado por las siguientes variantes:

<sup>1</sup> Art. 1.2.a). Por limitaciones editoriales, se reproducen en blanco y negro.

<sup>2</sup> Así se establece expresamente en la Disposición Adicional novena de la LDI.

<sup>3</sup> Sobre las figuras de los modelos y dibujos y su denominación conjunta como diseño industrial: OTERO LASTRES (2003), págs. 27 y sigs.; LENCE REJA (2004), págs. 29 y sigs., y GÓMEZ SEGADÉ (2012), pág. 34.

<sup>4</sup> Real Academia Española (2014), *Diccionario de la Lengua Española*, 23.ª ed.



El titular del diseño lo incorpora en bragas de cuello que comercializa con el nombre de «brachirulo», palabra de fantasía que mezcla la primera sílaba del término «braga» con la parte final de la palabra «cachirulo», dadas las coincidencias del estampado de la prenda con el del pañuelo tradicional aragonés.

Tras su concesión, una sociedad mercantil entabla una acción de nulidad de ambas variantes del diseño por falta de cumplimiento de los requisitos —exigidos por la LDI— de novedad y de carácter singular. Se alega: *a*) la divulgación previa de las variantes del diseño impugnado, como consecuencia de la comercialización por parte de la demandante de dos modelos previos, y *b*) que los diseños impugnados tampoco cumplirían los requisitos de novedad y carácter singular respecto del cachirulo tradicional aragonés, porque colocar un estampado genérico en un soporte genérico no da lugar a un diseño protegible.

**2.** En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza, en su Sentencia de 20 de julio de 2017, desestima la acción de nulidad por considerar que median diferencias entre las variantes del diseño impugnadas y los modelos previamente comercializados por la demandante. Y por lo que respecta al pañuelo tradicional aragonés, el juzgado entiende que el hecho de combinar un estampado tradicional (que es distinto al comercializado por la demandante) en un nuevo formato, como es la braga tubular, da lugar a que la combinación cumpla los requisitos de la novedad y del carácter singular.

**3.** La sentencia de primera instancia es objeto de recurso de apelación, desestimado por la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5.<sup>a</sup>) en su Sentencia núm. 250/2018, de 27 de marzo<sup>5</sup>.

Por lo que se refiere a la comparación de los diseños impugnados con los comercializados por la actora, la Audiencia Provincial concluye, a la vista de los informes periciales aportados por las partes, que las diferencias que median entre ellos tienen entidad suficiente para que los diseños impugnados cumplan el requisito de la novedad y del carácter singular. Por su parte, en relación con la eventual destrucción por la prenda del cachirulo de la novedad y del carácter singular de las variantes del diseño impugnado, la Audiencia Provincial de Zaragoza se remite (como también había hecho el Juzgado de lo Mercantil) a la interpretación que ya había sostenido dicha Audiencia Provincial en su anterior Sentencia núm. 367/2017, de 19 de junio<sup>6</sup>, con ocasión de una acción de nulidad presentada por otro sujeto en relación con el mismo diseño industrial de braga tubular. En ella se consideró que el hecho de aplicar un estampado conocido —como el del cachirulo— a una forma también conocida no necesariamente

<sup>5</sup> Roj: SAP Z 708/2018 - ECLI:ES:APZ: 2018: 708.

<sup>6</sup> Roj: SAP Z 1374/2017 - ECLI:ES:APZ: 2017: 1374.

destruye la novedad ni el carácter singular de la combinación resultante. Según la Audiencia Provincial de Zaragoza, «la novedad y singularidad recaen en el hecho de aplicar el estampado del cachirulo en un nuevo soporte, una braga tubular elástica y sin necesidad de anudado, realizando una combinación de estampado y forma, claramente diferente del pañuelo triangular aragonés».

4. Entablado recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza núm. 250/2018, por infracción de la norma que regula el requisito del carácter singular (art. 7 LDI) y la jurisprudencia que lo interpreta, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo —en su Sentencia núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021— estima el recurso de casación, concluyendo que «el brachirulo carece de carácter singular, partiendo de la base de que el estampado, si bien no es exactamente el mismo que el del cachirulo, no produce una impresión general distinta, incluso en atención a la diferencia de uso como pañuelo o como braga tubular»<sup>7</sup>.

### III. COMENTARIO

#### 1. El acervo de dibujos y modelos existente (*prior art*) a efectos de valorar la novedad y el carácter singular de un diseño posterior

1.1. De conformidad con la regulación europea y española, un diseño industrial es susceptible de protección cuando cumple los requisitos de la novedad y del carácter singular. A estos efectos, un diseño es nuevo «cuando ningún otro diseño idéntico 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» [art. 6.1 de la LDI, coincidente con los arts. 4 de la Directiva 98/71/CE y 5.1 del Reglamento (CE) 6/2002]. Y el diseño posee carácter singular «cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que 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» [art. 7.1 de la LDI, coincidente con los arts. 5.1 de la Directiva 98/71/CE y 6.1 del Reglamento (CE) 6/2002].

En consecuencia, para valorar la novedad y el carácter singular de un diseño, debe compararse con todos los diseños previamente divulgados<sup>8</sup> (salvo los diseños previos que encajen en los supuestos excepcionales de divulgaciones inocuas). Los diseños previos que se deben tomar en consideración son, tanto los dibujos bidimensionales como los modelos tridimensionales, con independencia de que el diseño posterior con el que se debe establecer la comparación sea un dibujo o modelo.

Por lo demás, la comparación debe hacerse individualmente entre el diseño posterior y cada uno de los diseños anteriores, de forma que la novedad

<sup>7</sup> Fundamento Jurídico tercero, apartado 3 *in fine*.

<sup>8</sup> Se considera que un diseño ha sido hecho accesible al público «cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea» [art. 9.1 de la LDI, coincidente con los arts. 6.1 de la Directiva 98/71/CE y 7.1 del Reglamento (CE) 6/2002].

y el carácter singular deben valorarse a la vista de las concretas características de cada uno de esos diseños previos<sup>9</sup>. No cabe, pues, acudir a lo que se ha denominado «comparación mosaico» (*Mosaikvergleich*)<sup>10</sup> o comparación simultánea con varios diseños previos a la vez. Por tal motivo, puede suceder que un diseño consista en la combinación de varias características que ya están presentes, de modo individual, en diseños previos, pero pese a ello, ser nuevo y tener carácter singular. Tal sucederá si no hay un diseño idéntico previo con esas mismas características simultáneas y si el diseño produce una impresión general diferente a la que genera cada uno de los diseños previos de modo individual.

