

Derecho de la Moda. Algunos apuntes jurisprudenciales

Diego SOLANA

Abogado. Cremades & Calvo-Sotelo

Diario La Ley, Nº 9095, Sección Tribuna, 7 de Diciembre de 2017, Editorial **Wolters Kluwer**

Jurisprudencia comentada
Comentarios

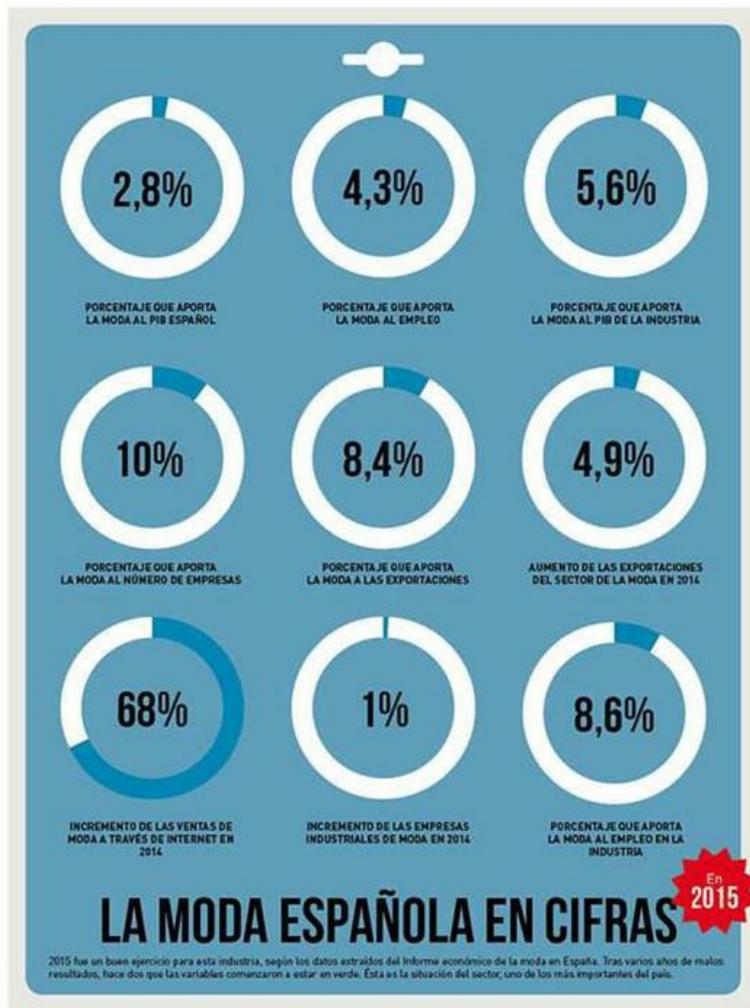
I. Introducción al Derecho de la Moda

La industria de la moda lleva el estigma de cierta frivolidad pero atendiendo a su importancia en la economía española y a las ramas del derecho involucradas esta calificación es totalmente injusta. La moda implica creatividad y el derecho protege los intangibles creados por los diseñadores a través principalmente de tres ramas del derecho: el diseño industrial, la propiedad intelectual y las marcas.

La importancia de la moda ha sido también traducida a cifras y sus resultados no deberían llevarnos a sorpresa. La Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) elaboró en 2017 la primera edición del informe «El diseño de moda en España, en cifras». El objetivo del informe es valorar con precisión la importación económica de la industria de la moda en España. Según ACME, en el ejercicio 2015, las empresas que participaron en el informe cuentan con una cifra de negocio superior a los 400 millones de euros, mientras que según el INE, las empresas dedicadas al diseño especializado (diseño gráfico, de moda y otros) generaron en 2015 un volumen de negocio de 898,2 millones de euros.

De conformidad con el Informe Económico de la Moda en España —elaborado por el portal web Modaes.es, especializado en información económica del negocio de la moda en España e Iberoamérica—, la industria de la moda española representó el año pasado el 2,8% del PIB nacional (frente a por ejemplo 2,3% del sector primario) y creó un 4,3% de puestos de trabajo.

