



**VNiVERSIDAD  
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

**TRABAJO  
FIN DE  
GRADO**

**GRADO EN DERECHO**

**Departamento: Derecho privado**

**Área de conocimiento: Derecho mercantil**

**Curso 2021/2022**

**ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL  
CONCEPTO DE USUARIO  
INFORMADO**

**Elaborado por Xiaoyi Xia**

**Dirigido por Pilar Martín Aresti**

**Julio de 2022**

**TRABAJO FIN DE GRADO**

**GRADO EN DERECHO**

**Departamento: Derecho privado**

**Área de conocimiento: Derecho mercantil**

**ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL  
CONCEPTO DE USUARIO  
INFORMADO**

**CASE-LAW ANALYSIS ON THE  
CONCEPT OF INFORMED USER**

**Nombre de la estudiante: Xiaoyi Xia**  
**e-mail de la estudiante: xxy@usal.es**

**Tutora: Pilar Martín Aresti**

## RESUMEN

En la materia de derecho de propiedad industrial, usuario informado es un concepto jurídico de creación del Derecho de la Unión Europea y, como tal sujeto a una interpretación uniforme, que hace referencia a una persona que presenta determinados estándares hipotéticos. Esta figura sirve como base para formar la impresión general que provoca un diseño industrial, nacional o comunitario, con la finalidad de valorar su carácter singular -uno de los requisitos para otorgar protección a un diseño industrial- en comparación con los diseños anteriormente divulgados. Sin embargo, en ausencia de una definición legal del término «usuario informado» y, dada su ambigüedad, la determinación del usuario informado concreto en la práctica ha suscitado numerosas incertidumbres y controversias interpretativas.

En consecuencia, mediante el presente trabajo pretendo estudiar la concreción del concepto de usuario informado en la práctica desde su entrada en vigor, centrándome en el análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español, complementado con las opiniones doctrinales de la materia, a fin de sintetizar las soluciones interpretativas ofrecidas hasta la actualidad y plantear los retos futuros para la jurisprudencia.

**PALABRAS CLAVE:** Usuario informado, impresión general, carácter singular, diseño industrial, derecho de propiedad industrial

## ABSTRACT

In terms of the intellectual property rights, informed user is a legal concept of the creation of Community law and thus subject to uniform interpretation, which refers to a person who presents certain hypothetical standards. This figure serves as the basis to form the overall impression produced by a national or community design, with the aim of assessing its individual character -one of the requirements to confer protection to a design- in comparison with previous disclosed designs. Nevertheless, in the absence of a legal definition of the term "informed user" and, given its ambiguity, the determination of the specific informed user in practice has given rise to many uncertainties and interpretative controversies.

Consequently, with this paper I intend to study the concretion of the concept of informed user in practice since its entry into force, focusing on the analysis of the case-law of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Court of Spain, complemented with the doctrinal opinions on the subject, in order to summarize the interpretative solutions offered to the present and suggest future challenges for the jurisprudence.

**KEYWORDS:** Informed user, overall impression, individual character, designs, intellectual property rights

## Contenido

|  |    |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN .....   | 4  |
| CAPÍTULO I. DEL CONCEPTO DE USUARIO INFORMADO.....                               | 5  |
| 1. Origen y antecedentes del concepto de usuario informado.....                  | 5  |
| 2. El concepto de usuario informado.....   | 7  |
| CAPÍTULO II. DE LA DETERMINACIÓN DEL USUARIO INFORMADO.....                      | 9  |
| 1. De la clasificación de los productos a los que está destinado el diseño ..... | 10 |
| 2. De la definición del usuario informado.....                                   | 14 |
| 2.1. El <b>usuario</b> .....   | 14 |
| 2.2. <b>Informado</b> .....  | 22 |
| 2.3. ¿Es «limusina» un tipo de vehículo especial? .....                          | 27 |
| CAPÍTULO III. DEL USUARIO INFORMADO A LA IMPRESIÓN GENERAL .....                 | 29 |
| 1. El grado de libertad del autor .....  | 29 |
| 2. La impresión general.....   | 30 |
| 2.1. El objeto de la impresión general .....                                     | 30 |
| 2.2. Los elementos de la impresión general .....                                 | 32 |
| CAPÍTULO IV. PROBLEMAS RELATIVOS AL «DISEÑO TRANSVERSAL» .....                   | 38 |
| CONCLUSIONES .....   | 41 |
| BIBLIOGRAFIA .....   | 44 |

## INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene por **objeto** el estudio jurisprudencial de la figura de **usuario informado** en el ámbito del derecho de la propiedad industrial, que alude a una «persona ficticia» que posee determinados estándares hipotéticos.<sup>1</sup> Se utiliza como la principal referencia en la valoración del carácter singular de un diseño industrial, comunitario o nacional, registrado o no, por cuanto se compara la impresión general producida en un usuario informado por el diseño para el cual se reclama la protección y los diseños anteriormente divulgados<sup>2</sup>.

No obstante, el legislador no ha definido el concepto de usuario informado, y ha previsto que su definición deberá atender a las circunstancias de cada caso concreto. Esto ha dado lugar a numerosas incertidumbres y controversias de interpretación y de delimitación en la práctica, por cuanto tanto «usuario» como «informado» son vocablos ambiguos, a diferencia del consumidor medio en la marca, o del experto en la patente, que son términos más sencillos de integrar y trabajados por la doctrina y la jurisprudencia. Por otro lado, los diseños susceptibles de protección presentan características bien diferenciadas según el segmento de mercado de los productos a los que se incorporan, lo cual dificulta establecer unos criterios universales y precisos para concretar el grupo de usuarios informados.

Vista la trascendencia de la definición del usuario informado para determinar la concurrencia de la singularidad del diseño industrial y, por tanto el cumplimiento de ese requisito de protección, el presente trabajo estudiará y analizará los problemas generados en la práctica jurisdiccional en relación con la interpretación del concepto de usuario informado desde su entrada en vigor hasta la actualidad, con la finalidad de exponer los puntos controvertidos, de sintetizar las pautas jurisprudenciales empleadas para resolver el tema, y de plantear mejoras legislativas o practicas oportunas.

Para ello me referiré principalmente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea<sup>3</sup>, puesto que éste es el último y supremo intérprete de la figura y que la

---

<sup>1</sup> STGUE 7 de noviembre de 2013, as. T-666/11, *Budziewska/OAMI - Puma (Felino)*, no publicada, ECLI:EU:T:2013:584, apartado 32.

<sup>2</sup> Artículo 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, BOE-A-2003-13615, en lo sucesivo, “LPDI”.

<sup>3</sup> En lo sucesivo del presente trabajo, “TJUE” se refiere a la institución de manera general, “TG” se refiere al Tribunal General de la Unión Europea y “TJ” se refiere al Tribunal de Justicia en el sentido de órgano de casación.

determinación del concepto de usuario informado es especialmente casuística; en segundo lugar, tendré en cuenta las sentencias del Tribunal Supremo y de algunas Audiencias Provinciales, así como las Conclusiones de los Abogados Generales y algunas opiniones doctrinales en su caso.

## CAPÍTULO I. DEL CONCEPTO DE USUARIO INFORMADO

### 1. Origen y antecedentes del concepto de usuario informado

En el año 1991 la Comisión Europea publicó el Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial<sup>4</sup> (en lo sucesivo, el Libro Verde) que tenía la finalidad de celebrar consultas de manera generalizada con los colectivos interesados en materia de protección del diseño industrial, con mirada de un futuro proyecto legislativo a nivel comunitario en dicha materia, teniendo en cuenta su especial trascendencia para mejorar la competitividad de los empresarios de los Estados Miembros de la Unión y, por otro lado, suplementar la insuficiencia de las protecciones nacionales existentes en un contexto del Mercado Común en vía de formación.

En el Libro Verde se muestra que en las entonces legislaciones nacionales el requisito para otorgar la protección era básicamente que el diseño objeto de protección fuese nuevo, y para valorar la novedad de un diseño los Estados Miembros venían empleando criterios bien diversificados: en algunos casos se exigía una novedad “objetiva”, y para su apreciación se recurría a los expertos del sector; en otros casos, en cambio, se exigía una novedad “subjativa”, asimilable a la “originalidad”; en países como España y Portugal, se exigía además que la diferencia entre dos diseños fuese significativa.<sup>5</sup>

En su planteamiento sobre el futuro proyecto legislativo, la Comisión propuso imponer dos requisitos para otorgar la protección: la novedad y la distintividad. La valoración de estos dos requisitos se dividiría en dos fases: en la primera se consultaría a los expertos del sector para valorar el carácter novedoso del diseño; en la segunda se recurriría a la opinión de los consumidores comunes para apreciar el carácter distintivo.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *LIBRO VERDE DE LA COMISIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL*, Bruselas, junio 1991, 11 I/F/5131/91-ES, *Orig. EN*

<sup>5</sup> Págs. 17 y 18 del Libro Verde.

<sup>6</sup> Págs. 68 a 74 del Libro Verde.

Dos años después en el año 1993, en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario<sup>7</sup> de la Comisión Europea (en lo sucesivo, “la Propuesta de 1993”) se sustituyó el elemento de “distintividad” del Libro Verde por la “singularidad”, en el sentido de que *“si la impresión global es de similitud (“dèjà vu”), resulta irrelevante que pueda probarse que el segundo diseño es diferente del anterior en diversos detalles, aunque éstos sean numerosos...”*. Para la valoración del carácter singular de un diseño se creó la figura de usuario informado como referencia y, se precisó que no serán necesariamente *“consumidores finales, que pueden ignorar por completo la apariencia de un producto, ni tampoco son expertos en diseño”*.

A pesar de la sugerencia de la supresión del adjetivo **informado** por su ambigüedad, propuesta por el Comité Económico y Social en su Dictamen sobre la Propuesta de 1993<sup>8</sup>, la figura de usuario informado se convirtió en versión definitiva y surtió plenos efectos legales mediante la entrada en vigor de la Directiva 98/71/CE<sup>9</sup>. Actualmente está directamente regulado, en el ámbito del diseño comunitario, en el Reglamento (CE) n° 6/2002<sup>10</sup> (en lo sucesivo, “el Reglamento”) y, en el ámbito del diseño nacional de España, en la LPDI, fruto de la transposición de la Directiva.

Siendo el TJUE competente para interpretar la Directiva y el Reglamento, ambos actos legislativos de las instituciones de la Unión, conforme al artículo 267.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los órganos jurisdiccionales deben velar por una interpretación armonizada del concepto de usuario informado en el ámbito comunitario. Además, entre el texto del artículo 6 del Reglamento y el del artículo 7 de la LPDI no existe distinción significativa, aunque el Reglamento ha precisado expresamente la peculiaridad con respecto al diseño comunitario no registrado, cosa a la que también ha hecho referencia la LPDI en su Exposición de Motivos, por lo tanto, las interpretaciones de los dos preceptos serán compatibles.

---

<sup>7</sup> Artículo. 6, Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el Diseño Comunitario, COM (93) 342 final -COD 463, Bruselas, 3 de diciembre de 1993.

<sup>8</sup> Punto 3.2.1., DICTAMEN del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario", DO C 388 de 31.12.1994, p. 9/13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

<sup>9</sup> Artículos 5.1 y 11.1.b), 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, DO L 289 de 28/10/1998 p. 0028 – 0035. En lo sucesivo, “la Directiva”.

<sup>10</sup> Artículo 6 del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, DO L 3 de 5.1.2002, p. 1/24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

## 2. El concepto de usuario informado

Tal como se dice en la Exposición de Motivos de la LPDI, el legislador no ha dado una definición del concepto de usuario informado, y remite a las autoridades y órganos jurisdiccionales para que la concreten atendiendo a las circunstancias específicas del segmento de mercado concreto al que están destinados los productos. Ha sido el TJUE quien concreta la figura mediante una serie de interpretaciones jurisprudenciales.