Es, asimismo, importante notar que el acervo de dibujos o modelos previos no se limita a los diseños que se incorporen o apliquen a productos iguales o similares a aquellos a los que se aplica el diseño posterior, cuya novedad y carácter singular se está examinando. Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 21 de septiembre de 2017, *Easy Sanitary Solutions*<sup>11</sup>, a la vista de que el contenido del derecho de exclusiva sobre un diseño se extiende al uso del diseño en relación con cualquier tipo de producto, sin que, por lo tanto, quede limitado por el principio de especialidad<sup>12</sup>.

1.2. Una vez delimitado el acervo previo de dibujos y modelos, para determinar si un diseño (en nuestro caso el del brachirulo) cumple los requisitos de la novedad y el carácter singular debe compararse —de modo individualizado— con los diseños previos que hayan sido divulgados (y que hayan sido aportados al procedimiento de nulidad). Y esta comparación deberá hacerse tanto con los diseños previos tridimensionales, incorporen o no estampados, como con los dibujos bidimensionales.

<sup>9</sup> Así, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2014, *Karen Millen Fashions*, C-345/13, EU:C:2014:2013, apartados 23 y sigs., la Sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2010, *Communications equipment*, T-153/08EU:T:2010:248, apartados 23-24; OEPM, *Directrices de protección de diseños industriales (Ley 20/2003)*, enero de 2019, pág. 19, EUIPO, *Directrices sobre dibujos o modelos*, enero 2021, apartado 5.5.2.1.

<sup>10</sup> KÜHNE (2011), pág. 8.

<sup>11</sup> C-361/15 P y C-405/15, ECLI:EU:C:2017:720, apartados 96 y sigs.

<sup>12</sup> En estos supuestos en los que un diseño previo es incorporado a un tipo de producto distinto han surgido dudas sobre la determinación de los círculos especializados del sector de que se trate que operan en la Unión Europea. Piénsese en el diseño de un avión que se aplica a un pin de solapa. ¿Para valorar la novedad y el carácter singular del diseño del pin debe analizarse si los círculos especializados en el sector de los broches han podido conocer razonablemente el diseño del avión en el curso normal de los negocios o, por el contrario, ha de estarse al círculo de expertos del sector de los aviones?

El Tribunal de Justicia ha resuelto las divergencias interpretativas entre los que defendían [por ejemplo, BLANCO JIMÉNEZ y CASADO CERVIÑO (2003) pág. 42] que el sector a tener en cuenta es el del segundo diseño (de modo que si los círculos especializados del sector de ese diseño no pueden conocer el diseño previo este no será tenido en cuenta a efectos de valorar la novedad y el carácter singular del segundo diseño); y los que consideraban [ORTUÑO BAEZA (2012), págs. 88 y sigs.] que es el del primer diseño (de forma que si los círculos especializados de ese sector han podido conocer razonablemente el diseño previo, tal diseño debe compararse con el segundo, aunque los círculos especializados de este segundo sector no lo hubiesen podido conocer). En su Sentencia de 21 de septiembre de 2017, *Easy Sanitary Solutions* (C-361/15 P y C-405/15 P, ECLI:EU:C:2017:720, apartados 111 y sigs.), el Tribunal de Luxemburgo ha acogido esta última interpretación. Según el Tribunal de Justicia, y como argumentó la EUIPO ante el tribunal, se establece «una ficción jurídica por la que presume conocido todo dibujo o modelo «hecho público», tanto por el público profesional del sector al que se refiere el modelo anterior como por el público de los usuarios informados del tipo de producto al que se refiere el dibujo o modelo controvertido» (apartado 112). Entender lo contrario, implicaría exigir la prueba de dos divulgaciones, una primera ante el público de los «círculos especializados del sector de que se trate» y una segunda ante el público de los usuarios del tipo de producto al que se refiere el dibujo o modelo controvertido, lo que, ni está recogido en la normativa, ni es respetuoso con la ausencia del principio de especialidad en materia de diseños.

Téngase en cuenta que un dibujo bidimensional, como es el caso de un estampado, puede ser divulgado como tal dibujo, es decir, sin ser aplicado o incorporado a ningún producto en concreto. Tal sucederá, por ejemplo, si el dibujo se ha hecho accesible al público como consecuencia de la solicitud de protección en una oficina de propiedad industrial, ya sea como diseño, ya como marca<sup>13</sup>.

Caben, por tanto, varias posibilidades: si se juzga la novedad y el carácter singular de un dibujo, se debe comparar —uno a uno— con los dibujos anteriores, hayan sido divulgados como meros dibujos o como elementos incorporados en un modelo tridimensional. Y si lo que se juzga es un modelo tridimensional, debe compararse —individualmente— con los modelos anteriores (incluyendo los elementos bidimensionales que pueda incorporar) y también con los dibujos bidimensionales divulgados como tales dibujos.

En el caso *cachirulo-brachirulo* el diseño registrado cuya nulidad se juzga es un modelo tridimensional que incorpora un estampado. Por tal motivo, la comparación debe hacerse con cualquier modelo previo divulgado, con independencia de que sea el diseño de una braga tubular, de un pañuelo, de cualquier otra prenda de vestir o de cualquier otro tipo de producto, y con independencia de que esos modelos previos incorporen o no dibujos. Y también deben tenerse en cuenta los dibujos divulgados como tal dibujo.

No obstante, en el presente caso no estamos ante un estampado divulgado sin vinculación a un producto, sino que se trata del estampado incorporado a un pañuelo típico del atuendo tradicional aragonés. Y, desde esa perspectiva, la comparación del brachirulo debe hacerse con concretos diseños previos que incorporen ese estampado.