En el año 2016, la revista Forbes (en su edición de 15 de abril de 2016 en el artículo firmado por Lidia Maseres) también tradujo en cifras la industria de la moda, elaborando un cuadro extraordinariamente ilustrativo sobre la importación en el PIB español, la cantidad de empleos que genera, las exportaciones o las ventas on line, que por su interés reproducimos a continuación (1) :



FUENTES MODA.ES, ICEX, EUROSTAT, INE, ACOTEX, SEGURIDAD SOCIAL Y CNMC.

MARZO 2016 // FORBES 131

La importancia de la moda en la economía no es algo singular de España, sino que también se produce en otros países. Así nació en Estados Unidos un área jurídica especializada en este sector, denominada *Fashion Law*, a la que en España nos referimos como Derecho de la Moda. Este área de práctica estudia todos los aspectos legales afectados en la cadena de valor (producción, publicidad, distribución, venta *on-line*, consumidores, derecho del trabajo, derechos de imagen...). De esta manera, el Derecho de la Moda pretende ser un traje a medida (nunca mejor dicho) de las necesidades y demandas de las empresas dedicadas a la moda.

Siendo las áreas afectadas inabarcables en un artículo de esta extensión, me centraré en lo que se refiere a la protección de los diseños industriales (fundamentales en la industria), las creaciones intelectuales y las marcas, examinando algunas sentencias que han abordado el Derecho de la Moda y que han fijado las bases jurídicas en segmentos muy significativos de esta industria.

II. La protección de los diseños en la industria de la moda

De las tres áreas del derecho abordadas, en el sector de la moda tiene una singular importancia la protección de los diseños industriales. Según la normativa comunitaria y española, por diseños debemos entender la apariencia de los productos, incluidas sus líneas, su configuración, contorno, color, forma, textura o materiales del producto en sí o su ornamentación. Esta protección puede utilizarse para proteger la apariencia de bolsos, blusas, zapatos, piezas de joyería, pantalones, envases...etc.

Las empresas de moda, en sus estrategias de protección de diseños pueden optar por registrarlos o ampararse en la protección conferida por el diseño comunitario no registrado. Las dos alternativas son válidas, teniendo cada una

aspectos positivos y negativos.

No puede decirse que los trámites para el registro de un diseño industrial ante la Oficina Española de Patentes y Marcas sea lento o farragoso. La Oficina Española de Patentes y Marcas ha llegado a registrar una solicitud múltiple con 50 diseños en apenas un día y que, en cualquier caso, el registro puede obtenerse antes de una semana.

La figura del diseño comunitario no registrado está especialmente configurado para sectores cuyas creaciones tienen una vida comercial muy breve

La figura del diseño comunitario no registrado está especialmente configurado para aquellos sectores, como es el de la moda, en el que esas creaciones «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 tienen una importancia menor». Igualmente el diseño comunitario «...no registrado sería muy ventajoso para aquellos sectores en los que se crean numerosos dibujos y modelos, casi siempre de vida efímera, en periodos breves de tiempo, y de los cuales, tan solo un parte se comercializan en su momento...». (Considerandos (16) (LA

LEY 14092/2001) y (25) del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 (LA LEY 14092/2001) sobre los dibujos y modelos comunitarios o Reglamento Comunitario). Los diseños no registrados tienen una duración temporal de tres años, frente a los 25 años que puede llegar a durar el diseño registrado, y el alcance de su protección únicamente abarca aquellos diseños que sean el resultado de una copia y no aquellos que sean el resultado de un trabajo de creación independiente (art. 19 del Reglamento Comunitario).

Los presupuestos para que se otorgue protección a los diseños son que tengan novedad —cuando no se haya hecho público ningún diseño idéntico, aun cuando difieran en detalles insignificantes— y cuando tengan carácter singular —cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida en el público que haya sido hecho público—.

La protección y el registro de dibujos y modelos comunitarios (denominación comunitaria equivalente a los diseños nacionales) ha generado muchas resoluciones tanto de los Tribunales de la Unión Europea como de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En este artículo abordaremos dos resoluciones, la primera referida a los diseños de camisas y el segundo al de bolsos.

III. La protección de los diseños de las camisas (Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 19 de junio de 2014, asunto C-345/13)

La controversia surgió entre Karen Millen Fashion dedicada a la fabricación y venta de prendas y la sociedad de ventas al por menor irlandesa Dunnes. En el año 2005 Karen Millen diseñó y comercializó en Irlanda una blusa a rayas, en una versión azul. Representantes de Dunnes adquirieron unas cuantas prendas de vestir de Karen Millen y mandaron fabricar copias de estas prendas de vestir fuera de Irlanda y las comercializó en sus establecimientos en Irlanda a finales de 2006. Karen Millen interpuso una demanda por infracción de sus dibujos o modelos comunitarios no registrados.

Las similitudes entre ambas camisas son evidentes:



La defensa de Dunnes nunca negó que hubiera copiado los modelos, pero defendía 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. De hecho la clave del litigio era si para determinar el carácter singular de la camisa debía realizarse con respecto a otras camisas registradas o hechas públicas con anterioridad o si sus características pueden confrontarse con una combinación de camisas anteriores. La cuestión no es en absoluto baladí para la industria. De

admitirse que para que un diseño comunitario no registrado tenga carácter singular sus características (colores, líneas, ornamento, medidas...) deben generar una impresión general en los usuarios informados diferente en el sentido de que esas características no pueden encontrarse individualmente en otras colecciones de camisas tiene un extraordinaria trascendencia. Esta solución haría extraordinariamente difícil que la protección de las prendas de vestir como diseños comunitarios no registrados mediante la disección de la camisa y la identificación individual de sus características en cualesquiera camisas (u otro tipo de diseños) que con anterioridad se hubieran hecho públicas. Es probable que en otras prendas de vestir se haya utilizado ese cuello, el color, la forma del bolsillo, las rayas...

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un gran respaldo al sector de la moda europea al defender que no cabe esa disección de las características de un diseño para determinar su carácter singular. En consecuencia, concluyó que para determinar si la camisa de Karen Miller era singular, Dunnes debía identificar un diseño anterior en el que, conjuntamente concurrieran las características que hacen singular la misma, sin poder buscar esas características de forma aislada en multitud de colecciones anteriores.

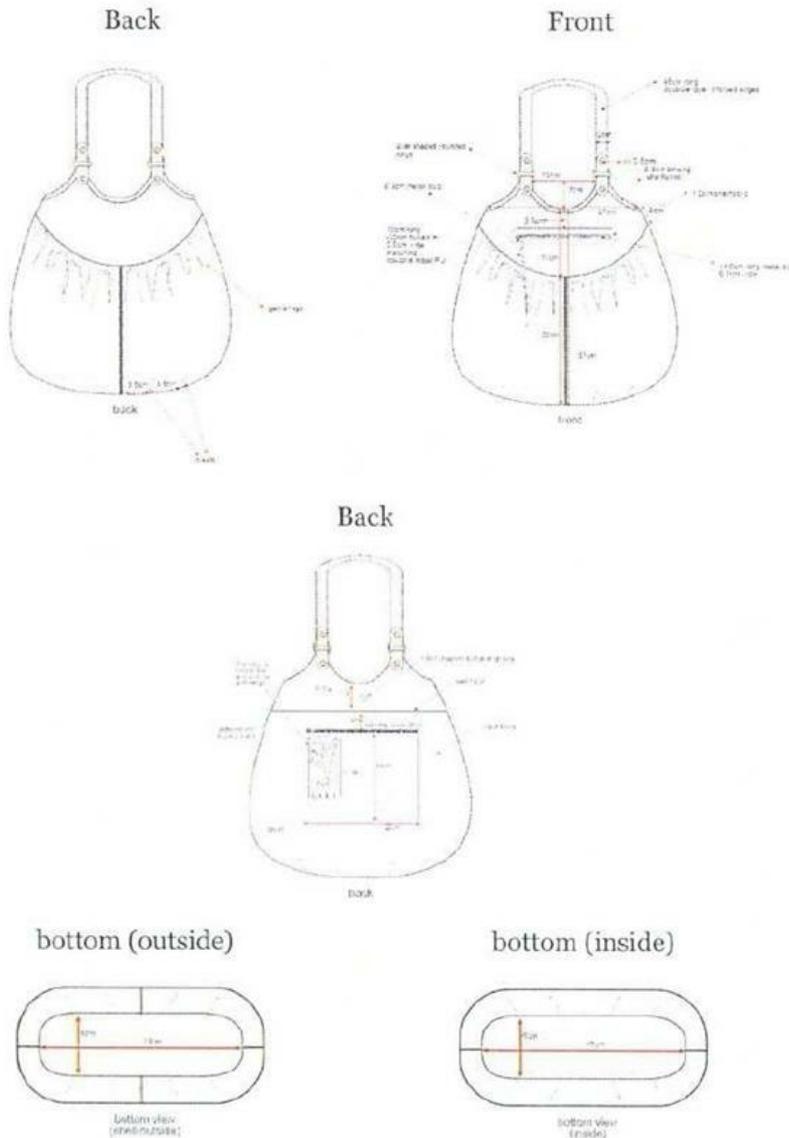
Esta Sentencia (LA LEY 68431/2014) ha supuesto un espaldarazo a la industria de la moda europea al fortalecer la figura del diseño comunitario no registrado y dando argumentos a los diseñadores para luchar en los Juzgados contra la proliferación de copias.

