

UAH

Las creaciones de moda y la Propiedad Industrial. Los diseños de moda no registrados

***Fashion creations and Industrial Property.
Unregistered fashion designs***

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

Presentado por:

D^a CELIA SANTA CRUZ DEL BARRIO

Dirigido por:

Dr. JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES

Dra. ADORACIÓN PÉREZ TROYA

Alcalá de Henares, a 27 de febrero de 2022

Resumen

Con el paso del tiempo, el ámbito que engloba la Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual ha ido aumentando debido a los avances industriales, al desarrollo de los mercados y al desarrollo social. La consecuencia directa de esto, dentro del ámbito de la industria textil, es el incremento de conflictos entre empresas, diseñadores y firmas por la copia no legítima de los diseños. Es por ello por lo que los diseñadores necesitan proteger sus creaciones frente a estas prácticas. El presente trabajo versa sobre la protección que legalmente se confiere a los diseños de moda a través de la Propiedad Industrial. Los diseños serán protegidos por dos vías: los diseños registrados y los diseños no registrados. En el caso de la ropa, generalmente, obtendrán la protección por esta segunda vía. Sin perjuicio de que, por la naturaleza y características del diseño, si de éste se desprende suficiente originalidad, entre en la categoría de "obra de arte aplicado", que en ese caso gozará de la protección que otorga el Derecho de Autor, de manera acumulada junto con la de la Propiedad Industrial.

Abstract

Over the years, the scope of Industrial Property and Intellectual Property has been increasing due to industrial progress, market development and social development. The direct consequence of this, within the field of the textile industry, is the increase of conflicts between companies, designers and firms over the non-legitimate copying of designs. For this reason, designers need to protect their creations against these practices. The present work deals with the protection that is legally conferred on fashion designs through Industrial Property. Designs will be protected in two ways: registered designs and unregistered designs. In the case of clothing, they will generally obtain protection through the latter. Without prejudice to the fact that, due to the nature and characteristics of the design, if it is sufficiently original, it may fall into the category of "work of applied art", which in that case will enjoy the protection granted by Copyright, cumulatively with that of Industrial Property.

Palabras clave

Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Diseño Industrial, Diseño no registrado y Moda.

Keywords

Industrial Property, Intellectual Property, Industrial Design, Unregistered Design and Fashion.

INDICE

Introducción	4
1. Propiedad Industrial y Diseño Industrial	5
2. El diseño industrial y las creaciones de moda	8
2.1. Concepto y naturaleza jurídica de diseño.....	8
2.1.1. <i>El diseño como entidad inmaterial</i>	9
2.1.2. <i>Los soportes materiales en los que se representan los diseños</i>	12
2.2. Los requisitos para la protección de los diseños.....	13
2.3. Contenido del diseño industrial registrado.....	16
2.4. Los diseños no registrados.....	18
3. Las creaciones de moda no registradas	20
4. La protección de las creaciones de moda	25
4.1. Protección a través del Derecho de Autor.....	26
4.2. Protección a través de la Propiedad Industrial.....	30
4.3. Protección acumulativa.....	32
5. La protección frente a la copia en la práctica	36
Conclusiones	40
BIBLIOGRAFÍA	43
ANEXO JURISPRUDENCIA	47
ANEXO LEGISLACIÓN	48

Introducción

La Propiedad Industrial, junto con la Propiedad Intelectual, constituyen un ámbito dentro del derecho que va cobrando cada vez mayor importancia, debido al mundo industrializado y a la aceleración de los procesos creativos y de la distribución de productos. En un mercado internacionalizado, en el que concurren numerosas empresas dentro de cada sector que ofrecen servicios y productos muy similares, es normal que aumenten los conflictos entre las mercantiles ante la mínima sospecha de plagio de cualquiera de sus productos, de sus diseños o de sus modelos de negocio. Este fenómeno se potencia mediante la difusión de estos productos y diseños a través de las redes sociales o medios de comunicación.

El presente trabajo se centra en el sector del textil y el mundo de la moda, todo ello acompañado de ejemplos ilustrativos para comprender mejor la materia. Se realiza un estudio sobre cómo proteger legalmente los diseños de las creaciones de moda, realizando un estudio sobre las distintas vías de protección. Estas vías dependerán tanto de las características de las prendas como la originalidad, así como las diferentes legislaciones existentes en los distintos territorios.

Para abarcar mejor la temática se ha estructurado el trabajo en cinco epígrafes. En el primero de ellos se desarrollan los conceptos de propiedad y diseño industrial, sentando unas bases generales para el desarrollo del trabajo. La Propiedad Industrial recoge una serie de derechos que se otorgan a los titulares o creadores de determinados productos o diseños. Sin embargo, sin una protección de esos diseños no se podría hacer valer el mejor derecho que ostente un creador.

Seguidamente, en el segundo epígrafe, se sientan las bases teóricas del Diseño Industrial, contextualizándolo dentro del mundo de la moda. En este punto, es tratada la distinción entre diseño registrado y diseño no registrado. Esto es vital para el tema en cuestión, pues la gran mayoría de prendas serán protegidas por la vía de los diseños no registrados. Es por ello, que el siguiente epígrafe se centra exclusivamente en las creaciones de moda no registradas. No obstante, como ya se ha indicado, los diseños en el ámbito de la moda se podrán beneficiar de otros tipos de protecciones. Es por ello que, en el cuarto apartado del estudio, se trata de la protección a través del Derecho de Autor, a través de la Propiedad Industrial, y a través de una protección acumulativa de ambas.

Finalmente, en el último epígrafe se realiza una breve exposición de la actual situación del mercado de la moda, con la creciente proliferación de copias de diseños seguido, finalmente, de las conclusiones a las que se ha llegado tras el estudio e investigación del tema.

1. Propiedad Industrial y Diseño Industrial.

En el ordenamiento jurídico español se engloba todo lo relacionado con esta materia bajo el término “Propiedad Industrial”. Esto se aprecia, por ejemplo, en el numeral 9.º del apartado 1 del artículo 149 CE, que recoge que *“es el Estado quien ostenta la competencia exclusiva en materia de legislación sobre propiedad intelectual e industrial”*¹. De igual modo, en el resto de legislación estatal relativa a este ámbito se hace uso de la denominación “Propiedad Industrial”. En la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial, se establece en su artículo 1 que *“esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la Propiedad Industrial del diseño”*².

En el ámbito internacional, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 1.3) da una definición de Propiedad Industrial:

*“La Propiedad Industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”*³.

Por consiguiente, una vez sentadas estas bases conceptuales, se afirma que la Propiedad Industrial conforma un área del derecho que viene ganando cada vez mayor importancia con el desarrollo de la sociedad, el mercado, las nuevas tecnologías, las distintas maneras de comercio actual, y la globalización.

En relación a la protección, el ordenamiento jurídico recoge los derechos que van a otorgar a su titular determinadas garantías. Este reconocimiento les proporciona el

¹ Artículo 149.1.9º Constitución Española

² Artículo 1 Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial

³ Artículo 1.3) del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial 20 de marzo de 1883

derecho exclusivo de explotar el objeto sobre el que recaen, suponiendo un límite “temporal” al principio de libre competencia y a la libertad de empresa, teniendo efectos *erga omnes*. No obstante, es importante remarcar el carácter temporal de esta protección, ya que en su mayoría –a excepción de la marca que puede ser renovada indefinidamente– se conceden por un tiempo determinado.

En segundo lugar, hay que hacer expresa referencia a los efectos que producen los derechos de Propiedad Industrial en el mercado. La protección que estos derechos otorgan para su titular, de manera exclusiva y excluyente, el disfrute económico del objeto sobre el que recaen. Esto implica un límite en el principio de la libre empresa y de la libre competencia. Es por todo lo anterior que se encuadra la Propiedad Industrial en el ámbito de la competencia y del derecho mercantil, suponiendo una materia esencial en la actualidad⁴.

En otras palabras, en el Convenio de París se explica que los objetos de Propiedad Industrial logran transmitir información de los productos y servicios disponibles en el mercado. Dicha información irá dirigida tanto a los consumidores potenciales como a los consumidores finales. Por lo que su protección va a impedir todo uso no autorizado de dichos signos, que pueda inducir a error a los consumidores, así como toda praxis que induzca a error en general⁵.

En la práctica, existen distintas formas de lo que se entiende por “Propiedad Industrial”. Como principales tipos se encuentran: las patentes de invención, los diseños industriales -creaciones estéticas relacionadas con el aspecto de los productos industriales y ámbito de la Propiedad Industrial en el que se centra el trabajo-, las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales, las indicaciones geográficas y la protección contra la competencia desleal⁶. En algunos casos no se aprecian tan bien las cualidades propias de una “creación intelectual”, aun estando presentes⁷. Por otro lado, los diseños industriales

⁴ OTERO LASTRES, José Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 2009, pp. 47-54.

⁵ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Principios básicos de la Propiedad Industrial*. Suiza: OMPI, 2016, pp. 4

⁶ [Oficina Española de Patentes y Marcas - Propiedad industrial \(oepm.es\)](https://www.oepm.es) [15/10/2021]

⁷ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Principios básicos de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., pp. 4.

versan sobre los aspectos ornamentales y estéticos de un artículo, incluyendo “*las composiciones de líneas o colores en formas tridimensionales que otorgan una apariencia especial a un producto u obra de artesanía*”⁸. Como bien expone OTERO LASTRES, cuando coexisten en el mercado la oferta de productos con prácticamente idénticas prestaciones y con una calidad y precio similares, el diseño va a desempeñar un papel fundamental para ayudar en la decisión final de compra del consumidor. En definitiva, el consumidor opta por el producto que le “resulta más atractivo”. De igual manera sucede con productos con la misma finalidad, pero a precios diferentes. A través del diseño se potencia ese aspecto para categorizar los productos dentro de una alta gama haciéndolos más deseables para el consumidor⁹. Es una característica y, en cierto modo, un deber del diseño el hecho de que sea atractivo estéticamente, recibiendo el calificativo de “industrial” siempre y cuando pueda ser reproducido por medios industriales.

Dentro del ámbito jurídico, el concepto “diseño industrial” hace referencia a la protección que se otorga a los productos a través de un sistema de registro concreto. La finalidad es la de proteger las características originales y ornamentales, que deriven de la actividad de diseñar. Como ya se ha apuntado anteriormente “la estética de un producto es uno de los principales factores que inciden en la elección de los consumidores”. Es por ello que, con el registro de los diseños, se otorga a los fabricantes la garantía de protección de uno de los elementos creativos que determinan el éxito de sus productos en el mercado. En la exposición de motivos de la Ley 20/2003 se conceptualiza que “*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. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles*”, y destaca que el bien jurídicamente protegido es “*el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial*”¹⁰.