## 2. La aplicación de un estampado ya divulgado a un producto tridimensional y el requisito de la novedad

2.1. La novedad de un diseño industrial implica que, antes de la fecha de solicitud o, en su caso, de prioridad, no se ha divulgado ningún otro diseño idéntico, entendiéndose que hay identidad, no solo cuando existe una plena y total coincidencia entre los diseños, sino también cuando los diseños en contraste difieren «solo en detalles irrelevantes»<sup>14</sup> o «insignificantes»<sup>15</sup>, es decir, «en detalles que no se percibirán de inmediato y que, por tanto, no darán lugar a la constatación de diferencias, siquiera mínimas, entre dichos dibujos o modelos»<sup>16</sup>.

El análisis de la novedad debe hacerse desde un punto de vista objetivo por parte del correspondiente tribunal u oficina de propiedad industrial, que, sin perjuicio de poder valerse de informes periciales, no están obligados a realizar la comparación desde la perspectiva de ningún elemento subjetivo de referencia (ni de los círculos especializados del sector ni de los usuarios informados)<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> Tanto el Derecho europeo del diseño como la LDI parten, para la existencia de un diseño, de que este sea visible, lo que implica una exigencia de materialización. Pero no se requiere la efectiva aplicación del diseño a un producto, por lo que, en el caso de los dibujos, pueden constar en un documento. En este sentido: LOUREDO CASADO (2019), pág. 150.

<sup>14</sup> Artículos 6.2 de la LDI y 4 de la Directiva 98/71/CE.

<sup>15</sup> Artículo 5.2 del Reglamento 6/2002.

<sup>16</sup> Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta), *Erich Kastenholtz*, T-68/11, de 6 de junio de 2013, apdo 37.

<sup>17</sup> HASSELBLATT (2018), págs. 77 y sigs.; SUTHERSANEN (2000), pág. 37; ORTUÑO BAEZA (2012), pág. 145 y Sentencia del Tribunal General de 6 de junio de 2013, T-68/11, ECLI:EU:T:2013:298, apartado 40.

2.2. Sobre esta base, cuando se compara un diseño de un producto en tres dimensiones que incorpora un determinado estampado con el diseño de otro tipo de producto, pero que cuenta con el mismo estampado, en principio parece haber elementos para apreciar la novedad del segundo diseño. No se olvide que el diseño es el conjunto de elementos que determinan la apariencia del producto (como las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación) y aunque en este tipo de hipótesis habrá elementos de coincidencia (el estampado), las formas tridimensionales serán distintas<sup>18</sup>.

Por esta razón, la existencia previa del cachirulo no afecta a la novedad del brachirulo, porque, aunque el estampado pueda ser considerado idéntico, las formas tridimensionales no lo son: uno es un pañuelo con forma triangular y otro es una braga de cuello con forma tubular. La Audiencia Provincial de Zaragoza así lo apreció de forma correcta en la sentencia de apelación, en la que remite a la posición que ya había mantenido en la precedente y ya citada Sentencia núm. 367/2017, de 19 de junio: «la parte actora no ha presentado ninguna anterioridad al registro del demandado que consistiera en una “braga de cuello” con los dibujos o estampado propio del cachirulo tradicional. No puede haber falta de novedad por el mero hecho de que el estampado coincida —como tantos otros— con el de dicha prenda tradicional aragonesa. Este es un elemento del diseño, no todo el diseño. Por lo que no hay prueba de la ausencia de novedad».

Esta conclusión no es objeto de recurso de casación, pues —como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo ahora comentada— el único motivo de casación denuncia la infracción del artículo 7 de la LDI, referente al requisito del carácter singular. Pese a ello, el Tribunal Supremo declara la nulidad de las dos variantes del diseño impugnadas, no solo por falta de carácter singular, sino también por falta de novedad.

Este proceder del Tribunal Supremo es, en mi opinión y por las razones ya expuestas, erróneo<sup>19</sup>. No constando en el procedimiento un diseño previo de una braga tubular con un estampado igual al del brachirulo, no cabe entender afectada la novedad. Téngase muy en cuenta que la novedad de un diseño no puede juzgarse aplicando una comparativa en mosaico, es decir, comparándolo con distintos elementos presentes en diseños previos aislados. Por eso, el hecho de que, de un lado, existan diseños previos de bragas tubulares, y de otro lado, diseños en los que se emplea un estampado a cuadros, no priva de novedad a una braga de cuello con dicho estampado, si previamente no se ha divulgado un diseño igual o que presente diferencias insignificantes.

2.3. También existirá novedad en aquellos otros supuestos en los que se aplica por primera vez a un producto un estampado previamente divulgado como dibujo, es decir, sin que haya sido previamente incorporado a ningún

<sup>18</sup> Como destaca LEVIN (2018), pág. 56, aunque para valorar la novedad se tengan en cuenta los diseños previos de cualquier otro tipo de productos, es complicado que el uso de un diseño en un tipo diferente de producto destruya la novedad, dado que para ello se exige la identidad entre diseños.

<sup>19</sup> Adicionalmente, si —como se indica en la sentencia del Tribunal Supremo— el único motivo del recurso de casación se refiere a la infracción del artículo 7 de la LDI, referente al carácter singular, el hecho de que el alto tribunal haya declarado la nulidad de las variantes impugnadas, no solo por falta de carácter singular, sino también por falta de novedad, puede dar lugar a un caso de incongruencia *extra petita*, al haberse pronunciado la sentencia sobre un extremo no solicitado (aunque para confirmarlo habría que examinar con detenimiento el texto del recurso, al que este autor no ha tenido acceso).

modelo tridimensional. Piénsese, por ejemplo, en un estampado solicitado como dibujo o como marca en una oficina de propiedad industrial que posteriormente un tercero incorpora al diseño de un abrigo<sup>20</sup>. En estas hipótesis la previa divulgación del estampado no destruye la novedad del diseño del abrigo que lo incorpora. Ello solo ocurriría si existiese un abrigo idéntico, con la misma forma tridimensional y el mismo estampado, o con diferencias insignificantes.

En el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, la demandante de nulidad del diseño del brachirulo sostuvo que «poner un estampado genérico en un soporte genérico no dota al diseño de novedad alguna»<sup>21</sup>. No obstante, ese planteamiento no es acertado, pues si no hay un diseño previo que haya combinado el estampado con el soporte, el diseño será nuevo.