En el asunto T-9/07, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*,<sup>11</sup> el TG describe el usuario informado como sigue (el subrayado es mío):

*“...En relación con el usuario informado, procede considerar que no es un fabricante ni un vendedor de los productos a los que deben incorporarse o aplicarse los dibujos o modelos controvertidos. El usuario informado está dotado de una vigilancia especial y posee determinados conocimientos técnicos anteriores, es decir, de los atributos de los dibujos o modelos relativos al producto de que se trata que se hayan hecho públicos en la fecha de la presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo impugnado o, en su caso, en la fecha de la prioridad reivindicada.”*

Del texto citado podemos extraer dos notas:

1ª. Que el usuario informado no puede referirse al fabricante ni al vendedor de los productos a los que se aplica el diseño. Esto tiene su razón, por:

Un motivo explícito, porque el fabricante, aunque no sea especialista en diseños o, aunque sea mero licenciataria de diseños, en el primer presupuesto, tendrá, bajo su supervisión y control, técnicos especializados en diseños por motivo de sus propias actividades y, en el segundo presupuesto, está especialmente vinculado con especialista en diseños, eso es, el titular del diseño. Por lo tanto, considero que el fabricante forma parte de los “expertos en diseño” o “círculos especializados”, y deben ser excluidos atendiendo a la Propuesta de 1993;

Existe, en mi opinión, otro motivo subyacente que aconseja descartar estos dos grupos de personas como referencia, puesto que los fabricantes y vendedores se sitúan naturalmente al lado de la oferta en el mercado, es decir, son competidores o aliados, reales o potenciales, lo cual hace dudosa la neutralidad de su opinión debido a un posible fin concurrencial, en particular como testimonio en el ámbito procesal;

---

<sup>11</sup> STGUE 18 de marzo de 2010, as. T-9/07, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, ECLI:EU:T:2010:96, apartado 62.



2ª. El usuario informado debe estar dotado de una vigilancia especial y posee determinados conocimientos técnicos con respecto a los diseños divulgados previamente. En otras palabras, el usuario informado debe distinguirse del consumidor medio exigido en la marca, al cual sólo se le exige que sea “*normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz*”.<sup>12</sup> En el asunto C-281/10 P, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, el TJ precisa sobre este punto en el apartado 53 (el subrayado es mío)<sup>13</sup>:

*“...Constituye un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.”*

En el asunto T-337/12, *El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI*, el TG sostiene que el usuario informado no puede “*...distinguir -más allá de la experiencia acumulada como consecuencia de la utilización del producto de que se trata- los aspectos de la apariencia del producto que responden a su función técnica de aquellos que son arbitrarios. Por lo tanto, se trata de una persona que tiene cierto conocimiento acerca de los dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, pero desconoce qué aspectos del producto responden a una función técnica”<sup>14</sup>.*

El diseño es un trabajo de creación humana que añade un valor estético y, en su caso, un valor técnico al producto. Estos dos valores se traducirán en un valor económico en un contexto de la economía de mercado. A pesar de que tanto el valor estético como el valor técnico de un diseño son factores relevantes en la determinación del valor económico de un producto en el mercado, el legislador comunitario ha excluido del ámbito de protección del derecho de diseños industriales aquellos que cumplan función puramente técnica, que tienen su propia regulación en el modelo de utilidad o la patente<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> STS 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, ECLI:ES:TS:2021:3416.

<sup>13</sup> STJUE 20 de octubre de 2011, as. C-281/10 P, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, ECLI:EU:C:2011:679.

<sup>14</sup> STGUE 21 de noviembre de 2013, as. T-337/12, *El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI*, ECLI:EU:T:2013:601, apartado 25.

<sup>15</sup> 8.2. de la Propuesta de 1993.

En este sentido, se puede afirmar que el valor de una patente se basa en la innovación del estado de técnica mediante actividades inventivas, así como su contribución a la utilidad social; en una marca se aprecia la distintividad del signo externo que provoca la asociación del producto con un origen determinado, eso es, un empresario o un lugar geográfico, y en el fondo lo que se protege es la confianza de calidad que tiene el consumidor en ese origen; en el diseño se valora, en cambio, el carácter novedoso y singular de la apariencia, es decir, el diseño en sí mismo, que hace el producto más atractivo respecto del resto para el público. Es por ello el criterio empleado para decidir la concesión de protección es distinto en las tres materias ante dichas del derecho de propiedad industrial.

## CAPÍTULO II. DE LA DETERMINACIÓN DEL USUARIO INFORMADO

Desde su primer pronunciamiento sobre los recursos que requieren la interpretación del artículo 6 del Reglamento, el TG resuelve, en primer lugar, las controversias sobre la categoría de los productos incorporados del diseño para luego proceder de inmediato a definir el usuario informado<sup>16</sup>. Posteriormente la misma tesis se queda consolidada y completada en los asuntos T-666/11, ya citado, y T-525/13, *H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG/OAMI*<sup>17</sup>, que divide el análisis del carácter singular en cuatro etapas: en primer lugar, se califica la categoría de los productos a los que están dirigidos los diseños controvertidos; en segundo lugar, se concreta el usuario informado y sus cualidades en función del sector industrial determinado en la primera fase; en tercer lugar, se valora el grado de libertad del autor también de dicho sector industrial; en último lugar, se obtendrá el resultado de comparación teniendo en cuenta la impresión general producida en el usuario informado por el diseño y la libertad del autor.

Sentada la tesis anterior, este Capítulo se dividirá en dos partes: el análisis de la calificación de la categoría del producto objeto de aplicación del diseño y la definición del usuario informado. El Capítulo siguiente tratará sobre la formación de la impresión general a partir del usuario informado concreto y cómo incide el grado de libertad del autor en la impresión general.

---

<sup>16</sup> Asunto T-9/07, ya citado, apartados 54-60.

<sup>17</sup> STGUE 10 de septiembre de 2015, as. T-525/13, *H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG/OAMI*, ECLI:EU:T:2015:617, apartado 32.

## 1. De la clasificación de los productos a los que está destinado el diseño

En algunos sectores la apariencia de un producto es la clave determinante para su realización, el ejemplo por excelencia es la moda; en otros sectores, no obstante, el diseño puramente estético tiene un peso marginal, serán los casos de las herramientas profesionales. No hay lugar a dudas de que todos los productos manufacturados llevan un diseño, pero el grado de atención de los destinatarios que prestan a él varía según el sector industrial. Por otro lado, existen sectores en donde los diseños están especialmente limitados por los requisitos de la función técnica, mientras en otros sectores el autor dispone de una libertad amplia para diseñar la apariencia del producto.

En el asunto T-15/13, *Easy Sanitary Solutions y EUIPO/Group Nivelles*<sup>18</sup>, el TG recurre al considerando 14 del Reglamento y considera que *“la naturaleza del producto al que se refiere un dibujo o modelo controvertido y el sector industrial al que pertenece dicho producto deben tenerse en cuenta en la determinación del carácter singular del dibujo o modelo en cuestión...”*, y sostiene que *“mediante la identificación del producto de que se trata podrá determinarse si el usuario informado del producto al que se aplica o está incorporado el dibujo o modelo posterior conoce el dibujo o modelo anterior. Sólo si se cumple este último requisito, ese dibujo o modelo anterior podrá suponer un obstáculo para el reconocimiento del carácter singular del dibujo o modelo posterior.”*

Tal como afirma el TG, la naturaleza, y en particular el sector industrial, de los productos a los que se aplican tiene especial relevancia en la determinación de la impresión general producida en el usuario informado por los diseños confrontados y el grado de libertad del autor.

En resumen, delimitar las categorías de productos a los que está destinado el diseño nos facilita definir la figura de usuario informado y, por otro lado, hacer un juicio del grado de libertad del autor, a fin de valorar el carácter singular del diseño.

Por lo previsto en el artículo 36, apartado 2, del Reglamento, a la solicitud de registro se deberá acompañar una relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo. En otras palabras, el solicitante deberá indicar la categoría de productos a los cuales se va a destinar el diseño. Esta disposición hace que los órganos

---

<sup>18</sup> STGUE 13 de mayo de 2015, as. T-15/13, *Easy Sanitary Solutions y EUIPO/Group Nivelles*, ECLI:EU:T:2015:281, apartados 131 y 132.

jurisdiccionales suelen recurrir a la indicación en la solicitud en primer lugar para calificar la categoría de los productos.

En el asunto T-9/07 anteriormente mencionado, una de las controversias entre la recurrente, Grupo *Promer Mon Graphic*, y la recurrida, la División de Anulación de la Oficina, se refería a la calificación de la categoría de productos a los que se aplican los diseños confrontados. El problema se debía a la diferencia en la indicación de categoría de productos de los diseños registrados: el diseño anterior se registró para “chapa metálica para juegos” y el diseño posterior se registró para “artículos promocionales para juegos”, mientras que ambos diseños se aplican en la práctica al mismo tipo de productos, eso es, los “*pogs*” o “tazos”. El TG resolvió este punto sosteniendo que, para calificar las categorías de productos a los que se va a aplicar el diseño, se tendría en cuenta la indicación de las categorías concretas en la solicitud del registro del dibujo, aunque admitió que la consideración del diseño en sí mismo permite identificar el diseño dentro de una categoría más amplia de productos (apartado 56). Posteriormente en el Asunto T-209/18, *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/EUIPO*,<sup>19</sup> reiteró la jurisprudencia y dijo que en primer lugar se consultaría la indicación en la solicitud de registro, luego se valoraría la naturaleza el objetivo y la función del propio diseño. En el Asunto T-193/20, *Eternit/EUIPO*, el TG aclaró su opinión refiriéndose a la jurisprudencia anterior:

*“...Si el examen del dibujo o modelo controvertido, tal como fue registrado, revela que se trata de una categoría particular dentro de una categoría de productos más amplia indicada en el registro, puede tenerse en cuenta esta categoría particular [...] En cambio, si el examen del dibujo o modelo controvertido no revela que se refiera a una categoría de productos más restringida, como sucede en el caso de autos, la mera referencia a los productos efectivamente comercializados en el mercado no puede llevar a definir de otro modo el sector de que se trata.”*<sup>20</sup>

En el asunto T-193/20 el TG tuvo que resolver el mismo tipo de controversia: la parte recurrente, *Eternit*, alegó que la categoría de productos debería ser “paneles de fachada para edificios”, mientras que la parte recurrida, la EUIPO entendió que el diseño controvertido era para “paneles de construcción”, o sea, una categoría más genérica que la alegada por la recurrente. La conclusión del TG es que, según lo citado en el párrafo

---

<sup>19</sup> STGUE 6 de junio de 2019, as. T-209/18, *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:377, apartados 33 y 34.

<sup>20</sup> STGUE 10 de noviembre de 2021, as. T-193/20, *Eternit/EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:782, apartado 43.

anterior, si del análisis del propio diseño controvertido resulta que es aplicable a la categoría de productos más amplia registrada, ésta será designada para concretar el usuario informado.

De ello se desprende que la indicación de la categoría de productos para la cual se solicita la protección de un diseño sirve como el primer indicio y, además, un indicio bastante fuerte a tener en cuenta para calificar la categoría de productos. Ella, no obstante, no tiene carácter vinculante para las autoridades o órganos jurisdiccionales, dado que sí puede estudiar el propio diseño y definir un sector más específico dentro de la categoría de productos amplia indicada.

Ahora bien, es normal que en la práctica los productos incorporados del diseño efectivamente puestos al mercado no se corresponden con las categorías indicadas en la solicitud de registro. La situación más frecuente es que esos productos efectivamente comercializados se refieren a categorías más concretas. La pregunta es, ¿el usuario informado podrá determinarse de acuerdo con esas categorías concretas? La respuesta será negativa si atendemos a la jurisprudencia anteriormente citada (Asunto T-193/20): el hecho de que los productos efectivamente comercializados pertenecen a una categoría más restringida no afectará la calificación, cuando el propio diseño es susceptible de incorporarse a la categoría de productos más amplia registrada. En realidad, en el mismo Asunto T-193/20 el TG añade:

*“32. Así, si la representación gráfica o fotográfica del dibujo o modelo en cuestión no permite, por sí sola, determinar qué aspectos de este son visibles o la forma en que el dibujo o modelo será percibido visualmente, es posible tener en cuenta, precisamente a tal fin, los productos efectivamente comercializados o su modo de utilización.*

*33. De ello se deduce que los productos efectivamente comercializados a los que se aplican o incorporan los dibujos o modelos en conflicto solo pueden tomarse en consideración con fines ilustrativos, para determinar los aspectos visuales de dichos dibujos o modelos. No obstante, tal toma en consideración solo se permite si los productos efectivamente comercializados se corresponden con los dibujos o modelos tal como están registrados. Así pues, no puede tenerse en cuenta un producto efectivamente comercializado si el dibujo o modelo que se le aplica o al que está incorporado diverge del dibujo o modelo tal como ha sido registrado o si ese producto pone de manifiesto*

*características que no se desprenden claramente de la representación gráfica de dicho dibujo o modelo, tal como está registrada.*

Existe, además, otra situación menos usual pero posible, llamado «diseño transversal» por la doctrina<sup>21</sup>, que se refiere a aquellos tipos de diseño que, por su propia naturaleza, son aplicables a productos de una amplia gama de sectores. Recordemos que, la clasificación de los productos a los que se va a incorporar el diseño es un requisito de origen jurisprudencial cuyo objetivo es concretar el usuario informado y el grado de libertad del autor. Ello es así, porque no podemos olvidarnos de lo que dice el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento:

*“1. La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.”*

La primera pregunta con respecto a la interpretación de este precepto es, ¿se refiere a diseños del mismo sector o todos tipos de diseño? El TJ ha defendido la segunda postura en los Asuntos acumulados C-361/15 P y C-405/15 P, *Easy Sanitary Solutions y EUIPO/Group Nivelles*.<sup>22</sup> El fundamento principal de dicha jurisprudencia se basa en que la protección del diseño confiere al titular el derecho exclusivo de utilización en todo tipo de productos, de acuerdo con el artículo 36, apartado 6 del Reglamento, sin que se pueda limitar a la relación de productos presentada por el solicitante del registro. Añade el TJ que, en caso contrario, un solicitante posterior de un diseño idéntico, pero que se destinará a productos distintos, podrá prohibir al solicitante anterior aplicar dicho diseño a estos productos, lo cual supondrá una situación absurda.

