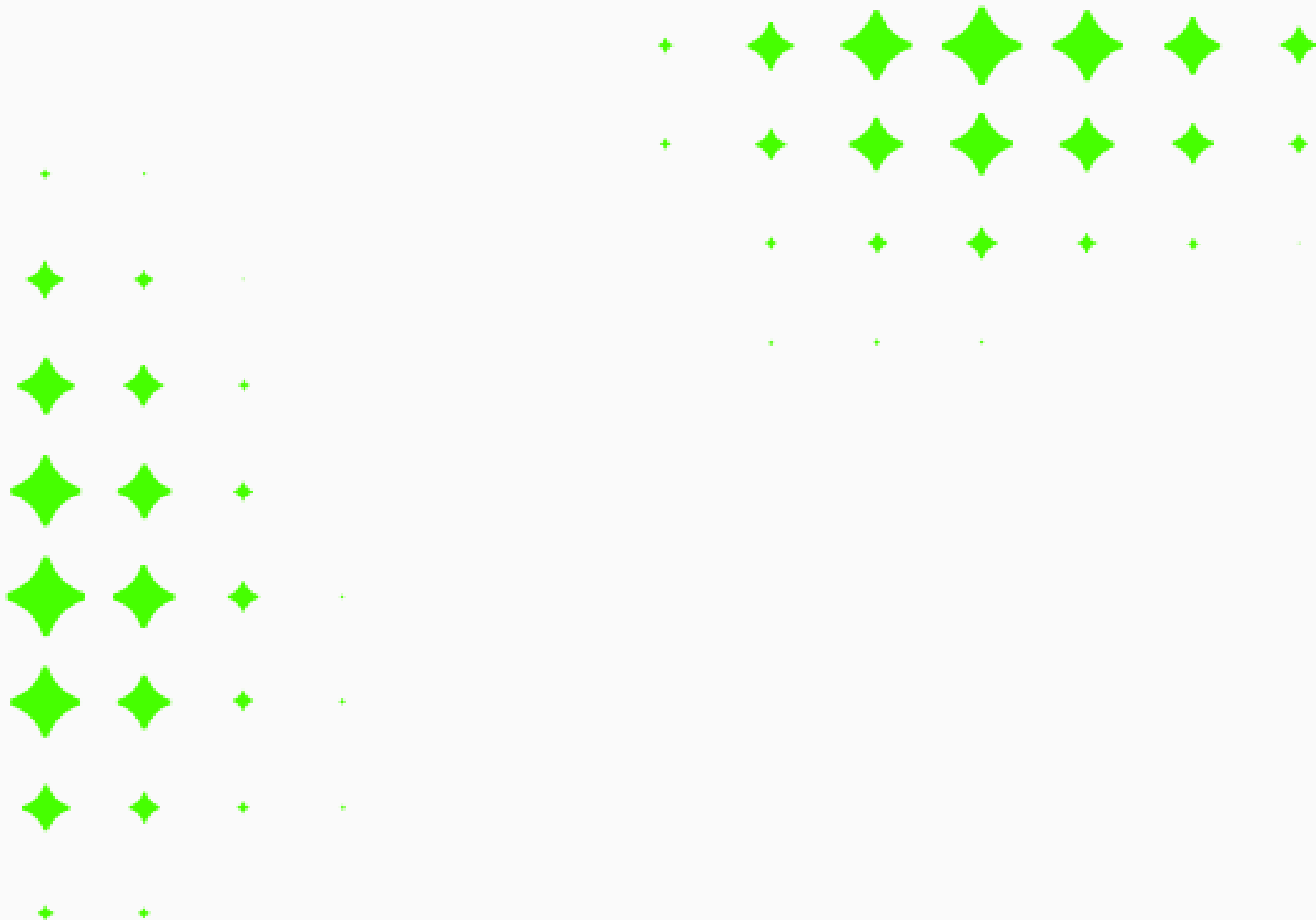


Un puzzle de anterioridades no basta para anular un diseño

Sumario



El Tribunal General ha confirmado la validez de un diseño de calzado que Puma trató de anular por falta de carácter singular. Aunque existían similitudes parciales con varios diseños anteriores, el Tribunal considera que ninguno de ellos, analizado individualmente, produce la misma impresión general que el diseño impugnado. La sentencia recuerda una idea importante: para cuestionar el carácter singular de un diseño no basta con reunir características similares presentes en distintas anterioridades, sino que la comparación debe hacerse con cada diseño anterior considerado en su conjunto.

POR
Cristina Iglesias

Baylos ^{IP} **abion**

En materia de diseños, encontrar semejanzas no siempre es suficiente para conseguir la nulidad de un registro. Así lo recuerda el Tribunal General en su sentencia de 2 de septiembre de 2026 (Asunto T-376/25), en un asunto que enfrentaba a **Puma y la EUIPO** por la validez de un diseño registrado para calzado:



El diseño controvertido se aplica a una suela de calzado y presenta una configuración en la que destacan distintos elementos gráficos y estructurales. Puma solicitó su nulidad alegando que carecía de carácter singular y, para demostrarlo, aportó un número considerable de diseños anteriores, entre ellos diseños registrados y distintos modelos de zapatillas Puma comercializados antes de la fecha relevante.

A primera vista, el planteamiento podía parecer convincente: si existen numerosos diseños anteriores que comparten elementos con el diseño posterior, ¿hasta qué punto puede decirse que este produce una impresión diferente?

La sentencia muestra que el análisis no funciona exactamente así. Para determinar si un diseño tiene carácter singular no basta con identificar semejanzas y diferencias de forma aislada. Lo que debe valorarse es la **impresión general** que cada diseño produce en el usuario informado individualmente considerado.

En este caso, el Tribunal también consideró que el diseñador disponía de un **amplio grado de libertad** en el desarrollo del diseño. Y, aunque Puma no impugnó estas apreciaciones, alegó que no se tuvo en cuenta que había creado una nueva tendencia en el diseño de calzado con su serie “Puma Hybrid”, circunstancia que a juicio del Tribunal no puede considerarse como un factor que restrinja la libertad del diseñador, ya que es precisamente esa libertad la que le permite descubrir nuevas tendencias o incluso innovar en las ya existentes.

A partir de ahí, el Tribunal examina las distintas anterioridades aportadas por Puma. Reconoce que existen similitudes con el diseño impugnado, algunas

relacionadas con la estructura de la suela, los patrones utilizados o la presencia de determinados elementos visuales. Pero también aprecia diferencias en su forma, tamaño, distribución y disposición.

La cuestión decisiva no era, por tanto, si podían encontrarse elementos parecidos, sino si esas coincidencias eran suficientes para que los diseños produjeran la **misma impresión general**. Para el Tribunal, no lo eran.

Aquí está uno de los puntos más interesantes de la sentencia sobre la comparación del diseño con los anteriores invocados. Puma había aportado numerosas anterioridades, pero las características que consideraba próximas al diseño impugnado **aparecían repartidas entre distintos diseños anteriores**. Y el Tribunal reitera que el análisis del carácter singular no se puede realizar a partir de elementos tomados de varios diseños.

En materia de diseños, encontrar semejanzas no siempre es suficiente para conseguir la nulidad de un registro.

Por el contrario, la comparación debe hacerse entre el diseño impugnado y **cada diseño anterior considerado individualmente y en su conjunto**. No cabe tomar un elemento de una anterioridad, otro de una segunda y otro de una tercera para formar, entre todas ellas, una combinación que se aproxime al diseño cuya nulidad se solicita.

Dicho de una forma sencilla: **no se puede construir un diseño anterior a la carta**.

Este criterio, ya definido por el Tribunal de Justicia, entre otros en el asunto C-345/13, tiene una consecuencia práctica importante a la hora de preparar una acción de nulidad. Aportar muchas anterioridades puede ser útil, pero su número no hace necesariamente más fuerte el caso. Lo relevante es encontrar una anterioridad que, individualmente considerada, produzca una impresión general suficientemente próxima a la del diseño impugnado.

Tampoco puede reducirse la comparación a una especie de recuento matemático de elementos coincidentes y diferentes. Dos diseños pueden

compartir varios rasgos y, aun así, producir impresiones generales distintas. Del mismo modo, determinadas diferencias pueden tener un peso visual suficiente para separar claramente ambos diseños a ojos del usuario informado.

No se puede construir un diseño anterior a la carta combinando elementos de distintas anterioridades.

Eso es lo que ocurrió con las anterioridades invocadas por Puma. Tras compararlas con el diseño de Sir Safety System, el Tribunal consideró que las diferencias apreciadas eran suficientes para producir una impresión general distinta. Por ello, confirmó la decisión de la EUIPO y desestimó íntegramente el recurso de Puma.

La sentencia deja así una enseñanza bastante clara para la práctica: **más anterioridades no significan necesariamente mejores posibilidades de éxito.** Antes de iniciar una acción de nulidad, resulta más importante identificar las anterioridades realmente fuertes que acumular diseños que únicamente compartan características aisladas con el diseño cuestionado.

Las semejanzas repartidas entre distintos diseños pueden servir para mostrar que determinados elementos ya eran conocidos, pero no permiten sustituir la comparación que exige el análisis del carácter singular. Al final, la pregunta sigue siendo la misma: **¿existe un diseño anterior concreto que, considerado en su conjunto, produzca la misma impresión general?** Si la respuesta es no, reunir piezas parecidas procedentes de distintas anterioridades no basta para suplir esa carencia.

Más anterioridades no significan necesariamente mejores posibilidades de éxito.