Téngase muy en cuenta, por lo demás, que tampoco sería suficiente para destruir la novedad el hecho de que se hubiese divulgado el estampado y se hubiese anunciado la intención de aplicarlo a un determinado tipo de productos (en nuestro ejemplo, los abrigos), si esa incorporación no ha tenido lugar antes de que se solicite la protección del segundo diseño. Tal sucedería si en un catálogo se ofrece la posibilidad de elaborar abrigos con distintos estampados. Para destruir la novedad de un abrigo con un determinado estampado no bastaría con que en un catálogo previo apareciesen por separado el estampado y la forma del abrigo. Sería necesario, por el contrario, que existiese un diseño previo que, efectivamente, los combinase. Como ha establecido el Tribunal de Justicia, «el hecho de que el dibujo o modelo controvertido consista únicamente en una combinación de dibujos o modelos ya hechos públicos y a propósito de los cuales ya se ha indicado que iban a utilizarse juntos, no puede ser pertinente, sin indicación ni reproducción completas del dibujo o modelo cuya anterioridad se alega, para examinar la novedad» (Sentencia de 21 de septiembre de 2017, *Easy Sanitary Solutions* <sup>22</sup>).

En cambio, en sentido inverso, si se divulga una prenda con un determinado estampado y posteriormente se pretende registrar el diseño bidimensional, obviamente ahí sí que se verá afectada la novedad, porque todos los elementos del diseño posterior ya han sido divulgados y un diseño no es nuevo si está incluido en un diseño previo complejo del cual forma parte<sup>23</sup>. Eso explica, por ejemplo, que el dibujo bidimensional protegido como diseño comunitario que figura en la parte derecha del siguiente cuadro, fuese declarado nulo por ser idéntico al dibujo integrado en un diseño previo de zapatos de la izquierda<sup>24</sup>:

---

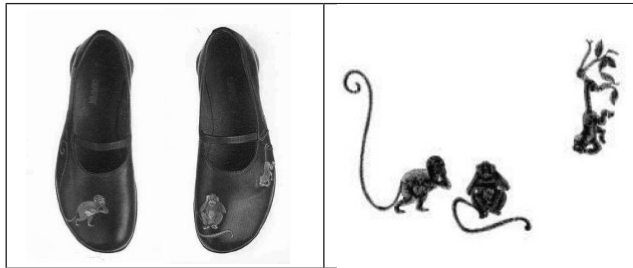
<sup>20</sup> La divulgación del estampado puede producirse de cualquier otro modo, por ejemplo, porque se entrega una muestra o se sube a internet, pero sin incorporarse a ningún otro producto. Puede, además, ser un diseño no registrado, protegido como bidimensional, porque para gozar de tutela como dibujo no registrado no es necesario que se incorpore a un producto, solo que se divulgue (art. 11 del Reglamento 6/2002).

<sup>21</sup> Vid. FJ 1 de la Sentencia núm. 250/2018 de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

<sup>22</sup> C-361/15 P y C-405/15 P, ECLI:EU:C:2017:720, apartado 70.

<sup>23</sup> En este sentido, las Directrices de examen de la OEPM (pág. 72) y las de la EUIPO (apartado 5.7.2.1). Vid., también, entre otras muchas, la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO (por aquel entonces OAMI) de 25 de octubre de 2011, R 978/2010-3, o la decisión de la División de anulación de 3 de octubre de 2012 (ICD 8697).

<sup>24</sup> Decisión de la División de anulación de la EUIPO (por entonces, OAMI), de 20 de septiembre de 2006 (ICD 000002657). Por limitaciones editoriales, las imágenes se reproducen en blanco y negro.



### 3. La aplicación de un estampado ya divulgado a un producto tridimensional y el requisito del carácter singular

#### 3.1. El carácter singular y los elementos de la comparación entre diseños

3.1.1. Aunque un diseño sea nuevo, por presentar diferencias con los diseños anteriores, puede suceder que el diseño no tenga carácter singular porque esas diferencias, pese a no ser insignificantes, no sean suficientes para que el diseño posterior produzca en el usuario informado una impresión general diferente.

El carácter singular de un diseño debe ser apreciado por el tribunal o la oficina de propiedad industrial desde la perspectiva del usuario informado, «*fiction juridique d'un personnage de référence*»<sup>25</sup> que, según el Tribunal de Justicia, «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» (Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011, *Pepsico*)<sup>26</sup>.

Por lo demás, y como puede variar según el sector al que pertenezcan los diseños, debe atenderse al grado de conocimiento del estado de la técnica que presenta el usuario informado, así como al grado de atención en la comparación, directa si es posible, de los dibujos o modelos. Porque un nivel bajo de atención y conocimiento hará que si los diseños no presentan diferencias significativas produzcan la misma impresión general en el usuario informado<sup>27</sup>.

Asimismo, al comparar la impresión general que los diseños en contraste producen en el usuario informado debe atenderse a una serie de extremos<sup>28</sup>: a) la apariencia del dibujo o modelo tal como figura registrada, sin tener en cuenta las características excluidas de la protección<sup>29</sup>; b) la naturaleza del pro-

<sup>25</sup> Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2013, *Félin bondissant*, T-666/11, ECLI:EU:T:2013:584, apartado 32.

<sup>26</sup> C-281/10 P, ECLI:EU:C:2011:679, apartado 53.

<sup>27</sup> Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2013, *Félin bondissant*, T-666/11, ECLI:EU:T:2013:584, apartado 32.

<sup>28</sup> Para un análisis detenido de estas pautas: MARCO ARCALÁ (2012), págs. 211 y sigs.; RUHL (2019), págs. 126 y sigs. y JESTAEDT (2019), págs. 841 y sigs.

<sup>29</sup> Sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2017, *Dosen für Getränke*, T-9/15, ECLI:EU:T:2017:386, apartado 87.

ducto al que se aplica el diseño o modelo o en el que se incorpora<sup>30</sup>; c) el grado de libertad del creador en el desarrollo del diseño o modelo<sup>31</sup>; d) una posible saturación del estado de la técnica, que puede ser tal que haga que el usuario informado sea más sensible a las diferencias entre los diseños comparados<sup>32</sup>, y e) la forma en que se utiliza el producto en cuestión<sup>33</sup>.