Esta interpretación se adapta mejor al texto normativo en su conjunto, por cuanto evita una posible antinomia. Para mí, a su vez, se adapta mejor a las circunstancias reales. Existen diseños cuyo campo de aplicación se limita a un sector determinado, mientras existen los «transversales» que son aplicables a sectores diversos. Limitar los efectos de protección de un diseño a sectores determinados provocaría una situación absurda, no solamente en el sentido que sostiene el TJ, sino que también contradice con la finalidad

<sup>21</sup> PERAL CERDÁ, D, “Novedad y carácter singular como requisitos de protección del diseño. Especial referencia a la doctrina administrativa de la OAMI”, tesis doctoral en la Universitat de València (España) en 2015.

<sup>22</sup> STJUE de 21 de septiembre de 2017, as. as. C-361/15 P y C-405/15 P, *Easy Sanitary Solutions y EUIPO/Group Nivelles*, ECLI:EU:C:2017:720, apartados 91-96.

de la protección, que es fomentar la innovación del acervo cultural comunitario. Ello por una razón simple: un diseño posterior idéntico, o similar, pero aplicable a otros productos distintos del diseño previamente divulgado no renueva el acervo de diseños existentes, es plagio.

En consecuencia, una interpretación literal y sistemática del citado texto nos llevará a entender que, la concesión de protección a un diseño comunitario (o diseño nacional español según el artículo 47 de la LPDI, que dice lo mismo) impide que se registre cualquier otro diseño que carezca de carácter singular en comparación con el ya registrado, y ello con independencia del sector industrial de aplicación del diseño posterior. No obstante, inmediatamente nos vendrá otra pregunta: ¿cómo determinar el usuario informado en estos casos? La discusión de este problema, por su peculiaridad, conviene dejarse para el final de este trabajo.

## 2. De la definición del usuario informado

### 2.1. El **usuario**

El vocablo **usuario** como sustantivo se refiere a «el que usa algo»<sup>23</sup>. En palabras del TG, **usuario** “*implica que la persona concernida utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto*” (T-153/08, *Shenzhen Taiden/OAMI*)<sup>24</sup>. De ello se puede extraer cuatro notas desde mi punto de vista:

1ª. Que la definición admite de entrada tener en cuenta cualquier persona que use el producto. Ello es lógico porque existen productos que son usados por grupos de personas situadas en distintos puntos de la cadena de su tráfico. Un ejemplo típico será el de los materiales cuya instalación o montaje precisa servicios de un profesional, caso en el cual se puede decir que tanto el profesional como el cliente “usa” el producto, aunque en sentidos distintos;

2ª. Que no es necesario que esa persona sea consumidor final. No hay dudas de que el consumidor final usará los productos a los que se incorpora el diseño, sin embargo, la toma de decisión de un consumidor final en optar por un producto o por otro puede no

<sup>23</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [06/03/2022].

<sup>24</sup> STGUE 22 de junio de 2010, as. T-153/08, *Shenzhen Taiden/OAMI*, ECLI:EU:T:2010:248, apartado 46.

estar afectada por el diseño, bien porque al consumidor le da poca o nada importancia, bien porque no dispone de un grado de conocimiento técnico suficiente exigido;

3ª. El usuario no se equipara siempre con el comprador del producto, puesto que el énfasis reside en el uso, es decir, la vida posterior al momento de compra. Un bien duradero es perfectamente susceptible de ser utilizado no sólo por el propio comprador sino también por otras personas de su alrededor. Además, los conocimientos técnicos se adquieren precisamente por el uso continuado y habitual de los productos.

4ª. Que esa persona no sea proveedor del producto que, aunque posee razonablemente el nivel de conocimiento técnico sobre el diseño exigido, su finalidad es intercambiar el producto por una compensación económica en lugar de usarlo, y por lo tanto existe seria duda en cuanto a la neutralidad de su opinión, como ya se ha mencionado en el epígrafe anterior. No obstante, esta afirmación se ha visto matizada en la práctica en ocasiones que veremos luego.

En la práctica jurisprudencial, se han admitido básicamente dos acepciones de definición del **usuario**: el **usuario final** y el **profesional**. El primero sería el destinatario final de los productos y los consume diariamente, pero sin ser profesional, en el sentido de que no los usa para sus actividades profesionales; el segundo sería aquél que adquiere los productos para distribuirlos a los usuarios finales, o aquél que se sirve de los productos en sus actividades profesionales habituales. La distinción entre unos y otros, además de encontrarse en el nivel de conocimiento técnico con respecto a las características de los productos, para mí, reside en su objetivo de uso de los productos: mientras que aquellos únicamente buscan disfrutar de los bienes, éstos procuran obtener, o bien una compensación económica, o bien realización del valor de su trabajo personal mediante aprovechamiento de los productos.

A continuación, veremos las interpretaciones jurisprudenciales con respecto a estos dos grupos de personas por separado.

#### 2.1.1. El **usuario** como el **usuario final**

El usuario final es la figura admitida y adoptada para valorar el carácter singular de un diseño en la mayoría de los recursos resueltos por el TJUE.

En el Asunto T-153/08, se define, para el diseño de unidades de conferencia, el usuario informado como *“cualquier persona que asista regularmente a conferencias o a*



*reuniones formales en las que los diferentes participantes disponen de una unidad de conferencia, equipada de un micrófono, situada delante de ellos sobre la mesa... ”*<sup>25</sup>; En los asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, *Herbert Neuman y otros/José Manuel Baena Grupo, S. A.*,<sup>26</sup> el usuario informado se define como “*los jóvenes que compran camisetas y gorras*”; En los Asuntos T-83/11, T-84/11, *Antrax It Srl/OAMI*, T-828/14 y T-829/14, *Antrax It Srl/EUIPO*, se define el usuario informado como “*aquel que compra radiadores de calefacción para instalarlos en su vivienda*”<sup>27</sup>; En el Asunto T-525/13, “*la mujer informada que se interesa, como posible usuaria, por los bolsos...*”; Asunto T-760/16, *Basil BV/EUIPO*: “*una persona habituada a las cestas para bicicletas*”<sup>28</sup>; en el mismo sentido para modelos de vehículos (Asunto T-209/18)<sup>29</sup>; modelos de escúter (Asunto T-219/18, *Piaggio & C. SpA/EUIPO*): “*la persona que utilizaba un escúter para sus propios desplazamientos*”<sup>30</sup> y; “*la persona que utiliza este artículo de iluminación*” en un asunto relativo a un diseño de lámparas (Asunto T-187/20, *Davide Groppi Srl /EUIPO*)<sup>31</sup>.

Se puede observar un carácter común entre los productos enumerados arriba: son productos cuya trayectoria de circulación sigue, como regla general, la orden de fabricante – mayorista – minorista – consumidor final. En otras palabras, en estos casos, son los consumidores finales quienes directamente acuden a los vendedores al por menor para adquirir los productos.

Otero Lastres<sup>32</sup> plantea problemas de índole procesal al analizar el concepto de usuario informado. Según dicho autor, cuando estamos ante productos de gran consumo dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, el propio juzgador podrá ocupar el lugar del usuario informado. Sin embargo, el juez no podrá decidir según sus criterios personales cuando se trate de productos sofisticados de sectores muy especiales y elitistas.

<sup>25</sup> Cfr. apartado 49.

<sup>26</sup> STJUE 18 de octubre de 2012, as. C-101/11 P y C-102/11 P, *Herbert Neuman y otros/José Manuel Baena Grupo, S. A.*, ECLI:EU:C:2012:641.

<sup>27</sup> STGUE 13 de noviembre de 2012, as. T-83/11 y T-84/11, *Antrax It Srl/OAMI*, ECLI:EU:T:2012:592, apartado 41; STGUE 16 de febrero de 2017, as. T-828/14 y T-829/14, *Antrax It Srl/EUIPO*, ECLI:EU:T:2017:87, apartado 57.

<sup>28</sup> STGUE 17 de mayo de 2018, as. T-760/16, *Basil BV/EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:277, apartado 80.

<sup>29</sup> Cfr. apartados 28-30.

<sup>30</sup> STGUE 24 de septiembre de 2019, as. T-219/18, *Piaggio & C. SpA/EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:681, apartado 43.

<sup>31</sup> STGUE 16 de junio de 2021, as. T-187/20, *Davide Groppi Srl /EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:363, apartado 28.

<sup>32</sup> Fernández-Nóvoa, Carlos, José Manuel Otero Lastres, and Manuel Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial*. 2a. ed. Madrid [etc: Marcial Pons, 2013. Print, Págs. 415 y 416.

Dicha tesis ha sido admitida por la Audiencia Provincial de Madrid.<sup>33</sup> Entiendo, según la literalidad de dicho argumento, que se está refiriendo a productos de naturaleza exclusivamente comprendida en este epígrafe, porque el juez, con su *status* para resolver un litigio, nunca será profesional sino consumidor final.

### 2.1.2. El **usuario** como el **profesional**

A) Veremos a continuación casos en los que se han admitido dos grupos de personas para la definición de usuario informado.

En el Asunto T-337/12<sup>34</sup> el TG admite tanto el consumidor final como el profesional en la definición del usuario informado para el diseño de sacacorchos. La razón es evidente: los sacacorchos son susceptibles de uso por los aficionados del vino y por los camareros que sirven vino a los clientes en los restaurantes y hoteles.

En el Asunto T-9/07<sup>35</sup> antes mencionado, otra controversia entre las partes es la definición del usuario informado. La parte recurrente, Grupo *Promer Mon Graphic*, sostiene que el usuario informado es un niño de unos 5 a 10 años, mientras que la Sala de Recurso alega que el usuario informado podrá ser tanto un niño de entre 5 y 10 años como un director de técnicas de comercialización de una sociedad fabricante de productos en cuya oferta se emplean los tazos incorporados del diseño denunciado. Éste último argumento es lo que ha sido acogido por el TG, por entender que los tazos son artículos promocionales.

Posteriormente, el TG se pronuncia en el mismo sentido en el Asunto T-68/10, *Sphere Time/OAMI*<sup>36</sup>. En este caso, la cuestión se centra en un modelo destinado a relojes unidos a cintas, pero utilizados también como artículos promocionales para fines publicitarios: “*el usuario informado es tanto el consumidor medio, contemplado en la resolución impugnada, como el comprador profesional, mencionado por la demandante...*”

En estos dos casos, la definición de usuario informado también comprende dos grupos de personas: el consumidor final y el comprador profesional. La razón sería que, como se ha mencionado anteriormente, el vocablo **usuario** admite interpretaciones diversas, eso es, los usuarios finales que usan y disfrutan de los productos y, los profesionales que “usan” y aprovechan los productos para promover sus propios productos o servicios. Como los

<sup>33</sup> SAP M 6686/2011, de 13 de mayo de 2011.

<sup>34</sup> Asunto T-337/12, apartados 26-30.

<sup>35</sup> Cfr. apartados 63-65.

<sup>36</sup> STGUE 14 de junio de 2011, as. T-68/10, *Sphere Time/OAMI*, ECLI:EU:T:2011:269, apartado 53 y 54.

profesionales tienen un interés claro en promover la venta de sus productos o servicios, son más prudentes en seleccionar la apariencia de los productos o, lo que es lo mismo, “capacidad de selección” llamada por la doctrina<sup>37</sup>. Razonablemente, el profesional presta más atención al diseño de dichos productos; en cambio, en el caso de los usuarios finales de estos productos, el grado de atención con respecto al diseño controvertido podrá no ser tan suficiente. En realidad, en el Asunto T-9/07, es de sentido común que los niños, usuarios finales de los tazos, los coleccionan precisamente por su gusto personal sobre las caricaturas, caritas o imágenes que llevan, mientras la forma de su soporte debe ocupar un lugar secundario; en el Asunto T-68/10, siendo los relojes meros obsequios por asistencia a determinados eventos o ferias, los usuarios finales tampoco prestarán mucha atención a su diseño, puesto que los adquieren sin contraprestación alguna y además no disponen de mucha libertad de elegir su apariencia.