Por tanto, de esta acepción se desprenden dos conceptos básicos, lo “ornamental” y lo “funcional”. Estos conceptos relacionan el diseño con la Propiedad Industrial y las creaciones técnicas, en especial con el modelo de utilidad. OTERO LASTRES afirma que

⁸ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Principios básicos de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., pp. 10

⁹ OTERO LASTRES, José Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., pp. 346.

¹⁰ Exposición de Motivos II Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

un elevado grado de creatividad y de originalidad va a dar lugar a la “obra de arte aplicado” o “diseño artístico”. Mientras que, en lo que respecta a la funcionalidad, cuando el diseño resulta de estar condicionado en una gran medida por la función técnica, va a dar lugar a la “creación técnica”. Esto se traduce en la obligación desligar el modelo de utilidad del diseño.

En definitiva, el concepto de diseño no se puede limitar a su estricta definición. Por el contrario, debe ser complementado con estas dos referencias -lo “ornamental y lo “funcional”-, para así poder diferenciar, de una parte, el diseño ordinario y artístico, y de otra el diseño y modelo de utilidad¹¹.

2. El diseño industrial y las creaciones de moda.

En el presente capítulo, se realizará un estudio pormenorizado sobre el diseño industrial, para luego centrarlo en todo lo relativo diseños y creaciones de moda. Como ya se ha venido señalando en el anterior apartado, los diseños industriales son derechos de propiedad industrial que otorgan protección a la apariencia estética del bien y no a su novedad funcional. Es consecuencia de esto, que el titular de un diseño industrial va a gozar de derechos de exclusiva sobre la apariencia de la totalidad o de una parte del producto, siempre y cuando cumplan con el requisito *sine qua non* de que esos diseños gocen de singularidad y novedad.

Para que se le otorgue esa protección es necesario que el diseño sea susceptible de ser registrado. Podrá registrarse como diseño todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas visibles destinadas al montaje de un producto complejo, el embalaje, la presentación del producto, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, o un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto¹².

2.1. Concepto y naturaleza jurídica de diseño.

El diseño industrial se define como el conjunto de creaciones de carácter estético que se plasman en los productos de forma visible revalorizando el producto, siendo

¹¹ OTERO LASTRES, José Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., pp. 349-350

¹² [18/11/2021] [Registro de Diseños - Patentes Trigo](#)

consecuencia directa de esto el uso del diseño como instrumento competitivo de primer orden en el mercado¹³.

En el primer artículo de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial¹⁴ se ofrece la definición de lo que se considera diseño: “*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*”. Ese diseño se encuentra incorporado en los diferentes productos que se comercializan en el mercado, es por ello que el mismo artículo dispone una definición para producto: “*todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos*”; y una definición para producto complejo: “*un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto*”. Sentar estas bases conceptuales es necesario para saber qué se entiende por diseño y qué tipos de diseño son protegidos por los Derechos de Propiedad Industrial y por la Ley de Protección del Diseño Industrial.

OTERO LASTRES apunta que la definición que aporta este artículo rompe la unidad conceptual del diseño como bien inmaterial, extrayendo de la misma dos elementos. Por un lado, se encuentra el *corpus mysticum*, que supondría la entidad inmaterial o la “apariencia” y se corresponde a la definición recogida en la letra a); y, por otro lado, el *corpus mechanicum*, tratándose del soporte material o “la totalidad o parte de un producto”, definido en las letras b) y c). Por tanto, se entendería que para que el diseño o entidad inmaterial pueda ser susceptible de protección, va a tener que estar aplicado en un cuerpo material. No obstante, hoy en día se puede reproducir un diseño digitalmente sin necesidad de la existencia de un cuerpo físico.

2.1.1. *El diseño como entidad inmaterial.*

La entidad inmaterial, como ya se ha explicado, se corresponde a la apariencia que se incorpora al producto y es apreciable mediante la percepción sensorial. Pero la apariencia debe asimilarse a un carácter estético del que puede llegar a extraerse un valor

¹³ OTERO LASTRES, José Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., pp. 345.

¹⁴ Artículo 1.2 de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

artístico. Todo esto se extrae del apartado a) del artículo primero, siendo los rasgos conceptuales de la entidad inmaterial los siguientes: el aspecto, la visibilidad, la apariencia, el carácter estético y el valor artístico.

En primer lugar, el *aspecto* es “*lo que determina los atributos peculiares de algo, de modo que claramente se distinga de lo demás*”¹⁵, es decir, lo que diferencia ese diseño de los demás y por ello es merecedor de obtener una protección. Como segundo rasgo característico se encuentra la *visibilidad*, que fue introducido en la definición de diseño con la Propuesta Modificada de Directiva de 21 de febrero de 1996, de tal manera que se requiere por ley que durante el uso del producto el diseño sea visible, sin perjuicio de que también lo sea mientras no está siendo utilizado o que sea visible mediante medios digitales. En tercer lugar, la *apariencia*, siendo este el rasgo característico más relevante ya que “*la apariencia debe ser resultado una actividad humana, no debiéndose conceder derechos exclusivos sobre forma copiadas directamente de la naturaleza, salvo que el diseño consista en una combinación original de formas naturales en la que la contribución del autor radique en la elección del modo concreto de combinarlas*”¹⁶. En cuarto lugar, se encuentra el *carácter estético*. Se entiende que está dotado de estética todo aquello que influye en el sentido humano que percibe la forma de los productos incluyendo también su valor funcional. La estética no se debe confundir con la belleza. Por último y en quinto, hay que hacer una mención especial al *valor artístico*, debido a que va a dar lugar a dos tipos de diseños: por un lado, “el diseño industrial ordinario” y, por otro, el “diseño artístico” u “obra de arte aplicada a la industria”¹⁷. Que se cataloguen dentro de un tipo u otro va a depender de su originalidad y creatividad, llegando al punto de que un alto grado de creatividad y originalidad va a otorgar a un diseño la condición de “obra de arte aplicada a la industria” y, en consecuencia, ese diseño va a poder acogerse a la protección que concede la Propiedad Intelectual: “*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. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad*

¹⁵ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea] <https://dle.rae.es> [18/10/2021]

¹⁶ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, *Libro Verde sobre la protección jurídica del Diseño Industrial*, Bruselas, 1991, pp. 77.

¹⁷ OTERO LASTRES, José Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., pp. 350-359

*intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles*¹⁸”.

El diseño que adquiere la condición de “diseño artístico” va a gozar de la doble protección otorgada por la Ley del Diseño y la Ley de Propiedad Intelectual. En la legislación española se contempla como criterio diferenciador el criterio cuantitativo del nivel artístico: “*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*”¹⁹. Para que un diseño alcance la categoría de obra de arte es requisito que presente la creatividad y originalidad propio de las obras artísticas de la Propiedad Intelectual²⁰.

En el caso de los diseños de las creaciones de moda, este aspecto es fácilmente diferenciable. Por un lado, se encuentran los diseños de moda *Prêt-à-porter* de grandes empresas dedicadas a la producción en masa de prendas “*low cost*” o “*Fast Fashion*”, o prendas de lujo producidas por casas de moda de prestigio internacional. El *Prêt-à-porter*, o el “listo para usar”, son prendas producidas en serie para el común denominador de personas, utilizan los mismos patrones y siguen las tendencias de cada temporada. Poniendo en relación esto con lo anteriormente explicado estos diseños tendrían la condición de “diseño general”, ya que siguen un patrón y se producen en masa, independientemente de su valor económico.

Por otro lado, los diseños *Haute Couture* o “Alta Costura”, son prendas hechas a medida por diseñadores de reconocido prestigio, que gozan de exclusividad. Estos diseños adquirirían la condición de “obras de arte” y por tanto podrían ser protegidos tanto por la propiedad industrial como por la propiedad intelectual.

Un ejemplo gráfico de esto último, es el de diseños como el indicado en la *Ilustración 1*. Se trata del vestido “*Seashell*”, obra de John Galliano en la década de los ochenta que evoca las cualidades nítidas y esculturales de las vieiras. La pieza consta de

¹⁸ Exposición de Motivos II de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

¹⁹ Disposición adicional décima de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

²⁰ OTERO LASTRES, José Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*. Op. Cit., pp. 364-365

una falda circular de pétalos compuesta por filas concéntricas de bandas superpuestas y serpenteantes de organdí de corte diagonal. Es tal la categoría de esta creación que es considerada como una auténtica obra de arte contemporáneo y en la actualidad está expuesta en el museo de Victoria & Albert (V&A) de Londres²¹.



*Ilustración 1. Vestido 'Seashell', John Galliano (1988).
Fuente: "Los vestidos inolvidables de la moda", Revista
Harpers Bazaar, 2019.*

2.1.2. Los soportes materiales en los que se representan los diseños.

El diseño de la prenda se va a materializar en un soporte. Ese soporte se trata del producto como tal. Además del producto, el apartado 3 del artículo 11 de la Ley, también contempla como soporte el producto complejo y las interconexiones de los productos modulares. Sin embargo, tanto los productos complejos como los productos modulares solo serán nombrados, ya que el objeto de estudio del presente trabajo se centra en los diseños de moda.

²¹ COLOMA, José Luis. "Los vestidos inolvidables de la moda", *Revista Harpers Bazaar*, 27/02/2019
<https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-modas/a26353537/vestidos-inolvidables-modas-iconos/>

Del soporte va a depender que el producto sea, por un lado, un artículo industrial, o bien, un artículo artesanal. Esto es debido a que si el soporte es una mercancía producida de manera industrial o en serie, dando lugar a productos exactos entre sí, será artículo industrial. Por el contrario, si el soporte en el que se representa el diseño es un artículo artesanal, que en este caso los ejemplares no son exactamente iguales, tendrá la consideración de artículo artesanal. Esto último choca con la exigencia de repetibilidad de los diseños industriales, pero no por ello el diseño artesanal pierde la condición de diseño y con ello su protección.

Sin embargo, el criterio cualitativo no es el idóneo para realizar esta distinción, por lo que no se ahondará más en su explicación. Aunque este criterio es uno de los usados también para diferenciar la obra de arte aplicado, que será tratada más adelante.

2.2. Los requisitos para la protección de los diseños.

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo primero, y lo recogido en el artículo 5 de la ley 20/2003, se concluye que los diseños industriales dotados de novedad y singularidad requieren de protección²².

La novedad se define en el artículo 6 de la Ley, en los siguientes términos: “1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro 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. 2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes”²³.