3.1.2. Pese a que la novedad y el carácter singular son requisitos diferentes, en su Sentencia núm. 608/2021, ahora comentada, el Tribunal Supremo los mezcla de forma indebida.

Según el Tribunal Supremo, «para que haya singularidad, el diseño posterior debe ser razonablemente divergente de los diseños previos, de tal manera que, aunque no se requiera un alto grado de distinción, tampoco se admita una diferenciación mínima o anecdótica que permita obtener protección para diseños que solo se distinguen de los anteriores en detalles nimios o prácticamente insignificantes». Esta afirmación es correcta, porque si los diseños se distinguen en cuestiones nimias, ni será nuevo ni tendrá carácter singular.

Pero a continuación afirma el alto tribunal que «en este caso, la mera aplicación de un estampado ya conocido, como es el del cachirulo, a una prenda de vestir distinta no aporta por sí misma carácter singular al diseño, que sigue siendo el mismo (falta de novedad) o similar (con algunas variantes), mientras no provoque una impresión general distinta al del estampado del cachirulo para un usuario informado de los productos a los que se incorpora el diseño registrado». Sin embargo, esto no es cierto, porque puede suceder que el diseño no tenga carácter singular, en comparación con un diseño previo, pero que sí sea nuevo, porque medien diferencias no insignificantes, pero no suficientes para que se produzca una impresión general distinta en el usuario informado<sup>34</sup>.

Y tampoco es acertado el fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo en el que, tras recordar que en materia de diseño industrial «no existe un principio de especialidad en función del producto al que se aplique, como sucede con las marcas», se afirma que «el artículo 7.1 LDI, concorde con el artículo 5.1.b) del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC), no supedita la novedad de un diseño a los productos a los que pueda incorporarse o aplicarse. Lo relevante es que el uso del diseño en un determinado producto no produzca en el usuario informado (de los productos a los que se incorpora el diseño registrado) una impresión general distinta». Como se puede comprobar, se confunde la novedad

<sup>30</sup> Así se destaca ya en el considerando 14 del Reglamento 6/2002.

<sup>31</sup> Artículo 7.2 de la LDI, artículo 5.2 de la Directiva 98/71/CE y artículo 6.2 del Reglamento 6/2002.

<sup>32</sup> Vid. la Sentencia del Tribunal General de 13 de noviembre de 2012, *Radiadores de calefacción*, T 83/11 y T 84/11, ECLI:EU:T:2012:592, apartado 81.

<sup>33</sup> Así, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal General de 22 de junio de 2010, *Shenzhen*, T-153/08, ECLI:EU:T:2010:248, apartado 66; de 21 de noviembre de 2013, *Sacacorchos*, T-337/12, EU:T:2013:601, apartado 4; o de 4 de febrero de 2014, T-339/12, *Gandia Blasco*, ECLI:EU:T:2014:54, apartado 26.

<sup>34</sup> Como ha declarado el Tribunal General interpretando el Reglamento (CE) núm. 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios, «puede que las diferencias observadas, en el marco del referido artículo 5, entre los dibujos o modelos en conflicto no basten, sobre todo si son mínimas, para producir en los usuarios informados una impresión general distinta, en el sentido del citado artículo 6. En tal caso, podrá considerarse que el dibujo o modelo controvertido es nuevo, en el sentido del artículo 5, pero no que posee carácter singular, en el sentido del artículo 6» (Sentencia de 6 de junio de 2013, *Erich Kastenholtz*, T-68/11, ECLI:EU:T:2013:298, apartado 38). En cambio, cuando el diseño produce una impresión general distinta y, por lo tanto, tiene carácter singular, será porque existen diferencias objetivas entre los dibujos o modelos en conflicto (y, por tanto, porque el segundo diseño es nuevo) (vid. apartado 39 de la sentencia).

con el carácter singular, no solo cuando se vincula el artículo 7 LDI (dedicado al carácter singular), con el artículo 5 del RDC (que se refiere a la novedad), sino también cuando se hace depender la novedad de la impresión general de los diseños en el usuario informado (que es determinante, no para la novedad, sino para el carácter singular).

3.1.3. De conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia —y ya recordados en este trabajo—, para determinar el carácter singular del diseño del brachirulo hay que compararlo con dibujos y modelos previos concretos. No cabe tener en cuenta, por un lado, el estampado de un diseño anterior y la forma de braga tubular de otros diseños, por otro lado, porque «la determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe realizarse con respecto a dibujos o modelos concretos, individualizados, determinados e identificados entre todos los dibujos o modelos hechos públicos con anterioridad» (Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2014, *Karen Millen Fashions*<sup>35</sup>). En consecuencia, «ha de llevarse a cabo una comparación entre, por una parte, la impresión general producida por el dibujo o modelo [...] controvertido y, por otra parte, la impresión general producida por cada uno de los dibujos o modelos anteriores invocados válidamente por el solicitante de la nulidad» (Sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2010, *Shenzhen*<sup>36</sup>).

Por lo demás, una vez identificado un concreto diseño previamente divulgado, la comparación con el diseño posterior debe hacerse considerando ambos diseños en global, es decir, no puede compararse un dibujo o modelo únicamente con un elemento del otro. Debe tenerse en cuenta todo el modelo anterior y todo el modelo posterior, porque la impresión general viene determinada por el dibujo o modelo en su totalidad y no por una parte de este<sup>37</sup>. Por tal razón, no cabe comparar el brachirulo únicamente con el estampado de un modelo anterior, sin atender al resto de elementos que integran dicho modelo.

### 3.2. *La confrontación de modelos industriales de distintos productos con el mismo estampado*

Cuando se aplica al diseño de un producto tridimensional un estampado que forma parte de otro diseño industrial previo, puede suceder que los demás elementos de los diseños en contraste generen un nivel de diferenciación suficiente como para que ambos diseños produzcan una impresión general diferente en el usuario informado. Esos elementos de diferenciación pueden ser los que resultan de la propia configuración tridimensional de los productos

<sup>35</sup> ECLI:EU:C:2014:2013 - C-345/13, apartado 25.

<sup>36</sup> T-153/08, ECLI:EU:T:2010:248, apartado 24. *Vid.*, asimismo, entre otros pronunciamientos la Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2018, *Mamas and Papas/EUIPO - Wall-Budden (Tour de lit d'enfant)*, T-672/17, ECLI:EU:T:2018:707, apartado 63.