Cabe destacar que, si bien el usuario informado comprende tanto al usuario final como al profesional en los tres casos anteriores, en la valoración de la impresión general el TJUE suele recurrir a la de este último. Ello se explicará por los motivos antes expuestos, que existe más seguridad de que el profesional posee el grado de conocimiento técnico sobre el diseño exigido, sin ser al mismo tiempo experto en diseños.

Dice el TG en el apartado 56 del Asunto T-68/10: *“en cualquier caso, el hecho de que uno de los dos grupos de usuarios informados antes mencionados perciba que los dibujos o modelos de que se trata producen la misma impresión general es suficiente para constatar que el dibujo o modelo controvertido carece de carácter singular.”*

Como el grado de atención del comprador profesional es más elevado comparando con los consumidores finales, la falta de singularidad resultante de la impresión general producida en aquél por el diseño deberá dar lugar a la denegación de concesión de su protección.

B) En un segundo tipo de casos nos encontramos con diseños aplicados a materiales de embalaje, donde sólo se reconoce al profesional como usuario informado. Tenemos al ejemplo del Asunto T-9/15<sup>38</sup>, en el cual se discute sobre un diseño de latas destinadas a embotellar bebidas.

---

<sup>37</sup> PERAL CERDÁ, D, *op. cit.*, págs. 341-351.

<sup>38</sup> STGUE 13 de junio de 2017, as. T-9/15, *Ball Beverage Packaging Europe Ltd/EUIPO*, ECLI:EU:T:2017:386, apartado 83.

Los productos destinados al embalaje o empaquetamiento son seleccionados y utilizados únicamente por el profesional, porque lo que consuman los clientes del profesional son los productos o servicios empaquetados y proporcionados por éste. No cabe duda de que los embalajes o paquetes pueden llamar la atención de los consumidores finales, tal como sucede en el Asunto T-9/15, *Ball Beverage Packaging Europe Ltd/EUIPO*, en donde es posible que el diseño de las latas atraiga a más clientes que otros productos de la misma categoría. Sin embargo, como el objeto de consumo es, al fin y al cabo, el contenido y no el continente, no se puede hablar del uso de los propios embalajes por los consumidores finales, aunque los adquieran junto con los productos empaquetados.

En este sentido, se puede afirmar que el usuario final y el profesional concurren en la misma persona en casos de materiales para embalaje o empaquetamiento. No obstante, existen casos excepcionales como sucede en STS 343/2014, de 30 de abril de 2014, caso que, por su peculiaridad, merece su discusión en un epígrafe separado más adelante.

C) En el tercer grupo están los diseños aplicables a productos empleados por el profesional en sus actividades empresariales o profesionales.

En el Asunto T-74/18, *Visi/one GmbH/EUIPO*,<sup>39</sup> (diseño de etiquetas o expositores para vehículos, o sea, soportes para indicar precios). En dicho caso, aunque el diseño podrá dejar impresión en los clientes del profesional por su apariencia distintiva, ellos carecen de interés en su adquisición y, por lo tanto, no tienen la consideración de usuarios.

En cambio, en los Asuntos T-193/20<sup>40</sup> (diseño de paneles de construcción) y T-443/20, *Sanford LP/EUIPO*,<sup>41</sup> (diseño de rollos para impresoras) los clientes sí adquieren los productos, pero como consecuencia de la prestación de servicios del profesional, de ahí que tampoco podrá hablarse del uso de los propios productos en sentido estricto debido a su papel marginal.

En resumen, en la práctica jurisprudencial el **usuario** se puede referir al **consumidor/usuario final** o **usuario profesional** atendiendo al sector industrial de los productos a los que está destinado el diseño controvertido.

---

<sup>39</sup> STGUE 13 de junio de 2019, as. T-74/18, *Visi/one GmbH/EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:417, apartado 71.

<sup>40</sup> Cfr. apartado 50.

<sup>41</sup> STGUE 10 de noviembre de 2021, as. T-443/20, *Sanford LP/EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:767, apartado 63.

### 2.1.3. La posición del Tribunal Supremo español en relación con la figura del usuario: valoración crítica

Por último, cabe mencionar un caso peculiar en el cual se ha admitido los vendedores de los productos como usuario informado. Se refiere a un recurso de casación resuelto por el TS sobre figuras decorativas de cerámica elaboradas mediante la técnica del trencadís<sup>42</sup>. Los productos a los que se incorporan los diseños controvertidos se comercializan como souvenirs en los locales adonde suelen acudir turistas de todo el mundo. El TS entiende que el consumidor en dicho sector se caracteriza por no prestar un especial cuidado y atención por carecer de la nota de habitualidad ni la de la cualificación y, por lo tanto, se asimila más al consumidor medio en la marca, pero no se encaja en la figura de usuario informado del diseño. En consecuencia, el TS acoge la tesis de la Audiencia Provincial de apelación y sostiene que el comerciante de los souvenirs se adapta mejor al concepto de usuario informado, que sí presenta la nota de especial cuidado y atención por su conocimiento cualificado sobre los productos.

No hay lugar a dudas de que estamos ante un caso de productos de consumo subsumibles en el grupo de productos del epígrafe de usuario final, antes estudiados, y, por lo tanto, la definición de usuario informado debería asimilarse al consumidor final, puesto que aquí no interviene ningún comprador profesional como los supuestos contemplados en el epígrafe de profesional. Sin embargo, tal como dice el texto citado arriba, el TS confirma la definición hecha por la Audiencia Provincial y acepta el testimonio de los comerciantes del sector como prueba válida, basándose en el argumento de que los destinatarios finales de los productos en el presente supuesto son turistas que, por su particularidad, *“se guía por impulso y que no necesita una especial información para su compra ni la efectúa tras mucha reflexión”*. Parece que la adopción de tal definición era el único remedio, porque existió un motivo bastante fuerte para descartar la otra que es el consumidor final.

Desde mi punto de vista, sin embargo, el caso debería tomarse como aislado y excepcional, porque, de entrada, es forzoso decir que un vendedor “usa” el producto que vende y la acepción no se ajusta a una interpretación literal del **usuario**; luego es contraria a la definición dada por el TG en el apartado 62 del famoso Asunto T-9/07, antes citado en el Capítulo I del presente trabajo, según la cual se rechaza expresamente la acepción de fabricante o vendedor como usuario informado. La parte recurrente de la STS 275/2017

---

<sup>42</sup> STS 275/2017, de 5 de mayo de 2017, ES:TS:2017:1658.

impugna la consideración de la Audiencia Provincial como “usuario informado” de comerciantes, alegando que en el concepto legal de usuario informado “*no entran las personas que, por razón de empleo o por la relación que puedan tener con los productos, tengan un conocimiento cualificado de los diseños en cuestión.*”. Para la recurrente, “*estos comerciantes o comerciales entrarían dentro de la categoría de «círculos especializados» del art. 9.1 de la Ley 20/2003...*”.

El TS desestima dicho motivo de casación y se apoya la decisión en su jurisprudencia anterior que resuelve un recurso relativo a un diseño para fregonas<sup>43</sup>, en la cual el TS admite tres acepciones de usuario informado: el comerciante que vende fregonas, el profesional que se dedica a la limpieza y el consumidor final que hace limpieza habitualmente. Para justificar su argumento el TS cita las jurisprudencias del TJ que resuelven los Asuntos C - 281/10 P, C- 101/11 P y C-102/11 P, ya citados en el presente trabajo anteriormente y a ellos me remito. No obstante, en ninguno de estos asuntos se ha definido el usuario informado como comerciante. Cabe destacar, además, que el Asunto C-281/10 P es precisamente el que resuelve el recurso de casación contra la sentencia del TG que resuelve el Asunto T-9/07. En el propio Asunto T-9/07 el TG sostiene, por un lado, que el usuario informado no es ni fabricante ni vendedor del producto y, por otro, que se puede referir tanto al usuario final, eso es, niños de entre 5 a 10 años, como al profesional que adquiere los tazos para promover la venta de sus propios productos. En consecuencia, una interpretación sistemática de la sentencia nos lleva necesariamente a la conclusión de que, de acuerdo con la interpretación del TG, el usuario profesional definido no puede incluir al vendedor del producto al que se aplica el diseño. Aunque en el Asunto C-281/10 P el TJ no rechaza expresamente la acepción de vendedor, convalida la interpretación del TG cuando se remite al apartado 62 del Asunto T-9/07 en el apartado 54 sin matización alguna. En otras palabras, la acepción de comerciante defendida por el TS no tiene respaldo alguno en la jurisprudencia del TJ; todo lo contrario, la ha rechazado.

Otra cosa es distinguir al profesional, que es vendedor de un producto, del profesional como su usuario final, ya estudiada en párrafos anteriores: el segundo sí usa los productos. Como se viene diciendo reiteradamente en el presente trabajo, los dos tipos de profesionales tienen conocimiento técnico suficiente exigido, pero el primero se sitúa

---

<sup>43</sup> STS 101/2016, de 25 de febrero de 2016, ECLI:ES:TS:2016:627, Fundamentos de motivo 9º.

naturalmente en el lado de oferta, que no usa sino ofrece el producto, y es dudosa la neutralidad de su opinión.

Además, hay que destacar que una interpretación sistemática nos lleva a entender que los “círculos especializados” que el legislador quiso excluir del concepto de usuario informado a efectos de valorar el carácter singular se refieren al sector industrial que fabrica los productos y, por lo tanto, los usuarios profesionales no forman parte de ellos, puesto que éstos no fabrican ni ofrecen los productos en el mercado, sino los adquieren y utilizan debido a sus propias actividades empresariales o profesionales. Con ello quiero decir que la acepción de usuario profesional es acorde al espíritu del concepto de usuario informado.

En resumen, para mí una interpretación literal, sistemática y teleológica del concepto de usuario informado debe hacer descartar la acepción de comerciante o vendedor de los productos a los que se incorpora el diseño controvertido.

## 2.2. Informado

El verbo **informar** significa “enterar o dar noticia de algo”<sup>44</sup>, por lo tanto, **informado** significa **enterado**. Para Otero Lastres<sup>45</sup>, **informado** implica “sujeto con formación”, “conocedor y entendido”.

En el Asunto T-153/08 el TG ofrece una explicación del adjetivo informado en el apartado 47: *“el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos.”*

Dicha explicación nos permite extraer tres notas para interpretar el vocablo **informado**:

1ª. El contenido de **informado** se refiere al conocimiento que dispone el usuario sobre los diseños existentes en el sector industrial concreto;

<sup>44</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [13/03/2022].

<sup>45</sup> Otero Lastres, José Manuel et al. *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*. 1a. ed. Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters, 2012. Print, página 266.

2ª. El usuario adquiere tal conocimiento en su experiencia de utilización de los productos, porque presta un grado de atención relativamente elevado gracias a su interés por ellos;

3ª. El usuario no debe ser diseñador ni experto técnico.

Si el **usuario** se refiere al *status* de la persona ficticia, **informado** implica las cualidades particulares que debe poseer ese **usuario**, eso es, conforme a las tres notas anteriores expuestas, que presente determinados comportamientos y disponga de determinados conocimientos para encajarse en la definición, sin que pertenezca a los círculos especializados del sector.

### 2.2.1. El grado de atención especial exigido

Tal como se demuestra anteriormente, el TJUE exige un grado de atención relativamente elevado a los usuarios en la definición de usuario informado. El grado de atención suficiente es tan importante que hace a veces al tribunal descartar algunos grupos de personas que entiende que incumplan esta condición, en otras palabras, que no se trate de cualquier usuario, sino aquellos que presten un grado de atención suficiente a los diseños, tal como sucede en la STS de 5 de mayo de 2017, ya citada. Por otro lado, este término también presenta problemas interpretativos por emplear vocablos poco precisos. Para su mejor comprensión, ahora estudiamos las resoluciones dadas en la práctica jurisprudencial.

Volviendo a la definición de usuario informado en los casos ya citados en el epígrafe de usuario (los subrayados son míos): en el Asunto T-153/08<sup>46</sup> se describe como *“cualquier persona que asista regularmente a conferencias o a reuniones formales en las que los diferentes participantes disponen de una unidad de conferencia, equipada de un micrófono, situada delante de ellos sobre la mesa...”*; Asunto T-760/16<sup>47</sup>: *“una persona habituada a las cestas para bicicletas que, sin ser un diseñador o un experto técnico, conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata y dispone de un cierto grado de conocimiento en cuanto a los elementos que esos dibujos o modelos incluyen normalmente...”*; Asunto T-9/15<sup>48</sup>: *“la persona que, en la industria de las bebidas, se encarga del embotellado y se informa de las ofertas pertinentes mediante revistas especializadas y catálogos así como acudiendo a salones especializados...”*; Asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11<sup>49</sup>: *“el referido usuario debía estar «informado»*

---

<sup>46</sup> Cfr. apartado 49.

<sup>47</sup> Cfr. apartado 80.

<sup>48</sup> Cfr. apartado 83.

<sup>49</sup> Cfr. apartado 41.



*en el sentido de que, consultando revistas de diseño y decoración, visitando comercios del ramo y buscando en Internet, debe haber tenido ocasión de ver y comparar dibujos o modelos de radiadores...”; Asunto T-525/13: “la mujer informada que se interesa, como posible usuaria, por los bolsos, no era ni una compradora media de bolsos ni quien conoce los bolsos y les presta una atención especial, sino alguien con un perfil intermedio, familiarizado con el producto...”.*

De los textos citados se puede observar que, para justificar que el usuario presta el grado de atención suficiente, se suele recurrir a los vocablos como “informar”, “habituarse” o “habitualmente”, “interesar”, “regularmente”, entre otros. En otras palabras, el usuario informado no comprende cualquier comprador o usuario causal, sino únicamente aquellos que utilicen frecuentemente los productos, bien en su vida cotidiana, bien en sus actividades profesionales, o aquellos que estén especialmente interesados en los productos. Estas definiciones se corresponden con lo establecido por el TJ en el apartado 53 del asunto C-281/10 P, texto citado en el epígrafe del concepto del usuario informado del Capítulo I del presente trabajo.

En otros casos, para ciertos sectores se refieren a consulta frecuente a las revistas y catálogos especializados de diseño, o visita habitual a las ferias y eventos comerciales. Esta interpretación tiene una trascendencia de índole procesal: para probar la impresión del usuario informado de estos sectores, se puede proponer como prueba documental las revistas o catálogos publicados anteriormente a la fecha de divulgación, o de solicitud de registro en su caso, tal como se hizo en los Asuntos acumulados T-828/14 y T-829/14<sup>50</sup> (aunque en el citado apartado se recurre a los catálogos para evaluar el grado de libertad del autor). Este tipo de pruebas, a diferencia de la prueba testimonial, son objetivas y relativamente convincentes.

### 2.2.2. La información

Veamos en este epígrafe el contenido de la información que se exige al usuario informado. En cuanto al alcance territorial de la información, el legislador comunitario no lo ha perfilado expresamente. Según Candelario Macías<sup>51</sup>, existen dos alternativas: que se refiere al conjunto de diseños hechos públicos del sector en el territorio de cada Estado miembro o; al conjunto de dibujos o modelos pertenecientes al sector en toda la Unión

<sup>50</sup> Cfr. apartado 61.

<sup>51</sup> Candelario Macías, María Isabel. *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*. 1a. ed. Bilbao: Eurobask, 2007. Print., págs. 156 y 157.

Europea. La autora se inclina por esta última opción basada en el apartado 1 del artículo 9, que se refiere a los círculos especializados del sector de que se trate en la Unión Europea. En el mismo sentido ha defendido Otero Lastres<sup>52</sup>.

Cabe mencionar que, pese a que los textos legislativos no han precisado el ámbito territorial al que se debe referir el conocimiento del usuario, la cuestión ya fue abordada en el Libro Verde de 1991. En el punto 5.5.5.2. se sugiere que los conocimientos de los expertos, diseñadores, comerciantes y fabricantes (se refiere a la primera fase mencionada en el Capítulo I del presente trabajo) no deberían estar sujetos a limitación territorial alguna, porque no desarrollan sus actividades en un sistema cerrado. Además, se enfatiza, en el mismo párrafo, “*Si desconociesen el diseño, éste podría ser protegido, aunque en algún país remoto existiese otro Idéntico o hubiese existido en su momento pero hubiera quedado completamente borrado de la memoria colectiva.*” a *sensu* contrario, si se conoce algún diseño idéntico o similar en un tercer país, la protección no deberá otorgarse.

El TJ en el Asunto C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*,<sup>53</sup> señala que, la literalidad del artículo 7 del Reglamento no exige que la divulgación del diseño tenga lugar en el territorio de la Unión Europea para surtir los efectos, aunque sí se exige que tal divulgación sea razonablemente conocida en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector. Tal conocimiento, según el TJ, es de apreciación subjetiva de la autoridad y órganos jurisdiccionales.

Si bien hay que admitir que las opiniones de la doctrina científica presentan la ventaja de garantizar la seguridad jurídica en cuanto a la evaluación de la concesión de la protección, en mi opinión, no obstante, la idea del Libro Verde y de la doctrina jurisprudencial son bastante ilustrativas y realistas. Con la globalización del capital, el desarrollo de la logística y el avance de la tecnología, hoy en día las mercaderías y servicios de un empresario de un pueblo pequeño son capaces de llegar a cualquier punto del mundo; por otro lado, la popularización del internet hace que la información se difunda más rápido que nunca. En este sentido, es poco realista decir que un diseño es nuevo porque los productos que lo llevan no están comercializados en el mercado europeo, cuando sí están circulando en otros países.

---

<sup>52</sup> Otero Lastres, José Manuel et al. *op. cit.*, página 266.

<sup>53</sup> STJUE 13 de febrero de 2014, as. C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*. ECLI:EU:C:2014:75, apartados 33-35.

Esto tiene, además, gran trascendencia en el ámbito procesal. Para demostrar la razonabilidad del conocimiento previo de los diseños ya divulgados y destruir el carácter novedoso o singular del diseño posterior se podrá, por ejemplo, recurrir a una revista de modelos de reconocimiento internacional, aunque dichos modelos no estén distribuidos en el mercado comunitario; asimismo se podrá consultar las imágenes de los productos en las plataformas por internet para cotejar los diseños, sin que sea necesario que dichos productos estén presentes en el mercado comunitario.

Con respecto al alcance temporal del conocimiento, aquí no hay muchas dudas atendiendo a la literalidad del artículo 6.1 del Reglamento, que dice que el objeto de comparación son el diseño registrado y los divulgados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o la fecha de prioridad. Esta precisión también tiene relevancia de índole procesal: a título de ejemplo, las revistas de modelos que sirven como prueba para destruir la novedad o singularidad de un diseño registrado deben tener fecha de publicación anterior a la fecha de presentación de solicitud de registro o de prioridad.

Paolo Mengozzi<sup>54</sup> sostiene que el usuario informado puede realizar, según el sector concreto, tanto comparación indirecta basada en los recuerdos, como comparación directa observando los productos uno al lado del otro. Apunta el Abogado General en sus Conclusiones que existen productos cuyo modo de comercialización no permite comparación directa física entre los distintos diseños, como el ejemplo de las maquinarias de gran dimensión que requiere su colocación distanciada. Dicha tesis ha sido acogida por el TJ en la sentencia del Asunto C-281/10 P.<sup>55</sup>

Melchior Wathelet<sup>56</sup> en sus Conclusiones al Asunto C-345/13, *Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores*, explica la distinción entre comparación directa e indirecta. Para él, la comparación indirecta es una “comparación imperfecta”, basada en un recuerdo de determinados dibujos o modelos, sin que puedan tratarse de una amalgama de elementos procedentes de varios dibujos o modelos, mientras la comparación directa se refiere a la comparación de los dibujos o modelos en su integridad.

---

<sup>54</sup> CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, presentadas el 12 de mayo de 2011, as. C-281/10 P, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, ECLI:EU:C:2011:302, apartados 48-58.

<sup>55</sup> Cfr. apartado 55.

<sup>56</sup> CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MELCHIOR WATHELET, presentadas el 2 de abril de 2014, as. C-345/13, *Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores*, ECLI:EU:C:2014:206, apartados 48-51.

En mi opinión, viendo los tipos de productos analizados en el epígrafe de usuario, algunos de ellos sí permiten una comparación directa: los productos de consumo masivo, que se suelen colocar en las estanterías unos junto con otros, permiten a los usuarios hacer cotejos observándolos; los artículos de tamaño no muy grande cuyos destinatarios pueden ser los profesionales también permiten comparación directa, puesto que es frecuente que se les envíen muestras para tomar la decisión de compra. En cambio, existen otros tipos de productos, generalmente de dimensión grande, no susceptibles de comparación directa y física, como aquellos que suelen comercializarse mediante revistas y catálogos y, por lo tanto, los compradores sólo pueden cotejar los diseños descriptos en la imagen.

### 2.3. ¿Es «limusina» un tipo de vehículo especial?

Al final de este epígrafe quiero llamar atención sobre el Asunto T-209/18, ya mencionado anteriormente, en el cual las partes discrepan sobre la delimitación del usuario informado. Se trata de un recurso de nulidad por falta de carácter singular de un diseño comunitario registrado para ser aplicado en el modelo de la serie 991 del coche «Porsche 911». La parte recurrente, la sociedad *Porsche*, sostuvo que los usuarios informados deben ser los usuarios de «coches deportivos de lujo» o «limusinas», porque el modelo controvertido se aplicaba exclusivamente a esta categoría de vehículos, mientras que la parte recurrida, la EUIPO, y la coadyuvante refutaron tal clasificación y entendieron que el usuario informado debería referirse al de automóviles generales. El TG resolvió el caso accediendo a la alegación de EUIPO basado, resumidamente, en dos fundamentos: que la propia recurrente había indicado en la solicitud de registro que el diseño está destinado a ser aplicado a productos de la clase 12.08 del Arreglo de Locarno «Vehículos a motor» y que la categoría específica «Limusinas» no existe en la actual Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. *Porsche* interpuso recurso de casación ante el TJ, recurso que fue inadmitido.

A simple vista de las alegaciones de las partes, me parece bastante potente el argumento de la recurrente, si atendemos las pautas hasta ahora resumidas en este Capítulo:

En la calificación de las categorías de los productos, tal como dice el propio TG en el Asunto T-193/20 -cuya citación omitimos aquí para evitar repeticiones- si el examen del modelo controvertido revela que se trata de una categoría particular dentro de una categoría de productos más amplia indicada en el registro, puede tenerse en cuenta esta categoría particular. En este sentido, en el presente supuesto, no hay lugar a dudas de que

un modelo de limusinas es únicamente aplicable a este tipo de vehículos por la peculiaridad de su apariencia, de ahí que sostener que un diseño de limusinas es aplicable a los automóviles generales carece de fundamento y, en consecuencia, es forzoso afirmar que el sector es “automóviles generales”. Otra cosa es que el modelo particular denunciado en el caso concreto no se distingue suficientemente de un automóvil general en apariencia, tema de apreciación de hecho y no de derecho que no discutimos aquí.

Además, pese a que el artículo 40 del Reglamento establece que la clasificación de dibujos y diseños se rige por el Arreglo Locarno, en un pronunciamiento anterior<sup>57</sup> el propio TG había declarado que tal clasificación de los diseños sólo es a efectos administrativos, y que *“dicha iniciativa no sustituía ni anulaba la descripción de los dibujos o modelos controvertidos incluida en las solicitudes de registro...”*. Es decir, la descripción del diseño en la solicitud de registro prevalece sobre la indicación de su categoría. En el mismo sentido ha dispuesto expresamente el Reglamento de ejecución de la LPDI que la clasificación con arreglo a la Clasificación Internacional es exclusivamente a efectos administrativos.<sup>58</sup>

En cuanto a la definición del usuario informado, como la categoría debiera ser «coches deportivos de lujo» o «limusinas», se podría referir a dos grupos de personas: en el primer grupo estarían los aficionados a este tipo de vehículos que se interesan por la tendencia de modelos de dicho sector y consultan habitualmente las revistas y catálogos especializados y, en su caso, visitando con frecuencia las ferias y eventos de exposición de coches deportivos de lujo y limusinas; asimismo, sería usuario informado los choferes profesionales de las empresas que los alquilan, dado que las limusinas se usan también en ocasiones especiales, tales como bodas, fiestas o turismo. En cambio, si aceptamos la definición del usuario informado como todos aquellos conductores de automóviles generales, no cumplirán el requisito de vigilancia especial o grado de atención relativamente elevado exigido, puesto que la mayoría de los usuarios de automóviles generales tienen pocas oportunidades de utilizar las limusinas.

---

<sup>57</sup> Asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11, apartado 57.

<sup>58</sup> Artículo 3.2, Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial. BOE-A-2004-17826.

### CAPÍTULO III. DEL USUARIO INFORMADO A LA IMPRESIÓN GENERAL

Como se dice al comienzo del trabajo, la finalidad de la definición de usuario informado es determinar la impresión general que producen los diseños confrontados en aquella persona que presente determinados estándares hipotéticos para, luego, apreciar el carácter singular del diseño posterior, teniendo en cuenta el grado de libertad del autor. Este Capítulo se dedica a estudiar la formación de la impresión general según el usuario informado concreto y cómo el grado de libertad del autor del diseño incide en la impresión general y, en consecuencia, en la apreciación de su carácter singular

#### 1. El grado de libertad del autor

La regla general que establece la jurisprudencia es “*cuanto mayor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, menor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos comparados causen una impresión general distinta en los usuarios informados*”<sup>59</sup>, y viceversa. En otras palabras, en aquellos sectores donde el autor disponga de plena libertad, los diseños nuevos deberán cumplir cierto nivel de distintividad para obtener la protección, mientras que en los sectores donde la libertad de autor es bastante limitada, se les exige una distinción menor para otorgar la protección.

La doctrina jurisprudencial ha abordado cuatro elementos que limitan la libertad del autor hasta la actualidad: imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica de los productos, imperativos ligados a exigencia de seguridad, saturación de la técnica y tendencia general del mercado.

En primer lugar, los imperativos impuestos por la función técnica del producto y régimen de seguridad fueron admitidos en el primer momento y su prueba es relativamente fácil, puesto que las partes pueden presentar los textos normativos pertinentes y rara vez suscitan controversias.<sup>60</sup>

En segundo lugar, el factor de saturación de la técnica ha sido aceptado por el TJUE, que entiende que la eventual saturación de la técnica puede hacer al usuario informado más sensible a las diferencias entre distintos diseños, es decir, en aquellos sectores donde se aprecie saturación de la técnica, se baja el listón para valorar la singularidad del diseño.

---

<sup>59</sup> Asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, apartado 45.

<sup>60</sup> Asunto T-9/07, apartado 78; Asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, apartado 44; Asunto T-219/18, apartado 54.

Su prueba es de apreciación subjetiva de las autoridades y órganos jurisdiccionales, y la carga de prueba corre a cargo de la parte que la alega.<sup>61</sup>

Por último, en cuanto a las tendencias generales del diseño, han sido rechazadas, por cuanto seguir las tendencias del mercado podrá traer éxito de venta, sin embargo, es un actuar en contra a una de las finalidades de la protección del diseño que es fomentar la innovación.<sup>62</sup>

En el Asunto T-525/13<sup>63</sup> el TG aclara el papel del grado de libertad del autor en la valoración de singularidad. En dicho caso se enfrentan dos diseños de bolsos y las partes son pacíficas en que el grado de libertad del autor es elevado en el sector. La parte recurrente, *H & M*, impugna la resolución de la OAMI alegando que las diferencias entre dos diseños no son suficientemente significativas para apreciar la singularidad, cuando el autor goza de amplia libertad. El TG resuelve el caso dando razón a la OAMI y afirma que (los subrayados son míos) *“el factor del grado de libertad del autor puede «apoyar» (o, a contrario sensu, «matizar») la conclusión a que se llegue respecto de la impresión general que produzca cada uno de los dibujos o modelos controvertidos... por sí solo, el factor de la libertad del autor no podía condicionar la determinación de si un dibujo o modelo posee o no carácter singular pero que, en cambio, sí era un punto que debía tenerse en cuenta al proceder a dicha determinación. Así pues, la Sala de Recurso consideró acertadamente que ése era un factor que permitía matizar la determinación de si el dibujo o modelo impugnado posee o no carácter singular, y no un factor autónomo que definiera la distancia que tenga que existir entre dos dibujos o modelos para que uno de ellos posea carácter singular.”*

## 2. La impresión general

### 2.1. El objeto de la impresión general

Una vez definido el usuario informado, hay que determinar la impresión general producida por los diseños controvertidos desde el punto de vista de aquél y procede a su comparación, a fin de apreciar el carácter singular del diseño posterior.

<sup>61</sup> Asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, apartado 89; Asuntos acumulados T-828/14 y T-829/14, apartados 54-61.

<sup>62</sup> Asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, apartado 95; Asunto T-209/18, apartados 57-59; Asunto T-219/18, apartado 54; Asunto T-74/18, apartado 75.

<sup>63</sup> Cfr. apartados 33-35.

En la práctica jurisprudencial, la impresión general se puede formar en dos escenarios: en la mayoría de los casos se estudian las representaciones gráficas de los diseños o modelos; a su vez, en ocasiones se reconstruyen los escenarios de utilización de los productos que incorporan el diseño y se forma la impresión general a partir de la parte visible del diseño en estos escenarios. En los Asuntos T-9/07 (tazos), T-153/08 (unidades de conferencia), T-68/10 (reloj con cinta), T-337/12 (sacacorchos), Asunto T-525/13 (bolsos), T-219/18 (escúteres), Asunto T-187/20 (lámparas), T-193/20 (paneles de construcción), ya citados, se ha recurrido tanto a las representaciones gráficas de los diseños como a los modos de utilización de los productos a los que aplican los diseños para apoyar los argumentos.

Es fácil de advertir la nota común de estos casos: son diseños tridimensionales. La naturaleza de los diseños tridimensionales hace posible que no todos sus aspectos sean visibles durante su utilización, y la invocación de su modo de uso suele tener la finalidad de descartar aquellos elementos diferenciadores pero invisibles para el usuario informado. En el Asunto T-153/08<sup>64</sup>, el TG descarta el adorno situado en la parte posterior de la unidad de conferencia alegado por la recurrente, sosteniendo que no es visible durante el uso del apartado y, además, tampoco remarca en la percepción de otros participantes de la reunión que sí lo perciben, pero a distancia; en el Asunto T-337/12<sup>65</sup> se examina tanto la posición cerrada como la posición desplegada del sacacorchos para tener en cuenta o descartar unos y otros elementos del diseño. En cambio, los diseños bidimensionales y aquellos diseños tridimensionales asimilables a bidimensionales son comparables directamente mediante su representación gráfica.

Cabe mencionar una interpretación hecha por el TG en el Asunto T-219/18<sup>66</sup>: “...no debe darse a la perspectiva que se tiene durante el uso de los productos a los que deben incorporarse los dibujos o modelos en cuestión una importancia preponderante para evaluar cómo percibe el usuario informado la apariencia de los dibujos o modelos, puesto que éste basa su elección de compra y su decisión de utilizar esos productos también en el diseño.” Esta afirmación suscita ciertos problemas de interpretación sistemática teniendo en cuenta las prácticas jurisprudenciales mencionadas en párrafos anteriores, puesto que, si no se admite la prioridad de la percepción del diseño durante el

---

<sup>64</sup> Cfr. apartado 65.

<sup>65</sup> Cfr. apartado 43.

<sup>66</sup> Cfr. apartado 57.



uso del producto sobre la representación gráfica, ¿cuál es el fundamento para descartar los elementos distintivos de las partes invisibles durante el uso del producto?

A mi juicio, dicha tesis se debe a una peculiaridad del caso concreto. El modelo controvertido se aplicaba a los escúteres, y la parte recurrente pretendía descartar algunos elementos diferenciadores basada en su invisibilidad para el usuario informado durante el uso del producto. El problema reside en que, cuando se maneja el escúter, no es perceptible la mayoría parte de su cuerpo y, por lo tanto, quedan pocos elementos del diseño para formar la impresión general, lo cual hace que el modelo pierda su entidad prácticamente. Otro hecho es que, cuando el consumidor observa los escúteres en el momento de compra, es normal que perciba y examine todas las partes, así también cuando lo hace mirando los catálogos de modelos.

Por último, queda la cuestión de comparación directa entre los productos efectivamente realizados. Hay que decir que, si bien en los Asuntos T-9/07 y T-337/12 se han tomado en consideración las muestras de productos reales para hacer la comparación, sin embargo, según el TG, éstos sólo sirven a título ilustrativo para determinar la parte visible del diseño<sup>67</sup>.

## 2.2. Los elementos de la impresión general

Según reiterada jurisprudencia del TG<sup>68</sup>, *“La comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos en conflicto debe ser sintética y no puede limitarse a la comparación analítica de una enumeración de similitudes y de diferencias. Esta comparación debe tener como base las características del dibujo o modelo controvertido que se hayan hecho públicas y ha de tener por objeto únicamente las características protegidas, sin tener en cuenta aquellas características, en particular las técnicas, excluidas de la protección. Dicha comparación debe referirse a los dibujos o modelos tal como han sido registrados, sin que pueda exigirse a quien solicita la nulidad una representación gráfica del dibujo o modelo invocado, comparable a la representación que figura en la solicitud de registro del dibujo o modelo controvertido.”*

El citado texto nos proporciona una pista para entender mejor el adjetivo **general**: se trata de una comparación sintética y no analítica. En otras palabras, se examina la impresión

<sup>67</sup> Asunto T-193/20, apartado 78.

<sup>68</sup> Asunto T-193/20, apartado 72.

que dejan los elementos de un diseño en un conjunto orgánico y no de cada uno por separado. Aunque existiesen elementos bien diferenciados aisladamente, si desde la percepción global de uno y otro diseño la impresión fuese similar, aquellas distinciones no serían relevantes para apreciar el carácter singular.

En cuanto a los elementos que pueden contribuir a la formación de la impresión general, si atendemos a la definición del **diseño industrial** dada en el artículo 3, letra a) del Reglamento, se pueden referir a *“línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación”*.

En la práctica jurisprudencial se los han tratado de las siguientes maneras:

1º. Se descartan los elementos invisibles durante la utilización del producto en ocasiones, tema tratado ya en el epígrafe de objeto de la impresión general y a él me remito;

2º. En cuanto a los colores, según el TG, no se tienen en cuenta si no se reivindican en la solicitud de registro.<sup>69</sup> En particular, cuando la representación del diseño en el registro está en blanco y negro, cualquier color carecerá de relevancia a efectos de la comparación<sup>70</sup>;

3º. En los asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11, el TG sostiene que las medidas concretas de los productos a los que se va a aplicar el diseño no son relevantes para formar la impresión general y que, son únicamente relevantes las proporciones internas del diseño<sup>71</sup>;

4º. En el Asunto T-193/20, la recurrente ha alegado la diferencia de textura del diseño, argumento desestimado por el TG, que entiende que tal peculiaridad no está indicada en la solicitud de registro y, además, como los usuarios informados conocen que la textura varía según el material empleado, su diferencia no basta para producir una impresión general distinta.

El tratamiento de las semejanzas ha sido abordado en la resolución del Asunto T-9/07. En la parte de comparación de la impresión general de dicho asunto, el TG afirma que *“en la medida en que las semejanzas entre los dibujos o modelos controvertidos se refieren a*

---

<sup>69</sup> Asunto T-68/10, apartado 82; Asunto T-337/12, apartado 50.

<sup>70</sup> Asunto T-193/20, apartado 82.

<sup>71</sup> Cfr. apartados 67 y 71. En el mismo sentido en Asunto T-193/20, apartado 75.

*características comunes, como las descritas en el apartado 67 anterior<sup>72</sup>, tales similitudes revestirán sólo poca importancia en la impresión general producida por esos dibujos o modelos en el usuario informado... en relación con la apreciación de la impresión general causada por los dibujos o modelos controvertidos en el usuario informado, que, en principio, éste descarta automáticamente los elementos «que son totalmente banales y comunes a todos los ejemplos del tipo de producto de que se trata» y se concentra en las características «que son arbitrarias o que difieren de la norma».*<sup>73</sup>

Una interpretación literal del citado texto nos lleva a entender que en la formación de la impresión general no se tiene en cuenta los elementos comunes o similares de los diseños confrontados, cuando son impuestos como consecuencia de imperativos técnicos o normativos, porque no «impresionan» a los usuarios informados, que ya poseen conocimientos previos sobre los diseños del sector.

En efecto, en el mismo Asunto T-9/07, el TG afirma en el apartado 78 que *“toda vez que dicha semejanza entre los dibujos o modelos controvertidos en lo tocante a una de sus características puede constituir un imperativo para el autor, no llamará la atención del usuario informado”*. En el apartado 82, en cambio, dice que las semejanzas no vinculadas a ningún imperativo especial sí llaman la atención del usuario informado: *“A falta de algún imperativo especial impuesto al autor, las semejanzas señaladas en los apartados 79 a 81 anteriores se refieren a elementos respecto a los cuales existía libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo impugnado. De ello se deriva que llamarán la atención del usuario informado, máxime si se considera que, como ha indicado la propia parte coadyuvante, en el caso de autos, las caras superiores son más visibles para ese usuario.”*

En el ámbito nacional de España, el TS sostiene que *“...al interpretar el art. 7 LDI, hemos mantenido que los elementos del modelo o dibujo industrial hecho accesible al público con anterioridad que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que el diseño registrado con posterioridad que reproduce tales elementos pueden causar en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en*

---

<sup>72</sup> “67. A este respecto, debe señalarse que el grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate.”

