

“SOS please someone help me”: Cuando un post en redes sociales puede anular un diseño.

Morgan Shaaf

El Tribunal General de la UE confirma la decisión de la EUIPO por la que se anula un diseño registrado por PUMA sobre un modelo de zapatillas por su previa divulgación por Rihanna en Instagram.

Las redes sociales y los *influencers* se han convertido en la herramienta de marketing definitiva para las marcas.

Pero, antes de que caigamos en el abismo de los debates sobre las regulaciones de publicidad y los *influencers* de los que ya se ha hablado, vamos a comentar un procedimiento en el que se ha declarado la nulidad de un diseño de PUMA. El asunto es digno de atención. PUMA solicita el 26/07/2017 el registro del diseño comunitario núm. 003320555-0002 sobre un modelo de zapatillas que promete ser la próxima sensación, mientras que la estrella del pop internacional Rihanna publicó en 2014 en su perfil de Instagram una fotografía con unas zapatillas que reproducían todas las características de este diseño.

Para entender mejor la problemática jurídica que plantea este caso, es importante recordar varios aspectos:

(i) Para que un diseño sea válido y goce de protección bajo el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC), debe tener carácter singular (es decir, debe producir una impresión general diferente en el usuario informado de la impresión general producida por cualquier otro diseño anterior).

(ii) También debe cumplir con el requisito de novedad, es decir, que ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público con anterioridad.

(iii) Según el artículo 7 del RDC, hay un período de gracia de un año. Esto implica que la divulgación del diseño hasta un año antes de solicitar su registro no afectará su validez. Este lapso previo al registro resulta muy ventajoso para los titulares de derechos, ya que les permite poner a prueba el diseño en el mercado y evaluar su aceptación entre los consumidores antes de incurrir en los costes del registro.

Por ello, surge un problema cuando hay cierto descontrol en las fechas, en especial cuando una marca hace una colaboración en redes sociales con un influencer, donde se exhibe un producto, y que más de doce meses después se intenta registrar el modelo en cuestión como diseño. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el caso de PUMA.

La pérdida de derechos sobre el diseño no significa automáticamente la pérdida de protección.



A pesar de los esfuerzos de PUMA por argumentar en un procedimiento de nulidad del diseño ante la EUIPO y el TGUE que las fotografías publicadas por Rihanna carecían de calidad suficiente para mostrar claramente la similitud entre el diseño divulgado y registrado, o que las imágenes se centraban en Rihanna y no en las zapatillas, o incluso que un usuario informado no habría sido consciente de la publicación de la artista, todos estos intentos de defensa fueron en vano y desestimados.

En efecto, el TG, en su [Sentencia del 6 de marzo de 2024 en el asunto T-647/22](#), confirmó que las publicaciones de Rihanna deben considerarse como divulgación del diseño, lo que motivó su anulación.

Ante esta situación, los titulares de derechos no se encuentran desamparados, sino que cuentan con alternativas, en la medida en que pueden tener otras opciones para proteger el modelo que ha sido anulado o que no puede acceder al registro debido a la fecha de la primera divulgación.

Diseño no registrado

Si la divulgación del modelo ocurrió hace menos de tres años, el titular puede invocar la existencia de un diseño no registrado, siempre y cuando este cumpla con los requisitos de novedad y singularidad, para tener protección frente a copias serviles. No obstante, si el titular busca una protección más amplia, tendrá otras opciones dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.

Marca tridimensional

Si el modelo tiene carácter distintivo y puede identificar el origen empresarial del producto y diferenciarse de otros competidores, el titular puede intentar registrar el modelo como marca 3D. Este tipo de registro ofrece una protección más sólida que la otorgada por un diseño, ya que puede ser potencialmente ilimitada en el tiempo, permite prohibir el uso de marcas similares o idénticas en el mercado basándose en el riesgo de confusión y asociación en el consumidor medio y proporciona una protección reforzada en caso de que la marca adquiera renombre. Esto no es trivial, ya que el análisis en sede marcaría se realiza siguiendo el estándar del consumidor medio, en contraste con el usuario informado en el ámbito del diseño, quien tiene un conocimiento más profundo del mercado.

Derechos de autor

Si el modelo no cumple con los criterios de distintividad, el titular puede intentar protegerlo por derecho de autor. Sin embargo, esta opción es más compleja y las posibilidades de éxito son limitadas, ya que es necesario el requisito de la originalidad para su efectiva protección.

Ley de Competencia desleal

Si el titular de los derechos no cuenta con ninguna opción bajo la normativa de propiedad intelectual e industrial, podría recurrir a la [Ley de Competencia Desleal](#).

En concreto, al tratarse de la apariencia de un producto, el titular podría alegar la existencia de imitaciones según el artículo 11. No obstante, este

este artículo tiene una aplicación limitada, ya que aboga por el principio de libre imitación para estimular la competencia en el mercado y mejorar el bienestar de los consumidores. Además, su aplicación requiere cumplir con requisitos estrictos fijados por la jurisprudencia (STS 1167/2008, 15/12/2008), como la acreditación de la existencia de "singularidad competitiva".

El titular aún podría recurrir a otros derechos de propiedad intelectual o industrial para obtener protección, o, en España, a la Ley de Competencia Desleal. Sin embargo, el éxito de estas acciones dependerá de las circunstancias específicas de cada caso.

Adicionalmente, si el modelo adquiere cierto renombre en el mercado, podría aplicarse el artículo 12, que busca sancionar cualquier comportamiento que busque obtener un aprovechamiento indebido y cause perjuicio a la reputación ganada por otros.

En resumen, aunque las decisiones de nulidad de diseños son desalentadoras para cualquier titular de derechos, especialmente en casos como este donde un mayor control sobre la fecha de divulgación podría haber evitado la anulación del diseño, la pérdida de derechos de PUMA sobre el modelo de zapatillas no significa que los terceros puedan copiar las zapatillas impunemente. PUMA seguirá contando con recursos legales para protegerse contra la imitación del modelo o el aprovechamiento de su reputación en el mercado, ya sea al amparo de la normativa en materia de propiedad intelectual o industrial ya sea al amparo de la Ley de Competencia Desleal.