<sup>37</sup> En este sentido, por ejemplo, la Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO de 3 de febrero de 2016 (R 2300/2014-3) que aprecia el carácter singular del diseño de una suela frente al diseño anterior de unas botas completamente montadas; o la resolución de la misma Sala de 18 de marzo de 2009 (R 608/2008-3) en la que se afirma que «el modelo posterior no puede generar, sobre un usuario informado, la misma impresión general que el modelo anterior porque tiene un aspecto completamente diferente. El modelo posterior tiene el aspecto de una sandalia totalmente equipada (es decir con cinchas y suela) mientras que el anterior representa una suela o una plantilla. Puede que el dibujo impreso en la suela tenga algún parecido en ambos modelos, pero hay que comparar los modelos en su conjunto, ya que lo que importa, en el contexto del artículo 6 del RDC, es la «impresión general». La impresión general la determina el modelo en su conjunto, no una parte del mismo».

(imáginese, por ejemplo, la aplicación del estampado de una falda a la carcasa de un teléfono móvil)<sup>38</sup>.

En el caso del brachirulo, el diseño impugnado consiste en la aplicación del estampado del pañuelo tradicional aragonés a una braga de cuello. Se trata, por tanto, de la incorporación de un elemento de un diseño previo a un diseño posterior que se distingue en la forma del producto. Y en este sentido es muy importante tener en cuenta que el cachirulo es un pañuelo con forma triangular, frente a la braga de cuello, que tiene forma de tubo.

La Audiencia Provincial de Zaragoza concluyó que el brachirulo implica «una combinación de estampado y forma, claramente diferente del pañuelo triangular aragonés» y «que un diseño o apariencia que combina los colores típicos de la prenda tradicional del cachirulo con una forma también conocida, como es la braga de cuello, representa una combinación de colores, forma y textura, introduciendo diferencias que permiten que el producto cuestionado no produzca en el usuario informado la misma impresión general»<sup>39</sup>.

En cambio, el Tribunal Supremo llega a una conclusión diferente, afirmando que «el brachirulo carece de carácter singular, partiendo de la base de que el estampado, si bien no es exactamente el mismo que el del cachirulo, no produce una impresión general distinta, incluso en atención a la diferencia de uso como pañuelo o como braga tubular. Ese mismo estampado aplicado a un pañuelo, no gozaría de carácter singular, por lo que, si la impresión general no es distinta a la del cachirulo, tampoco habrá singularidad cuando el estampado se aplique a una braga tubular o de cuello, mientras no produzca al usuario informado de estos productos una impresión general distinta»<sup>40</sup>. Y, más adelante, el alto tribunal añade que «el cambio de producto no aporta necesariamente por sí mismo carácter singular a un mismo estampado muy conocido, mientras no genere una impresión general diferente en el reseñado usuario informado»<sup>41</sup>.

Resulta, pues, que para el Tribunal Supremo aplicar un estampado de un producto a una prenda distinta no comporta necesariamente que el diseño del segundo producto tenga carácter singular. Pero también es verdad que la citada afirmación del Tribunal Supremo implica, asimismo, en sentido contrario, que el alto tribunal admite que el mero hecho de que el diseño de una prenda de vestir reproduzca el estampado de un diseño previo de otro tipo de prenda no determina automáticamente que ambos diseños produzcan la misma impresión general en el usuario informado y con ello la ausencia de carácter singular del segundo diseño. Esa conclusión es, en mi opinión, correcta, porque el segundo diseño puede presentar ulteriores elementos que generen una impresión general claramente diferenciada. Habrá que estar al caso concreto. Y es precisamente en el análisis del supuesto específico que se analiza donde la apreciación del Tribunal Supremo puede ser discutible o, en todo caso, hubiera necesitado de una mayor justificación, sobre todo porque en el procedimiento constan informes

<sup>38</sup> Incluso la aplicación de una forma tridimensional ya conocida a otro tipo de productos puede hacer que el segundo diseño tenga carácter singular. Ruhl pone como ejemplo el diseño de una radio que adopte el diseño previo de un automóvil de juguete, destacando que los elementos propios de la radio, como los botones para graduar el sonido o sintonizar la emisora pueden ser determinantes para una impresión general distinta en el usuario informado: RUHL (2019), pág. 79.

<sup>39</sup> Fundamento Jurídico tercero de la Sentencia núm. 250/2018, de 27 de marzo.

<sup>40</sup> Fundamento Jurídico cuarto, apartado 3, de la sentencia objeto de este comentario.

<sup>41</sup> Fundamento Jurídico cuarto, apartado 5.

periciales que ponen de manifiesto que el brachirulo y el cachirulo producen una impresión general diferente en el usuario informado.

El Tribunal Supremo incide especialmente en la coincidencia del estampado (pero ya se ha dicho que eso no es determinante, *per se*, para llegar a una conclusión definitiva). En cambio, el tribunal no se centra ni explica detenidamente las diferencias de forma de los productos (triangular frente a tubular). Y tampoco tiene en cuenta que el grado de atención del usuario informado de prendas de vestir es elevado (pues se trata de productos en los que el diseño juega un importante papel como factor de compra)<sup>42</sup>, lo que puede dar lugar a que un reducido nivel de diferencias entre los diseños sea suficiente para generar una impresión general en dichos usuarios.

En el motivo único del recurso de casación se alegó que el tribunal de apelación, al realizar el juicio del carácter singular, no tuvo en cuenta el modo de utilización del producto al que se aplica el diseño impugnado, y que, si se atiende a dicha posición de uso, el cachirulo y el brachirulo producirían una misma impresión general para el usuario informado. Y ante esa alegación el alto tribunal hace una breve alusión a «la diferencia de uso como pañuelo o como braga tubular» para negar que sirva para que los diseños produzcan una impresión general distinta.