A parte de una característica de la que debe estar dotado el diseño, la novedad se establece como un parámetro objetivo. Lo relevante para medir esa novedad es que un diseño sea considerado accesible al público. Pero para que un diseño tenga esa consideración no es suficiente que haya sido simplemente difundido o comercializado, sino que es necesario que esa divulgación haya sido tal como para esperar que el diseño sea conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del correspondiente sector de la

²² Artículo 5 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

²³ Artículo 6 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Unión Europea²⁴. OTERO LASTRES considera desacertado este concepto de novedad. Para él se encuentra basado en el principio de “*nuevo es lo no conocido*” más acertado para el Derecho de Patentes. Entiende que la protección es independiente de si el autor ha mantenido o no en secreto su creación hasta un determinado momento. Por tanto, divulgación y protección de la obra son compatibles en el Derecho de Autor y, también deben serlo, en materia de Diseño.

El segundo requisito que se exige para la protección de los diseños es el del "carácter singular", al que se refiere el artículo 7 con las siguientes palabras: "*1. Se considerará que un 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. 2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño*"²⁵.

Del mismo modo que la novedad, la singularidad se va a establecer como un parámetro también objetivo. No puede haber accedido al público otro diseño que produzca una impresión general similar antes de la fecha de solicitud de registro. Solamente se le dotará de protección registral si el diseño, en su conjunto, produce una impresión general que difiera de la que genere cualquier otro diseño que haya sido divulgado con anterioridad. Este requisito de singularidad condiciona la libertad del diseñador. No obstante, se deberá tener en cuenta el sector al que pertenece el diseño. En determinados ámbitos existen unas tendencias dominantes que responden a los gustos o modas del momento y, por tanto, no se va a poder exigir al diseñador que se aparte abiertamente de esas tendencias.

En este punto, será sumamente necesario establecer cómo determinar si un diseño cumple o no con esa singularidad. Para ello se procederá a la elaboración de un juicio comparativo entre el diseño que se pretende proteger y aquellos que han sido ya divulgados o accesibles a público, concluyendo si la impresión general que causa es

²⁴ https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbFljTAAAUmJjEwsjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUtckhlQaptWmJOcSoAmH7KAjUAAAA=WK [Última consulta 16/07/2021]

²⁵ Artículo 7 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

distinta o no. De esto se va a encargar un sujeto de cuya impresión resulte afirmar o negar tal requisito. Es la figura del usuario informado, prueba determinante en los pleitos cuyo objeto sea la copia de un diseño, pues mediante el usuario informado se prueba y determina si el diseño tiene o no carácter singular.

Una vez que se determine que un diseño está dotado de ambas características, se conferirá a su creador un derecho sobre el mismo. En cuanto al contenido de este derecho el artículo 19 del Reglamento N° 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante RCE), hace una distinción entre dibujos y modelos comunitarios registrados y no registrados:

“1. Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.

2. En cambio el dibujo o modelo comunitario no registrado sólo confiere a su titular el derecho de impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido. La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular”²⁶.

Por tanto, como se ha expuesto anteriormente, para que un diseño sea dotado de protección debe ostentar cierto grado de novedad y singularidad, sin embargo, el contenido y duración de esa protección variará dependiendo si se trata de un diseño industrial registrado o un diseño industrial no registrado. A la hora de elaborar el artículo 19 del reglamento surgió la controversia de si los derechos exclusivos conferidos por el diseño comunitario debían implicar una protección contra las copias no autorizadas -

²⁶ Artículo 19 del REGLAMENTO (CE) N° 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO CE n° L 3 de 5.1.2002, p. 1)

protección propia de los derechos de propiedad intelectual- o, por el contrario, una protección total propia del derecho de patentes²⁷.

La diferencia entre ambos supuestos es tratada en el Libro Verde. En él se explica que la protección que se otorga al diseño contra copias no autorizadas será: contra copias idénticas, o prácticamente idénticas, realizadas sin el consentimiento del titular; y contra las imitaciones, entendidas como “*las copias del diseño protegido que presenten variaciones o alteraciones pero que causen una impresión general sustancialmente similar a los ojos del público pertinente*”²⁸. Por otro lado, en cuanto a la protección mediante derechos exclusivos se expone en el Libro Verde que con ella se concede al titular del diseño el derecho a impedir que terceros hagan uso de los productos que incorporan el diseño con fines comerciales. De este último modo la protección contra la copia no consentida sería también efectiva en los casos en los que haya mediado buena fe por parte del infractor²⁹. En definitiva, si el diseño es registrado su titular gozará del derecho exclusivo de utilización, mientras que, si no se registra, solamente podrá hacer efectivo su derecho frente a las copias e imitaciones que cumplan con los requisitos legalmente establecidos.

2.3. Contenido del diseño industrial registrado.

Con el registro de un diseño se obtiene protección contra la explotación no autorizada del diseño aplicado a artículos industriales, otorgando al propietario del diseño el derecho de exclusiva sobre todos los productos a los que se aplique o esté incorporado el mismo por un tiempo determinado.

Esta protección que brinda el registro del diseño va a otorgar a su titular una amplia protección de la que se extrae una vertiente positiva y una negativa. Por un lado, el *ius utendi*, que le otorga el derecho exclusivo de utilización, y por otro, el *ius prohibiendi*, que confiere el derecho de exclusivo de prohibir su utilización por parte de

²⁷ BLANCO ESGUEVILLAS, Isabel. La protección jurídica y la eficacia del diseño industrial no registrado. Madrid: ELZABURU, 2017, pp. 115-117

²⁸ BLANCO ESGUEVILLAS, Isabel. La protección jurídica y la eficacia del diseño industrial no registrado. Op. Cit., pp. 116

²⁹ BLANCO ESGUEVILLAS, Isabel. La protección jurídica y la eficacia del diseño industrial no registrado. Op. Cit., pp. 117

terceros. Este último extiende su eficacia también a los diseños que, aun mediando buena fe del infractor, no produzcan una impresión general distinta en el usuario informado.

Esa vigencia depende del territorio. En líneas generales el plazo máximo oscila entre 5 y 25 años con renovaciones. El carácter temporal deriva del hecho de que los diseños se asocian por lo general con lo pasajero, sobre todo en ámbitos como la moda³⁰. En caso de que, pasados 25 años, el diseño haya adquirido un carácter distintivo, podrá entonces ser objeto de protección por el derecho de marcas.

El lugar donde se va a proceder registro del diseño, y que va a otorgar el derecho de exclusiva se trata de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). A grandes rasgos, el procedimiento es el siguiente. Los creadores deben dirigirse a la OEPM y solicitar la inscripción en el Registro de Diseños, que tiene un carácter único en todo el territorio español. El registro tiene carácter constitutivo, derivándose, una vez se ha producido a su inscripción, una presunción *iuris tantum* de que el titular registral es el que ostenta el derecho de propiedad³¹. Sin embargo, este derecho va a desaparecer cuando se inscriba el correspondiente asiento de cancelación e inscripción a favor de un tercero con mejor derecho³². En el momento en que un tercero lo solicite, es cuando van a surgir los conflictos, que pueden derivar en posibles pleitos. Es el punto donde será contratado el abogado para probar quién ostenta el mejor derecho.

El titular del diseño no se encuentra desamparado a la hora de defender su derecho. En la Ley se recogen las acciones civiles que puede ejercitar, siendo: la acción de cesación, la de indemnización de daños y perjuicios, la acción de remoción, la acción de destrucción, cesión con fines humanitarios o apropiación de productos ilícitos y la acción de difusión o publicación de la sentencia, si bien se trata de una relación abierta de forma que se puede añadir la acción declarativa y la de prohibición³³.

Por último, también hay que hacer breve referencia a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI). Se trata de un organismo especializado de

³⁰ <https://conceptodefinicion.de/moda/> [Última consulta 18/07/2021]

³¹ <https://www.oepm.es/es/index.html> [Última consulta 18/07/2021]

³² https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbFljTAAAUMjEwsjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUtckhlQaptWmJOcSoAmH7KAjUAAAA=WKE [Última consulta 16/07/2021]

³³ Artículo 53 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

las Naciones Unidas que tiene por fin el fomento de la innovación, actuando como garante en el plano internacional de los derechos de los creadores y propietarios de activos de Propiedad Industrial, así como del reconocimiento y retribución de inventores y autores. Asimismo, la OMPI asiste a sus Estados miembros para que desarrollen esos nuevos sistemas mediante la negociación de tratados, la asistencia jurídica y técnica, y la formación principalmente, en la esfera de la observancia de los derechos de Propiedad Industrial. Por otra parte, la OMPI cuenta también con sistemas internacionales de diseños industriales, entre otros, y un sistema de presentación de solicitudes internacionales respecto de las patentes. Esto simplifica el proceso de protección simultánea en distintos países, ya que en vez de tener que presentar una solicitud nacional en cada uno de los países donde se quiere obtener protección, los solicitantes pueden presentar una única solicitud, en un solo idioma y pagando solo una tasa de solicitud³⁴.

2.4. Los diseños no registrados.

En cuanto a los diseños no registrados, el artículo 19 en su apartado 2, al contemplar los modelos comunitarios y dibujos no registrados no recoge el *ius utendi*. Esto es debido a que no es preciso conceder protección del tipo de la patente para un derecho que no ha sido registrado, además de que es difícil que a través de la mera divulgación en el mercado de un diseño sea conocido por todos los competidores. El *ius prohibendi*, en este caso, va a tener un carácter relativo, más aproximado a la protección otorgada por los derechos de autor, ya que solamente se podrá hacer valer el derecho frente a las copias en las que el autor hubiera tenido constancia del diseño anterior y en las que no generen una impresión general distinta en el usuario informado.

Para los diseños no registrados no existe una presunción de validez, sino que será el titular del diseño no registrado quien deba probar que su creación cumple con los requisitos de singularidad y novedad: *“en los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario.*

³⁴ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Principios básicos de la Propiedad Industrial. Op. Cit., pp. 21-22.

No obstante, el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o mediante una demanda de reconversión para obtener la declaración de nulidad”³⁵.

En lo relativo al plazo de validez de esta protección en este caso son 3 años. Es menor debido a los sectores en los que está enfocada este tipo de protección, tales como la moda o el calzado, que generalmente sus productos tienen una corta vida en el mercado

A pesar de todo lo anterior, los derechos conferidos por un diseño, sea o no registrado, están sometidos a determinadas limitaciones generales y específicas. Estas limitaciones se regulan en los artículos 20 a 23 RCE.