IV. La protección de los diseños de los bolsos (Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 10 de septiembre de 2015)

En esta ocasión, el Tribunal General de la Unión Europea tuvo que examinar la compatibilidad entre un bolso de la empresa francesa Yves Saint Laurent SAS y la sociedad H&M. La sociedad francesa registró ante la EUIPO el siguiente diseño comunitario:



La empresa H&M solicitó la nulidad del diseño comunitario alegando que el bolso carecía del carácter singular que requiere la normativa comunitaria para proteger el diseño. En apoyo de esta solicitud, H&M invocó el diseño anterior:



Si bien entre ambos bolsos existen algunas características comunes, tales como el contorno superior y el asa en forma de correa unida al cuerpo del bolso por un sistema de argollas reforzado con remaches, también existen otras diferencias en cuanto a la forma, estructura y acabados externos entre ambos bolsos. Por estas razones, el Tribunal concluyó que el bolso de Yves Saint Laurent tenía carácter singular al causar una impresión general distinta en el usuario informado frente al diseño del bolso de H&M. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal realiza una completa exposición, de un lado del tipo de usuario que debe tenerse en cuenta a efectos de valorar la impresión general causada por el diseño de los bolsos y, de otro lado de la libertad del autor al desarrollar el diseño de su bolso.

Por usuario informado en el sector de los bolsos, no debemos partir del consumidor medio que percibe el diseño como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. Igualmente tampoco debemos considerar que sea un experto o técnico capaz de observar las más pequeñas diferencias que existen en el diseño de ambos bolsos. El usuario informado se encuentra en un punto intermedio y conoce los diferentes diseños existentes en el sector de los bolsos, dispone de un determinado grado de conocimiento de los elementos que normalmente contienen los diseños de esos productos y debido a su interés por los bolsos, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos.

La libertad del autor se refiere a las limitaciones impuestas en el sector de la moda, y en concreto en el segmento de los bolsos, en virtud de disposiciones legales, funciones técnicas del producto o las tendencias de consumo. Así, si en el sector abordado existe una amplia diversidad de formas y apariencias en los productos, el impacto y peculiaridad de los nuevos diseños deben ser mayores y más intensos mientras que si, por el contrario, los productos

a los que se incorpora el diseño están sometidos a una fuerte normalización por imposiciones técnicas, modas o usos consolidados e inamovibles, esa exigencia será menos intensa debido a la menor libertad del autor. En estos casos las variaciones en detalles insignificantes y de escasa entidad en la impresión general que causa el diseño en un usuario informado, pueden ser relevantes para determinar la existencia del carácter singular. En los artículos de moda, y en particular en lo que a los bolsos se refiere, el Tribunal consideró que el margen del autor era considerable, por lo que las diferencias menores entre los mismos no causarían una impresión general distinta.

Tras las consideraciones realizadas, el Tribunal concluye que las diferencias entre ambos determinan que el registro del diseño de Yves Saint Laurent es válido. El bolso impugnado tiene una forma perceptiblemente rectangular, mientras que el de H&M tiene una base y lados curvos y causa una impresión de redondez dominando su silueta. Además aparentaba estar realizado en una sola pieza de cuero, sin división ni costuras visibles, salvo por el tramo corto en las esquinas inferiores. Por el contrario, el diseño anterior muestra unas caras del cuerpo divididas con costuras en tres partes. Por último, el acabado externo del diseño impugnado es totalmente liso, salvo las costuras en las esquinas inferiores. En cambio, la superficie del diseño de H&M está llena de motivos decorativos en relieve bastante acentuados: una costura acanalada ribeteada con pliegues en la parte superior del bolso, una costura vertical que divide el bolso en dos y pliegues en la base de este.

Aun reconociendo la existencia de algunas similitudes entre los diseños, la Sentencia (LA LEY 114548/2015) concluye que las diferencias entre la forma general, la estructura y acabado externo de los bolsos determinan que causen una impresión general distinta entre los usuarios informados, por lo que desestimó las pretensiones de H&M.

V. La protección de la propiedad intelectual. El caso Kukuxumusu o cuando el creador abandona su compañía

Los conocidos dibujos del universo Kukuxumusu se reproducen en infinidad de sudaderas, camisetas, botellas, póster... Entre los personajes de Kukuxumusu destaca el conocido toro azul con cuernos amarillos en el que sus creadores han plasmado en tono humorístico y singular situaciones cotidianas con animales personificados. En el año 2015 el director artístico y socio fundador de la compañía desde sus inicios en 1989, Mikel Urmeneta, abandonó el proyecto e inició su propia compañía utilizando el nombre «Katuki Saguyaki». En los diseños y dibujos aplicados, entre otros, a prendas de ropa, existen similitudes claras con el universo Kukuxumusu, en cuya creación Mikel Urmeneta tuvo un papel fundamental:

La salida de Mikel Urmeneta de su antigua compañía incluyó un extenso contrato de cesión de más de tres mil dibujos del universo Kukuxumusu, creados por Mikel y su equipo, que también abandonó la compañía.



Para determinar si los dibujos de la empresa Katuky Saguyaki eran una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la antigua compañía y cesionaria de dichos derechos, fueron fundamentales las pruebas periciales. La compañía cesionaria de los dibujos y demandante sostenía:

- La iconografía de los dibujos del Universo Kukuxumusu se caracteriza especialmente en la temática festiva relacionada con los San Fermín apareciendo géneros temáticos como toros u otros animales, destacando el toro azul con cuernos amarillos, globos oculares y la movilidad de sus extremidades. Los nuevos dibujos de Mikel Urmeneta mantienen el uso de los mismos personajes, temas y narrativa de

carácter festivo, incluido el toro azul.

- La línea y trazo de los dibujos del Universo Kukuxumusu se caracterizan por líneas claras (propias del mundo del cómic) con una línea gruesa de contorno en las figuras. Los dibujos de Katuky Saguayaki mantienen esta línea y trazo que, aunque es típico del mundo de la ilustración, es coincidente en todos sus dibujos.
- La paleta cromática de ambos «universos» es coincidente, y aunque es propio de un tipo de ilustración, es una coincidencia que se suma a las anteriores. La paleta cromática característica se basa en el uso de los colores propios de la marca que se repiten, intensos y con colores planos y sobrepuestos sobre un fondo neutro de color.
- Respecto a la composición, los dibujos Kukuxumusu tienen una estructura simple, con preferencia por escenas frontales y planos generales, coincidiendo en lo esencial con los dibujos Katuki Saguyaki.

En su defensa, los codemandados arguyen que las similitudes se deben a que los autores son los mismos, que el conflicto es inevitable y que no puede plantearse «un conflicto formal de un artista consigo mismo».

En la Sentencia de 10 de marzo de 2017 (LA LEY 6759/2017) del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona se precisa que el objeto del procedimiento no es que los autores que crearon y desarrollaron los dibujos Kukuxumusu puedan mantener su estilo, pero deben tener una individualidad propia. Especial mención se realiza en la sentencia al estilo *pop-art*, del que nadie se puede apropiarse en exclusiva y que aun existiendo características comunes las obras mantienen su individualidad propia. Entendió el Juzgado que los dibujos Katuki Saguyaki son una copia o una transformación de los dibujos cedidos por Mikel Urmeneta y condena a su nueva compañía, ordenando el cese en la distribución de las prendas que incorporan los dibujos de Katuki Saguyaki y a indemnizar por los daños y perjuicios causados a su antigua compañía.