A este respecto, no puede olvidarse que tanto el brachirulo como el cachirulo se pueden usar de muy distintos modos, no solo en el cuello, sino en la cabeza, en la muñeca, etc. Y, de hecho, el uso típico del cachirulo es en la cabeza y no en el cuello. Sin embargo, el Tribunal Supremo no entra a analizar en qué modalidad de uso está pensando. Pero es que, además, aunque la vinculación entre la impresión general que produce un diseño y las condiciones de uso del producto al que se incorpora es reconocida por la jurisprudencia europea, en esa jurisprudencia se tienen en cuenta las condiciones de uso para destacar que el usuario informado atenderá más a unas circunstancias que a otras de las que constan en la representación gráfica del diseño registrado que se pretende anular. Pero en dicha jurisprudencia no se atiende a la forma que adopta el producto cuando se usa, si esa forma no consta en la representación gráfica registrada. Porque no puede olvidarse que la representación del diseño es el banco de pruebas (*benchmark*) para la apreciación de los requisitos de novedad y carácter singular<sup>43</sup>. Y por tal motivo las características que no se encuentran en la representación del diseño que se pretende anular no pueden ser consideradas al compararlas con el acervo previo de dibujos y modelos<sup>44</sup>.

En definitiva, la argumentación del Tribunal Supremo es tan escueta que, en realidad, queda la sensación de que se ha guiado únicamente por la coincidencia de estampados, lo que, como ya se ha dicho, no es determinante *per se* de la producción de una misma impresión general para el usuario informado de dos prendas de vestir diferentes que lo incorporan. Y también parece que el tribunal se ha visto muy influido por el hecho de que el estampado del cachirulo sea

<sup>42</sup> BRÜCKNER-HOFMANN (2018), pág. 108.

<sup>43</sup> GEORGE (2018), pág. 355.

<sup>44</sup> Tal como se reconoce expresamente en la Decisión de la División de anulación de la EUIPO de 20 de febrero de 2006 (ICD 000001543), apartado 14: «Erscheinungsmerkmale, die in der Wiedergabe des GGM nicht zweifelsfrei erkennbar sind, können nicht zur Abgrenzung gegenüber dem Formenschatz herangezogen werden».

de conocimiento generalizado, cuando afirma que «el cambio de producto no aporta necesariamente por sí mismo carácter singular a un mismo estampado muy conocido, mientras no genere una impresión general diferente en el reseñado usuario informado». Pero en materia de diseños, un elevado conocimiento de los diseños del acervo previo (en este caso del cachirulo) por los usuarios informados lleva a que pequeñas diferencias entre los diseños provoquen una impresión general distinta. Téngase en cuenta, en este sentido, que la jurisprudencia europea ha reconocido que un bajo grado de conocimiento y un bajo nivel de atención del usuario informado hace que los diseños o modelos que no presentan diferencias significativas le produzcan la misma impresión general. Y, en cambio, un alto grado de conocimiento y un alto nivel de atención por parte del usuario informado refuerzan la conclusión opuesta<sup>45</sup>.

### 3.3. *Modelo que incorpora un estampado previo divulgado como dibujo*

Un supuesto diferente al analizado hasta el momento (en el que los diseños de dos productos distintos comparten un mismo estampado) es aquel en el que se incorpora a un modelo tridimensional un determinado estampado que se ha divulgado previamente, pero como tal dibujo y sin haber sido incorporado a ningún tipo de producto (por ejemplo, con una mera solicitud y eventual registro como dibujo o como marca). En estos supuestos, al no existir un diseño previo concreto tridimensional, y según lo ya expuesto, el análisis del carácter singular del segundo diseño debe hacerse confrontándolo con el dibujo previo (carente de forma).

En estas hipótesis se debe determinar si, siempre que se reproduce el dibujo previo, se ve afectado el carácter singular del modelo posterior, con independencia de que en el diseño posterior haya otros muchos elementos adicionales. Piénsese, por ejemplo, en un dibujo registrado y en un modelo posterior consistente en el diseño de avión que reproduce el dibujo en una pequeña parte del morro del avión.

Cuando el dibujo previo está registrado, el derecho de exclusiva del que goza su titular le permitirá impedir ese tipo de usos. Porque el artículo 45 de la LDI (al igual que el art. 19 de la Directiva 98/71/CE y el art. 19 del Reglamento 6/2002) dispone que el registro del diseño conferirá a su titular el derecho a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, entendiéndose por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados. Es significativa, como ejemplo, la Sentencia núm. 67/2020, del Juzgado de lo Mercantil

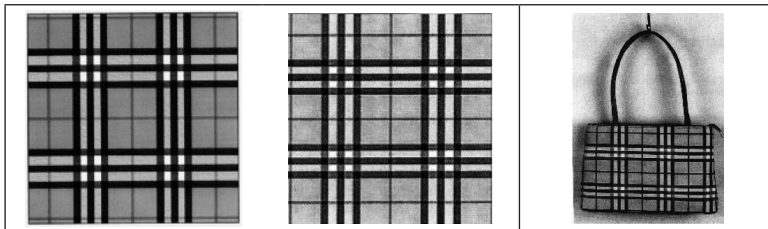
<sup>45</sup> Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2013, *Félin bondissant*, T-666/11, ECLI:EU:T:2013:584, apartado 32: «Ainsi, un faible degré de connaissance et un faible niveau d'attention, rapprochant l'utilisateur averti du consommateur moyen et l'éloignant de l'homme de l'art, renforcent la conclusion selon laquelle des dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l'utilisateur averti [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI - Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T-11/08, non publié au Recueil, point 33] et, partant, le dessin ou modèle contesté est voué à la nullité pour absence de caractère individuel, ou, le cas échéant, le dessin ou modèle allégué de contrefaçon viole effectivement le droit exclusif du titulaire. Un degré élevé de connaissance et un niveau élevé d'attention de l'utilisateur averti renforcent la conclusion inverse».

núm. 2 de Alicante, de 12 de mayo<sup>46</sup>, que declara la infracción de varios dibujos consistentes en estampados como consecuencia de su uso por parte de un tercero que fabrica y comercializa bañadores con un tejido con un estampado coincidente. Y lo mismo sucederá si el estampado, en lugar de como dibujo, está protegido por derecho de autor o como marca, pues —cumpliéndose los requisitos legalmente establecidos— su titular podrá impedir el uso del dibujo como parte del diseño tridimensional posterior.

Siendo esto así, también parece razonable entender que no podrá protegerse el diseño tridimensional que incorpora el dibujo, porque eso implicaría reconocer un derecho sobre un diseño cuyo uso posterior determinará la infracción del dibujo previo.

