



Carácter singular y grado de libertad del diseñador: Comentario a la Sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2015, caso H&M contra OAMI y Yves Saint Laurent

Autor/a

Sara Louredo Casado

Doctoranda del Área de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas e do Trabajo, Universidade de Vigo.

**REVISTA LEX
MERCATORIA.**

Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación

RLM nº4 | Año 2017

Artículo nº 10

Páginas 51-56

revistalexmercatoria.umh.es

ISSN 2445-0936

Nos proponemos analizar en el presente comentario una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en relación a una solicitud de nulidad de un dibujo comunitario registrado por la conocida firma Yves Saint Laurent. El caso dio lugar a titulares como el siguiente "*La Justicia europea da la razón a Yves Saint Laurent en la disputa por los bolsos con HM*"

(1). A nuestro juicio, el Tribunal, más que dar la razón a YSL, confirma los argumentos que había expuesto la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante OAMI) para denegar la anulación del dibujo de la casa francesa (2).

Para aquellos lectores menos familiarizados con el sector textil, hemos de mencionar que *Yves Saint Laurent*, actual *Saint Laurent Paris*, es la casa de moda que fundó en los años 60 el modisto del mismo nombre, el cual había trabajado previamente para Christian Dior. YSL es una firma de lujo cuyo público posee un cierto poder adquisitivo. En algunas ocasiones, se ha visto afectada por el mal endémico del sector, el de la piratería de sus productos por empresas que ofrecen precios más económicos.

Por su parte, H&M tiene una historia bien diferente. La marca nació de la fusión de dos tiendas. La primera de ellas fabricaba ropa de mujer a precios asequibles y se fundó en 1947. A ésta se incorporó años más tarde la tienda de artículos para hombre *Mauritz Widfross*. Así nació *Hennes&Mauritz* o H&M, con la filosofía de ofrecer moda para todos los públicos.

De lo hasta aquí narrado y del titular que hemos incluido previamente, el lector podría pensar que se trata de un caso de copia del diseño de la marca de lujo por la firma más económica. Sin embargo, en este caso, fue H&M la que solicitó la anulación de un diseño registrado de YSL, alegando la existencia de un bolso anterior similar al de la firma.

Los antecedentes del caso son los siguientes; la firma YSL SAS presentó, el 30 de octubre de 2006, una solicitud de registro para un bolso, incluido en la categoría 03-01 del Arreglo de Locarno. La OAMI procedió al registro y lo publicó en el Boletín Oficial de Dibujos y Modelos Comunitarios el 28 de noviembre de 2006 (3).

Por su parte, H&M, casi tres años después, en abril de 2009, presentó ante la misma Oficina una solicitud de nulidad del diseño de YSL,

alegando su ausencia de carácter singular debido a la existencia de un modelo de bolso similar, anterior al de la *maison* francesa.

La División de Anulación de la OAMI desestimó la solicitud, por lo que el demandante acudió a la Sala de Recurso del mismo órgano, la cual mantuvo el criterio de la División, entendiendo que las diferencias entre ambos modelos desempeñaban un papel determinante en la impresión general que percibía el usuario informado.

H&M continuó su lucha en los Tribunales competentes, en este caso, el Tribunal General, que forma parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y es el encargado de resolver los recursos que se presenten contra las decisiones de la OAMI en cuestiones de marca.

No nos detendremos en la primera alegación de H&M en el recurso, que se refiere a una supuesta falta de motivación de la resolución de la Sala de Recurso. Preferimos centrarnos en las aportaciones de fondo de la sentencia en relación al carácter singular de un diseño y su relación con el grado de libertad del diseñador.

La posesión de carácter singular es el segundo requisito que el RDMC exige para la protección de un dibujo o modelo comunitario. El primero es el de novedad, contemplado en el art. 5, herencia del Derecho de patentes, ya que será considerado nuevo todo lo que no se haya hecho público antes de la fecha de divulgación del diseño para el que se solicita la protección. Divulgación que, a su vez, ha de llegar a ser conocida por los círculos especializados del sector de productos que operen en la Unión Europea, según lo estipulado en el art. 7. Por su parte, el carácter singular se con-

templa en el art. 6 e implica que ese diseño, que cumple el primero de los requisitos, se distingue suficientemente del "patrimonio de las formas" existente en el mercado.

El criterio subjetivo que tanto la OAMI como los Tribunales han de emplear para juzgar si un diseño posee o no carácter singular es el usuario informado, el cual ha sido desarrollado por la jurisprudencia, en especial, en la STGUE *Caso Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – Pepsico* citada en la resolución que ahora comentamos (4). Según aquélla, el usuario informado es una figura cuyo nivel de atención supera el grado medio, aproximándose más a lo que ha sido calificado como "un especial cuidado", ya sea debido a su experiencia profesional, ya a su amplio conocimiento del sector.

Retomando la sentencia que ahora comentamos, queremos destacar que se emplea como parámetro a una **usuaria informada**, en femenino, para valorar si los modelos de bolso de YSL y la anterioridad alegada por H&M se distinguen suficientemente. Lo cierto es que parece acertado el razonamiento de que la mayoría de consumidores que adquieren un bolso son mujeres, ya que es un accesorio asociado a ellas, y estadísticamente son sus compradoras mayoritarias. Además, como indicaba la sentencia del caso *Grupo Promer*, esta usuaria conocerá los diferentes dibujos y modelos existentes en el sector del que se trata, dispondrá de un determinado grado de conocimiento sobre los diseños que normalmente incorporan estos productos y, debido a su interés por éstos, prestará un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos.

Pues bien, la OAMI, apoyándose en la percepción de esta usuaria informada, concluyó que las diferencias existentes en la forma, estructura y acabado externos desempeñaban un pa-

pel determinante en la impresión general producida por dichos bienes. Además, esta institución hizo referencia expresa al grado de libertad del autor del diseño, como un elemento que influye en la consideración del carácter singular. Otros factores que han de tomarse en cuenta en relación a la impresión de singularidad de un diseño son la naturaleza del producto al que se aplica y el sector industrial al que pertenece, como así se indica en el Considerando 14 del RDMC.

El grado de libertad del autor está relacionado con la independencia que posee el diseñador para idear su obra. Los límites con los que esta autonomía puede encontrarse son los imperativos vinculados a la función técnica del producto o de un elemento del mismo, o a las prescripciones legales aplicables al producto. Ejemplo de ello serían las normativas de seguridad que determinados objetos han de cumplir; por ejemplo, en el sector de la juguetería.

Es lógico pensar que ante una menor posibilidad de elección de formas, tamaños, etc., las diferencias, aunque sean mínimas, han de ser ponderadas en mayor medida. Así, el grado de libertad influye a la hora de comparar la impresión general producida por los diseños. En este sentido, en la sentencia comentada, citando la resolución...., se concluye que *"la existencia de un grado amplio de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo apoya la conclusión de que los dibujos o modelos entre los que no haya diferencias significativas causarán la misma impresión general en los usuarios informados"*.

A nuestro juicio, tal y como expuso la OAMI y posteriormente el Tribunal, el grado de libertad de un autor que diseña un bolso es amplio. No hay condicionantes de seguridad ni ninguna otra exigencia que haya de cumplirse, más que el hecho de que ha de servir para conte-

ner otros objetos que normalmente se portan en el mismo como un móvil, un monedero, etc. Sin embargo, las dimensiones de un bolso pueden ser de todo tipo y en cuanto a las asas, éstas tampoco implican ningún límite, ya que pueden ser de todas las formas y longitudes, mientras cumplan la función de permitir agarrar el bolso. Se puede predicar lo mismo de otros elementos como el material, la decoración o estampado exteriores o las costuras. Un bolso proporciona a su creador casi plenas libertades en la elección de su aspecto exterior.

Debido a este amplio grado de libertad del autor, las semejanzas cobrarán más relevancia que las diferencias, como hemos expuesto. Sin embargo, la Sala de Recurso de la OAMI entendió que esa libertad no desvirtuaba las diferencias que una usuaria informada encontraría en la forma, estructura y acabado externo de ambos bolsos. Al realizar una comparación entre ambos, destacaba que el modelo de YSL tenía una forma perceptiblemente rectangular, a causa de tres líneas rectas que marcaban los lados y la base del bolso, dando la impresión de ser un objeto anguloso. En cambio, el modelo alegado como anterioridad tenía la base y lado curvos, con una impresión de redondez dominando la silueta. Además, el bolso de YSL generaba la impresión de estar realizado en una sola pieza de cuero, sin división ni costura y su acabado externo era totalmente liso, al contrario que el bolso anterior, cuya superficie estaba llena de motivos decorativos.

Por su parte, H&M consideraba que las diferencias existentes entre los dibujos y modelos controvertidos no eran lo suficientemente significativas como para crear una impresión general distinta en las usuarias informadas. De alguna manera, la cuestión planteada por H&M

es la siguiente: si YSL podía haber elegido cualquier otro aspecto exterior ¿por qué ha elegido precisamente una forma similar a algo ya existente?, poniendo así el énfasis en el grado de libertad del diseñador.

El Tribunal General expone en la resolución que el grado de libertad del autor no ha de considerarse como una etapa diferenciada dentro del análisis del requisito de carácter singular, como el que pretendía la marca sueca; sino que este análisis consta de más elementos y puede desglosarse en hasta cuatro etapas (sentencia *caso Budziewska/ OAMI - Puma (Felino)*, T-666/11) (5):

1. Determinación del sector de los productos que incorporan el diseño;
2. Identificación del usuario informado de dichos productos según su finalidad; así como del grado de conocimientos técnicos y del nivel de atención del mismo.
3. Análisis en cuanto al grado de libertad del autor;
4. Finalmente, teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en los pasos anteriores, se realizará la comparación entre los dibujos o modelos controvertidos, la cual arrojará el resultado en cuanto a la existencia o no de carácter singular.

Afirma el Tribunal que *"si bien es perfectamente correcto que debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor, la determinación de si un modelo posee o no carácter singular deberá tener como referencia inicial, en cualquiera de los casos, la percepción del usuario informado [...] El grado de libertad del autor no será la referencia inicial a la hora de determinar si existe o no carácter singular, sino que es, como indica el apartado 2 del art. 6 del RDMC, un aspecto que deberá «tenerse*

en cuenta» cuando se analice la percepción del usuario informado".

Aporta el Tribunal la referencia de que en la impresión general producida por un objeto también tiene influencia la utilización que del producto vaya a hacerse. En este sentido, *"las correas y el asa de los modelos en pugna se prestan abiertamente a usos distintos, puesto que el dibujo o modelo impugnado representa un bolso que se lleva exclusivamente en la mano mientras que el dibujo o modelo anterior representa un bolso que se lleva al hombro".*

De todo lo expuesto, el Tribunal concluye que ha de confirmarse la resolución adoptada por la Sala de Recurso de la OAMI y denegar la anulación del diseño registrado de la casa YSL. A nuestro juicio, resulta muy clarificadora la posición de la sentencia en cuanto a la incidencia del grado de libertad del autor del diseño en cuanto a la evaluación del carácter singular. Sin embargo, no dejamos de encontrar cierta subjetividad en la ponderación de las diferencias y semejanzas, entre los bolsos del caso, que hacen tanto la OAMI como el Tribunal. Y más, teniendo en cuenta que, como se ha dicho, el grado de libertad del creador de un bolso es amplio.

Aunque, ¿es verdaderamente amplia la autonomía de un diseñador? La respuesta no es tan sencilla ya que en el mundo de la moda, los creadores y las empresas que operan en el mercado, trabajan con las denominadas "tendencias", que no dejan de ser ideas o inspiraciones. Éstas no son protegibles a través de los derechos de Propiedad Industrial, sino que será la expresión concreta de esas ideas en un producto o en un documento que contiene un diseño lo que podrá ser protegido. Por tanto, las ideas son "libres" y pueden inspirar a varios diseñadores; de hecho, no es infrecuente que diferentes casas de moda lleguen a diseños similares en la misma temporada. Este fenómeno solo puede tener su explicación, si se excluye la copia de dibujos o modelos, en que lo mismo que ha inspirado a un diseñador puede haber inspirado a otro. En este sentido, algunos diseñadores como Victor Papanek han tratado el tema de la "esclavitud del diseño" respecto a las tendencias, o incluso a las imposiciones del mercado, poniendo de manifiesto que el grado de libertad puede venir limitado por más factores de los que pensamos.

NOTAS

- (1) Agencia EFE noticias. [Http://www.efe.com/efe/america/gente/la-justicia-europea-da-razon-a-yves-saint-laurent-en-disputa-por-los-bolsos-con-hm/20000014-2708621](http://www.efe.com/efe/america/gente/la-justicia-europea-da-razon-a-yves-saint-laurent-en-disputa-por-los-bolsos-con-hm/20000014-2708621)
- (2) En la actualidad, la OAMI ha pasado a denominarse EUIPO (European Union Intellectual Property Office).
- (3) Los diseños industriales comunitarios se regulan en el Reglamento 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios (en adelante, RDMC). La OAMI, actual EUIPO, era la institución encargada de su registro.
- (4) Sentencia de 18 marzo 2010, TJCE\2010\84.
- (5) Sentencia de 7 de noviembre de 2013.