A modo de conclusión, si bien nadie puede apropiarse de un estilo determinado de dibujos (que en este caso se incorporan principalmente a prendas de ropa), la existencia de unas características comunes no exime al autor de individualizar sus dibujos y de diferenciarse de otros dibujos anteriores. Y ello aunque el autor fuera el mismo que hubiera cedido sus dibujos a otra compañía.

VI. Las marcas Bad Toro y Toro

El conflicto se plantea, en lo que aquí interesa, en el ámbito de la ropa y complementos entre dos marcas, la marca «Toro», titularidad del Grupo Osborne y la marca «Bad Toro», titularidad de Jordi Nogués, S.L.

A lo largo de este procedimiento, que no terminó hasta la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de enero de 2017 (LA LEY 292/2017), se plantearon dos cuestiones interesantes a la hora de examinar las marcas en el mundo de la moda. Nos referimos, en primer lugar, a la utilización de signos icónicos o habituales, como puede ser la figura de un toro, y la confrontación de marcas entre las que existe riesgo de confusión en el público.

La utilización de elementos comunes o culturales en la moda es un tema habitual que genera dudas y controversias. En este procedimiento se dilucidaba, entre otras cuestiones, si la marca comunitaria del Grupo Osborne compuesta por el elemento denominativo «Toro» que identifica, entre otros productos, vestidos, calzados, sombrerería o billetteros, está incurso en una causa de nulidad absoluta por carecer de distintividad (art. 7 del Reglamento nº 207/2009 de Marca de la Unión Europea (LA LEY 4727/2009)). Esta causa de nulidad no se examina de forma abstracta, sino en relación con los productos para los que está registrada. Los motivos en los que se fundó la demanda de nulidad es que «Toro» constituye una denominación de un animal que tiene un hondo valor icónico, simbólico de España, así como unos valores culturales que lleva asociados. El Tribunal Supremo discrepa de la conclusión que alcanzó la demandante porque a su juicio «...lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia, no el animal toro. El toro no constituye ningún símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España».

A la vista de esta argumentación, la Sala Primera de nuestro Alto Tribunal concluyó que la palabra «Toro» para identificar, entre otros productos, ropa y vestidos no está privada de carácter distintivo y no está incurso en una causa de nulidad. Es probable que si los productos o servicios que se identificasen con el vocablo «Toro» estuvieran vinculados directamente con la tauromaquia, el Tribunal hubiera alcanzado una conclusión distinta.

El otro motivo de disputa entre ambas compañías fue si la marca de Jordi Nogués, S.L., «BadToro», estaba incurso en una prohibición de nulidad relativa contraria al art. 6.1 b) de la Ley de Marcas (LA LEY 1635/2001) por existir riesgo de confusión en el público, incluido el de asociación, por el registro previo de la marca «Toro» del Grupo Osborne. Además de la coincidencia en el término «Toro» los productos y servicios que identificaban ambas marcas son relativamente similares.

El demandado, en este caso, arguyó que la denominación «Badtoro» es un neologismo compuesto por dos términos. El primero «Bad» que no significa nada en castellano, mientras que en inglés es un adjetivo que significa malo o informal. Esta diferencia, a juicio del demandado, introducía una diferencia sustancial entre ambas marcas que impedía el riesgo de confusión del público sobre el origen de los productos y servicios a pesar de la coincidencia en el término «Toro». La Sala del Tribunal consideró que la agregación del calificativo inglés «Bad» diferencia al término toro lo suficiente para no generar en el consumidor medio la impresión de que los productos y servicios marcados con «Bad toro» tienen el mismo origen empresarial que los identificados con la marca «Toro» o están vinculados económicamente o jurídicamente.

(1) MASSERS, Lidia, «Las claves de la moda en España para 2016», Forbes 15 de abril de 2016, <http://forbes.es/business/8671/las-claves-de-la-moda-en-espana-para-2016/>