Con todo, queda abierta la posibilidad de que el diseño posterior incorpore elementos adicionales que hagan que, prescindiendo del dibujo, sea un diseño nuevo y con carácter singular. En tal caso, en lugar de la nulidad total del diseño posterior podrá declararse su nulidad parcial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 67 de la LDI y en el artículo 25.6 del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios. Esto es lo que hizo, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Valencia (sección 9), en su Sentencia núm. 813/2016, de 19 de julio<sup>47</sup>, que declara la nulidad parcial de unos diseños tridimensionales de calzado que incorporaban un estampado protegido por derecho de autor.

Esta misma solución, consistente en negar el carácter singular del diseño posterior en el que aparece un estampado previo divulgado como mero dibujo, se ha seguido en los casos en que el dibujo no estaba protegido. Así sucede en la Decisión de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO (por entonces, OAMI), de 3 de marzo de 2008, R 211/2007-3, en relación con el estampado objeto, por entonces, tan solo de una solicitud de marca todavía no concedida, que se incorporaba al diseño posterior de un bolso (por limitaciones editoriales, se reproducen en blanco y negro):



Según la EUIPO<sup>48</sup>, el hecho de que un bolso sea un objeto tridimensional mientras que un patrón de tela existe solo en dos dimensiones no cambia nada. Un patrón de tela bidimensional siempre produce la misma impresión si se aplica a un objeto tridimensional, independientemente de si se trata de un bolso,

<sup>46</sup> Archivo personal del autor.

<sup>47</sup> Roj: SAP V 2814/2016- ECLI:ES:APV:2016:2814.

<sup>48</sup> Apartado 15. «Das angegriffene GGM weist ebenfalls das “Burberry-Check” auf und ist eine offensichtliche Nachahmung dieses Stoffmusters. Dass eine Handtasche ein dreidimensionaler Gegenstand ist, während ein Stoffmuster in nur zwei Dimensionen existiert, ändert nichts daran. Ein zweidimensionales Stoffmuster ruft immer denselben Eindruck hervor, wenn es auf einen dreidimensionalen Gegenstand aufgebracht wird, unabhängig davon, ob es sich um eine Handtasche, ein Halstuch, eine Krawatte oder einen Regenmantel handelt; es ist und bleibt das selbe Stoffmuster».

un pañuelo para el cuello, una corbata o un impermeable; es y sigue siendo el mismo patrón de tela.

#### IV. CONCLUSIÓN

Cuando el diseño de una prenda de vestir incorpora un estampado que ya se ha divulgado previamente (sea como dibujo bidimensional, sea como modelo tridimensional), debe analizarse si la divulgación de dicho estampado afecta a la novedad o al carácter singular del diseño posterior.

La sentencia del Tribunal Supremo objeto del presente comentario analiza un caso en que una prenda posterior incorpora el estampado ya divulgado en el diseño de otra prenda anterior. Se trata, en mi opinión, de una sentencia técnicamente criticable, por distintas razones que se han ido exponiendo en el trabajo, y en la que el alto tribunal incide especialmente en la coincidencia de estampados para negar el carácter singular del diseño posterior. Pero no se atiende a otros elementos, o al menos se echa en falta una mayor argumentación sobre ellos, como el elevado grado de atención de los usuarios de prendas de vestir o las distintas modalidades de uso del producto al que se incorpora el diseño posterior.

#### V. BIBLIOGRAFÍA

- BLANCO JIMÉNEZ, Araceli, y CASADO CERVIÑO, Alberto (2003), *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor.
- BRÜCKNER-HOFMANN, Johanna (2018), en HASSELBLATT, *Community Design Regulation*, Second edition, Beck-Hart-Nomos, Munich, págs. 88-131.
- GEORGE, Inga (2018), en HASSELBLATT, *Community Design Regulation. Article-by-Article Commentary*, Second edition, Beck-Hart-Nomos, Munich, págs. 351-371.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2012), «Pasado, presente y futuro del diseño comunitario», en GARCÍA VIDAL, Á. (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 33-64.
- HASSELBLATT, Gordian (2018), en HASSELBLATT, *Community Design Regulation. Article-by-Article Commentary*, Second edition, Beck-Hart-Nomos, Munich, págs. 73-88.
- JESTAEDT, Dirk (2019), «Eigenart. Art. 6 GGV», en EICHMANN, H.; JESTAEDT, D.; FINK, E., y MEISER, C., *Designgesetz. Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung*, 6 Auflage, C. H. Beck, München, págs. 841-862.
- KÜHNE, Markus (2011), «Geschmacksmusterrechtlicher Schutz von Mode», en KIRCHNER, A., y KIRCHNER-FREIS, I. (Hrgs.), *Handbuch Moderecht*, Erich Schmidt Verlag, Berlin, págs. 3-37.
- LENCE REIJA, Carmen (2004), *La protección del diseño en el Derecho español*, Marcial Pons, Madrid.
- LEVIN, Marianne (2018), «The harmonising decisions from Luxembourg», en KUR, A.; LEVIN, M., y SCHOVSBO, J. (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, págs. 49-80.
- LOUREDO CASADO, Sara (2019), *El diseño industrial no registrado*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2012), «El requisito del carácter singular», en GARCÍA VIDAL, Á. (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 211-280.

- MUSKER, David (2002), *Community Design Law: Principles and Practice*, Sweet & Maxwell, London.
- ORTUÑO BAEZA, María Teresa (2012), «El requisito de la novedad», en GARCÍA VIDAL, Á. (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 65-210.
- OTERO LASTRES, José Manuel (2003), «El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003», en OLIVENCIA, M.; FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., y JIMÉNEZ DE PARGA, R. (dirs.), *Tratado de Derecho Mercantil*, t. 19, vol. 2, Marcial Pons, Madrid.
- RUHL, Oliver (2019), «Artikel 6. Eigenart», en RUHL, O., y TOLKMITT, J., *Gemeinschaftsgeschmacksmuster*, 3. Auflage, Carl Heymanns, Köln, págs. 126-243.
- SUTHERSANEN, Uma (2000), *Design Law in Europe*, Sweet & Maxwell, London.