En el caso de las limitaciones generales, en primer lugar, el artículo 20 RCE³⁶ en su apartado primero, indica que el titular de estos derechos no puede oponerse a los actos realizados en privado y con finalidades no comerciales por un tercero no autorizado. Para que la protección decaiga, se deben dar cumulativamente ambos requisitos. El segundo apartado incluye los actos realizados con fines experimentales. La doctrina mayoritaria³⁷ defiende que de este punto hay que realizar una interpretación restrictiva, no pudiéndose extender al uso experimental que tenga por objeto la comercialización de diseños incluidos en el ámbito de protección. Por último, el tercer apartado incluye dentro de la limitación de la protección a los actos de reproducción realizados con fines de cita o docentes, siempre que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales, no menoscaben la explotación normal del dibujo o modelo y se mencione la fuente.

Por otro lado, dentro de los límites específicos, el RCE recoge el agotamiento del derecho: *“Los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario no se extenderán a los actos relativos a un producto al que se haya incorporado o aplicado un dibujo o modelo incluido en el ámbito de protección del dibujo o modelo comunitario, cuando dicho producto haya sido puesto en el mercado en la Comunidad por el titular del dibujo*

³⁵ Artículo 85.2 del REGLAMENTO (CE) N° 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO CE n° L 3 de 5.1.2002, p. 1)

³⁶ Artículo 20 del REGLAMENTO (CE) N° 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO CE n° L 3 de 5.1.2002, p. 1)

³⁷ Entre otros: SANNA, F., “Regolamento (CE) 6/2002 del 12 de diciembre de 2001 su disegno e modelli comunitari” en *Comentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. Padova: Cedam. 2007, pp. 1137 y ss.; FITZGERALD, J., “Innocent infringement” and the Community unregistered design right: the position in the UK and Ireland” en *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol.3, n° 4, 2008, pp. 236 y ss.

*o modelo comunitario o con su consentimiento*³⁸”. Para que se produzca este agotamiento del derecho, deben concurrir tres requisitos:

- En primer lugar, el requisito de carácter objetivo, que responde a que los productos deben ser comercializados por primera vez, es decir, cuando el titular del diseño debe haber transmitido a un tercero el derecho de disponer de los productos.
- En segundo lugar, se encuentra el requisito de carácter territorial. El alcance territorial del agotamiento del derecho le corresponde únicamente al Espacio Económico Europeo, y no se extiende más allá.
- Por último, en cuanto el requisito de carácter subjetivo, se trata de que la comercialización se efectúe por parte del titular de ese diseño industrial o bajo su consentimiento.

Estas limitaciones, surten efecto tanto para los diseños registrados como no registrados. Pero existe un tipo de límite exclusivo para el diseño industrial registrado, y este es el denominado “derecho de preuso o de uso previo” recogido en el artículo 22: *“Podrá invocar el derecho basado en el uso anterior cualquier tercero que demuestre haber comenzado a utilizar de buena fe en la Comunidad -o haber efectuado preparativos serios y efectivos para ello-, antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en caso de reivindicación de la prioridad, antes de la fecha de la prioridad, un dibujo o modelo incluido en el ámbito de la protección del dibujo o modelo comunitario registrado que no sea copia de éste.”* Este derecho tan solo faculta para explotar el diseño registrado con la finalidad para la que hubiere comenzado a utilizarse o para la que se han realizado preparativos previos y efectivos antes de la fecha de solicitud del mismo.

3. Las creaciones de moda no registradas.

En lo relativo a la protección de los diseños aplicados al mundo de la moda y a la industria textil, hay que analizar históricamente los diferentes modos de legislación de esta materia según el territorio que se siguen dando a día de hoy.

³⁸ Artículo 21 del REGLAMENTO (CE) N° 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO CE n° L 3 de 5.1.2002, p. 1)

En primer lugar, una de las principales diferencias se produce entre el modelo de protección existente en la Unión Europea y el de Estados Unidos de América (EE.UU). La Unión Europea se rige por derechos de dibujos y modelos comunitarios registrados y no registrados, como ya se ha explicado, que protegen las prendas y accesorios en su conjunto. Mientras que este modelo simplemente no existe en los EE.UU., y es una gran ventaja que los diseñadores europeos tienen sobre los diseñadores estadounidenses.

En EE.UU., los diseñadores tienen que acudir a la Propiedad Intelectual para proteger sus creaciones. El derecho de autor se considera, en gran parte, la principal fuente de protección de los diseños y su interacción con la moda. Pero el registro de marcas es en realidad el medio más utilizado por las firmas de moda para protegerse en Estados Unidos. Gran parte de los beneficios de las firmas de ropa provienen de la venta de artículos más asequibles, como perfumes, cosméticos o camisetas, con nombres de marcas estampados en ellos, otorgados por licencias de propiedad intelectual. Un caso en el que se puede apreciar esto de manera notoria es el caso de la marca Supreme New York, que comenzó como una pequeña marca de *streetwear*. Supreme comercializa prendas que con el simple hecho de tener su logotipo estampado se revaloriza, saliendo a la venta con precios muy superiores a los costes de fábrica. Esto sumado a las colaboraciones que esta firma realiza con diferentes marcas estampando su logo en ellas, ha hecho que Supreme crezca teniendo unos ingresos de millones de dólares³⁹, llegando

³⁹ ALONSO, Sharlene. “Detrás del éxito de la marca supreme: calidad, escasez y hype marketing”. Fashion Law & Moda, 6/11/2021

a considerarse sus productos como piezas de coleccionista, tales como el diseño que se muestra en la *Ilustración 2*.



Ilustración 2 Diseño de bolso de la colección Supreme por Louis Vuitton, 2017. Revista Vogue.

Pero volviendo a la distinción de vertientes a la hora de proteger los diseños de moda, hay que hacer hincapié en el momento en el que surge. Esta diferencia proviene de los orígenes históricos de ambos mercados. Los mercados europeos son anteriores a la industria estadounidense. Esto conlleva que la legislación en materia de propiedad intelectual para la moda y los textiles existe desde hace mucho tiempo y es más extensa en Europa, lo que constituye una ventaja para los diseñadores europeos. La industria de la moda de Nueva York se inició gracias a las licencias concedidas por diseñadores parisinos para producir prendas y accesorios de bajo coste. Así es como Nueva York se convirtió realmente en el hogar de las licencias de moda⁴⁰.

Dentro de Europa, Francia fue uno de los primeros países en producir diseños creativos originales. La protección de los dibujos y modelos ha sido una prioridad en Francia desde el siglo XV, cuando se concedió protección a la “fabricación de textiles”. La protección específica de los dibujos y modelos fue confirmada en la legislación nacional francesa por el Decreto de la Convención Nacional de 19 de julio de 1793, y perfeccionada por las leyes especiales de dibujos y modelos de 1806 y 1909, que otorgaban a los diseñadores franceses niveles significativos de protección.

⁴⁰ ZAROCOSTAS, John. “Los derechos de PI y la industria de la moda: una perspectiva estadounidense”. OMPI REVISTA, 2018, 4/2018.

Con la Ley de 14 de julio de 1909 se otorga al titular de un dibujo o modelo industrial que se beneficie de los derechos otorgados por otras disposiciones legales, como las de la Ley de 1957 sobre Propiedad Artística y Literaria y por la Ley especial de 12 de marzo de 1952 que protege las creaciones de moda de las industrias de temporada, del vestido y del adorno. Esta última disposición legal, derogada en la actualidad por la Ley N° 92-597 de 1 de julio de 1992, sobre el Código de la Propiedad Intelectual, disponía en su primer artículo que: “*En el marco de la protección conferida a los derechos de autor y a los dibujos y modelos por la legislación vigente, los productos de las industrias de temporada del vestido y del adorno se benefician, además, de las disposiciones vigentes en esta ley*”⁴¹. En siguiente precepto delimitaba el ámbito de protección relativo a que se entiende por industrias de temporada del vestido y del adorno, siendo aquellas que “*en razón de las exigencias de la moda, renuevan frecuentemente la forma de sus productos, y especialmente, la costura, la peletería, la lencería, la moda...*”⁴². Sin embargo, el legislador no especificó la duración temporal a la que se hace referencia con “industrias de temporada”. En un primer momento, los tribunales interpretaron de manera rigurosa el termino *industries saisonnières*, entendiendo que la protección no podía excederse del periodo correspondiente a una temporada: *une saison*. Tiempo más tarde esta interpretación no prevaleció y los tribunales comenzaron a aceptar que la protección otorgada por la Ley de 1952 podría extenderse más allá de una temporada. Pero esta extensión dependería siempre de las circunstancias del caso concreto y atendiendo a las distintas creaciones de moda. Esto es así porque el Tribunal de Aix-en-Provence entendía que algunas creaciones de moda responden perfectamente al gusto y a las necesidades de la clientela, la cual las mantiene de moda durante varios años, y sería durante todo ese tiempo cuando gozaría de protección.

OTERO LASTRES defiende que, en este caso, el legislador no empleó el término *saisonnier* para determinar un plazo de protección, sino para establecer el ámbito objetivo de aplicación de la ley. Para fijar el plazo de protección habría que acudir a la aplicación analógica de las leyes de 1909 y 1957, o bien, dejar al arbitrio de los tribunales la consideración de que una prenda esté o no pasada de moda. Esta última solución es la que

⁴¹ Artículo 1° de la Ley N° 52-300 de 12 de marzo de 1952, la represión de la infracción de las creaciones de las industrias estacionales de vestido y adornos

⁴² Artículo 2° de la Ley N° 52-300 de 12 de marzo de 1952, la represión de la infracción de las creaciones de las industrias estacionales de vestido y adornos

finalmente fue adoptada por la jurisprudencia. Con ella se valora por igual los intereses del creador y del competidor, basándose en que la vida de este tipo de creaciones es, por lo general, efímera, y que una vez pasadas de moda, pierden prácticamente la totalidad de su valor comercial, tal y como se establece en la Ley de 1952. Pero si una creación sobrevive a la moda, entonces se aplicarían las leyes de 1909 y 1957 para su protección⁴³. Esto sería la solución más justa, pues existen diseños icónicos de grandes marcas que han pasado a la historia. En este sentido, el propio Yves Saint Laurent afirmó que “*un buen diseño puede soportar la moda de 10 años*”⁴⁴.

Todo ello sentó un referente en la legislación de la materia para el resto de Europa, que ha ido evolucionando desde una protección asentada en el diseño industrial registrado y los derechos de autor, hasta asentarse en los diseños de moda registrados y no registrados.

Es de aplicación a los diseños de moda registrados todo lo explicado anteriormente para los diseños industriales registrados en general. Cuando un diseño de moda cumple con los requisitos de singularidad y novedad, y una vez sometido al proceso de registro, se concederá a su diseñador un derecho absoluto de protección por un periodo de 5 años prorrogables por periodos del mismo tiempo, hasta un máximo de 25 años.