<sup>73</sup> Cfr. apartados 73 y 74.

*la medida en que los dos diseños confrontados presenten similitudes en elementos que se encuentran en el dominio público o responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, tales elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado. En tal caso, si el diseño registrado presenta algunos elementos diferenciadores respecto del 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, será más probable que cause en el usuario informado una impresión general diferente.*<sup>74</sup>

El citado texto sugiere complicaciones para su comprensión e intento interpretarlo según mi modo de entender. Cuando dice “*los elementos del modelo... la misma impresión general*”, se refiere a que los elementos de un diseño industrial anterior que pertenecen al dominio público, es decir, los elementos que son conocidos y empleables por todo el mundo sin riesgo de incurrir en infracción de ningún derecho de propiedad intelectual no afectarán la comparación de la impresión general, pese a que tales elementos hagan que los diseños confrontados producen la misma impresión. En cuanto a “*en la medida en que los dos diseños confrontados... en el usuario informado*”, se quiere decir que los elementos pertenecientes al dominio público son irrelevantes en la comparación de la impresión general del usuario informado, porque éste los presta menor atención. La última oración querría decir que, mientras que el diseño posterior llevase elementos diferenciadores con respecto al diseño anterior, presentaría carácter singular, aunque los dos diseños tuvieran elementos similares pero que perteneciesen al dominio público.

Según un artículo<sup>75</sup> que analiza la STS de 5 de mayo de 2017, el TS sostiene que las similitudes que se refieren a elementos habituales y que forman parte de las tendencias de moda en el sector no serán relevantes a los efectos de evaluar la impresión general causada en el usuario informado. Si se tienen en cuenta esos elementos habituales en la comparación de la impresión general, “*conllevaría el riesgo de conceder a una de las partes un monopolio sobre elementos que se encuentran en el dominio público*”. En otras palabras, la doctrina del TS tiene la finalidad de asegurar que la protección otorgada a un

---

<sup>74</sup> STS 16 de septiembre de 2021, STS 5 de mayo de 2017, STS 25 de junio de 2014, STS 30 de abril de 2014.

<sup>75</sup> AMOR CORDERO, C. y CONDE NOGUEIRA, M., “Los conceptos de usuario informado y grado de libertad del diseñador en materia de diseño industrial y de singularidad competitiva en materia de competencia desleal. Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2017 y repercusión posterior”, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, ISSN 1579-3494, Nº. 85, 2018, págs. 75-91.

diseño que recree elementos pertenecientes al dominio público no impide el futuro aprovechamiento de estos mismos elementos por los demás.

Esta tesis del Tribunal Supremo y aquella del Tribunal General de la Unión Europea sobre el tratamiento de las semejanzas en la comparación de la impresión general del usuario informado merecen un estudio conjunto. En primer lugar, hay que resaltar la discrepancia interpretativa entre las dos: para el TS, mientras que las semejanzas se refieran a elementos que son del dominio público, serán irrelevantes en la comparación; en cambio, según el TG, sólo aquellas semejanzas impuestas por imperativos técnicos o normativos serán ignoradas por el usuario informado y, en cuanto a aquellas en las que exista libertad del autor, sí serán tenidas en cuenta en la comparación de la impresión general. Esta discrepancia jurisprudencial podrá llevarnos a llegar a conclusiones totalmente distintas, puesto que, cuando las semejanzas se refieran a elementos del dominio público que no son impuestos por ningún imperativo, para el TS no impresionarán al usuario informado, cuando, para el TG, sí lo hacen, y razonablemente cuán más semejanzas presenten los diseños enfrentados, menos probable que se apreciará la singularidad en uno con respecto al otro.

Por otro lado, cabe destacar que, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal General de Unión Europea intentan, mediante su tesis, establecer unas reglas generales para descartar determinadas características comunes que presenten los diseños del mismo sector en la comparación de la impresión general provocada en el usuario informado. Sin embargo, esta metodología empleada pone en duda su concordancia con otra doctrina ya consolidada en ambos ámbitos jurisdiccionales, eso es, que la comparación de la impresión general es sintética y no analítica. La decisión de descartar automáticamente determinados elementos de un diseño sin atender las circunstancias concretas del caso conllevará el riesgo de otorgar un tratamiento fragmentado a sus partes o, lo que es lo mismo, una comparación de la impresión más «parcial» que «general».

Además, los fundamentos de dichas reglas son cuestionables. Si se acuerda, el usuario informado, sin que sea especialista en diseños, en las propias palabras del TG, “*desconoce qué aspectos del producto responden a una función técnica*”<sup>76</sup>. Si el usuario informado no distingue entre función técnica y estética de un diseño, ¿Cómo podrá ignorar

---

<sup>76</sup> Vid. la nota al pie 14 del presente trabajo.

automáticamente las semejanzas impuestas por imperativos técnicos en su percepción global sobre el diseño?

En mi opinión, tanto el tratamiento de los elementos pertenecientes al dominio público como el de los elementos impuestos por imperativos técnicos o normativos ya son tenidos en cuenta por el legislador a través del mandato de apreciación del grado de libertad de autor. Hay limitación de la libertad del autor cuando éste se ve obligado a repetir elementos de diseños anteriores, o cuando recrea a partir de una obra del dominio público. En consecuencia, en estos casos convendrá bajar el baremo de singularidad en la comparación de la impresión general. En realidad, tal como se ha mencionado en el epígrafe de grado de libertad del autor, la jurisprudencia ha entendido que los imperativos técnicos y de seguridad, más la saturación de técnica en su caso, son factores que limiten la libertad del autor. En este sentido, será más acorde a la legislación tratar las semejanzas impuestas por imperativos técnicos o normativos en la valoración del grado de libertad del autor en lugar de descartarlas automáticamente.

*Mutatis mutandis*, en lo atinente a la existencia de elementos que pertenecen al dominio público, se podrá alegar para justificar un grado de libertad del autor relativamente moderado, de modo que se aprecie el carácter singular en la impresión general bastando con distinciones en detalle presentadas en el diseño posterior. Con esta interpretación se podrá, por un lado, evitar que el titular de un diseño anterior que emplea dichos elementos los monopolice y, por otro, mantener una interpretación sistemática.

Con respecto al tratamiento de las diferencias, existen los siguientes pronunciamientos:

1º. Lo mismo que el tratamiento de las semejanzas, las diferencias deben referirse a las partes visibles del producto para el usuario informado<sup>77</sup>, y;

2º. Deberán ser diferencias pertinentes y relevantes y, además, tener magnitud suficiente<sup>78</sup>, porque *“a pesar de su grado de atención relativamente elevado, el usuario informado no observa en detalle las mínimas diferencias que puedan existir entre los dibujos o modelos en conflicto”*<sup>79</sup>;

---

<sup>77</sup> Asuntos T-153/08, T-337/12, T-219/18 y T-193/20.

<sup>78</sup> Asunto T-337/12, apartado 47.

<sup>79</sup> Asunto T-74/18, apartado 90.

3º. Aunque se aprecie la diferencia en un elemento concreto, si se entiende que el usuario informado no le presta suficiente atención a dicho elemento, la diferencia será irrelevante en la impresión general<sup>80</sup>;

Una vez determinadas las semejanzas y las diferencias, se procederá a realizar comparación entre ellas en conjunto, teniendo en cuenta el grado de libertad de autor como regla general, para determinar si la magnitud de las diferencias es suficiente para destruir la similitud o «*déjà vu*» de la impresión general producida por las semejanzas en el usuario informado.

#### CAPÍTULO IV. PROBLEMAS RELATIVOS AL «DISEÑO TRANSVERSAL»

Conviene, ahora, retomar el tema pendiente de «diseño transversal». Según venimos exponiendo, la apreciación del carácter singular depende de la comparación de la impresión general provocada en el usuario informado por los diseños confrontados, y la determinación del usuario informado requiere la calificación del sector industrial de los productos a los que se aplicarán los diseños. El problema radica en que, cuando se enfrenten diseños de distintos sectores, ¿A qué sector recurrimos? ¿Al sector del diseño anterior o al del posterior o simplemente al público general? El usuario informado podrá referirse al mismo grupo de personas, si estamos, por ejemplo, en ambos casos ante productos de consumo masivo, pero no siempre es así.

Hay ideas doctrinales<sup>81</sup> que plantean la dificultad de deslindar el usuario informado en los casos de «diseño transversal», puesto que al usuario informado se le exige un nivel especial de conocimiento de los diseños de un determinado sector, y aquél puede no poseer suficiente conocimiento de todos los sectores involucrados. Según dicha línea de doctrina, se podrá rebajar el requisito del grado de información especial exigido para limitarlo a un nivel medio, es decir, a tendencias generales; por otro lado, si el usuario definido en estos casos no es adecuado, la doctrina plantea la posibilidad de recurrir a ideas periciales de los comerciantes o diseñadores.

En el ámbito de práctica jurisprudencial, una noticia “buena” es que, pese a que es fácil de imaginar casos de tal dilema, son en realidad escasos. Ello sería por dos razones: en primer lugar, la mayoría de los tipos de diseños son, por su propia naturaleza, únicamente

---

<sup>80</sup> Asuntos T-153/08, T-74/18 y T-193/20.

<sup>81</sup> PERAL CERDÁ, D, *op. cit.*, págs. 336-338.

aplicables a sectores concretos; en segundo lugar, los denunciante u oponentes son usualmente competidores del solicitante, porque ostentan un interés fuerte en su declaración de nulidad.

Un caso interesante se refiere a la STS 160/2014, de 30 de abril de 2014, en la cual se enfrentan varios diseños, unos de caramelo de palo gigante y otros de contenedor con forma de caramelo de palo gigante. El TS afirma lo siguiente (los subrayados son míos):

*“...el usuario informado, a efectos de valorar la concurrencia del requisito de singularidad del diseño, está vinculado al sector industrial de que se trate, puesto que la experiencia personal o el amplio conocimiento de los diseños existentes en la categoría de productos en cuestión que caracterizan a un usuario como "informado" van necesariamente referidos a un determinado sector industrial. Por tal razón, a efectos de valorar la singularidad, diseños formalmente parecidos causarán una impresión general distinta si se aplican a productos de sectores industriales diferentes por cuanto que los usuarios informados, a efectos de uno y otro producto, serán diferentes. Al contrario, los diseños que se aplican a productos de un mismo sector industrial, aunque presenten algunas diferencias, pueden producir una misma impresión general pues los usuarios informados de referencia son los mismos...*

6.- *En el caso objeto del recurso, a efectos de decidir sobre la acción de nulidad ejercitada en la reconvención, los productos a los que se han aplicado los diseños (uno, el producto que es considerado como anterioridad, otro, el producto para el que se ha registrado el modelo) pertenecen a un mismo sector industrial, puesto que la anterioridad es un caramelo de palo, y el modelo registrado, un contenedor para caramelos de palo.*

*En el registro del diseño solo consta que el mismo se registra para ser incorporado a un contenedor, sin más precisiones. Pero la naturaleza del producto al que se incorpora el diseño registrado, y el sector industrial al que corresponde, no solo resultan de la indicación que se haga en la solicitud de registro, sino que pueden deducirse del diseño en sí mismo, en cuanto muestre con claridad la naturaleza del producto, su finalidad o su función. En este caso, el propio contenido de una de las perspectivas del modelo registrado, en la que se ven los caramelos de palo, adecuadamente colocados, que el contenedor tiene en su interior, muestra con claridad que estaba destinado a almacenar ese tipo de caramelos.*



*Ciertamente, se trata de productos distintos, como alega la recurrente. Pero no es menos cierto que corresponden al mismo sector industrial, hasta el punto de que uno está destinado a ser contenedor o envase del otro, en una presentación que se oferta al destinatario final, por lo que el usuario informado a tomar en consideración es el mismo.”*

Tal como se dice en el citado texto, el TS sostiene que los diseños enfrentados pertenecen al mismo sector industrial a efectos de valorar la singularidad, porque uno sirve para envasar otro, y tal hecho se deduce de la naturaleza y de una de las perspectivas del diseño.

Sin embargo, no comparto esta opinión: la naturaleza de un contenedor significa que es un envase, y su función es envasar cosas, pero éstas pueden ser cualquiera en teoría, máxime no está limitada la dimensión externa del diseño. Otra cosa es que, en el supuesto concreto, la actividad empresarial principal del titular de los diseños denunciados, FUESTA, era fabricar y proveer caramelos.<sup>82</sup>

Por otro lado, si se acuerda del Asunto T-9/15, que trata sobre el diseño aplicable a latas de bebida, el usuario informado en dicho caso se define como el profesional que embotella la bebida con esas latas y no el consumidor final de la bebida, es decir, existe discrepancia interpretativa entre el TS y el TJ en este tipo de supuestos (aunque la resolución del primero tuvo lugar con anterioridad a la del segundo). En mi opinión, una de las razones que explican la discrepancia será por las diferencias circunstanciales de los dos casos. En el Asunto T-9/15 el titular del diseño controvertido se especializa en fabricar y provisionar latas de bebida, y sus clientes son los fabricantes de bebida, mientras en la STS de 30 de abril de 2014 el titular del diseño del contenedor es, al mismo tiempo, fabricante de caramelos y golosinas cuyo usuario informado sí serán los consumidores finales de dulces. Como sabemos, el titular de un diseño no necesariamente es el fabricante que aplica el diseño, porque el diseño industrial es susceptible de ser objeto de licencias.

Visto este caso, se puede llegar a la conclusión de que, los titulares, así como los licenciarios de un diseño, nacional o comunitario, también deberán quedarse excluidos del concepto de usuario informado, puesto que forman los círculos especializados del sector en su cualidad de diseñadores o expertos en diseño, aunque no fueran fabricantes ni vendedores de los productos a los que se aplica dicho diseño. Por lo tanto, me parece

---

<sup>82</sup> No conviene entrarse en ello, pero en casos como este podría pensarse en la aplicación complementaria del Derecho contra la competencia desleal.

que la definición de usuario informado dada en la STS 160/2014 no carece de fundamento en este punto.

Otra cosa es que el hecho de que el diseño controvertido carezca de novedad con respecto al otro anterior por sólo presentar diferencias en pequeños detalles ya de por sí impide conceder la protección al posterior, tema que, sin embargo, se encuentra fuera del presente trabajo y no conviene ser abordado aquí.

Por último, quizás podríamos orientarnos para resolver el problema siguiendo las interpretaciones dadas en los Asuntos Acumulados C-361/15 P y C-405/15 P. En concreto, en los apartados 126 a 134 el TJ sostiene que no es necesario que el usuario informado determinado en un caso concreto conozca el diseño anterior para valorar la singularidad del diseño posterior. Si aplicamos esta tesis en supuestos de «diseño transversal», a efectos de determinar el usuario informado -siempre que el diseño posterior haya superado el examen de novedad previamente- el usuario informado se determinará atendiendo al sector del diseño posterior, puesto que no es necesario que el usuario informado conozca el diseño anterior.

## CONCLUSIONES

Hemos analizado la definición de usuario informado, las fases de su concreción y su función -determinación de la impresión general- según la doctrina jurisprudencial. Hay que decir que, tras más de veinte años de su aplicación práctica, todavía no cabe hablar de un concepto consolidado de usuario informado. Hasta el día de hoy, no faltan opiniones contradictorias entre distintos orígenes jurisprudenciales, y, de vez en cuando, las doctrinas se muestran atraídas por una interpretación asimilable, bien al público general, o bien al experto. La situación se habrá debido, además a la casuística del propio concepto. Por un lado, a que la materia de diseño industrial abarca una amalgama de sectores industriales bastante diferenciados y, por otro, a que hasta el primer pronunciamiento del TJ las autoridades y órganos jurisprudenciales de los Estados miembros habían venido interpretándolo a su propia discrecionalidad.

La figura que se encaja mejor en la definición de usuario informado según la jurisprudencia del TJUE será, en mi opinión, el profesional que emplea habitualmente los productos incorporados del diseño controvertido en sus actividades empresariales o profesionales, porque suele ostentar un interés fuerte en mejorar su perfil competitivo y,

por lo tanto, presta un grado de atención relativamente elevado a las cualidades de los productos que usa, incluyendo el diseño. En cambio, el comportamiento de los consumidores finales varía drásticamente según el sector, porque adquieren todo tipo de productos, pero su atención es limitada. Cuando son aficionados a determinados productos, su nivel de conocimiento se asimilará al de los profesionales; pero en otros casos, bien no prestan tanta atención a la apariencia de los productos, o bien no tienen poder de selección, e incluso compran productos por mero impulso.

Por último, quisiera plantear algunos aspectos sustanciales para conformar el concepto de usuario informado que deberían ser clarificados en el futuro para un manejo óptimo de dicha figura y del mejor cumplimiento de su función en el juicio de la singularidad del diseño:

1º. Definición del concepto de «círculos especializados del sector» y aclaración de los grupos de personas que forman parte de ellos y, por lo tanto, deben ser excluidos de la definición de usuario informado. Conforme al estudio del presente trabajo, estarán implicados en los círculos especializados del sector los siguientes grupos: el experto en diseños en sentido estricto; el titular de diseños, que puede ser experto en diseños o el empresario que contrata al diseñador; el licenciario de diseños, que será el fabricante de los productos a los que se aplica el diseño como regla general y; por último, el comerciante de los productos que incorporan el diseño, que ha suscitado más dudas en la práctica;

2º. En la comparación de la impresión general, es deseable procurar una interpretación más sistemática. Para ello es preciso realizar una reflexión sobre las experiencias prácticas acumuladas y revisar las discordancias jurisprudenciales sobre los distintos extremos. En particular, en el tratamiento de las características comunes de los diseños aplicables a productos del mismo sector, son cuestionables las reglas que pretenden descartar automáticamente determinadas semejanzas sin observar las circunstancias concretas de cada caso y, como se ha expuesto en el correspondiente epígrafe, será más apropiado tenerlas en cuenta en la apreciación del grado de libertad de autor.

3ª. En cuanto al alcance de los efectos de protección de un diseño en lo relativo al sector aplicable, si bien es más razonable fijarlo en todos los sectores como regla general, convendrá determinar la concreción del usuario informado en los supuestos de «diseños transversales», puesto que presentan problemas de clasificación del sector si se sigue

aplicando la tesis de las cuatro fases para valorar la singularidad. Para ello será imprescindible definir el concepto de «diseño transversal» y establecer pautas para determinar el sector industrial a efectos de apreciar el carácter singular o, como solución alternativa, recurrir al «público general» asimilable al consumidor medio en materia de marcas.

## BIBLIOGRAFIA

**Fuentes Legales (por orden cronológico)**

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, DO L 289 de 28/10/1998 p. 0028 – 0035.

Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, DO L 3 de 5.1.2002, p. 1/24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV).

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, BOE-A-2003-13615.

**Fuentes Jurisprudenciales (por fuente y por orden cronológico)**

Sentencias procedentes del TJUE:

STGUE 18 de marzo de 2010, as. T-9/07, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*.

STGUE 22 de junio de 2010, as. T-153/08, *Shenzhen Taiden/OAMI*, ECLI:EU:T:2010:248.

STGUE 14 de junio de 2011, as. T-68/10, *Sphere Time/OAMI*, ECLI:EU:T:2011:269.

STJUE 20 de octubre de 2011, as. C-281/10 P, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, ECLI:EU:C:2011:679.

STJUE 18 de octubre de 2012, as. C-101/11 P y C-102/11 P, *Herbert Neuman y otros/José Manuel Baena Grupo, S. A.*, ECLI:EU:C:2012:641.

STGUE 13 de noviembre de 2012, as. T-83/11 y T-84/11, *Antrax It Srl/OAMI*, ECLI:EU:T:2012:592.

STGUE 21 de noviembre de 2013, as. T-337/12, *El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI*.

STJUE 13 de febrero de 2014, as. C-479/12, *H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG /Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH*, ECLI:EU:C:2014:75.

STGUE 13 de mayo de 2015, as. T-15/13, *Easy Sanitary Solutions y EUIPO/Group Nivelles*, ECLI:EU:T:2015:281.

STGUE 10 de septiembre de 2015, as. T-525/13, *H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG/OAMI*, ECLI:EU:T:2015:617.

STGUE 16 de febrero de 2017, as. T-828/14 y T-829/14, *Antrax It Srl/EUIPO*, ECLI:EU:T:2017:87.

STGUE 13 de junio de 2017, as. T-9/15, *Ball Beverage Packaging Europe Ltd/EUIPO*, ECLI:EU:T:2017:386.

STJUE de 21 de septiembre de 2017, as. as. C-361/15 P y C-405/15 P, *Easy Sanitary Solutions y EUIPO/Group Nivelles*, ECLI:EU:C:2017:720.

STGUE 17 de mayo de 2018, as. T-760/16, *Basil BV/EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:277.

STGUE 6 de junio de 2019, as. T-209/18, *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:377.

STGUE 13 de junio de 2019, as. T-74/18, *Visi/one GmbH/EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:417.

STGUE 24 de septiembre de 2019, as. T-219/18, *Piaggio & C. SpA/EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:681.

STGUE 21 de abril de 2021, as. T-326/20, *Bibita Group/EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:208.

STGUE 16 de junio de 2021, as. T-187/20, *Davide Groppi Srl/EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:363.

STGUE 10 de noviembre de 2021, as. T-443/20, *Sanford LP/EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:767.

STGUE 10 de noviembre de 2021, as. T-193/20, *Eternit/EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:782.

Sentencias procedentes del TS:

STS 343/2014, de 30 de abril de 2014, ECLI:ES:TS:2021:3416.

STS 160/2014, de 30 de abril de 2014, ECLI:ES:TS:2014:1766.

STS 101/2016, de 25 de febrero de 2016, ECLI:ES:TS:2016:627.

STS 275/2017, de 5 de mayo de 2017, ECLI:ES:TS:2017:1658.

STS 608/2021, 16 de septiembre de 2021, ECLI:ES:TS:2021:3416.

Sentencia procedente de la Audiencia Provincial:

SAP M 6686/2011, de 13 de mayo de 2011.

### **Fuentes doctrinales (por orden alfabético)**

AMOR CORDERO, C. y CONDE NOGUEIRA, M., “Los conceptos de usuario informado y grado de libertad del diseñador en materia de diseño industrial y de singularidad competitiva en materia de competencia desleal. Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2017 y repercusión posterior”, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, ISSN 1579-3494, N.º. 85, 2018, págs. 75-91.

BERCOVITZ, Alberto. *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: homenaje a A. Bercovitz: colección de trabajos e homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*. 2a. ed. Barcelona: Grupo Español de la AIPII, 2005. Print, págs. 295-338 y 651-686.

CANDELARIO MACÍAS, María Isabel. *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*. 1a. ed. Bilbao: Eurobask, 2007. Print, págs. 155-157.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MELCHIOR WATHELET, presentadas el 2 de abril de 2014, as. C-345/13, *Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores*, ECLI:EU:C:2014:206

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, presentadas el 12 de mayo de 2011, as. C-281/10 P, *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, ECLI:EU:C:2011:302.

DURÁN MOYA, L. A., and Pedro Merino Baylos. *Homenaje a Luis-Alfonso Durán: estudios sobre propiedad industrial e intelectual: colección de trabajos en homenaje a Luis-Alfonso Durán: ofrecida por el Grupo Español de la AIPPI, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial*. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2019. Print, págs. 643 y 644.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, José Manuel Otero Lastres, and Manuel Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial*. 2a. ed. Madrid [etc: Marcial Pons, 2013. Print, págs. 414-416.

LOUREDO CASADO, S, “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”, *Revista Lex Mercatoria*, ISSN-e 2445-0936, N°. 4, 2016, págs. 51-56.

MARTÍNEZ PÉREZ, M, “La impresión general del usuario informado como criterio de apreciación del carácter singular de un diseño industrial”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, ISSN 1139-3289, Tomo 35, 2014-2015, págs. 488-490.

OTERO LASTRES, José Manuel et al. *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*. 1a. ed. Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters, 2012. Print, págs. 223-227.

PERAL CERDÁ, D, “Novedad y carácter singular como requisitos de protección del diseño. Especial referencia a la doctrina administrativa de la OAMI”, tesis doctoral en la Universitat de València (España) en 2015.

#### **Otras fuentes (por orden cronológico)**

*LIBRO VERDE DE LA COMISIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL*, Bruselas, junio 1991, 11 I/F/5131/91-ES, Orig. EN.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el Diseño Comunitario, COM (93) 342 final -COD 463, Bruselas, 3 de diciembre de 1993.

DICTAMEN del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario", DO C 388 de 31.12.1994, p. 9/13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT).