

APROXIMACIÓN A LA MARCA-PATRÓN DESDE LA TEORÍA DE LA INTERACCIÓN ENTRE DERECHO DE MARCAS Y DISEÑO INDUSTRIAL

AN APPROACH TOWARDS TRADEMARKED PATTERNS FROM THE INTERACTION THEORY BETWEEN TRADEMARK LAW AND INDUSTRIAL DESIGN LAW

Marcos CRUZ GONZÁLEZ*

RESUMEN

En el presente trabajo se analiza desde una perspectiva funcional las interacciones que se producen entre la protección proporcionada por el Derecho de Marcas y aquella dada desde el Derecho de Diseño Industrial, a colación de la figura de la marca-patrón. Se propone una nueva categorización de la figura escindiendo a su vez la figura de patrón-marca como algo ontológicamente diferencia y, por último, se vierten ciertas consideraciones sobre la protección de las mismas, más débil de lo que podría anticiparse, precisamente por la interacción de los diferentes parámetros de evaluación y tutela.

Palabras Clave: marca-patrón, Diseño Industrial, Marca, bienes inmateriales híbridos, solapamiento, interfaz.

ABSTRACT

The proposed paper concerns itself with analysing from a functional standpoint the interdependencies taking place between Trademark and Industrial Design Law, with especial regards to trademarked patterns. A new categorization is proposed, differentiating between patterns that include a trademark logo and patterns that become distinctive further on and, thus protectible under Trademark premises. At last, some ideas are provided regarding the level of protection this hybrid figure may attain, which results to be, counter-intuitively weaker than what one might have expected, given the interaction between the different parameters considered in assessing the protection under both regimes.

Keywords: trademarked pattern, Industrial Design, Trademark, Hybrid intangible goods, overlap, interface.

* Doctor en Derecho. Profesor sustituto de Derecho Mercantil. Universidad de Salamanca. Dirección de Correo electrónico: macrugo@usal.es. El autor declara que no existe ningún conflicto de interés en la publicación.

Fecha de recepción: 22 de marzo de 2024 // *Fecha de aceptación:* 3 de junio de 2024

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA PROPIEDAD INTELECTUAL ANTE LAS CREACIONES DE ESTÉTICAS. INTERFACES ENTRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ESPECIAL REFERENCIA AL DISEÑO INDUSTRIAL Y A LA MARCA.—1. Planteamientos básicos: interfaz y solapamientos (*interfaces and overlaps*).—2. Un marco para ordenar la acumulación: la escalera de densidad de los Derechos de Propiedad Intelectual y su concentricidad.—3. Sucinta caracterización del Derecho de Marca y del Derecho de Diseño Industrial, desde el prisma del interfaz y solapamiento funcionales.—3.1. La Marca como canal comunicativo—3.2. El Diseño como creación estética auto-comunicativa.—III. LA MARCA-PATRÓN COMO ESTRATEGIA CREADORA DE HÍBRIDOS.—1. La diferente ontología de marca-patrón y patrón-marca.—2. El efecto debilitador derivado de la interacción de los diferentes requisitos de tutela en la marca-patrón. Contraste con el análisis de un patrón-marca.—3. La gestión estratégica de los derechos exclusivos obtenidos sobre la marca-patrón.—4. La tutela de la marca-patrón a través de las normas de Competencia Desleal.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. INTELLECTUAL PROPERTY IN THE FACE OF AESTHETIC CREATIONS. INTERFACES BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. SPECIAL REFERENCE TO INDUSTRIAL DESIGN AND TRADEMARK LAW.—1. Foundations: interface and overlaps.—2. A framework for ordering right accumulation: the ladder of density of Intellectual Property Rights and its concentricity.—3. Brief characterization of Trademark Law and Industrial Design Law from a functional interface standpoint.—3.1 Trademark as a communicative channel.—3.2 Design as a self-communicative aesthetic creation.—III. THE TRADEMARKED PATTERN AS AN INNOVATIVE STRATEGY OF HYBRIDISATION.—1. Ontological differences between trademarked pattern and pattern as trademark.—2. The weakening effect caused by reciprocal interaction of thresholds of protection in the trademarked pattern.—3. Strategic management of exclusive rights over trademarked patterns.—4. Protection of the trademarked pattern under unfair competition law.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

En un mundo absolutamente saturado y guiado por las primeras impresiones, la apariencia (de las cosas, pero también la personal) cobra una importancia sin precedentes. La innovación estética orientada al mercado marca las reglas implícitas del buen gusto, el decoro o lo estético, incluida la «moda» o la tendencia del momento¹, así como se constituye en instrumento básico de expresión de la personalidad individual.

En particular, el diseño y presentación del producto se presentan como uno de los medios más destacados para lograr individualización² comercial y generar competencia en los mercados ya saturados³, donde la forma que se imprime al producto (diseño) se convierte en un mecanismo primordial de diferenciación⁴. La competencia se canaliza hacia la adición de un valor estético, o plusvalía estética⁵, que se superpone a la aportación utilitaria intrínseca al producto.

Desde otro punto de vista, el diseño cumple una función comunicativa de diferentes parámetros, tales como la capacidad económica y la posición social asociada a ella⁶, formas de pensamiento⁷, o la adscripción a determinadas ten-

¹ Para algunos, como BEEBE (2010), págs. 810-889, en particular pág. 867, la Propiedad Industrial en forma de Diseño Industrial, permite mantener bajo control del titular la creación estética y de ese modo se erige en una suerte de código sustantivo modernizado.

² LEVIN y KUR (2018), pág. 7.

³ CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 915.

⁴ De nuevo LEVIN y KUR (2018), pág.16, el foco se puso en el concepto alemán de *Eigenart* o singularidad, vinculando de este modo unicidad estética con unicidad en el mercado y, por tanto, con diferenciación.

⁵ GÓMEZ SEGADE (2003), pág. 47; CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 914.

⁶ En efecto, esta constituye la principal crítica de BEEBE (2010), pág. 823.

⁷ Pensemos en diseños de moda con eslóganes atrevidos o provocadores. Conocida fue la sentencia del *Bundesgerichtshof* (BGH) BGH GRUR 1986, 759 «BMW» —«BMW» (m. Anm. Bollack), donde el Tribunal Supremo Alemán se vio en la tesitura de ponderar el derecho fundamental a la libertad de expresión con el derecho de marca, como consecuencia de un uso paródico del acrónimo.

dencias subculturales o ideológicas⁸, adquiriendo de este modo una importante función social y cultural, así como una potencial función simbólica⁹.

La doctrina tradicional en diseño industrial ha acostumbrado a atribuir a la forma una función dicotómica entre esteticidad y funcionalidad¹⁰, aunque, en realidad, la cuestión es mucho más compleja, por cuanto, como hemos venido anticipando, la forma como objeto de protección (esencialmente en su vertiente estética) puede adquirir un perfil comunicativo¹¹, sirviendo para despertar todo tipo de sensaciones subjetivas capaces de incidir en el atractivo comercial del producto y que pueden coadyuvar en la construcción de una imagen comercial. La forma se pone entonces al servicio de la competencia entre productos¹². Solapada sobre la capacidad comunicativa del diseño aparece la denominada función sociológica o simbólica, cifrada en la capacidad de la forma para enviar mensajes sociales y culturales¹³, los cuales se integran a su vez en la imagen comercial del productor en el mercado, reforzando la evolución de la sociedad de consumo.

El carácter de bien público¹⁴ de la creación formal hace germinar rápidamente la necesidad de dar una tutela jurídica que individualice y privatice las posiciones de disfrute, permitiendo la transacción *inter-privatos*¹⁵. Ahora bien, el carácter no solo innovador, sino comunicativo de las creaciones estéticas va a determinar que no exista un único sistema de protección capaz de agotar las necesidades de tutela de la realidad formal. Abriendo a la creación estética a una pluralidad de instrumentos de protección *ad hoc*¹⁶, adquiriendo entonces el estatus de bien inmaterial híbrido¹⁷, y poniendo potencialmente en riesgo al sistema de competencia en caso de sobreprotección de la inversión empresarial.

⁸ Modernamente puede decirse que la moda constituye uno de los mecanismos a través de los cuales el individuo construye y expresa su individualidad, tratando de destacar frente a la masa. Esta necesidad de diferenciación es explotada por las firmas de moda tanto en la oferta y publicidad de sus productos, como a la hora de diseñar las estrategias de venta, incluidos los esquemas de trato al cliente en tienda.

⁹ OHLY (2007), pág. 731, identifica una cierta función de transporte de imagen (*ein bestimmtes Image transportieren*), en el diseño que puede llegar a operar como un símbolo de estatus (*Statussymbol*); posteriormente, HEEP (2010), pág. 31, identifica el carácter o función simbólica del diseño como la conexión mental que se produce entre el aspecto del producto y determinadas consideraciones sociales sobre su calidad y precio, lo que permite su asociación a la imagen personal y con ello la proyección de ideas hacia otros.

¹⁰ Lo que determinó que en los primeros intentos de renovar y unificar el Diseño Industrial, instituto jurídico creado para dar tutela a las creaciones de forma (*Vid. VERGANTI y DELL'ERA* (2014), pág. 140), los debates se polarizaran en torno a dos potenciales modelos regulatorios: bien un sistema asimilado a la patente o bien un modelo próximo al derecho de autor; así nos lo confirman LEVIN y KUR (2018), pág. 5, enfrentando, a su vez, al modelo de los países nórdicos con el modelo franco-alemán de protección.

¹¹ AICHER (1994), pág. 66.

¹² Esto es lo que el informe MPI pretendía emplear como base para la creación de un sistema de Diseño Industrial centrado en el valor intrínseco de la forma o «Design Approach». Un enfoque que como manifiestan LEVIN y KUR (2018), pág. 7, se centraba en la capacidad de marketing del diseño de los productos, en esa capacidad para crear un atractivo para el mercado.

¹³ De nuevo, BEEBE (2010), págs. 820 y 821.

¹⁴ NICOLA y BRASSELL (2016), pág. 33, párr. 2.16.

¹⁵ COASE (1960), págs. 1-44.

¹⁶ Ya lo anticipamos, la forma funcional se protegerá sobre la base del sistema de patentes, mientras que la forma artística se encapsula dentro del ámbito de los derechos de autor. La forma comercial, esto es, aquella encaminada a favorecer el atractivo comercial de los productos en sí será el espacio propio del Diseño Industrial y, en lo que se refiere a la capacidad comunicativa (comercial) de la forma, parece que habrá de recurrirse a la marca.

¹⁷ La forma como objeto multifacético protegible por los distintos derechos de Propiedad Intelectual e Industrial puede recibir, por tanto, una tutela acumulada. En este sentido, los ámbitos de protección a los que atienden los diferentes derechos exclusivos pueden coincidir objetiva o funcionalmente, dando lugar a una posible duplicidad normativa, donde dos leyes diferentes, cada una de ellas estatuyendo un derecho exclusivo diverso, se apliquen a un mismo objeto tutelable.

El trabajo propuesto arranca de la teoría de los interfaces entre derechos de Propiedad Industrial (Ap. II), para centrarse en la problemática generada por un híbrido singular y poco estudiado: la marca-patrón (Ap. III). La combinación de elementos protegibles por marca y diseño en la marca-patrón genera un efecto de interacción entre los distintos requisitos de protección no analizado hasta ahora y que expone a la misma a severos ataques, tanto desde la perspectiva de marca como desde el diseño industrial. Su superación exige un singular esfuerzo, tanto en la concepción del patrón protegido, como en la gestión estratégica de los derechos exclusivos una vez sustanciada una potencial infracción (Ap. III, puntos 3 y 4).

II. LA PROPIEDAD INTELECTUAL ANTE LAS CREACIONES DE ESTÉTICAS. INTERFACES ENTRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ESPECIAL REFERENCIA AL DISEÑO INDUSTRIAL Y A LA MARCA.

1. Planteamientos básicos: interfaz y solapamientos (interfaces and overlaps).

La aproximación a la marca-patrón como bien inmaterial híbrido se puede operar mediante los conceptos de interfaz y solapamiento. Al interfaz procede caracterizarlo como la noción más amplia del binomio y aparece de común vinculada a toda situación en que dos derechos de PI diferentes entran en contacto. Constituye un interfaz todo punto de encuentro entre dos sistemas jurídicos de tutela, lo que tendrá efectivamente lugar cuando ambos resulten —potencialmente— aplicables al mismo objeto, dándose a su vez una coincidencia —parcial o total— sobre la materia objeto de protección¹⁸.

El solapamiento tendrá lugar tan solo en algunos supuestos concretos de interfaz: cuando, siendo aplicables dos derechos de PI diferentes a un mismo objeto, ambos prevean normas específicamente pensadas para esa situación y las mismas vayan en sentidos divergentes¹⁹ —cuando la solución ofrecida es dispar o no armonizada, esto es, toda respuesta divergente o no consistente en la inhibición aplicativa de un régimen en favor del otro²⁰.

Sobre el eje solapamiento/interfaz es posible identificar diferentes escenarios de «convergencia», pudiendo hablarse de «convergencia simétrica» y «asimétrica». Cuando hablamos de «convergencia simétrica», especie menos problemática de las dos, se hace referencia a una situación en la que ambos títulos

¹⁸ Acogemos por tanto, una definición de interfaz particular que, para algunos autores, sería la propia del solapamiento (*overlap*). En este sentido, cfr. DERCLAYE y LEISTNER (2011), pág. 3, donde definen *Overlap* como «*situation where two or more IPR's apply to the same physical object, where they have partially or fully the same legal subject matter*». Por el contrario, CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 915 parece emplear solapamiento en el sentido que nosotros le damos en este trabajo.

¹⁹ Si tuviéramos que expresarlo de algún modo visual podríamos recurrir a la poderosa y siempre adecuada imagen descrita en España por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2022), pág. 390, y a partir de ella configurar el solapamiento como el área donde dos círculos secantes (no concéntricos) se superponen uno al otro. Hablar de interfaz es, por tanto, hablar de contacto entre derechos exclusivos, mientras que el solapamiento sería la superposición normativa que se produce en cada caso.

²⁰ Es posible, por tanto, evitar el solapamiento mediante normas *ad hoc* tendentes a asignar los ámbitos de enjuiciamiento a uno u otro derecho exclusivo. Este escenario alternativo, quedaría fuera de la definición de *overlap* que DERCLAYE y LEISTNER (2011), pág. 3, plantean y que, sin embargo, quedaría recogida bajo la noción de interfaz que nosotros sí planteamos.

de protección ofrecen una tutela comparable o armonizada por coincidir objeto y requisitos de protección, así como por haber normas comprobables en cuanto a límites y excepciones²¹. En cambio, la convergencia asimétrica se dará cuando los derechos exclusivos coincidan parcialmente, sea objetiva o sea normativamente, no ofreciendo una solución armónica²².

La mayor parte de las convergencias entre derechos de PI van a tener una naturaleza asimétrica, puesto que no existe un único patrón común de protección para todos los bienes inmateriales —«*one size does not fit all*»²³— y, por tanto, allí donde la acumulación es posible, las diferencias en intensidad y tipo de protección nos abocan a una situación de asimetría.

Los diferentes sistemas de tutela, empero, se configuran atendiendo a un particular equilibrio de intereses, de modo que la acumulación de protecciones es un asunto delicado tanto para el propio sistema de PI como para la Competencia, siendo común que los operadores desarrollen un comportamiento estratégico superador de las reglas de contacto entre derechos de PI vigentes²⁴, en perjuicio del funcionamiento del mercado.

Gran parte de esta problemática es tributaria de la (necesaria) ausencia de una jerarquía normativa entre los diferentes derechos que conforman la PI, cada uno de los cuales se encuentra «tan solo» funcionalmente delimitado y estructurado²⁵, siendo la función desplegada a la vez requisito legitimador y causa de la protección. Ello impone ante bienes inmateriales híbridos la tutela autónoma de todas y cada una de las funciones efectivamente desempeñadas por aquél, lo que exige aplicar y acumular diferentes sistemas de protección²⁶, cada uno en base a sus propios presupuestos aplicativos. Este es el gran peligro de los bienes inmateriales híbridos.

²¹ KUR (2008), págs. 615 y 616; es decir, en la convergencia simétrica coinciden objeto de protección y solución normativa, permitiendo la coexistencia armonizada de dos derechos de propiedad intelectual distintos.

²² Ibid. En realidad, estos conceptos pueden rastrearse a KUR (2001), pág. 34; en cambio, en este caso lo que encontramos es la superposición de dos derechos de propiedad intelectual o industrial sobre un mismo objeto de protección, sin que existan mecanismos de garantía de la integridad de ambos, generando un riesgo de fagocitación fratricida entre sistemas de tutela, así como un posible uso estratégico de los mismos, centrado en maximizar el ámbito de exclusividad del que se disfruta en el mercado, superponiendo diferentes dimensiones valorativas sobre un mismo objeto de protección

²³ DINWOODIE (2011), pág. 14.

²⁴ Se trata de reglas tendentes a reducir el espacio de solapamiento y a dar solución al interfaz, dando lugar a una situación de convergencia no problemática, algo que no siempre se logra de modo uniforme ni para todos los casos. A modo de ejemplo *vid.* Art. 96 del Reglamento 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, RDC); Art. 4.1.e Directiva 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida) (En adelante, DM) y Art.7.1.e del Reglamento 2017/1001 del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada), (en adelante RM), etc.

²⁵ VIVANT (2022), pág. 257

²⁶ En la misma línea, CARBAJO CASCÓN (2019), págs. 916 y 921.

2. Un marco desde el que ordenar la acumulación: la escalera de densidad de los Derechos de Propiedad Intelectual y su concetricidad respecto de la Competencia Desleal.

Estando, por tanto, injustificado prohibir la acumulación de protecciones, la estrategia jurídica debe centrarse en el cuidado estudio de los interfaces. En este sentido, uno de los intentos probablemente más completo hasta la fecha sea el formulado hace algunos años ya por HILTY²⁷, quien trata de ordenar los derechos de PI (entre los que incluye la Competencia Desleal) a partir de una perspectiva basada en la protección de inversiones²⁸, proponiendo toda una gradación de los mecanismos de defensa del empresario en el mercado atendiendo a la intensidad de la tutela que brindan cada uno de ellos a las inversiones empresariales²⁹.

Siguiendo a HILTY, sería posible identificar hasta tres niveles diferentes de derechos de PI. En el nivel más bajo, encontramos los sistemas de protección basados en las normas de disciplina de la actuación competitiva en el mercado. Se trata, básicamente de la Competencia Desleal y alguna proyección particular como podría ser el Secreto Empresarial o «*Know-how*» —que englobaría al secreto industrial, posición acorde a su actual carácter intermedio entre la tutela de mercado y la protección inmaterial a la innovación^{30/31}.

El segundo estamento estaría formado por derechos de PI de baja intensidad de protección. El primer puesto en la lista —aunque discutible desde muy diferentes prismas— será para la marca, dada su aparente fortaleza en términos de protección³², pero que, en realidad, se asienta más que ningún otro derecho exclusivo sobre las condiciones y efectos que la protección tiene en el mercado^{33/34}. Al menos en el mismo nivel (cuando no más elevado), aparece el

²⁷ HILTY (2007), págs. 1-51, en el texto el autor habla de «densidad» como parámetro de valoración, aunque consideramos que intensidad es más claro para el intérprete español.

²⁸ *Ibid.*, págs. 19 y ss.; criterio que, debe señalarse, no puede sino considerarse en cierta forma reduccionista, la Propiedad Intelectual es más que un simple mecanismo de tutela de la inversión, es, modernamente, una herramienta de control del mercado.

²⁹ *Ibid.*, págs. 27 y ss.

³⁰ GÓMEZ SEGADE (2019), págs. 144 y 148 sostiene una clara conexión con la normativa de Competencia Desleal pese a su emancipación legal respecto de la LCD; en todo caso, como sostiene RICOLFI (2022), pág. 163, dicha protección eminentemente fáctica acaba por juridificarse, solidificarse a través de una protección legal *ad hoc*. Coincidirían GÓMEZ SEGADE (2019), pág. 142, y RICOLFI (2022), pág. 175, en considerar al Secreto como una forma de protección jurídica de un bien inmaterial, pero apuntalada (no en el registro) sino en la existencia de una situación de hecho — el secreto — de la que deriva una ventaja competitiva para su conocedor.

³¹ De un modo interesante, MASSAGUER FUENTES (2019), pág. 49, pone de relieve que la LSE habría conducido a una cierta rebaja en la intensidad de la protección, lo que debilitaría más que impulsaría su posición en el esquema de HILTY (2007), págs. 1-51.

³² Algo reforzado por la constante expansión y ampliación del ámbito de protección del Derecho. Sobre este extremo vid, *in extenso*, GARCÍA PÉREZ (2021), págs. 9 y ss.

³³ En una línea similar, BOTANA AGRA (2022), pág. 384, muestra una fundada reserva (literalmente: «cimentación un tanto movediza y artificiosa...») respecto de la consideración de la marca como Derecho de PI en sentido pleno. Ni si quiera los casos de doble identidad, definidos inicialmente por el TJUE como de protección absoluta, resultan, en dicho efecto, por cuanto tras la sentencia L'Oreal/Bellure (STJUE de 18 de junio de 2009, as. C-487/07, par. 58), los casos de doble identidad requieren la afección a alguna de las funciones de la marca. En este sentido, *Vid.* KUR (2014), págs. 4 y ss.; OHLY (2018), pág. 126 y GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 275.

³⁴ La marca se protege frente a supuestos de doble identidad, de confusión y de aprovechamiento o perjuicio de la distintividad o renombre cuando concurre en el signo este último carácter (renombre). La imitación se convierte en tópica si (y solamente si) produce un efecto confusorio o dañino sobre la distintividad o renombre del signo afectado (*dilution*). Cfr. Una vez más OHLY (2018), pág. 125.

diseño industrial, cuya intensidad aumenta al conjugar un enfoque comunicativo próximo al signo distintivo³⁵, con el incentivo clásico a la innovación³⁶.

Por último, el tercer nivel de densidad estaría compuesto en su estrato inferior por el Derecho de autor³⁷ y coronado por el Derecho de Patentes, expresión más sólida y ejemplarizante³⁸ de cuantos derechos de PI están en vigor, siendo el sistema más completo, especialmente en cuanto a la intensidad de la protección que brinda, no tanto en duración.

Si bien el sistema propuesto por HILTY es mejorable³⁹, permite estructurar un modelo ordenador de los diferentes mecanismos de protección capaz de habilitar, por tanto, una valoración de los solapamientos en función de su gravedad. Un primer colorario es que hay una relación directa entre proximidad y concurrencia de solapamientos⁴⁰. Permite a un mismo tiempo comprender que el sistema de protección de la inversión «sería una escalera de sólo subida»⁴¹, lo que hace que los operadores sean reacios a perder un nivel de protección ya «conquistado»⁴². En cuanto a la gravedad de los solapamientos, encontramos que aquellos sustanciados entre derechos del mismo nivel (solapamientos «horizontales»), presentan un nivel de peligrosidad para el sistema de incentivos y, por ende, para la competencia, menor que aquellos otros solapamientos entre tutelas concurrentes a distinto nivel (solapamientos «verticales») ⁴³.

La dimensión vertical admite complemento de un análisis horizontal desde la Teoría de los círculos concéntricos de BÉRCOVITZ⁴⁴ cuya tesis de «contención concurrencial de lo intelectual», permite acabar configurando el ilícito desleal como el más genérico o amplio del mercado, del que el atentado contra las normas de Propiedad Intelectual sería tan solo una subespecie⁴⁵, lo que, en fin, permite poner a la Propiedad Intelectual al servicio de la competencia.

³⁵ Cfr. De nuevo, OHLY (2018), págs. 113-116.

³⁶ KUR, LEVIN y SCHOVSBO (2018), pág. 252 manifiestan que el enfoque del derecho de PI como incentivo a la innovación ha constituido y constituye el centro de la regulación del Diseño Industrial, aunque no es el único objetivo perseguido. Y es que ya lo indica OHLY (2018), pág.109 el Derecho de Diseño Industrial tiene una naturaleza multifuncional.

³⁷ Posición que ocuparía dado que, aunque su configuración resulta anormalmente laxa desde el punto de vista de los derechos de Propiedad Industrial, por carecer de un potente aparato registral condicionante del acceso a la tutela, cuenta en cambio con una potente protección frente a la imitación y, en especial, la copia (o plagio), así como con un nutrido conjunto de derechos o facultades (que, además, son tanto morales, como patrimoniales) y todo ello rematado con la duración más extensa, únicamente superada por el derecho de marca.

³⁸ Resulta indiscutible que el Derecho de Patentes ha sido el prototipo sobre el que se ha modelado el resto de esquemas de tutela de la PI sea precisamente atendiendo a la similitudes o a las diferencias.

³⁹ Sin embargo es consistente en relación con el incremento del baremo con el que se mide el cumplimiento de los requisitos de acceso a la protección en la Propiedad Industrial. Así, el estándar de acceso a la tutela se opera sobre la base de un constructo legal conformado por el consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz. Dicho baremo se incrementa en el caso del Diseño Industrial al de usuario informado, más perspicaz y atento que el consumidor medio. Por último, es elevado a la máxima potencia en el caso del experto en la materia del derecho de Patente, cuyo único límite es la imposibilidad de ser un criterio hermenéutico capaz de ser creativo. Cfr. DALGAARD LAUSTSEN (2020), pág.175; en la misma línea VON MÜHLENDAHL (2021), pág. 449.

⁴⁰ Ello explicaría por qué la Competencia Desleal se solapa con mayor frecuencia en el ámbito de la marca o del diseño industrial y en cambio resulta menos frecuente cuando hablamos de patentes. Dos serían los factores: la mayor densidad de la tutela que supone la patente, admitiendo menos interpretación por ser menos abierta; y el mayor alejamiento entre una y otra figura.

⁴¹ KUR (2014), pág. 17.

⁴² Ibid.

⁴³ Cfr. KUR (1998), pág 780; OHLY y KUR (2020), pág. 461; OHLY (2007), pág. 736.

⁴⁴ BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2022), pág. 390; conforme a la cual competencia desleal sería un círculo amplio y de tutela débil en el que se insertaría la protección más intensa de la Propiedad Intelectual.

⁴⁵ Siguiendo lo desarrollado en relación con Competencia Desleal y Derecho Antitrust por FONT-GALÁN y MIRANDA SERRANO (2005), págs. 31, 33-34, 36 y 42, por mencionar algunas de las más destacadas.

3. Sucinta caracterización del Derecho de Marca y del Derecho de Diseño Industrial, desde el prisma del interfaz y solapamiento funcionales.

Paso previo a atajar, por tanto, la cuestión de la acumulación de protecciones vigente en el caso de la marca-patrón, será atender, sintéticamente, a los contornos de cada uno de los sistemas de tutela en liza, esto es, marca y diseño industrial, sin olvidar la función limitadora que sobre ellos despliega el Derecho de la Competencia.

3.1. *La Marca como canal comunicativo.*

Pese a las múltiples aproximaciones a la marca, quizá el enfoque más pertinente en el contexto pueda ser el que la observa desde un prisma funcional⁴⁶, específicamente, la tendencia que percibe a la marca como un elemento esencialmente comunicativo (Teorías Comunicativas de la Marca), como un «canal de comunicación»⁴⁷ o una «etiqueta en un fichero»⁴⁸ que habilitaría el intercambio de información entre el empresario y clientela⁴⁹.

Esta cualidad se aprecia especialmente bien cuando operamos una aproximación semiótica a la marca. Bajo este aparato analítico, la marca se categoriza como *significante* y, por tanto, sería medio de comunicación⁵⁰ de una serie de datos que han de ser ontológicamente ajenos — en el sentido de extrínsecos — al signo en sí (aunque éste pueda asimilarlos) y que conforman su significado⁵¹. Hablamos, por tanto, de una capacidad informativa a lo largo de una serie de diferentes planos superpuestos que se traduce necesariamente en una «pluripotencialidad comunicativa» de la marca⁵².

Manifiesta la brecha o separación entre las funciones legales y las funciones económicas de la marca⁵³ en relación con el contenido del derecho, se hace necesario delimitar de antemano aquellas efectivamente tuteladas, algo a lo que dio respuesta la STJUE de 18 de junio de 2009, as. C- 487/07, L’Oreal/Bellure al reconocer las funciones de: comunicación, indicación de origen, garantía de calidad, de inversión y publicidad (por todas par. 58)⁵⁴; diferenciándolas en dos categorías: funciones esenciales, conformada únicamente por la función de origen⁵⁵; y funciones no esenciales (*a sensu contrario*) donde se inscribe el resto. La función

⁴⁶ VIVANT (2017), págs. 46 y 47.

⁴⁷ LEHMANN (1986), pág. 761; en la misma línea MASSAGUER FUENTES (1999), pág. 169.

⁴⁸ HAYMANN (2021), pág. 257.

⁴⁹ GARCÍA VIDAL (2000), pág. 20.

⁵⁰ Para LOUREDO CASADO (2021), pág. 22, dicho significado es principalmente el relacionado con la indicación de un origen comercial a la prestación contraseñada mediante el signo.

⁵¹ OHLY (2018), págs. 117 y 118.

⁵² Ya manifestado por el maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA (1978), págs. 33-65, cuando aludió a la existencia de, además de la función de origen, al menos una función indicadora de calidad y una función condensadora de *Goodwill*.

⁵³ En este sentido, para BEIER (1968), pág. 14, las funciones legales de la marca serían una subespecie de la primera fruto de la recepción jurídica de los postulados económicos sobre la funcionalidad de los signos distintivos.

⁵⁴ Sin entrar en todas y cada una de las funciones, por cuanto su análisis excedería con creces el objetivo y extensión del trabajo, habrá que destacar junto a GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 270, que la función comunicativa, en realidad, constituye un supra-concepto encaminado a englobar al resto de funciones

⁵⁵ Idea que mantienen FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), pág. 60, y BOTANA AGRA (2022), págs. 386-387.

de origen tendría carácter esencial en la medida en que es condición habilitante del desarrollo del resto de funciones comunicativas, por cuanto para la comunicación es requisito previo necesario que los consumidores puedan identificar el mensaje comercial portado por la marca como procedente de un emisor concreto.

La expansión comunicativa conduce a una mutación del significado portado por el signo, que desborda la tradicional limitación al origen empresarial de la marca, abarcando ahora un constructo informacional más amplio que podemos identificar como «imagen de marca» o *Brand*⁵⁶. Ambos responderían a una misma realidad: siendo la marca un canal de comunicación⁵⁷, la imagen de marca se nutriría de todo aquello capaz de transitar a través de ella, esto es, toda aquella información comercialmente relevante⁵⁸, dándole así *significado*.

La progresiva conexión entre marca como signo *comunicante* e imagen de marca como información *comunicada*, ha constituido un verdadero motor de expansión del Derecho de marca, apareciendo una nueva función que se ha dado en denominar función simbólica de la marca⁵⁹ (ubicada en algún punto intermedio entre las funciones publicitaria y condensadora del *goodwill*) y cuya expresión más nítida puede encontrarse bajo la figura de la protección de la marca renombrada frente al aprovechamiento de su reputación⁶⁰.

Este proceso expansivo habría contribuido también a una modulación del contenido típico del requisito de distintividad⁶¹: la dilución de la importancia del origen comercial en el mensaje comunicado por la marca ha conducido a una mutación en el concepto de distintividad, que se conecta de una forma cada vez más clara y habitual con la mera capacidad de diferenciar⁶² un producto

⁵⁶ En efecto, el lenguaje español no cuenta con un vocablo adecuado con el que traducir el anglicismo, por cuanto marca tiene una acepción estricta que no se compadece adecuadamente con las conexiones etimológicas del vocablo. Proponemos «imagen de marca» como traducción aproximada, aunque se ha visto también el uso de la expresión «imagen comercial» en un sentido similar, cfr. FERNÁNDEZ-LASQUETTY QUINTANA, LÓPEZ LÓPEZ y ESPÍN MARTÍ (2020), pág. 294.

⁵⁷ Nuevamente, HAYMANN (2021), pág. 257.

⁵⁸ Es lo que FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), págs. 27-30 define con prístina claridad como «representaciones en la mente del consumidor». Aquí aparece un interesante debate sobre la apropiabilidad de dichas representaciones mentales bajo el paraguas de la marca, teniendo en cuenta que el derecho de marca es un auténtico derecho exclusivo de PI y que, por tanto, como señala HACKER (2004), pág. 545, la tutela de la marca se orienta a proteger contra su uso frente a terceros y a nada más. Partiendo de la naturaleza inmaterial orientada a la protección de inversiones [HILTY (2007), pág. 30] debemos coincidir con FEZER (2003), pág. 464, en que la marca únicamente puede proteger las inversiones realizadas por el empresario. Pero no toda inversión sería protegible *per se*, sino solo en la medida en que logre el objetivo comunicativo propuesto, así se deduce de la STS 95/2014, de 11 de marzo, Bombay Sapphire, donde, al no conseguir asentar el mensaje deseado en el público, la pretendida marca basada en el color del envase de Ginebra no pudo ser admitida.

⁵⁹ Muy claro se expresa OHLY (2018), pág. 117.

⁶⁰ Una vía para limitar este potencial expansionismo marcario podría darse a través de la interpretación funcional de los límites de la protección otorgada, en la medida en que la tutela marcaria recibe legitimidad a partir de su propia función, OHLY y KUR (2020), pág. 471; El problema en este punto es ¿Qué función elegir? Quizá en este sentido el recurso a la función de origen, como aquella esencial en tanto que habilitante del resto pueda servir para poner coto al expansionismo marcario.

⁶¹ Calificado a menudo como elemento esencial para o sobre el que pivotaría el concepto de marca. Cfr. BOTANA AGRA (2022), pág. 385; en efecto, un signo para ser protegido como marca debe ser distintivo (Ibid., pág. 387), algo que tradicionalmente se conectaba con la capacidad de indicar un origen empresarial, esto es, velaba porque el signo, cuyo registro se pretendía, realmente permitiera producir una conexión entre el producto contraseñado y el empresario responsable de su fabricación.

⁶² En este sentido *Vid.* las Conclusiones AG As. C- 363/99, presentadas el 31 de enero de 2002, Apdo. IV, par. 40; *vid.* también un ejemplo en la doctrina en LOUREDO CASADO (2021), pág. 55, donde parte de la definición de «distinguir» proporcionada por la RAE, para identificar «distinguir» con «diferenciar» y reducir de ese modo distintividad a diferenciabilidad.

respecto de otros en el mercado⁶³, lo que puede conducir a intensificar el solapamiento entre marca y diseño.

3.2. *El Diseño como creación estética auto-comunicativa*

La *Propuesta del Grupo de Trabajo del Max Planck Institute* sobre la que se basó el sistema comunitario de diseño industrial, trató de huir del debate entonces vigente entre el derecho de patente o el derecho de autor, optando finalmente por la aproximación del diseño industrial a la figura de la marca⁶⁴. Si bien el componente comunicativo del diseño queda limitado a sí mismo⁶⁵, estando ausente de modo natural un significado ajeno a la esteticidad de la forma.

El conflicto fundamental deriva de la naturaleza inaprehensible del propio concepto jurídico de diseño industrial⁶⁶. Se trata de un concepto indeterminado, vagamente conectado con el incentivo a la inversión en la mejora del atractivo comercial de los productos puestos en comercio; atractivo que, a su vez, puede venir de muy diferentes fuentes: valor estético, aportes técnicos, atractivo simbólico, cultural o social.

Tampoco es pacífica la función que el derecho de Diseño industrial desempeña dentro del sistema de mercado, esto es, si el diseño industrial trata de incentivar la creación e innovación estética⁶⁷, si, en realidad, se trata de tutelar la comunicación de mensajes con relevancia comercial⁶⁸, o una mezcla de ambos⁶⁹. El régimen legal del Diseño Industrial, empero, no se construye teniendo en cuenta la potencial dualidad funcional, de modo que la protección se limita a impedir que el concreto dibujo o modelo pueda ser utilizado por terceros sin autorización⁷⁰, adscribiéndolo a un enfoque centrado en innovación que ignora, en este punto, toda influencia marcaria⁷¹. Se produce así una disociación entre

⁶³ Se trata, por tanto, de interpretar que distinto, en el sentido de diferente, equivale a distintivo, lo cual parece que no resulta aceptable, por cuanto si bien todo elemento distintivo es necesariamente distinto a lo demás, no todo lo que es diferente es *per se* distintivo. En efecto, la distintividad depende de una concreta capacidad comunicativa del signo, que no puede reducirse simplemente a presumir que lo que se presenta como diferente es, de hecho, producido por empresarios distintos. No tratamos, por tanto, de negar las claras conexiones entre distinto y distintivo, sino poner en perspectiva ambos conceptos, evitando caer en automatismos. Ser distinto es una precondición para ser distintivo, pero no la única exigible, como prueban, de hecho, las prohibiciones absolutas y relativas al registro de marca. Distintivo sería, por tanto, una modalidad cualificada de distinto, de modo que no solamente se diferenciaría de los signos vigentes en el mercado, sino que, *ad maiorem*, es capaz de indicar para el consumidor medio, un concreto origen empresarial.

⁶⁴ LEVIN y KUR (2018), pág. 8; en efecto, el grupo de trabajo MPI habría buscado construir el diseño en sus propios términos, esto es, atendiendo a la función del diseño típica de la sociedad postindustrial con mercados saturados, cual es hacer al producto comercialmente atractivo (Cfr. *Ibid.*, pág. 7). En este mismo sentido, en la doctrina nacional *vid.* MACÍAS MARTÍN (2007), pág. 307; OTERO LASTRES (2003), págs. 52; haciéndose eco de ambas opiniones CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 919.

⁶⁵ Una vez más, LEVIN y KUR (2018), pág. 8, indican que el Diseño Industrial no pretende emitir un mensaje adicional y distinto al transmitido por la propia forma que reviste.

⁶⁶ En este mismo sentido, HILLNER (2021), pág. 79.

⁶⁷ Opinión sostenida por GÓMEZ SEGADÉ (2003), pág. 47, para quien el foco estaría puesto en el incremento del valor comercial.

⁶⁸ Y es que resulta innegable que el diseño se pone actualmente al servicio de la construcción y consolidación de la imagen de marca, como herramienta expresiva de un conjunto de sensaciones y opiniones perfectamente anudables al lenguaje simbólico del signo distintivo.

⁶⁹ Para OHLY (2018), pág. 116, el reto que tiene por delante el sistema de protección del diseño industrial estaría precisamente en acompasar ambos: el incentivo a la innovación formal junto con la protección de la corrección informativa en el mercado

⁷⁰ CASADO CERVIÑO y BLANCO JIMÉNEZ (2003), pág. 31.

⁷¹ En efecto, toda infracción de un derecho de marca exige la producción de un daño a cualquiera de sus funciones, daño que no se valora en abstracto mediante la mera comparación de los signos en liza, sino mediante

las finalidades funcionales del Diseño Industrial centrado en el Marketing (*Marketing Approach*) y la orientación legal finalmente adoptada, esto es, su función legalmente tutelada⁷².

No siendo, por tanto, la función un criterio adecuado para la correcta delimitación del contenido del Diseño industrial, se hace necesario recurrir a la propia figura del *modelo*, definido como (art. 3.a RDC): «*la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación*». Lo que tampoco aporta excesiva claridad en este punto.

Partiendo de la voluntad legislativa de autonomía para el diseño industrial, así como la duplicidad de objetivos funcionalmente pretendidos y de su objeto de protección, es posible excluir *a priori* del ámbito de protección⁷³ de la figura a la simple idea subyacente o concepto de Diseño⁷⁴. El énfasis puesto en el diseño en sí nos conduce a considerar irrelevantes los valores estético-artísticos o técnico-funcionales puros, así como la incidencia que éstos puedan tener en las ventas del producto⁷⁵. Parece correcto entender junto a GÓMEZ SEGADE y a CARBAJO CASCÓN que, en realidad, el núcleo de protección del diseño industrial se debe buscar en la tutela de la plusvalía estética en sí misma considerada⁷⁶, lo que añade gran dificultad a su correcta delimitación como derecho de PI⁷⁷, algo que se agrava dada la dificultad de expresar verbalmente el lenguaje formal⁷⁸.

En coherencia con la omisión de la faceta comunicativa del diseño que hace la legislación (todavía) comunitaria del Diseño Industrial⁷⁹, la valoración de los requisitos de acceso a la protección se construye sobre el «estado del arte o de la técnica» en diseño⁸⁰, elemento hermenéutico de carácter objetivo utilizado para la verificación del grado de cumplimiento de los parámetros de *novedad* y *carácter singular* exigidos para el acceso a la protección y que, si bien se presentan como distintos⁸¹, estarían solapados, pues, en realidad, el juicio de ca-

la ponderación del parecido con los efectos que tiene sobre el consumidor como criterio exegético. El diseño industrial no, recurre a un patrón hermenéutico de mercado (usuario informado) a efectos de fijar el parecido entre ambos diseños, pero una vez determinado, no hay necesidad de continuar examinando los efectos en el mercado, el uso queda prohibido en sí mismo y no por relación a los efectos que produce.

⁷² Ello genera en nuestra opinión un espacio en blanco, un vacío funcional en la protección que pretende ser colmado desde el derecho de marca y que propicia este tipo de solapamientos una vez diseño y marca empiezan a interactuar en las diferentes estrategias comerciales de colocación de productos.

⁷³ La distinción entre objeto de protección por un lado y ámbito de protección por el otro es propuesta por el BGH en la decisión de 8 de marzo de 2012, I ZR 124/10, *Weinkaraffe* (GRUR 2012, 1139), par. 12. De acuerdo con este planteamiento, el objeto de protección sería la configuración formal tal y como existe, mientras que el ámbito de protección sería el resultado de la interpretación que el titular o interesado hace de dicho objeto de protección y que puede ser más o menos general, de modo que en función de cómo de presente el diseño, la protección podrá ser más amplia, pero más débil, o más intensa, pero menos amplia.

⁷⁴ VOLKEN (2021), pág. 2.

⁷⁵ CASADO CERVIÑO y BLANCO JIMÉNEZ (2003), pág. 32; algo que no dejaría de ser paradójico por cuanto los arts. 7.1.e.III RM y 4.1.e.iii DM impiden proteger como marca la forma que dé valor sustancial al producto, esto es, que de alguna forma incida precisamente de un modo relevante en su venta, sea vía precio o en la forma de una mayor fuerza atractiva (Cfr. en este punto STJUE de 8 de marzo de 2018, As. C-395/16, DOCERAM).

⁷⁶ GÓMEZ SEGADE (2003), pág. 47; CARBAJO CASCÓN (2020), págs. 914 y 915.

⁷⁷ En la misma línea OTERO LASTRES (1998), pág. 21.

⁷⁸ MUSKER (2021), pág. 79.

⁷⁹ OHLY (2018), cit., pág. 115.

⁸⁰ HARTWIG (2021), pág. 121.

⁸¹ Ello sería resultado de la necesidad de facilitar la realización de un juicio apriorístico de protección que pueda operarse rápidamente por el personal de la Oficina ante la solicitud de registro, pues el sistema deja la

rácter singular se operaría apalancado sobre el de novedad⁸². Este análisis toma como referencia subjetiva al *usuario informado*, patrón hermenéutico constituido como justo medio entre el *consumidor medio* de Derecho de marcas y el *experto en la materia* del Derecho de patentes⁸³.

El grado de *carácter singular* que exhibe el diseño es lo que determina *in fine* su ámbito de protección, de tal modo que será más ampliamente protegido cuanto mayor sea la distancia formal creativa que exhiba respecto del estado del arte^{84/85}. Esta valoración de distancia creativa debe operarse atendiendo a la impresión general o global producida por ambos diseños⁸⁶, dando lugar a un sistema valorativo móvil o relacional, basado en la reciprocidad⁸⁷ o interacción de todos los parámetros que lo conforman. No se filtra y excluye de forma categórica *ab initio* los diferentes elementos a valorar, sino que se consideran todos de un modo ponderado, consiguiendo que la tutela en su conjunto resulte consistente⁸⁸.

Una valoración holística e integrada que hace posible (aunque no necesario) tener en cuenta los aspectos comunicativos del diseño. Es, por tanto, a través de la impresión general que aflora una dimensión simbólica del diseño, si bien se trata de una faceta comunicativa muy inferior en intensidad a la de la marca. En este sentido, el diseño, su valor comunicativo, se constituye en un claro mensaje post-venta: «la imagen de los productos que poseo ayudan a construir la imagen personal que proyecto»^{89/90}. Ello genera el incentivo empresarial a combinar marca y diseño con el fin de lograr el mayor atractivo en el producto, conjugando el *allure* natural o estético del mismo (cuyo desarrollo vendría impulsado por la protección del diseño industrial), con el atractivo de su imagen comercial, habilitante de una ulterior transferencia de imagen desde la marca al usuario de los productos.

valoración del carácter singular (examen sustantivo) a la formulación de oposición por parte de los interesados. Cfr. LOUREDO CASADO (2019), pág. 100; de este modo, el concepto de novedad se asentaría en dos pilares o puntos valorativos: divulgación e identidad respecto de diseños previos, lo que le da un componente relacional o comparativo [Cfr. OTERO LASTRES (1998), pág.31 y DOMINGUEZ PÉREZ (2002), pág. 97].

⁸² VON MÜHLENDAHL (2021), pág. 447.

⁸³ DALGAARD LAUSTSEN (2020), pág.161.

⁸⁴ HARTWIG (2021), págs. 126 y 127.

⁸⁵ En particular, GARCÍA VIDAL (2022), pág. 408, sostiene que el usuario informado incide especialmente en la determinación de la existencia de una impresión general distinta en función del grado de conocimiento y atención que presta sobre el producto (entre otros factores), de modo que a mayor atención prestada, mayor facilidad para encontrar una impresión general distinta causada o radicada sobre pequeñas diferencias y, al contrario, cuando el grado de conocimiento y atención es bajo, se agravaría el umbral de diferencia significativa para apreciar una impresión general distinta.

⁸⁶ OTERO LASTRES (2003), pág.76.

⁸⁷ Nuevamente, HARTWIG (2021), *passim*.

⁸⁸ MUSKER (2021), págs. 98-101.

⁸⁹ En una línea similar BEEBE (2010), págs. 819-824, en particular págs. 819, 820 y 823.

⁹⁰ Algo que sintetiza perfectamente (no sin una cierta dosis de ironía) OHLY (2018), pág. 117, cuando señala «A high-end design product appeals to the consumer not only by saying: “Buy me because I’m beautiful”, but also by saying: “buy me because I’m cool”».

III. LA MARCA-PATRÓN COMO ESTRATEGIA CREADORA DE HÍBRIDOS

Llegamos, por fin, al nudo gordiano donde confluyen todos los planteamientos formulados: el uso de la marca patrón como estrategia de apalancamiento de diseño y marca.

1. La diferente ontología de marca-patrón y de patrón-marca

Recapitulando lo expuesto, el hecho de que el diseño presente junto a la marca una dimensión comunicativa susceptible de solaparse funcionalmente con la de aquella, y que la misma sea ignorada por la legislación vigente, permite que los operadores desplacen los mensajes mandados por la forma de la impresión general causada por el diseño a su tutela mediante un derecho paralelo de marca, algo que, en general, favorecería ya la constante expansión objetiva de la marca⁹¹.

El interfaz en este sentido más «hollado» por la doctrina, dada su innegable importancia, ha sido el que tiene lugar entre la marca tridimensional y el diseño industrial⁹². El principal apoyo interpretativo a la hora de resolver este solapamiento son los arts. 4.1.e DM y 7.1.e RM⁹³. En lugar de abordar esta problemática, vamos a centrarnos en un interfaz que es históricamente previo y que no ha sido profundamente analizado hasta la fecha⁹⁴, estamos hablando de *la marca-patrón*.

A este particular híbrido podemos definirlo como aquella marca compuesta por un conjunto de elementos repetidos sistemáticamente, expresada típicamente en la forma de estampados constituidos por la reiteración secuencial de un logo, normalmente protegido de antemano como marca⁹⁵; en estos casos, el mensaje enviado por el patrón es claramente uno de índole comercial. Presentarían, en cambio, una sutil pero remarcable diferencia aquellos otros que nacen como patrones y que, por medio del uso habitual en el mercado, acaban adquiriendo una función comercial indicadora de un origen empresarial determinado también (piénsese en el patrón tipo tartán de *Burberry*⁹⁶), donde lo correcto sería hablar de *patrón-marca* y no de *marca-patrón*.

Pese a la apariencia meramente gramatical de la distinción, lo cierto es que refleja una diferente naturaleza para cada uno de estos constructos, atendiendo precisamente a su proceso de concepción y creación⁹⁷, y a cómo éste determina

⁹¹ Ya indicada por GARCÍA PÉREZ (2021), págs. 9 y ss.

⁹² En el mismo sentido, OHLY (2018), pág. 118; Problemática abordada por LOUREDO CASADO (2021), págs. 141-148, quien hace una excelente síntesis del estado de la cuestión; *vid.* también CASADO NAVARRO A. (2021), *passim*.

⁹³ Para una crítica sobre lo encorsetado del sistema de marcas en este punto *vid.* KUR (2011), *passim*.

⁹⁴ Mención obligada en este punto es GARCÍA VIDAL (2022), pág. 409, quien propone resolver el interfaz entendiendo que la divulgación del patrón como marca enervaría su registro como diseño. Siendo la lógica del argumento impecable, podría pensarse en la subsistencia de esta problemática en relación con el Diseño Industrial No Registrado, cuya activación es automática y se anuda al hecho de la publicación (cfr. arts. 5.1.a, 6.1.a y 11.1 RDC) o, en fin, en los casos de divulgación inocua (art. 7.2 RDC). No obstante, por los hechos tratados, parece que el autor está considerando aquellos supuestos donde uno y otro registro se solicitan por sujetos distintos.

⁹⁵ VELASCO VEGA y ILARDIA LORENTZEN (2020), págs. 50-51.

⁹⁶ De un análisis de la susceptibilidad de este patrón para la protección se encargan BENAVIDES PÉREZ y GONZÁLEZ JIMÉNEZ (2021), págs. 1-11.

⁹⁷ Siguiendo en este punto a CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 916, quien da cuenta de las dos posibilidades sobre la creación de un híbrido: la adquisición de una multifuncionalidad sobrevenida que amerita una doble

una diferente interacción entre diseño y marca⁹⁸. De este modo, la marca-patrón se configura específicamente para fundir o plegar en un mensaje único la imagen de marca asociada al signo patronado, generando una singular forma estética que produce su propia impresión general distinta⁹⁹.

El patrón-marca, en cambio, se conformaría por todo aquel elemento de diseño que, naciendo con una vocación comercial propia del diseño industrial, acaba desarrollando con el transcurso del tiempo — y precisamente como consecuencia del aporte adicional de atractivo comercial que supone — una función comunicativa ulterior, no adaptada al arquetipo de protección inicialmente escogido para ella, mandando un mensaje no solo estético-sensorial, sino de naturaleza netamente comercial¹⁰⁰, quedando, por tanto, el camino abierto para solicitar su protección como marca.

Aunque uno y otro bien híbrido conducen a un mismo resultado: la incorporación de los aspectos comerciales comunicados por la marca a la impresión general producida por el diseño, fundiendo ambos mensajes al plegarse el diseño-*significante* y el *significado* comercial aportado por la marca, los problemas de acumulación generados cuando el fenómeno resulta de un patrón-marca serán de ordinario menores. Para empezar, por la existencia de un lapso temporal inevitable entre el momento en que el diseño entra el mercado y hasta que se consolida como un indicador de origen empresarial, en forma de distintividad sobrevenida, que se adquiere a lo largo de un periodo de tiempo y como consecuencia de inversiones sostenidas¹⁰¹. Durante los primeros años, dada la mayor intensidad de la protección frente a la imitación que proporciona el diseño industrial como mecanismo de tutela, y la debilidad del componente comercial o marcario aún incipiente, lo normal será la primacía del diseño y el desplazamiento de la marca, que empezará a cobrar relevancia a medida que se agote el lapso de protección del patrón como diseño. Llegado este punto, la tutela marcaría se activa, pero a la vez se limita exclusivamente a aquellos supuestos de doble identidad, confusión (o asociación) y, para el caso en que la marca sea renombrada, la tutela frente a la dilución, difuminación y/o a la producción de un efecto aprovechamiento de distintividad o renombre del signo. Así las cosas, bastaría un signo o elemento identificativo lo suficientemente claro para poder utilizar el patrón sin incurrir en infracción del patrón-marca¹⁰².

protección; o bien la creación *ab initio* de un bien inmaterial multifuncional.

⁹⁸ La marca-patrón constituye un híbrido creado *ex profeso* para funcionar como tal constructo dual, mientras que el patrón-marca nacería como elemento de diseño e híbrida únicamente con posterioridad a través del contacto prolongado por el tráfico, adquiriendo como consecuencia de ello una capacidad distintiva cierta.

⁹⁹ Como indica OHLY (2018), pág. 117, el mensaje indicado por el patrón sería no ya «cómprame porque soy bonito» (contenido natural del Diseño), sino «cómprame porque molo», y lo que a nuestro modo de ver sería más definitivo todavía «cómprame porque molo y te voy a hacer molar», esto es, desplegaría esa función simbólica ya vinculada con la manifestación del estatus social expresivo de un determinado poder adquisitivo o alto conocimiento e implicación en el sector de que se trate (moda, mobiliario, etc.).

¹⁰⁰ De ahí que reconocer su carácter neto de marca resulte quizá excesivo y se recurra a otras expresiones como «indicador secundario del origen»; cfr., como botón de muestra, BENAVIDES PÉREZ y GONZÁLEZ JIMÉNEZ (2021), *passim*.

¹⁰¹ Si bien el escenario de un patrón-diseño que es *ab initio* distintivo no es descartable, parece que la naturaleza mero-decorativa o estética del mismo inhibe o dificulta el desarrollo de una función distintiva propia, necesitando normalmente de cierto respaldo publicitario que induzca la asociación en el mercado.

¹⁰² En esta línea PORTELLANO DíEZ (1995) págs. 586 y 587; en contra, SJMUE Alicante N.º 1, núm. 93/2022, de 12 de julio (Rec. 753/2020), ponente el Ilmo. Gustavo Martín Martín, Fundamento Jurídico Quinto. Ambos razonando, eso sí, desde la Competencia Desleal hacia la Propiedad Intelectual.

La marca-patrón, en cambio, adquiere una complejidad mayor por cuanto se diseña de manera híbrida desde un momento inicial, plegando funciones estéticas y comerciales desde su misma concepción. En ella la marca se integra como elemento de diseño y, por tanto, forma parte del conjunto de parámetros relevantes a efectos de fijar la impresión general nueva y singular protegida por Diseño Industrial. Del mismo modo, el patrón en que se inserta el signo y que se protege como marca deberá quedar sometido al juicio de distintividad marcario. Esto, como veremos, puede acabar por debilitar la tutela finalmente ofrecida.

Podría decirse que mientras el patrón-marca es un híbrido natural que transita de diseño a marca a medida en que el atractivo estético se debilita y su valor comercial se consolida, la marca-patrón sería un híbrido sintético, concebido desde un primer momento como marca y diseño de modo unitario. De ahí que, como veremos, sea fundamental que el trabajo de concepción que da lugar a la marca-patrón se preocupe de separar ambas realidades comunicativas, la de diseño y la de marca, de modo que la imagen de marca no absorba completamente la comunicación pretendida desde el diseño, ni *sensu contrario* se pierda en la función estética o decorativa del producto asociada al diseño.

2. El efecto debilitador derivado de la interacción de los diferentes requisitos de tutela en la marca-patrón. Contraste con el análisis de un patrón-marca.

Comenzando con el juicio de infracción de la marca-patrón, hay que tener en cuenta su carácter intermediador¹⁰³ entre público y prestación. Como ya vimos, el patrón hermenéutico de enjuiciamiento en su vertiente subjetiva habrá de ser el consumidor medio, quien a su vez limita o condiciona el proceder analítico, de modo que lo que se percibe y, por tanto, ha de valorarse, será el conjunto de la marca (Cfr. STJUE de 23 de mayo de 2007, C-321/05), sin que ello impida un estudio específico de los elementos integrantes del signo distintivo atendiendo a su importancia comunicativa (así lo habría declarado nuestro alto Tribunal en las SSTS núm. 95/2014, de 11 de marzo y núm.450/2015, de 2 de septiembre).

Lo más probable será que el juzgador acabe «podando» de la marca todos aquellos elementos del patrón que poco o nada aporten en cuanto a la indicación del origen comercial, dejando la vía expedita a la imitación evocativa del diseño o patrón, bastando simplemente modificar el logotipo de marca usado para eludir la infracción¹⁰⁴. Esta conducta, en su caso, será perseguible o mediante recurso al diseño industrial —si lo hubiere— o por vía de Competencia Desleal¹⁰⁵, respetando siempre el principio de complementariedad relativa¹⁰⁶ al que queda sometida.

¹⁰³ BOTANA AGRA (2022), pág. 390.

¹⁰⁴ Aquí lo que se estaría planteando es un problema de validez inicial del registro de la marca-patrón. Si finalmente el expurgo del elemento descriptivo permite decantar únicamente como distintivo al signo autónomamente protegido, parece que el registro de la marca como parte de un patrón devendría ocioso, de modo que, sin poder desoir la Resolución emitida por la Oficina de Registro (EUIPO o equivalente), autorizando la inscripción del patrón como marca, su protección acabaría por ser mucho más débil de lo inicialmente planteado, al moderar *ex post* la autoridad judicial el ámbito susceptible de infracción.

¹⁰⁵ Pensando en aquellos casos donde, aun estando ausente la imitación del signo, el diseño empleado genere una impresión lo suficientemente similar como para activar una conexión mental en el consumidor medio,

[Nota 106 en página siguiente]

Desde la perspectiva del diseño industrial, la permutación del patrón debe examinarse atendiendo a si se genera una misma impresión general o no. El aspecto conflictivo vendría precisamente porque, como ya vimos, la integración del signo protegido como marca en el patrón estético y su protección como diseño, supone dar cabida a aspectos de la imagen de marca condensados a través del signo en el diseño¹⁰⁷. De este modo, el diseño solaparía ambos mensajes comerciales (el propio y el marcario) de un modo conjunto e indistinto, extrayendo de su combinación el especial atractivo para el consumidor, lo que aconsejaría que, en lugar de desconectar absolutamente ambos sistemas de tutela (postura válida desde el punto de vista legal y formal), la imagen comercial que permea el diseño sea considerada un componente más de la impresión general bajo el diseño industrial, valorada, eso sí, desde un autónomo patrón hermenéutico: el usuario informado. De este modo, la heterodoxia del enfoque se vería compensada con un mejor tratamiento del componente comunicativo inherente al diseño industrial y su *marketing approach*¹⁰⁸.

El efecto final de este proceder será una fuerte limitación de la impresión general del diseño industrial, que aparece absolutamente condicionada por la imagen de marca. Esto supone, por tanto, que, alterada la imagen de marca lo suficiente, para lo cual basta con cambiar el logotipo empleado, el diseño industrial imitador generará en su caso una impresión general distinta.

En cambio, cuando se trata del patrón-marca, la impresión general distinta en sede de diseño quedaría fijada *ex ante*, sin que la capacidad distintiva adquirida *ex post* incida en la valoración de la impresión general distinta integrada en el juicio infracción del diseño protegido. Del mismo modo, solicitado registro del patrón como marca, su concesión exigirá una distintividad, fundamentalmente sobrevenida, predicable del patrón en su conjunto y no de un elemento dominante separable del mismo¹⁰⁹. Lo que hace que la valoración de la distintividad se haga atendiendo a la integridad del diseño¹¹⁰. El carácter meramente decorativo del patrón puede, sin embargo, conducir a reducir la distintividad del diseño¹¹¹.

evocadora de la marca patrón, susceptible de desencadenar un efecto de aprovechamiento de la reputación ajena. Un ejemplo de esta cuestión puede ser la denominada «*post-sale confusion*» (En este sentido, *vid.* la sentencia del *Bundesgerichtshof* (BGH) GRUR 1985, 876, «Tchibo/Rolux», así como OHLY (2016), págs. 615-632).

¹⁰⁶ Principio consagrado por MASSAGUER FUENTES (1999), pág. 82; recuperado y utilizado por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias (cfr. SSTS núm. 95/2014, de 11 de marzo; núm.450/2015, de 2 de septiembre; núm. 94/2017, de 15 de febrero; núm. 504/2017, de 15 de septiembre, por citar las que hacen alusión más clara).

¹⁰⁷ Este planteamiento no supone examinar la apariencia del producto de forma distinta a como fue registrada (comparativa a la que sintetiza GARCÍA VIDAL (2022), pág. 403 (a partir de la interpretación sobre la materia hecha por el TJUE [en concreto STJUE de 13 de junio de 2017, As. T-9/15, caso *Dosen für Getränke*]), la cuestión de la impresión general; en efecto, el diseño se examina bajo la exacta premisa conforme a la que fue registrado: un patrón que incluye la marca y que, por tanto, no solo resulta estéticamente singular, sino que además, se individualiza y distingue por referencia a la marca que porta.

¹⁰⁸ LEVIN y KUR (2018), pág. 8.

¹⁰⁹ Si el diseño no tuviera ningún elemento distintivo, será descartado como marca en virtud del art. 7.1.b RM (art. 4.1.b DM); cfr. Decisión de la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO de 19 de diciembre de 2023 (R 827/2023-2), caso Prada.

¹¹⁰ En este sentido, la STGUE de 19 de octubre de 2022, As. T-275/21, *Louis Vuitton Malletier v. EUIPO -Wisniewski*, expresa magníficamente los parámetros de valoración del juicio de distintividad sobrevenida, coherentemente, en determinar el grado de conocimiento que del patrón existe en el territorio reivindicado y a su vez la conexión del patrón con la marca a la que se adscribe (y es que los consumidores no tienen el hábito de presumir un origen comercial ante la visualización de un patrón [cfr. Decisión de la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO Caso Prada], de modo que la conexión debe probarse), siendo una prueba estrictamente fáctica (encuestas, declaraciones de expertos, círculos interesados, prueba de uso, campañas publicitarias, etc.).

¹¹¹ Decisión de la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO Caso Prada, pág. 17, apdo 35.

Puede apreciarse cómo en este segundo caso, los respectivos parámetros de enjuiciamiento exhiben un valor independiente y autónomo, por contraposición al caso de la marca-patrón, donde aparecen apalancados. Queda con ello evidenciado que hablar de marca-patrón y patrón-marca constituye una matización oportuna, en la medida en que la fenomenología de uno y otro constructo difiere y conduce a consecuencias muy diversas en términos de su protección: mientras el patrón-marca habilita juicios de infracción autónomos y separados, la marca-patrón induce una suerte de «contaminación cruzada» entre ambos, que resulta prácticamente inevitable, dada la imposibilidad de un deslinde claro entre las dos dimensiones que aglutina.

3. La gestión estratégica de los derechos exclusivos obtenidos sobre la marca-patrón

Si el problema de la debilitación de la protección conseguida sobre la marca-patrón deriva del apalancamiento de ambos juicios de infracción, el marcario y el de diseño industrial, de forma que se produce una influencia recíproca del uno en el otro, parece claro que una correcta gestión de los derechos ante casos de infracción puede ayudar a evitar dicho efecto pernicioso.

La clave sería conseguir que la composición del patrón sea percibida como algo más que la simple suma o reiteración de logotipos protegidos como marca y, por tanto, el proyecto de diseño que subyace a la marca-patrón se convierte en un elemento trascendental. El diseño debe operar como instrumento de refuerzo de la imagen de marca, centrado en individualizar el producto y conectarlo a la marca¹¹², esto es, el diseño se pone al servicio de la marca (*branding*). Pero, a un mismo tiempo y en sentido contrario, debe conseguir retener una individualidad creativa que permita apreciar un efecto estético mínimo, de modo que el patrón se pueda percibir como algo más que la simple reproducción del logotipo registrado como marca¹¹³, exhibiendo un nivel de creatividad o ingenio capaz de transmitir al mercado un mensaje formal que trascienda el componente meramente comercial-marcario.

Concebida una marca-patrón que constituya a su vez un auténtico diseño en el sentido técnico (no jurídico) del término, el titular de derechos debe esforzarse por separar claramente ambas dimensiones solapadas: comunicación de imagen comercial y el mensaje estético propuesto por el diseño. Cuanta mayor potencia tenga la imagen comercial, mayor intensidad deberá tener el mensaje estético para sostener su autonomía, algo especialmente trascendente a la hora de estructurar la estrategia procesal ante casos de infracción de la marca-patrón. Allí donde se pretenda hacer valer un diseño sobre la marca-patrón, deberá insistirse en el ingenio del componente estético-formal y en cómo refuerza la imagen de la marca sin reducirse a parasitarla ni a servirle de simple apoyo para lograr suplir mediante la distintividad del logo la falta de carácter singular del patrón afectado.

¹¹² CRUZ GONZÁLEZ (2024), pág. 15

¹¹³ Decisión de la Sala Segunda de Recurso de la EUIPO Caso Prada, apdos. 32, 34 y 30: la apariencia del patrón, para ser protegible como marca autónoma requiere que su configuración difiera de modo significativo de los usos del sector, al aplicarse por analogía las reglas aplicables a la marca tridimensional.

Ahora bien, surge, de contrario, un segundo escenario a evitar: la justificación de valor sustancial en el patrón tal y como ha sido configurado. En efecto, cuando se considera que la forma proporciona un «valor sustancial al producto» (art. 7.1.e RM y 4.1.e DM) automáticamente queda excluida la protección marcaria sobre la misma, sin que sea posible rehabilitar la protección argumentando la adquisición sobrevenida de distintividad^{114/115}. El valor sustancial al producto puede proporcionarlo cualquier característica del diseño¹¹⁶, incluido, lógicamente, el juego formal llevado a cabo por el patrón como acto de singularización. No resulta totalmente claro si la acepción «forma» tal y como es empleada en los arts. 4 y 7.1.e RM (3 y 4.1.e DM) se debe vincular a la configuración estructural del producto (esto es, limitado a la marca tridimensional), o si, por el contrario, se debe entender forma en su acepción más amplia como configuración externa del mismo¹¹⁷, lo que permite incluir al patrón como elemento de forma.

De modo heurístico puede decirse que allí donde el patrón oscurece el mensaje comercial de la marca hasta hacerlo meramente secundario, estaría proporcionando valor sustancial al producto y, por tanto, se pone en riesgo su pervivencia como marca¹¹⁸. De contrario, un patrón limitado a la reproducción de los elementos que integran la marca sobre la superficie del producto en cuestión queda expuesto a que la impresión general del mismo se construya a partir de la distintividad del logotipo, produciendo el problema ya comentado. Parece, por tanto, que la adecuada acumulación de protecciones en el interfaz marca-diseño, al menos por cuanto hace a la marca-patrón, debe ubicarse en un delicado equilibrio entre la autonomía formal, creativa y comunicativa del patrón respecto de la marca que integra, sin que, a su vez, acabe por restar relevancia comunicativa al signo empleado, que deberá ser distintivo en sí mismo o en combinación en el patrón¹¹⁹.

Queda siempre a disposición de la parte decidir si, ante una marca-patrón, acude por ambas vías de tutela frente a la infracción, arriesgándose a la debilitación de la protección, o acude solamente por una de ellas, debiendo, en este caso valorar si cuenta con elementos suficientes para sostener una infracción marcaria (al menos, signos similares para productos similares capaces de sustentar una alegación de confusión) o si prefiere acudir por vía de diseño industrial, en

¹¹⁴ SSTJCE de 18 de junio de 2002, C-299/99, Philips c. Remington, ap. 75, y de 20 de septiembre de 2007, C- 371/06, Benetton c. G - Star, ap. 58; en contra KUR A., «Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality.» *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, N.º 11-16, 2011, 23 pp., pp. 17 y 18.

¹¹⁵ Y aunque, en principio, no procede tratar igual en este sentido a un patrón y a una forma tridimensional, la EUIPO en la Decisión de la Sala Segunda de Recursos, Caso Prada, apdo. 30, lo considera apropiado cuando el patrón aparece como un elemento de diseño que cobre la apariencia exterior del producto o se usa como medio de marketing o de presentación comercial.

¹¹⁶ STJUE de 23 de abril de 2020, C-237/19, Gömböc; para un análisis en profundidad de la sentencia vid. CASADO NAVARRO A., «La forma del producto: protección como marca y compatibilidad con el diseño industrial...», *Revista de Derecho Mercantil*, cit., 19 págs.; y LOUREDO CASADO S., «La nueva interpretación de las prohibiciones relacionadas con las marcas tridimensionales al hilo de la sentencia Gömböc», *La Ley Mercantil*, N.º 74, 2020, 23 págs.

¹¹⁷ Vid. Decisión de la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO, caso Prada, pág. 6, apdo. 2, hecho segundo, literalmente «*The pattern is nothing more than the outward appearance of the goods*» (énfasis propio).

¹¹⁸ La función comunicativa marcaria se oscurece, precisamente, por la importancia estético-comunicativa del patrón, lo que hace que el mismo sea la causa principal de compra del producto que lo incorpora por parte del consumidor. En este punto, dado que la *ratio* concurrencial de la prohibición no parece aplicar con toda la intensidad, quizá pudiera aconsejarse un sistema móvil que otorgue protección atendiendo a qué mensaje comunicado es prevalente: el marcario o el estético.

¹¹⁹ Decisión de la Sala Segunda de Recursos EUIPO, Caso Prada, pág. 19, apdo. 50.

cuyo caso el patrón deberá ser más que la mera reproducción en forma de patrón del logotipo de marca.

4. La tutela de la marca-patrón a través de las normas de Competencia Desleal

La mayor debilidad exhibida por la marca-patrón como bien inmaterial híbrido no implica que deba dejarse totalmente desprotegida. Sin embargo, aquella tendrá que venir desde un mecanismo distinto.

La Competencia Desleal se presenta como sistema preferible, dada la inmanencia que exhibirían marca y diseño respecto de aquella¹²⁰. La cuestión, sin embargo, no debe conformarse con reproducir *mutatis mutandis* los argumentos dados en sede de tutela del derecho exclusivo y trasladarlos al prisma concurrencial, pues el compromiso de lo desleal con lo antitrust¹²¹ obliga a que el análisis realizado bajo esta nueva forma de tutela se haga conforme a unos presupuestos autónomos¹²², centrados en la operatividad del mercado, de modo que su aplicación sea complementaria de un modo no absoluto, sino relativo¹²³.

La combinación adecuada de pretensiones y planteamientos marcarios, otros propios de diseño industrial, y la perspectiva centrada en la competencia y en el mercado, habilitaría un enjuiciamiento autónomo desde el Derecho de la Competencia Desleal, que asegure la inexistencia de redundancias y purgue el riesgo de sobreprotección.

Pareciera de este modo que la Competencia Desleal se presentase como una suerte de mecanismo hermenéutico apropiado para los solapamientos entre derechos exclusivos, y corrector, además, de las interferencias generadas por el contacto entre los distintos sistemas de protección, manteniendo siempre el foco de atención puesto en el conjunto de intereses de mercado y permitiendo garantizar una tutela conforme con el resultado conjunto derivado de la agregación de cada uno de los distintos equilibrios de intereses complejos que subyacen a los diferentes derechos de PI. Ello garantiza una respuesta armónica que concilia las necesidades de tutela individuales con la garantía de la funcionalidad del mercado, a través de una tutela circunstancialmente definida y centrada en el caso concreto.

IV. CONCLUSIONES

Se ha tratado de exponer que la interacción entre marca y diseño, cuando hablamos de patrones, puede generar resultados paradójicos: tratando de abarcar mayor protección acabamos exponiendo a nuestra creación a mayores puntos de ataque, generando derechos débiles, difíciles de sostener ante casos de infracción.

En muchos casos ello será imputable a la escasa creatividad subyacente al patrón creado, pero no debe menospreciarse el efecto que la marca utilizada tie-

¹²⁰ BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2019), pág. 390, énfasis puesto en la concentricidad de los círculos.

¹²¹ FONT GALÁN y MIRANDA SERRANO (2005), pág. 31.

¹²² MASSAGUER FUENTES (1999), pág. 84.

¹²³ *Ibid.*, pág. 82.

ne sobre la impresión general. Ésta es, a menudo, el principal soporte de la impresión general distinta producida por el patrón registrado y, en dicha medida, el análisis de la infracción debe tomarla como base analítica. Del mismo modo, a la marca le interesará únicamente la capacidad comunicativa del logo empleado en el patrón y no la configuración estética en su conjunto.

En sentido contrario, el proceso que trasunta un camino inverso (patrón-marca) iría cumpliendo los requisitos de protección de manera sucesiva: primero se configura una impresión general distinta que es autónoma a la imagen de marca todavía no adherida o adosada, lo que permite su plena protección como Diseño Industrial. Posteriormente, el uso en el tráfico, acompañado de importantes campañas publicitarias que lo refuercen, acabará concediendo al diseño un carácter comunicativo simbólico, donde, ahora sí, entrará la imagen de marca. Si la empresa consigue consolidar esa asociación en el mercado, el patrón se convertirá también en marca capaz de comunicar información comercial relevante, en particular, sobre la procedencia empresarial (*lato sensu*) del producto patronado.

En fin, parece que en el tratamiento jurídico de los híbridos se impone una aproximación casuística, que atienda a la verdadera naturaleza jurídica del bien inmaterial, sin atender específicamente a la categoría o *nomen iuris* con el que aparece o la presentan las partes.

V. BIBLIOGRAFÍA

- AICHER, Otl (1994), *El mundo como proyecto*, Gustavo Gili, México.
- BEEBE Barton (2010), «Intellectual Property Law and the Sumptuary code», *Harv. L. Rev.*, Vol. 123, N.º 4, págs. 810-889.
- BEIER Friedrich-Karl (1968), «Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr. Speicherung und Wie dergabe urheberrechtlich geschützter Werke durch Datenverarbeitungsanlagen Einweihung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber-, und Wettbewerbsrecht», *GRUR Int.*, Heft 1, 1968, págs. 8-17.
- BENAVIDES PÉREZ Marta y GONZÁLEZ JIMÉNEZ Pedro Mario (2021), «La protección de los identificadores secundarios del diseño gráfico: el Caso Burberry», *Diario La Ley*, N.º 9861, 11 págs.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto (2022), *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 20ª Edición, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra.
- BOTANA AGRA Manuel José (2022), «El Carácter Distintivo de los Signos Figurativos como Marca (Comentario a la Decisión de la Cuarta Sala de Apelación de la EUIPO, de 19 de mayo de 2021)», *ADI*, Tomo XLII, págs. 381-394.
- CARBAJO CASCÓN Fernando (2020), «Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia. Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 («co-femel») y 11 de junio de 2020 («brompton»)», *CDT*, Vol. 12, N.º 2, págs. 914-942.
- CASADO CERVIÑO Alberto y BLANCO JIMÉNEZ Araceli (2003), *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, Aranzadi, Navarra.
- COASE Ronald (1960), «The Problem of Social Cost», *J. L. & Econ.*, Vol. III, págs. 1-44.
- CRUZ GONZÁLEZ Marcos (2024), «La naturaleza híbrida de las creaciones de forma y su protección mediante propiedad intelectual e industrial. El problema de los interfaces en el diseño industrial», *La Ley Mercantil*, N.º 111, 35 págs.
- DALGAARD LAUSTSEN Rasmus (2020), *The Average consumer in confusion-bases Dis-*

- putes in European Trademark Law and Similar Fictions*, Springer, Suiza.
- DERCLAYE Estelle y LEISTNER Matthias (2011), *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, Hart, Oxford.
- DINWOODIE Graeme (2011), «Remarks: “one size fits all”, consolidation and difference in intellectual property law», en KUR Anette y MIZARAS Vyatautas, *The structure of Intellectual Property. Can One Size Fit All?*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 3-14.
- FERNÁNDEZ-LASQUETTY QUINTANA Javier, LÓPEZ LÓPEZ Alba María y ESPÍN MARTÍ Cristina (2020), «Protección de la imagen comercial de una marca de moda» en ORTEGA BURGOS Enrique, *Fashion Law (Derecho de la Moda)*, Aranzadi, Navarra, págs. 293-301.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA Carlos (2004), *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, Segunda Edición, Marcial Pons, Madrid/Barcelona.
- (1978), «Las Funciones de la Marca», *ADI*, Tomo V, págs. 33-65.
- FEZER Karl-Heinz (2003), «Entwicklungslinien und Prinzipien des Markenrechts in Europa – Auf dem Weg zur Marke als einem immaterialgüterrechtlichen Kommunikationszeichen», *GRUR*, Heft 6, págs. 457-468.
- FONT-GALÁN Juan Ignacio Y MIRANDA SERRANO Luis María (2005), *Competencia Desleal y Antitrust. Sistema de Ilícitos*, Marcial Pons, Barcelona.
- GARCÍA PÉREZ Rafael (2021), *La expansión del derecho de Marca. De la marca como indicación de procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca*, Marcial Pons, Madrid.
- GARCÍA VIDAL Ángel (2022), «Diseño Industrial y Estampado de Prendas de Vestir [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, caso cachirulo-brachirulo]», *ADI*, Tomo XLII, págs. 395-412.
- (2000), *El uso descriptivo de la Marca Ajena*, Marcial Pons, Madrid.
- GÓMEZ SEGADÉ José Antonio (2020), «La nueva ley de secretos empresariales», *ADI*, Tomo XL, 2019-2020, págs. 141-164.
- (2003), «Panorámica de la nueva ley española de diseño industrial», *ADI*, Tomo XXIV, 2003, págs. 29-51.
- HACKER FRANZ (2004), «Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz – dargestellt am Beispiel der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr», *GRUR*, Heft 7, págs. 537-548.
- HARTWIG Henning (2021), «Reciprocity in European Design law», en HARTWIG Henning, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 119-168.
- HAYMANN Laura (2021), «What is the meaning of a trademark?», DINWOODIE Graeme y JANIS Mark, *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 250-276.
- HEEP Sebastian (2010), *Lauterkeitsrechtliche Schutz vor Herkunftstäuschung (§4 nr.9 lit.a UWG und Rufausbeutung (§4 nr. 9 lit. b, 1, alt UWG) im Verhältnis zum Geschmacksmuster- und Kennzeichenrecht*, Jaener Wissenschaftliche Verlag (JWV), Alemania.
- HILLNER Matthias (2021), *Intellectual Property, Design Innovation, and Entrepreneurship*, Springer, Suiza.
- HILTY Reto (2007), «The Law against unfair competition law and its interfaces» en HILTY Reto y HENNING-BODEWIG Frauke, *Law against Unfair Competition*, Springer, Berlín/Heidelberg, págs. 1-51.
- KUR Annette, (2014), “Trademarks function, don’t they? CJEU jurisprudence and unfair competition principles”, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series*, N. ° 14-05.
- (2014), What to protect, and how? Unfair Competition, Intellectual Property, or protection sui generis” en LEE Nari, WESTKAMP Guido, KUR Anette, y OHLY Ansgar,

- Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity. Convergences and Development*, Edward Elgar, Cheltenham/ Northampton, págs. 11-32.
- (2008), «Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes: An Illegitimate Offspring of IP Law?», en GHIDINI Gustavo Y GENOVESI Luis Mariano, *Intellectual Property and Market Power. ATRIP Papers 2006-2007*, Buenos Aires, Eudeba, págs. 613-632.
- (2001), «Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen», en SCHRICKER Gerhard, DREIER Thomas y KUR Anette, *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, Nomos, págs. 23-50.
- (1998), «Ansätze zur Harmonisierung des Lauterkeitsrecht im Bereich des wettbewerblichen Leistungsschutzes», *GRUR Int.*, Heft 10, págs. 771-781.
- KUR Anette, LEVIN Marianne y SCHOVSBO Jens (2018), «Concluding Remarks and Perspectives» en KUR Anette, LEVIN Marianne y SCHOVSBO Jens, *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 251-271.
- LEHMANN Michael (1986), «Unfair use of and Damage to the Reputation of Well-known Marks, names and Indications of Source in Germany. Some Aspects of Law and economics», *IIC*, Issue 6, 1986, págs. 741- 767.
- LEVIN Marianne y KUR Anette (2018), «The Design Approach Revisited: background and meaning», en KUR Anette, LEVIN Marianne y SCHOVSBO Jens, *The EU Design Approach. A global appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 1-27.
- LOUREDO CASADO Sara (2021), *Las Marcas Tridimensionales*, Aranzadi, Navarra.
- (2019), *El Diseño Industrial no Registrado*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra.
- MACÍAS MARTÍN José (2007), «La protección comunitaria del diseño industrial» en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto, *Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual en la Unión Europea*, Aranzadi, Navarra, 2007, págs. 305 y ss.
- MASSAGUER FUENTES José (2019), «De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (A propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, Núm. 51, págs. 46-70.
- (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid.
- MUSKER David (2021), «Easier to see than to say: catching the elusive spirit of design in a net of words», en HARTWIG Henning, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 77-117.
- NICOLA Searle y BRASSEL Martin (2016) *Economic Approaches to Intellectual property*, Oxford Univeristy Press, Oxford.
- OHLY Ansgar (2018), ««Buy me because I'm cool»: the «marketing approach» and the overlap between design, trademark and unfair competition law», en KUR Anette, LEVIN Marianne y SCHOVSBO Jens, *The EU Design Approach. A global appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 108-141.
- (2016), «Post-sale confusion?», en BÜSCHER Wolfgang, GLÖCKNER Jochen, NORDEMANN Axel, OSTERRIETH Christian, y RENGIER Rudolf, *Marktkommunikation zwischen Geistigem Eigentum und Verbraucher Schutz. (Festschrift für Karl-Heinz Fezer zum 70. Geburtstag)*, C.H. Beck, Alemania, págs. 615-632.
- (2007), «Designschutz im Spannungsfeld von Geschmacksmuster-, Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht», *GRUR*, Heft 9, págs. 731-74.
- OHLY Ansgar y KUR Anette (2020), «Lauterkeitsrechtliche Einflüsse auf das Markenrecht», *GRUR*, Heft 5, págs. 457-471.
- OTERO LASTRES José Manuel (2003), *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid.
- (1998), «En torno a la directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos», *ADI*, Tomo XIX, págs. 21-50.
- PORTELLANO DÍEZ Pedro (1995), *La imitación en el derecho de la Competencia Desleal*, Civitas, Madrid.

- RICOLFI Marco (2022), «Regulating de facto Powers: shifting the focus», en GHIDINI Gustavo y FALCE Valeria, *Reforming Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 174-184.
- VELASCO VEGA Cristina y ILARDIA LORENTZEN Fernando (2020), «Conceptos generales y nociones básicas del derecho de marcas», en ORTEGA BURGOS Enrique, *Fashion Law (Derecho de la moda)*, Aranzadi, Navarra, págs. 37-61.
- VERGANTI Roberto y DELL'ERA Claudio (2014), «Design-driven innovation», en DODGSON, GANN, PHILLIPS, *The Oxford handbook of innovation management*, Oxford University Press, Oxford, págs. 139-162.
- VIVANT Michel (2022), «Reversing the logic...» en GHIDINI Gustavo y FALCE Valeria, *Reforming Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 256-265.
- (2017), «Intellectual Property rights and their functions: determining their legitimate enclosure», en DRAHOS Peter, GHIDINI Gustavo y ULLRICH Hanns, *Kritika: Essays on Intellectual Property*, Volume 2, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2017, págs. 44-69.
- VOLKEN Bernard (2021), «Requirements for design protection: global commonalities», en HARTWIG Henning, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 2-29.
- VON MÜHLENDAHL Alexander (2021), «Three-Dimensional Trademarks and Designs: Comparison and Conflict» en HARTWIG Henning, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 441-481.