Sin embargo, el mundo de la moda se somete continuamente a cambios de tendencias y, en consecuencia, se renuevan constantemente la forma de los productos. Por ello, el registro no es la forma más idónea para proteger este tipo de diseños. Con el RCE se introdujo la regulación para los diseños no registrados, también explicada en el apartado 2.4 del presente trabajo.

En la exposición de motivos número 16 RCE queda recogido que “(16) *En algunos de estos sectores se crea un gran número de dibujos y modelos que con frecuencia tienen una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección sin necesidad de cumplir los lentos trámites de registro, y para los que la duración de dicha protección tiene una importancia menor*”, por tanto, el hecho de otorgar protección a diseños sin que tengan que pasar por el proceso de registro va a beneficiar en gran medida

⁴³ OTERO LASTRES, José Manuel. *El Modelo Industrial*. Madrid: Colección de Derecho Mercantil. 1977, pp. 173-189

⁴⁴ <https://citas.in/frases/89981-yves-saint-laurent-un-buen-diseno-puede-soportar-la-moda-de-10-anos/>

a sectores como el de la industria textil, pues en ellos se crean un gran número de dibujos y modelos, de vida efímera, llegándose a comercializar tan solo una parte de todos ellos.

No obstante, a pesar del gran beneficio que supone el RCE para este tipo de diseños, también conlleva algunos perjuicios. El sector de la moda se caracteriza por la naturaleza cíclica de las tendencias, por tanto, esta circunstancia choca con el requisito de novedad exigido para que los diseñadores gocen del derecho de protección de sus creaciones. Por otro lado, como ya se ha mencionado, tan solo les va a otorgar protección frente a la copia, y el titular solamente podrá emprender acciones contra el infractor que copie su diseño partiendo de la base de que únicamente puede copiar aquel que conoce la existencia de algo⁴⁵.

Esta figura resulta realmente útil para empresas cuyas colecciones se encuentran compuestas por un número elevado de prendas o empresas que tienden a lanzar colecciones muy a menudo, como puede ser el caso del ya conocido como *Fast Fashion*⁴⁶. Este concepto surge como consecuencia de la expansión de la industria textil a nivel mundial, el proceso de globalización y distribución, y la forma de consumo. El *Fast Fashion* supone colecciones de temporadas de moda diseñadas y producidas a un ritmo acelerado y de bajo coste, destinadas a un consumo acelerado⁴⁷.

4. La protección de las creaciones de moda.

Los activos intangibles, en la industria de la moda y el lujo, son de vital importancia y muy relevantes a la hora de trazar una estrategia de mercado. Por ello es altamente conveniente que se protejan mediante los mecanismos que ofrece la legislación europea y nacional de cada uno de los países. Como se ha venido exponiendo, esos activos y derechos van a quedar protegidos por la Propiedad Industrial e Intelectual. Esta rama

⁴⁵ [LA PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES DE MODA: LUCES Y SOMBRAS DEL DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO \(enriqueortegaburgos.com\)](#) última consulta [07/12/2021]

⁴⁶ DEHESA, María Jesús. “La protección de los diseños de moda a través de la normativa de la propiedad intelectual”. *ONTIER*, 2020, pp. 5.

⁴⁷ <https://mercadodedisenio.es/magazine/en-tendencia/fast-fashion-que-es/> [08/12/2021]

del derecho se va a ver altamente vinculada con el *Fashion Law* o Derecho de la moda, que engloba todos aquellos aspectos legales que afectan a la industria de la moda⁴⁸.

Detrás de toda confección existe un gran trabajo de diseño, patronaje y costura en el que intervienen distintos profesionales de manera conjunta para crear una prenda o una colección. Por ello, la protección del diseño de una prenda dependerá del momento en el que se encuentre: si se encuentra el diseño plasmado en un boceto, o bien, si se encuentra ya materializado en una prenda. En el caso de que tan solo exista en boceto, ese diseño va a ser protegible a través de los derechos de autor o propiedad intelectual, siempre y cuando ese diseño revista de la suficiente originalidad como para constituir una creación intelectual original propia e identificable con suficiente precisión y objetividad⁴⁹.

Una vez materializado el diseño adquiere la condición de producto. Es entonces cuando se protege a través de la Propiedad Industrial, variando el contenido de dicha protección según sea registrado o no.

También puede darse la circunstancia de que un mismo diseño, bajo ciertas condiciones, sea susceptible de ser protegido de manera acumulada por el diseño industrial con la protección prevista para las obras en la ley de Propiedad Intelectual. A través de ambas modalidades de protección las empresas se valen para combatir contra las reproducciones ilegales de sus diseños, además de evitar que terceros se puedan apropiar de la esencia, creatividad y notoriedad adquirida por una marca a lo largo de los años.

4.1. Protección a través del Derecho de Autor.

Como ya se ha indicado, los diseños de prendas de vestir podrán ser protegidos a través del Derecho de Autor, siempre y cuando cumplan con los requisitos para ser categorizada como “obra de arte aplicado”. Estos requisitos son, por un lado, tratarse de una creación original que apele al sentido estético, al gusto artístico, de la persona que la contempla, por otro lado, cumplir con una función utilitaria, y, por último, se debe permitir su reproducción.

⁴⁸ [La Propiedad Industrial e Intelectual en la moda. - A definitivas](#) ultima consulta [07/12/2021]

⁴⁹ DEHESA, Maria Jesus. “La protección de los diseños de moda a través de la normativa de la propiedad intelectual”. *ONTIER*, 2020, pp. 3

Uno de los principios del derecho de autor es la omisión a la evaluación del destino de la obra, en este caso, sí requiere que la creación tenga funciones utilitarias o que esté incorporada en un artículo útil. Por ello, no es fácil lograr que productos con una utilidad obtengan la protección de obra de arte aplicado. El hecho de que no exista uniformidad en el tratamiento legal de las obras de arte aplicado lo complica aún más. Por otro lado, la originalidad es requisito *sine qua non* para la existencia de los derechos de autor en las obras de arte aplicado, por ello, en el caso de las prendas de vestir, es difícil encontrar la originalidad. “*La originalidad, no puede confundirse con la novedad de la obra, la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única*”⁵⁰. Se podría decir que la originalidad se trata de la característica que se asimila a la “individualidad” que el autor pretende plasmar en la obra y que permite distinguirla de cualquier otra del mismo género. Por esta razón, en el caso de las obras de arte aplicado resulta muy difícil cumplir con dicho requisito pues el objeto del derecho normalmente tendrá una forma determinada por la función que cumple, y, más aún en el ámbito de las prendas de vestir, pues la ergonomía del ser humano ya condiciona las formas generales de los diseños. En definitiva, y dentro de la legislación europea, las prendas de vestir *per se* no podrán protegerse por vía del derecho de autor, exceptuando que adquieran la condición de obra de arte aplicado, o, que determinados diseños sean obras de arte propiamente dichas. En caso de cumplir los requisitos pertinentes, serán susceptibles de protección a través del derecho de autor⁵¹.

No obstante, la moda como industria creativa realmente depende en gran medida de la capacidad de los diseñadores para crear un concepto, un diseño. Es por ello que muchos países optan por la protección jurídica de las creaciones de moda a través del Derecho de Autor, como el caso de Estados Unidos. En Europa, por el contrario, los derechos de autor proporcionan una protección más limitada, dependiendo de la característica de utilidad. La principal dificultad para que este tipo de diseños gocen de este tipo de protección es el propósito utilitario que tiene la ropa, pues, aunque una prenda pueda lucir como una obra de arte, si su propósito principal es cubrir el cuerpo lo suficiente para cumplir con los estándares socialmente aceptados. Por ello, los tribunales

⁵⁰ <https://www.fenalco.com.co/gesti%C3%B3n-jur%C3%ADca/direcci%C3%B3n-nacional-de-derecho-de-autor-se-pronuncia-sobre-protecci%C3%B3n-de-obras> Ultima consulta [16/01/2022]

⁵¹ TOBÓN, Natalia. “MODA Y PROPIEDAD INTELECTUAL” <https://www.nataliatobon.com/uploads/2/6/1/8/26189901/moda.pdf> Ultima consulta [16/01/2022]

concluyen que estos usos utilitarios superan las características ornamentales de la ropa, y en consecuencia las prendas siempre serán funcionales y utilitarias no pudiendo optar a la protección otorgada por los derechos de autor. Sin embargo, como ya se ha afirmado, no es imposible que una prenda pueda protegerse por esta vía.

Una prenda de vestir solo sería posible proteger mediante derechos de autor, cuando tenga carácter de obra de arte aplicada a la industria, o, si una parte de la misma pueda separarse del resto, y la protección sólo recae sobre el elemento separable. Esto se refiere al requisito de separabilidad, es decir, al hecho de que el elemento pueda ser identificado por separado y que sea capaz de existir independientemente de los aspectos utilitarios de la prenda completa. Esta separación se puede entender como separación física, es decir, que el elemento se puede separar del artículo original sin afectar a la funcionalidad de la prenda; o como separación conceptual, que se produce cuando el diseño evoca un concepto desligado de la utilidad de la prenda⁵².

En la moda el elemento de separabilidad significa que, si una parte de la prenda se separa, continúa cumpliendo con su utilidad entendida como “*cubrir el cuerpo humano*”, entonces la parte separada que tenga originalidad puede estar protegida por derechos de autor. Esta doctrina surgió con un caso de plagio del diseño de unas bases para lámparas de mesa en la década de los cincuenta. Es el caso *Mazer contra Stein*, 74 S.Ct.⁵³, en que la Corte Suprema de Estados Unidos sentó los fundamentos de dicha doctrina. El Tribunal sentenció que las estatuillas que formaban parte de la base de la lámpara eran susceptibles de protección bajo los derechos de autor a pesar de su fin utilitario. Este criterio también fue utilizado por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con su Sentencia de mayo de 1980 mediante la que resuelven el caso de *Kieselstein-Cord contra Accessories Pearl, Inc*⁵⁴. El diseñador Barry Kieselstein-Cord demandó a la entidad Accessories Pearl por el plagio de uno de sus diseños de hebillas de cinturón. La demandada alegaba que esos diseños no estaban sujetos a derechos de autor porque cualquier característica artística era inseparable de los

⁵² [La Moda y los Derechos de Autor. \(fashionlawinstitute.es\)](https://fashionlawinstitute.es) Última consulta [23/01/2022]

⁵³ United States Supreme Court 347 U.S. 201 (1954), 228, *Mazer v. Stein* [Versión electrónica. Base de datos Vlex] <https://case-law.vlex.com/vid/347-u-s-201-606536410> [23/02/2022]

⁵⁴ US District Court for the Southern District of New York - 489 F. Supp. 732 (S.D.N.Y. 1980) *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.* [Versión electrónica. Base de datos Justia] <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/489/732/2394006/> [23/01/2022]

aspectos utilitarios de las hebillas. El tribunal, siguiendo la doctrina de la separabilidad, afirmó que, si bien los diseños del demandante no podían separarse "físicamente" de las hebillas del cinturón, sí podían separarse "conceptualmente". Además, determinó que los diseños esculpidos en metales preciosos, de naturaleza decorativa y utilizados como joyas, eran lo suficientemente separados como para estar protegidos por derechos de autor.

Por el contrario, el mismo Tribunal no otorgó la protección por esta vía para los diseños de los uniformes de los trabajadores de un casino que elaboraba la empresa Gianna, Inc., que demandó a Harrah's Operating Co. por infracción de derechos de autor. Harrah's presentó una reconvencción por fraude y uso indebido de la Oficina de derechos de autor, argumentando que los artículos no son sujetos adecuados de derechos de autor y que el trabajo no era original. En este caso el Tribunal destacó que los diseños no eran comercializables independientemente de su función utilitaria como uniformes: *"un diseño de ropa que está destinado a ser usado tiene derechos de autor solo en la medida en que sus cualidades artísticas puedan separarse de la naturaleza utilitaria de la prenda"*. El Tribunal adoptó un estándar, solo para diseños de prendas, de *"probabilidad de comerciabilidad"*, existiendo un diseño como conceptualmente separable si tuviera valor de mercado por sí solo⁵⁵.

En el caso de España, como ya se ha indicado, se sigue un sistema jurídico latinocontinental, basado en el derecho francés y, en menor medida, en el germánico. Está constituido por un conjunto de normas y principios que regulan, por un lado, los derechos morales, y, por otro lado, los derechos patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra, no existiendo un precepto que indique si las creaciones de moda son susceptibles de esta protección.

⁵⁵ United States Courts of Appeals, 416 F.3d 411 (5th Cir. 2005) *Jane Galiano and Gianna v. Harrah's Operating Co, Inc.* [Versión electrónica. Base de datos Vlex] <https://case-law.vlex.com/vid/416-f-3d-411-599165434> [23/01/2022]

Lo que queda claro es que, si por las características del diseño se puede asimilar a una obra de arte, existen prendas que sí que gozarán de esa protección. Algunos ejemplos en la práctica se pueden ver en creaciones como las del diseñador Christian Lacroix, historiador del arte, que siempre ha concebido la moda como un arte. Este modisto creaba vestidos “para una única ocasión”, como se puede apreciar en la *Ilustración 3*, diseño de su primera colección inspirada en el folclore español⁵⁶.



Ilustración 3 Diseño de Christian Lacroix de la colección de inspiración taurina, 1990 Fuente: Gettyimages

4.2. Protección a través de la Propiedad Industrial.

La protección de las creaciones de moda a través de la Propiedad Industrial ha sido tratada con profundidad a lo largo del presente trabajo. Por tanto, a continuación, se realizará un breve estudio jurisprudencial sobre cuestiones que se dan en la práctica.

⁵⁶ [Christian Lacroix | Vogue](#) Última consulta [23/01/2022]

En este sentido hay que destacar la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 19 de junio de 2014, en la que el Tribunal resuelve sobre el caso *Karen Millen Fashions* contra *Dunnes Stores*⁵⁷.

La controversia surgió cuando Karen Millen Fashions Ltd, empresa que había diseñado y comercializado en Irlanda unas camisas que se caracterizaban por un estampado de rayas verticales azules, se percató de que Dunnes Stores había comenzado a fabricar copias exactas a estas prendas fuera del país. Se pueden apreciar las similitudes en la *Ilustración 4*, donde se compara el modelo de la camisa de Karen Millen y el modelo de Dunnes Stores “Savida”.



Ilustración 4 comparativa de la camisa de Karen Millen y la camisa de Dunnes Stores “Savida”. Revista The Wall Street Journal.

Ante lo ocurrido, Karen Millen interpuso una demanda por infracción de sus dibujos o modelos comunitarios no registrados. Es reseñable este caso pues la defensa de Dunnes, no negó la copia de los diseños, pero alegaba que se encontraba en su derecho a hacerlo por entender que las creaciones de Karen Miller carecían de carácter singular y que, en consecuencia, no podían protegerse como diseños no registrados. Por tanto, el hecho controvertido del pleito, paso a ser la determinación del carácter singular de las camisas, respecto a otras camisas registradas o difundidas con anterioridad.

De admitirse que para que un diseño comunitario no registrado tenga carácter singular sean sus características diseccionadas, como el color o las líneas, las deben

⁵⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), C-345/13, de 19 de junio de 2014 [Versión electrónica. Base de datos EUR-Lex] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0345> [28/01/2022]

generar una impresión general en los usuarios informados diferente, en el sentido de que esas características no pueden encontrarse individualmente en otras colecciones, haría muy difícil la protección de los diseños no registrados. Principalmente es bastante probable que ya se haya utilizado esa forma de cuello, el color, las rayas, etc. en otras prendas de vestir anteriormente. Sin embargo, el Tribunal defendió que no cabe esa disección de las características, entendidas de forma independiente del todo del diseño, para determinar el carácter singular de un diseño. Por tanto, concluyó que para determinar la singularidad de la camisa objeto de la controversia, la demandada Dunnes debía encontrar un diseño anterior en el que, conjuntamente concurrieran las características que hacían singular al diseño de Karen Miller, sin poder basarse en diseños que contuviesen estos aspectos de forma aislada⁵⁸.

Esta Sentencia sentó jurisprudencia, favoreciendo a la industria de la moda europea al fortalecer la figura del diseño comunitario no registrado y dando argumentos a los diseñadores para luchar en los Juzgados contra la proliferación de copias.

4.3. Protección acumulativa.

Como ya se ha indicado, la normativa comunitaria permite el cúmulo de protección que otorga el Derecho de Autor, como obra de arte aplicado, y del régimen de la Propiedad Industrial. Esta doble protección se contempla en la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, que establece que: *“Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte.”* Y añade *“Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.”*⁵⁹ Esto ha permitido que los diferentes Estados Miembros legislen optando por un modelo de acumulación total o un modelo de acumulación más restringida.

⁵⁸ SOLANA, Diego. “Derecho de la Moda. Algunos apuntes jurisprudenciales”. *Diario La Ley*, N° 9095, Sección Tribuna, 7/12/2017.

⁵⁹ Artículo 17 de la Directiva 98/71/CE del parlamento europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos

Un ejemplo de país que hay optado por un sistema de acumulación total es el caso de Francia. Tal y como se aprecia en la Ley de 11 de marzo de 1957, y más tarde en el Code de la Propriété Intellectuelle que traspone la Directiva 98/71/CE, este Estado Miembro basa su sistema en el principio de la teoría de la “unidad del arte” o l’unité de l’art, propugnada por BATONNIER POUILLET: el arte es uno y todo es arte. Esta teoría considera que “*el arte se trata de un concepto unitario que puede ser expresado de muchas formas y fijarse en cualquier soporte material, y que las creaciones artísticas no deben distinguirse ni discriminarse sobre la base del interés estético o del modo de expresión*”⁶⁰. Si el diseño refleja la personalidad de su creador, merece ser entonces reconocida como obra de arte aplicado, independientemente de que luego se integre dentro de un artículo utilitario, como puede ser una prenda de vestir.

Por el contrario, en el derecho alemán se optó por una acumulación restringida que han seguido países como Reino Unido, Italia, los países nórdicos y nuestro país, España. Sus legislaciones en la materia aceptan que a mayores de la protección otorgada por la propiedad industrial se suma la del Derecho de Autor, siempre y cuando se trate de una obra de arte aplicada a la industria. Para ello se debe reconocer a los diseños de un cierto nivel artístico.

No obstante, ambos sistemas presentan problemas en la práctica. El sistema de acumulación total crea un desequilibrio entre un monopolio de explotación y la libre competencia, debido a la mayor extensión en el tiempo de la protección del Derecho de Autor. Mientras que el sistema de acumulación más restrictiva ofrece más problemas a los diseñadores a la hora de que su diseño alcance la categoría de obra de arte aplicado. Es claro entonces que, para la industria de la moda, el sistema que satisface en mayor medida sus intereses es el de acumulación absoluta.

Por último, es importante reseñar que una vez se otorgue a un diseño de protección acumulada, aunque transcurra el plazo de protección otorgado por la propiedad industrial, máximo 25 años, va a continuar protegido durante toda la vida del autor y hasta 60 años después de su fallecimiento, gracias al derecho de autor⁶¹.

⁶⁰ MARHUENDA, Manuel. “La protección de los diseños industriales en la unión europea. Principales rasgos y ventajas del diseño comunitario”. *Revista La Propiedad Inmaterial*. 9, 2006, pp. 97-114.

⁶¹ ALCÁNTARA-FRANCIA, Olga Alejandra (2017). “El régimen jurídico aplicable a las creaciones de moda en el Perú”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 37, 243-278.

Dentro del ámbito de protección acumulativa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó en 2019 una sentencia en el asunto C-683/17, Cofemel vs G-Star, en la que se pronuncia sobre la protección acumulada sobre una prenda desde el punto de vista del diseño industrial y de los derechos de autor. En este sentido, el Tribunal declara que la acumulación de ambas protecciones no resulta incompatible siempre que la prenda de que se trate disponga de la condición de obra, como una creación propia de autor provista de originalidad y que se constituya como un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad, no bastando, por tanto, que la prenda disponga de *“un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético”*. Por tanto, es necesario realizar un análisis caso por caso para evaluar la procedencia de dicha protección.

En el caso en cuestión, la americana G-Star presentó demanda contra Comfel denunciando que esta estaba plagiando algunos modelos de pantalones vaqueros, sudaderas y camisetas, en aspectos como la situación de las cremalleras, los parches y la caída de las prendas, y vulnerando con ello su propiedad intelectual. A pesar de que varios juzgados dieron la razón a G-Star, el caso fue llevado hasta el TJUE quien señaló que los diseños en los que había basado la empresa americana su demanda eran efectos funcionales de las prendas, impropios de una obra original, y que ningún diseño de ropa al uso está protegido por la propiedad intelectual únicamente por las sensaciones que genera al cliente cuando se viste con la prenda en cuestión: *“A este respecto, procede destacar, por una parte, que como se desprende del sentido habitual del término «estético», el efecto estético que puede producir un modelo es el resultado de la sensación intrínsecamente subjetiva de belleza que experimenta cada persona que lo contempla. En consecuencia, dicho efecto de naturaleza subjetiva no permite, por sí mismo, caracterizar la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad. (...)”*

Por otra parte, es cierto que en la actividad creativa entran en juego consideraciones de carácter estético. Sin embargo, no es menos cierto que 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. (...)”

De lo anterior se deriva que la circunstancia de que un modelo como los modelos de prendas de vestir controvertidos en el litigio principal genere, más allá de su finalidad

práctica, un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético no justifica que se califique de «obra» en el sentido de la Directiva 2001/29.⁶²”

A pesar de la ambigüedad, y la dificultad que les supone a los miembros de los órganos enjuiciadores determinar el carácter de obra de una creación de moda, existen casos en los que es fácilmente apreciarlo. Es el caso de diseños de firmas de alta costura, inspirados en obras de artistas de otros ámbitos como son los casos que a continuación se exponen.



Ilustración 5 “vestido Mondrian” por Yves Saint Laurent. Fuente: “El arte contemporáneo y la moda, el tándem que siempre funciona”. Revista Harpers Bazaar, 2019.

En la *Ilustración 5* se muestra la obra del diseñador Yves Saint Laurent que en la década de los sesenta se inspiró en el neoclasicismo y en la obra “*Composición II; composición con azul y rojo*” del pintor holandés Piet Mondrian para sacar una colección de icónicos vestidos. Otro de los diseñadores que han plasmado obras de arte de distintos ámbitos en sus creaciones es el caso de Dolce&Gabbana, con su vestido inspirado en la Catedral de Monreale de Sicilia y Dior, con la colección inspirada en el ‘Retrato de Adele Bloch-Bauer I’ de Gustav Klimt, como se puede apreciar en la *Ilustración 6*.

⁶² Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17, Cofemel vs. G-Star Raw CV.



Ilustración 6 diseño de Dolce&Gabbana inspirado en la Catedral de Monreale de Sicilia; Dior, colección inspirada en el 'Retrato de Adele Bloch-Bauer I' de Gustav Klimt. Fuente: "No hay moda sin arte ni arte sin moda. Y éstas son sus grandes colaboraciones". Revista Vanidad, Moda, 2018.

Es indudable que existe un fuerte vínculo entre moda y arte, aunque siempre existirá el debate de si la moda es o no arte. Respecto a esto Yves Saint Laurent reflexionó: *"La moda no es un arte, pero para dedicarse a ella hay que ser un artista"*⁶³.

5. La protección frente a la copia en la práctica.

Como ya se ha indicado, la estética de los productos que una empresa comercializa desempeña un papel fundamental a la hora de competir en el mercado, debido a que la mayor parte de los consumidores se sienten atraídos por el lujo, y en el caso de la moda, el *haute couture*. Sin embargo, estas prendas no se encuentran al alcance de todos. Es ahí donde las marcas de ropa *low cost* o de *fast fashion* encontraron un nicho de mercado, elaborando diseños basados en otros de grandes firmas, o incluso de diseñadores independientes, a un precio más asequible. Sin embargo, estos diseños o imitaciones han propiciado que muchas de las firmas que han elaborado los diseños originales interpongan demandas contra las empresas que llevan a cabo estas prácticas. Pero esto no queda aquí, pues actualmente las propias empresas de *fast fashion*, como las del grupo Inditex, están sufriendo esta práctica con sus propios diseños por parte de plataformas de comercio electrónico, cuyo principal exponente es la asiática Shein.

⁶³ <https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a28178280/arte-contemporaneo-moda/> Última consulta [09/01/2022]

Las empresas de *fast fashion*, como Zara y el resto del grupo Inditex, se vienen aprovechando de los diseños de grandes firmas o de artistas independientes que luego comercializan a precios mucho más asequibles. Un pequeño diseñador poco puede hacer, pero en los casos en los que imitan modelos de otra gran empresa es normal que se interpongan demandas denunciando que su diseño ha sido objeto de copia. Tal es el caso del grupo italiano OTB, dueño de las marcas Diesel, Marni, y Maison Margiela, entre otras, cuando en el año 2015 acusa a la empresa Zara de fabricar y comercializar versiones del modelo de vaqueros Skinzee-SP de Diesel y de las sandalias Fussbett de Marni.

El grupo italiano denunciaba que Zara había copiado y comercializado copias ilegales de sus dos diseños, de los cuales el diseño de los vaqueros y el de las sandalias se encontraba registrado. Además, en su demanda OTB hacía visible el impacto económico que había provocado las copias a su negocio en la Unión Europea. En su escrito de contestación, Zara estructuró su defensa alegando que el registro de los vaqueros no era válido debido a la falta de originalidad, y que había diferencias materiales entre su diseño de sandalias de la empresa de Inditex y las de Marni⁶⁴.

Tras más de dos años de tramitación, finalmente el proceso concluyó en el mes de julio de 2018, cuando la Sección Especializada en Materia de Propiedad Industrial e Intelectual del Tribunal de Apelación de Milán, órgano que se encontraba enjuiciando el caso, emitió sentencia afirmando que el diseño registrado de los vaqueros de Diesel estaba dotado de originalidad y singularidad, pues éstos se caracterizan por la forma particular de sus costuras y el cierre de cremallera de los bolsillos, los cuales resultan idóneos para distinguirlos de otros pantalones y vaqueros existentes en el mercado, por lo que puede afirmarse que concurren los necesarios requisitos de novedad, con referencia al momento de su primera divulgación en abril de 2014, y del carácter individual. El órgano también declaraba probado que el diseño distribuido por Zara reproduce de manera ilegítima las características de este diseño. En cuanto a las sandalias, también se encuentran dotadas de singularidad y originalidad, y disponen de un cruzado de fieltro pesado y una suela de goma anatómica. Ambas características son reproducidas en el modelo comercializado por la empresa española, hasta el punto de poder generar confusión en los consumidores. En conclusión, el Tribunal de Milán condenó a Zara a la inmediata retirada de los

⁶⁴ <https://www.modaes.es/back-stage/el-dueno-de-diesel-gana-la-batalla-legal-contra-zara-por-unos-vaqueros-y-unas-sandalias.html> Última consulta [26/12/2021]

productos falsificados, viéndose obligada a pagar una cantidad de dinero por cada producto que tras la sentencia mantenga a la venta en sus locales comerciales⁶⁵.

En lo referente a las nuevas plataformas de *fast fashion* provenientes de China hay que destacar el caso de la empresa Shein. Se trata de una compañía de producción de prendas en masa, que desde su creación en el año 2008 ha ido creciendo de manera exponencial a través de campañas de marketing centradas en las redes sociales y por los bajos precios de sus productos, impulsando una cultura consumista. Shein se aprovecha de las tendencias que continuamente surgen en el mercado, entendiendo éstas como *microtendencias*. Pero para dar una explicación a dicho fenómeno hay que establecer qué se entiende por tendencias. Las tendencias se definen como “*la dirección general en la que algo cambia en el mundo de la moda, describiendo la popularidad de un estilo específico o una prenda de vestir*”⁶⁶. De aquí se extrae la diferencia entre macro-tendencias -corrientes descriptivas de cada época-, y *microtendencias*, -generadas continuamente en cada temporada acortando el ciclo natural de introducción, alza, culminación, descenso y desuso, y acelerando el proceso por el que las prendas adquieren popularidad, y perdiendo su relevancia de igual manera-. Este fenómeno también recibe el nombre de *aesthetics*, como ejemplo, el “Y2K”, que se trata de una vuelta de la moda de la década de los 2000. El trabajo de Shein se basa en reconocer las nacientes tendencias y reproducirlas mediante opciones mucho más baratas que el resto de los competidores del mercado⁶⁷. Esto lleva aparejado el plagio de diseños originales tanto de grandes firmas como de diseñadores independientes.

Son varias las marcas de moda las que le acusan de haber infringido la propiedad intelectual e industrial en sus diseños. Es el caso de Levis Strauss & Co, que en el año 2018 demandó a la compañía china denunciando que esta había copiado de manera ilegal

⁶⁵ ORTEGA BURGOS, Enrique. “OTB VERSUS ZARA: Condena a recurrir contra el gigante del Fast Fashion”. *EOB, Fashion Law & Moda*, 07/08/2018 <https://enriqueortegaburgos.com/otb-versus-zara-o-la-importancia-de-la-defensa-especializada/>

⁶⁶ NELSON, Mariel. “Micro-trends: The acceleration of fashion cycles and rise in waste”. *WRAP: Worldwide Responsible*. 17/05/2021 <https://wrapcompliance.org/es/blog/micro-trends-the-acceleration-of-fashion-cycles-and-rise-in-waste/>

⁶⁷ CASTILLO PLACENCIA, Patricia. “SHEIN: Cómo El E-Commerce Está Cambiando La Moda”. *Tiempo Real*. 30/07/2021 <https://tiemporeal.periodismoudec.cl/2021/07/30/shein-cambiando-industria-de-moda/>

el patrón de costura de los bolsillos traseros de la estadounidense. Finalmente, el caso terminó en acuerdo⁶⁸.

Lo cierto es que no todas las firmas tienen la misma necesidad de protección. A las marcas que producen de manera masiva no les interesa, por lo general, proteger la gran cantidad de diseños que crean, pues la mayoría no son tan originales o icónicos como para requerir protección. Sin embargo, una marca de *Pret at Porter* o Alta Costura puede priorizar la protección de un exitoso y original diseño de una prenda de vestir o complemento.

⁶⁸ <https://www.businessinsider.es/fabricante-botas-dr-martens-acusa-shein-plagio-882257> Ultima consulta [06/01/2022]

Conclusiones

- i. La Propiedad Industrial forma parte del contenido moderno del Derecho Mercantil, concretamente se engloba dentro del Derecho de Competencia.
- ii. La apariencia de los productos recibe el nombre de “diseño”, teniendo la condición de “industrial” cuando es posible ser desarrollado por medios industriales. El diseño industrial forma parte de la Propiedad Industrial.
- iii. Las empresas buscan diferenciarse dotando a sus productos de una singularidad, elaborando productos finales que se ajusten lo máximo posible a lo que más se demande en el mercado, tanto a nivel funcional como estético.
- iv. Las creaciones estéticas se podrían calificar como valor de mercado. Son imprescindibles para identificar una línea de productos de una determinada marca. Sin los diseños solo se comercializarían productos de distinta calidad, pero sin lograr captar la atención del consumidor. Incluso gracias al diseño, un producto de una calidad media se puede revalorizar. Por ello, tanto a empresas como a diseñadores les interesa que sus creaciones sean protegidas.
- v. Teóricamente del concepto de diseño se separan dos elementos: la apariencia y el soporte material, y para que una apariencia o entidad inmaterial se encuentre dotada de protección requerirá que se encuentre aplicada en un cuerpo material. Aunque en la actualidad gracias a las nuevas tecnologías es posible reproducir un diseño de manera digital, sin necesidad de soporte físico.
- vi. El diseño como entidad inmaterial se trata de la apariencia incorporada al producto asimilada a la estética. De ella se puede extraer un valor artístico, llegando en algunas ocasiones a tener la consideración de obra de arte cuando ese diseño se encuentre dotado de la suficiente creatividad y originalidad propia de las obras artísticas protegidas por la Propiedad Intelectual.
- vii. Para que un diseño sea protegido ha de estar dotado de novedad y singularidad, siempre que haya sido divulgado de tal manera que se espere que sea conocido en el mercado. Sin embargo, sería más acertado de cara a la protección de los

trabajos de los diseñadores que se protegiese independientemente de su divulgación.

- viii. El requisito de singularidad en el ámbito de los diseños de moda conlleva ciertos problemas pues, para que se cumpla este requisito es necesario que no haya existido anteriormente otro diseño que produzca una impresión general similar. En el caso de la moda existen unas tendencias en el mercado y, por tanto, no se puede pedir a los diseñadores que se aparten completamente de ellas.
- ix. Dentro de la protección de los diseños de moda, existen dos vertientes de modelos de legislación en esta materia. Ampliamente, se diferencia entre el modelo seguido en la Unión Europea y el modelo instaurado en Estados Unidos. En primer lugar, en la Unión Europea las creaciones de moda se encuentran amparadas bajo la Propiedad Industrial, mediante diseños registrados y no registrados. En cambio, en el caso de Estados Unidos estos diseños son protegidos por el Derecho de Autor y Derecho de Marcas. Algo muy ejemplificativo de esto es que en el mercado estadounidense las marcas generan grandes beneficios estampando sus logos en las prendas, recibiendo las prendas la protección bajo la Propiedad Intelectual.
- x. En Europa las creaciones de moda pueden ser protegidas mediante el registro del diseño. Ese registro otorga a su titular una protección, dotándole de unos derechos como el derecho exclusivo de utilización, o el *ius utendi*, y el derecho exclusivo de prohibir el uso a terceros, o el *ius prohibendi*.
- xi. En Europa, gracias al Reglamento N° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios (RCE), se introduce una nueva institución jurídica para solventar los problemas de la protección de los diseños de moda: el diseño no registrado. Mediante esta figura se va a dar protección a estos diseños sin que tengan que pasar por un proceso de registro, siempre y cuando estén dotados de novedad y singularidad. En este caso, el titular solamente dispondrá del *ius prohibendi* de manera relativa, pues solo podrá hacer valer su derecho frente a aquel que copie su diseño. El diseño no registrado es muy útil para el *Fast Fashion*, sin embargo, también conlleva problemas debido a la naturaleza

cíclica de las tendencias dentro del mundo de la moda. Esto va a hacer que se va a ver perjudicado el requisito de novedad.

- xii. Existe la posibilidad de una protección acumulativa de la Propiedad Industrial y la Propiedad Intelectual. Esto se puede entender de una manera amplia, concibiendo que en el momento en el que un diseñador es capaz de plasmar en un diseño su esencia, ya tendría la consideración de artístico. O bien de una manera más restringida mediante la que solamente se podrá dar una protección acumulada cuando el diseño tenga la condición de “obra de arte aplicado” a la industria.
- xiii. Cuando un diseño, por sus características de originalidad y creatividad, adquiera la condición de “obra de arte aplicado”, obtendrá la protección también del Derecho de Autor. Aunque esto es difícil ya que para que concurra el Derecho de Autor, el diseño se debe desligar de su función utilitaria, y al final las prendas cumplen con una función que es la de vestir y tapar los cuerpos. Del mismo modo, conseguir originalidad dentro del mundo de la moda es sumamente difícil, pues la fisonomía humana va a condicionar la forma de las prendas.

BIBLIOGRAFÍA

OTERO LASTRES, José Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 2009

OTERO LASTRES, José Manuel. *El Modelo Industrial*. Madrid: Colección de Derecho Mercantil. 1977, pp. 173-189

BLANCO ESGUEVILLAS, Isabel. *La protección jurídica y la eficacia del diseño industrial no registrado*. Madrid: ELZABURU, 2017

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Principios básicos de la Propiedad Industrial*. Suiza: OMPI, 2016

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, *Libro Verde sobre la protección jurídica del Diseño Industrial*, Bruselas, 1991.

SANNA, F., “Regolamento (CE) 6/2002 del 12 de diciembre de 2001 su disegno e modelli comunitari” en *Comentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. Padova: Cedam, 2007.

FITZGERALD, J., “Innocent infringement” and the Community unregistered design right: the position in the UK and Ireland” en *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol.3, nº 4, 2008.

DEHESA, María Jesús. “La protección de los diseños de moda a través de la normativa de la propiedad intelectual”. *ONTIER*, 2020, pp. 3

ZAROCOSTAS, John. “Los derechos de PI y la industria de la moda: una perspectiva estadounidense”. *OMPI REVISTA*, 2018, 4/2018.

MARHUENDA, Manuel. “La protección de los diseños industriales en la unión europea. Principales rasgos y ventajas del diseño comunitario”. *Revista La Propiedad Inmaterial*. 9, 2006,

ALCÁNTARA-FRANCIA, Olga Alejandra (2017). “El régimen jurídico aplicable a las creaciones de moda en el Perú”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 37, 243-278.

SOLANA, Diego. “Derecho de la Moda. Algunos apuntes jurisprudenciales”. *Diario La Ley*, Nº 9095, Sección Tribuna, 7/12/2017

COLOMA, José Luis. “El arte contemporáneo y la moda, el tándem que siempre funciona”. *Revista Harpers Bazaar*, 26/07/2019. <https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a28178280/arte-contemporaneo-moda/>

ALEGRE, Irina. “No hay moda sin arte ni arte sin moda. Y éstas son sus grandes colaboraciones”. *Revista Vanidad, Moda*, 29/04/2018 [No hay moda sin arte ni arte sin moda. Y éstas son sus grandes | Vanidad](#)

COLOMA, José Luis. “Los vestidos inolvidables de la moda”, *Revista Harpers Bazaar*, 27/02/2019 <https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a26353537/vestidos-inolvidables-moda-iconos/>

ORTEGA BURGOS, Enrique. “OTB VERSUS ZARA: Condena a recurrir contra el gigante del Fast Fashion”. *EOB, Fashion Law & Moda*, 07/08/2018 <https://enriqueortegaburgos.com/otb-versus-zara-o-la-importancia-de-la-defensa-especializada/>

ALONSO, Sharlene. “Detrás del éxito de la marca supreme: calidad, escasez y hype marketing”. *EOB, Fashion Law & Moda*, 6/11/2021 <https://enriqueortegaburgos.com/detras-del-exito-de-la-marca-supreme-calidad-escasez-y-hype-marketing/>

NELSON, Mariel. “Micro-trends: The acceleration of fashion cycles and rise in waste”. *WRAP: Worldwide Responsible*. 17/05/2021 <https://wrapcompliance.org/es/blog/micro-trends-the-acceleration-of-fashion-cycles-and-rise-in-waste/>

CASTILLO PLACENCIA, Patricia. “SHEIN: Cómo El E-Commerce Está Cambiando La Moda”. *Tiempo Real*. 30/07/2021 <https://tiemporeal.periodismoudec.cl/2021/07/30/shein-cambiando-industria-de-moda/>

TOBÓN, Natalia. “MODA Y PROPIEDAD INTELECTUAL” <https://www.nataliatobon.com/uploads/2/6/1/8/26189901/moda.pdf>

WEBGRAFÍA

[Registro de Diseños - Patentes Trigo](#)

[Oficina Española de Patentes y Marcas - Propiedad industrial \(oepm.es\)](#)

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea] <https://dle.rae.es> [18/10/2021]

<https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a26353537/vestidos-inolvidables-moda-iconos/>

<https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a26353537/vestidos-inolvidables-moda-iconos/>

<https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a28178280/arte-contemporaneo-moda/>

<https://www.modaes.es/back-stage/el-dueno-de-diesel-gana-la-batalla-legal-contra-zara-por-unos-vaqueros-y-unas-sandalias.html>

<https://www.businessinsider.es/fabricante-botas-dr-martens-acusa-shein-plagio-882257>

<https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a28178280/arte-contemporaneo-moda/>

[La Moda y los Derechos de Autor. \(fashionlawinstitute.es\)](#)

<http://fashionlawwiki.pbworks.com/w/page/11611155/Conceptual%20Separability%20in%20Uniforms>

[Christian Lacroix | Vogue](#)

<https://smoda.elpais.com/moda/christian-lacroix-cuando-me- retire-fue-un-alivio-llevaba-tiempo- queriendo-escapar-de-la-moda/>

<https://citas.in/frases/89981-yves-saint-laurent-un-buen-diseno-puede-soportar-la-moda-de-10-anos/>

<https://www.wsj.com/articles/eu-court-backs-fashion-designers-against-copycats-1403173859>

<https://www.vogue.mx/especiales/hombre/articulos/la-colaboracion-de-supreme-x-louis-vuitton-menswear-otono-invierno-2017/6807>

ANEXO JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17, Cofemel vs. G-Star Raw CV. [Versión electrónica. Base de datos Curia] <https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es> [16/12/2021]

US District Court for the Southern District of New York - 489 F. Supp. 732 (S.D.N.Y. 1980) *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.* [Versión electrónica. Base de datos Justia] <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/489/732/2394006/> [23/01/2022]

United States Supreme Court 347 U.S. 201 (1954), 228, *Mazer v. Stein* [Versión electrónica. Base de datos Vlex] <https://case-law.vlex.com/vid/347-u-s-201-606536410> [23/02/2022]

United States Courts of Appeals, 416 F.3d 411 (5th Cir. 2005) *Jane Galiano and Gianna v. Harrah's Operating Co, Inc* [Versión electrónica. Base de datos Vlex] <https://case-law.vlex.com/vid/416-f-3d-411-599165434> [23/01/2022]

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), C-345/13, de 19 de junio de 2014 [Versión electrónica. Base de datos EUR-Lex] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0345> [28/01/2022]

ANEXO LEGISLACIÓN

Constitución Española, «BOE» núm. 311, de 29/12/1978.

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, «BOE» núm. 162, de 08/07/2003.

Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial 20 de marzo de 1883.

Ley 52/300 de 12 de marzo de 1952, la represión de la infracción de las creaciones de las industrias estacionales de vestido y adornos

REGLAMENTO (CE) N° 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO CE n° L 3 de 5.1.2002, p. 1)

Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos