

La protección de los identificadores secundarios del diseño gráfico: el Caso Burberry

Marta Benavides Pérez

Abogada y economista en Ejaso ETL-Global

Pedro Mario González Jiménez

Contratado FPU en la Universidad de Córdoba

Diario La Ley, Nº 9861, Sección Doctrina, 1 de Junio de 2021, **Wolters Kluwer**

ÍNDICE

[La protección de los identificadores secundarios del diseño gráfico el Caso Burberry](#)

[I. Planteamiento y propósito](#)

[II. El supuesto de hecho de partida](#)

[III. Aplicación del Derecho español de la Propiedad Industrial](#)

[IV. Consideraciones conforme al Derecho Penal español](#)

[V. Aplicación del Derecho español de la competencia desleal](#)

[VI. Conclusión](#)

[VII. Bibliografía](#)

Normativa comentada

Jurisprudencia comentada

Comentarios

Los signos identificadores secundarios, en principio, no cumplen una función de identificación directa de la compañía. En teoría, únicamente complementan o refuerzan el reconocimiento del identificador principal. Sin embargo, lo cierto es que en algunos casos adquieren un cierto renombre o prestigio. A veces, incluso superior al del propio logotipo. A tenor de lo expuesto en este trabajo, centrado en el estudio de un interesante caso enjuiciado por la Corte Suprema Di Cassazione de Italia, se puede concluir que el ordenamiento jurídico español soluciona satisfactoriamente los problemas jurídicos sobre identificadores secundarios. En particular, la correcta defensa del renombre de la marca patrón «burberry check» se apoya en el Derecho marcario y en el registro del signo distintivo objeto del litigio. Sin embargo, también podría resultar de aplicación el Derecho penal, si bien éste quedaría reservado para lesiones especialmente graves del bien jurídico. Por otro lado, para casos en los que la utilización del signo distintivo esté permitida conforme al Derecho de la propiedad industrial, de cara a ofrecer una calificación jurídica habría que atender al concreto modelo de relación entre esta normativa y la represora de la competencia desleal que sigue el intérprete. Así, en la actualidad la interpretación mayoritaria sería la teoría de la complementariedad relativa, merced a la cual el Derecho de la competencia desleal no puede crear nuevos derechos de exclusiva ni tampoco convertirse en un instrumento para reprender conductas permitidas por la normativa marcario. No obstante, habría que vigilar si en nuestro ordenamiento se produjese un giro hacia la teoría de la acumulación. Con todo, surgen dudas acerca del carácter renombrado del tartán especialmente si el mismo es utilizado en productos que no sean comercializados por la empresa británica.

I. Planteamiento y propósito

Las empresas pertenecientes a la industria de la moda requieren de grandes inversiones para alcanzar el reconocimiento de la procedencia de sus productos. Para ello cuentan con el Derecho de la propiedad industrial. Gracias a él nadie puede fabricar ni comercializar lícitamente un bien si reproduce signos distintivos protegidos por el Derecho, como puede ser la marca. De modo que salvo que exista un contrato de licencia o que ésta haya caducado por falta de uso, el propietario de la misma ostenta su uso exclusivo, pudiendo con ello fidelizar clientes y, en definitiva, rentabilizar la inversión en comunicación y promoción.

En el mundo del diseño gráfico se diferencia, en rigor, entre signos identificadores primarios y secundarios. Los primeros son aquellos que cumplen con la función identificadora directa, esto es, identifican a la empresa o la firma. Entre ellos destaca, sin lugar a dudas, el logotipo. Los segundos, en cambio, complementan o refuerzan la identificación, pero no son capaces de lograrla por sí solos o de manera aislada (1) . Aquí nos encontramos con una especie de cajón de sastre que incluiría el tartán de *Burberry*. Desde un punto de vista económico, es claro que el uso fraudulento de los signos primarios puede ser muy lucrativo, pero también puede serlo el de los secundarios si éstos alcanzan fuerza distintiva o cierta reputación.

En efecto, la protección civil e incluso penal de los identificadores primarios es indubitada, mas no ocurre así con los secundarios. En no pocas ocasiones la competencia reproduce parcialmente el conjunto de elementos de identificación de la compañía, omitiendo los primarios pero haciendo uso de los secundarios. Con ello, se puede confundir a consumidores y usuarios. El problema jurídico que surge entonces es hasta qué punto la empresa que ha invertido grandes sumas de dinero en comunicación y promoción o que ha dado reputación a ese aspecto gráfico o cromático puede impedir que el resto de operadores se apropien de ese valor intangible. Así, la calificación jurídica de estos identificadores secundarios a veces no es sencilla.

En particular, este trabajo persigue abordar un supuesto concreto, como es el del famoso tartán escocés de la casa de lujo de origen británico, *Burberry*. No en vano, este identificador secundario recientemente ha sido objeto de atención por la Corte Suprema Italiana, en el asunto *Burberry vs Zheng Z Lingmei* (2) . En él, se dirime si la reproducción de un identificador secundario de forma aislada, sin reproducir el nombre o logotipo de la compañía con reputación en el mercado, debe ser considerado lícito o no en el orden concurrencial. Nuestro propósito precisamente es estudiar qué respuesta jurídica merecería el mismo supuesto de hecho en el ordenamiento español. De ahí que este breve estudio se estructure en torno a cuatro tareas: 1ª) exponer los hechos que dieron lugar a la controversia ante los tribunales italianos. [*infra*, II]; 2ª) comentar las consecuencias que se pueden derivar de la aplicación del Derecho español de la propiedad industrial [*infra*, III]; 3ª) señalar la opinión que merece este supuesto conforme al Derecho penal español [*infra*, IV]; y, por último, 4ª) apuntar el rol que desempeñaría la disciplina de la competencia desleal habida cuenta de las conclusiones alcanzadas en los puntos anteriores [*infra*, V].

II. El supuesto de hecho de partida

La compañía *Burberry* fue fundada en 1876 por Thomas Burberry, emprendedor del que recibe su nombre. Rápidamente la firma se posicionó en el sector de alta gama gracias a la confección de elegantes bufandas, gabardinas impermeables y marroquinería, normalmente adornadas con el todavía hoy popular estampado de cuadros beige, negro, blanco y rojo. No en vano, este diseño fue el catalizador de un reconocimiento mundial y es en la actualidad, sin lugar a dudas, una de las imágenes más copiadas por la industria de las falsificaciones en el sector de la moda, junto con el conocido monograma de *Louis Vuitton* (3) .

No obstante, cierto es que la empresa se encuentra inmersa en un proceso de renovación de su imagen de marca, como demuestra que de su identificador primario solo ha quedado ahora el nombre y que ha desaparecido casi por completo el caballo y el jinete otrora característicos. De hecho, se ha impuesto en su reemplazo también un nuevo identificador secundario que busca sustituir, en un futuro, al estampado de cuadros clásico de la marca (4) . Sin embargo, lo cierto es que la empresa aún no ha dejado de utilizar este último. Antes bien, sigue ofreciendo productos con este tartán para sus clientes más fieles y de mayor edad. A su vez, lo sigue explotando e introduciendo en una línea de productos más juvenil, como demuestra el uso frecuente de este estampado y del nuevo por famosos artistas e *influencers*. Por este motivo, existe un interés económico evidente en aprovecharse del valor intangible de este identificador secundario en la comercialización de bienes.

En este contexto, se incautaron cerca de 4000 metros cuadrados de tejido reproduciendo el famoso tartán para su uso en diferentes productos. Cierto es, empero, que en estos casos existía ausencia de marca nominativa o logotipo alguno. Tan solo hicieron uso del tartán escocés, el cual, por definición, en tanto que identificador secundario, supuestamente no es capaz de lograr una identificación de manera individual o aislada. Ante este escenario los tribunales italianos se enfrentaron a la calificación jurídica de estos hechos.

El *Tribunale di Roma*, decidió absolver a los acusados del presunto delito del que se les acusó por la falta de elemento objetivo, como es la consciencia de la falsificación, así como por la falta de idoneidad de los objetos incautados para crear confusión acerca de la autenticidad o de su procedencia. La *Corte di appello*, sin embargo,

censuró la argumentación del tribunal más alcanzó una conclusión similar, pues consideró que el tartán de *Burberry* no es indiscutiblemente característico de la casa homónima. De hecho, concluye que los registros fotográficos evidencian que el dibujo reproducido en colores borrosos y en tela arrugada no era adecuado para evocar a la marca objeto de protección.

En cambio, en una sentencia que ha tenido bastante repercusión en los *blogs* especializados, la *Corte Suprema di Cassazione* ha resuelto de forma favorable a la compañía británica y ha aseverado que el delito tipificado en el art. 474 del código penal italiano comprende la reproducción parcial de una marca si es idónea o apta para que el origen se confunda mediante un examen sintético —y no analítico— de las marcas en comparación (5) . De modo que para el alto Tribunal italiano lo importante es, en suma, la impresión general generada en la categoría específica de consumidores y usuarios a los que está destinado el producto, especialmente si es una marca notoria o renombrada (6) . Por este motivo, el fallo representa una progresión notable de lo que ha de inferirse de los derechos de la propiedad industrial, puesto que es la primera vez que un tribunal reconoce la notoriedad e inequívoca procedencia de la marca figurativa *burberry check* o lo que es lo mismo, que el tartán en colores rojo, beige, negro y blanco no es escocés, sino únicamente de *Burberry* (7) .

III. Aplicación del Derecho español de la Propiedad Industrial

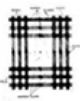
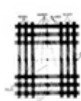
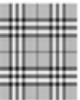
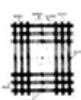



La protección de los Derechos de Propiedad Industrial en nuestro ordenamiento se ha materializado en un doble plano, ya que es posible lograrla desde la vertiente de la normativa civil y de la penal. Por un lado, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LA LEY 1635/2001) (en lo sucesivo, LM) recoge el marco jurídico para la protección de los signos distintivos. Por otro, encontramos preceptos del Código Penal para proteger supuestos de hecho similares (arts. 273 y ss. (LA LEY 3996/1995)), aunque con pequeños matices que más adelante analizaremos. En este contexto, las empresas del sector textil como *Burberry* elaboran estrategias de protección de sus signos distintivos que abarcan todas las vías posibles.

El propósito de este epígrafe es analizar las consecuencias que se pueden derivar de la aplicación del Derecho español de la propiedad industrial, en concreto de la LM (LA LEY 1635/2001), sobre la reproducción de un identificador secundario de forma aislada de la compañía *Burberry* sin reproducir el nombre o logotipo de la compañía con reputación en el mercado. En el epígrafe siguiente analizaremos la cuestión a través de la jurisdicción penal.

En primer lugar, en nuestro ordenamiento el derecho de propiedad sobre una marca se adquiere mediante el registro efectuado de forma válida según lo previsto en la LM (art. 2 LM (LA LEY 1635/2001)). Por este motivo, para que la compañía *Burberry* pueda recibir protección conforme al Derecho nacional, es necesario que haya registrado el identificador secundario que pretenda proteger como una marca.

Así lo ha hecho. La empresa británica, a fin de impedir que terceros utilicen o traten de registrar marcas u otros signos idénticos o similares a su identificador secundario, se ha encargado de registrar como marca patrón (8) nacional su tradicional signo distintivo de cuadros beige, negro, blanco y rojo. Además, debe ponerse de manifiesto que, como estrategia de protección paralela, la compañía no solo ha registrado el mismo patrón para tejidos y artículos textiles (Clase 24 de la Clasificación de Niza), sino para otros productos y servicios correspondientes a distintas clases de la Clasificación de Niza (9) . Este hecho es importante en la medida en que, a más productos y servicios de la clase solicitados, mayor protección ante intentos de violación del identificador secundario y, a su vez, mayor obligación de uso en los mismos recae sobre *Burberry*.

Así pues, en la siguiente tabla se muestran las distintas marcas del identificador secundario que a fecha del presente se encuentran registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas por la sociedad *Burberry* para los distintos productos identificados (10) :

	Fecha de solicitud: 26-06-1984 Número de registro: M1074151 Producto y servicio: 24		Fecha de solicitud: 26-06-1984 Número de registro: M1074152 Productos y servicios: 25
	Fecha de solicitud: 11-01-2016 Número de registro: M3593897 Productos y servicios: 18, 25		Fecha de solicitud: 26-06-1984 Número de registro: M1074150 Productos y servicios: 18
	Fecha de solicitud: 19-01-2018 Número de registro: M3700130 Productos y servicios: 18, 25		Número de solicitud: M4076723 Situación de la marca: En trámite Fecha de solicitud: 15-07-2020 Productos y servicios: 10, 9
		Fecha de solicitud: 01-12-2016 Número de registro: M3641613 Productos y servicios: 3, 9, 14	

A este respecto, cabría plantearse si realmente un patrón tan tradicional como el escocés (también conocido como tartán) alcanza suficiente aptitud distintiva para que *Burberry* pueda reclamar y monopolizar su exclusiva titularidad como identificador. Pues bien, por la similitud del caso, cabe señalar que el Tribunal General de la Unión Europea (en lo sucesivo, TGUE) recientemente ha dictado sentencia en el asunto *Louis Vuitton Malletier v. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea* (T 105/2019) (11), confirmando que la marca patrón de cuadros en forma de tablero de ajedrez del titular Louis Vuitton Malletier es perfectamente distintiva. Este paradigma muestra cómo los Tribunales tienden a reconocer que un patrón que viene siendo usado intensamente por una compañía del sector textil de prestigio, finalmente adquiere una elevada distintividad que permite que el público en general pueda identificar fácilmente la marca con su origen empresarial. En este contexto (y sin perder de vista el pronunciamiento de la Corte Suprema Italiana) parecería razonable llegar a la misma conclusión para la casa británica que utiliza los cuadros de tartán desde los años 20 del siglo XX (12).

El identificador secundario de *Burberry* es susceptible de recibir protección del Derecho nacional ante la eventual violación de la misma por un tercero sin que sea necesario que se reprodujera el nombre o logotipo de la compañía en el producto en el que se utilizara el patrón

Desde luego, es lícito afirmar que el identificador secundario de *Burberry* es susceptible de recibir protección del Derecho nacional ante la eventual violación de la misma por un tercero sin que sea necesario que se reprodujera el nombre o logotipo de la compañía en el producto en el que se utilizara el patrón, en tanto en cuanto se encuentra registrada. En consecuencia, le ampara el precepto que otorga protección a los titulares de marca en nuestro Derecho, esto es, el art. 34.2 de la LM (LA LEY 1635/2001) (13). Así, para que *Burberry* como titular de una marca patrón determinada pudiera alegar una violación de ésta; y encontrarse facultado para prohibir a un tercero el uso de dicho tejido de tartán, tendrían que darse unos hechos tales, que fueran subsumibles en alguno de los tres supuestos previstos en el artículo, esto es:

Primero. Cuando el tartán utilizado por el tercero fuera idéntico a la marca patrón registrada y se utilizara para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada. En este caso, nuestro ordenamiento exige una doble identidad y en la concurrencia de ésta existirá una presunción *iuris et de iure* del riesgo de confusión, por lo que el oponente no estará obligado a demostrar dicho riesgo. En lo relativo a la identidad de signos habrá que estar a los elementos dominantes del distintivo y comparar los cuadros y colores que los configuran. En los casos en que entre los signos comparados existan diferencias mínimas o prácticamente inapreciables habrá de aplicarse la regla como si los signos fueran totalmente idénticos (14). Por su parte, en lo que respecta a la identidad de productos, la OEPM estima que la clasificación de productos de Niza solo tiene alcance administrativo, de tal manera que no podrán considerarse similares entre sí productos diversos por el hecho de que figuren en la misma clasificación; por lo que, habrá que atender a los productos concretos que se están confrontando (15).

Segundo. Cuando no existe la doble identidad, *Burberry* podrá defender su derecho exclusivo sobre su marca patrón cuando exista riesgo de confusión, el cual incluye el riesgo de asociación. Debe ponerse de manifiesto que esta cuestión ya ha sido planteada ante nuestros Tribunales, en concreto, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño de 3 de mayo de 2012 (LA LEY 59285/2012), que resuelve el caso por el cual *Burberry* instó un procedimiento para que se declarara que otra empresa había infringido la marca nacional n.º 1.074.152. Una infracción que hacía referencia al forro de cuadros de unas zapatillas encargadas e importadas por el demandado para su comercialización por él, el cual según la sentencia infringiría el signo registrado de la actora, conocido normalmente como «cuadro *Burberry*» o «*Burberry Check*» y que, según expresa la resolución: *la citada marca BURBERRY utiliza habitualmente en sus productos; no se discute por otra parte su cualidad de marca notoria y renombrada* (16) .

La resolución, tras exponer la doctrina jurisprudencial aplicable al caso, considera que sobre la base de la prueba practicada (...) *se producen coincidencias entre el signo gráfico conocido como «cuadro Burberry» de la actora y el diseño del forro de las zapatillas de los demandados, susceptibles de generar confusión en un consumidor medio.* La Audiencia llega a la conclusión de que tras la comparación de ambos signos *no se puede sostener cabalmente que el diseño incorporado a las zapatillas importadas por la demandada es un simple dibujo de «cuadros escoceses» y que no ha existido propósito de imitar el «cuadro Burberry».* Asimismo, resulta llamativo que la Sala confirma la sentencia de instancia que declaraba la infracción de la marca patrón aun cuando el mismo aparecía como elemento accesorio del producto, ya que entiende que estaba a la vista y que *es sabido (por ser notorio) que es precisamente en los forros de numerosos artículos de la firma Burberry, donde se utiliza el referido signo gráfico conocido como «Burberry Check».* Incluso obvia el hecho de que *en la plantilla de la zapatilla aparezcan las siglas «LP», ya que, el que aparezcan o no las referidas siglas ni quita ni pone al hecho de que el forro en cuestión sí es semejante al de Burberry y que puede inducir a error al consumidor medio.*

Tercero. Protección reforzada de las marcas renombradas. Este nivel de protección sería el máximo deseado por la compañía y el que nos planteamos si puede alcanzar ésta con su identificador secundario. Parece evidente pensar que ante un supuesto en el que el signo que pudiera infringir el derecho de marca patrón de *Burberry* fuera idéntico o similar a ésta, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que fueran idénticos o fueran o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca patrón, *Burberry* estaría en disposición de probar que el patrón de cuadros de tartán, por sí solo, puede ser considerado como marca de renombre sin que éste se acompañe del elemento denominativo. Esta capacidad probatoria, junto con la previsión del apartado c) del art. 34.2 LM (LA LEY 1635/2001), el reciente pronunciamiento respecto a otras marcas patrón renombradas de otras empresas del sector textil (17) o la resolución del Tribunal Italiano, deberían tener como consecuencia que los Tribunales de nuestro país reconocieran el renombre adquirido por el tartán de *Burberry*. Por tanto, si el uso del signo se hubiera realizado sin justa causa, y se hubiera obtenido una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para el carácter distintivo o dicho renombre deberían declarar el derecho de la compañía a prohibir el uso al tercero.

IV. Consideraciones conforme al Derecho Penal español

Como habíamos adelantado el Código Penal (en lo sucesivo, CP) tipifica como delitos conductas contra la propiedad intelectual e industrial. En concreto, están enmarcados en el Título XIII («delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico»), en el Capítulo XI. Y más específicamente, a los efectos que nos interesan los delitos contra la propiedad industrial se regulan en la Sección 2ª (arts. 273 a (LA LEY 3996/1995) 277 CP (LA LEY 3996/1995)).

Las marcas se protegen penalmente en el art. 274 CP (LA LEY 3996/1995), sancionando con penas de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses cuando al que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u ofrezca, distribuya o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. En el caso de distribución al por menor o de prestación de servicios o de desarrollo de actividades con esos signos distintivos, así como la reproducción o imitación de signos para su utilización en la comisión de conductas sancionadas, se penará de 6 meses a 3 años de prisión (18) .

En este contexto, para considerar la protección que recibiría la marca patrón de *Burberry* conforme al Derecho Penal español, si como en el asunto enjuiciado por la Corte Suprema Italiana se incautaran metros de tejido reproduciendo el famoso tartán para su uso en diferentes productos, es preciso analizar las principales cuestiones sobre el bien jurídico protegido y los elementos del tipo penal del art. 274 LCP.

En primer lugar, el bien jurídico protegido es el derecho exclusivo del titular de una marca a utilizarla en el tráfico económico. No obstante, se habla de un bien jurídico protegido dual (19) en tanto en cuanto por un lado se protegen los intereses de los consumidores, que ven favorecidas sus posibilidades de asegurar la calidad del producto, y, por otro, se protege los intereses comerciales de la empresa titular del derecho de propiedad industrial.

En relación con el riesgo de confundibilidad existen dos corrientes jurisprudenciales claramente contrarias, que coexisten, sobre si la «confundibilidad» de la autenticidad del signo distintivo, constituye o no un elemento que configure el tipo penal. Así, mientras la primera corriente se pronuncia en sentido afirmativo de manera que, si no concurre tal confundibilidad, no cabe entender cometido el delito (20) ; las posturas contrarias (21) , niegan que, por razones de interpretación sistemática, deba entenderse exigible la concurrencia de aquella para la aplicación del tipo penal (22) , siendo que, en todo caso, resulta imprescindible la concreción del bien jurídico que ha querido salvaguardar el legislador (y que como advertimos, no es pacífica).

Ya, en este contexto, resultaría complejo predecir cuál habría sido el fallo de un órgano penal español al estar ante un supuesto idéntico al enjuiciado por el Tribunal Italiano. No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid en el Auto nº 1493/2004 de 31 de mayo (LA LEY 128014/2004) tuvo la oportunidad de pronunciarse expresamente sobre la marca patrón de *Burberry* y adelantó que: *«Debe destacarse, en este sentido, que partiendo de la base de que en esta clase de delitos se protege el derecho de exclusividad del titular de la marca en la utilización, entre otros, de los signos de identificación de sus productos, el que el imputado haya importado para su comercialización bolsos y carteras fabricados con un tejido que lleva de forma visible y plenamente identificable los cuadros escoceses registrados por Burberry, que por su apariencia puede inducir a error al consumidor, sí puede producir perjuicios, y no solo de carácter económico, a aquella, y encajar en el tipo invocado, lo que obliga a estimar el recurso y a ordenar que se dicte auto de apertura de juicio oral»* (23) . Como se puede comprobar se trata de valorar si la marca patrón objeto de enjuiciamiento fuera confundible en relación con la registrada por *Burberry*.

Siempre, por supuesto, que se produzca la *conducta típica*, siendo ésta la realizada en la forma prevista por los verbos utilizados en el art. 274 CP (LA LEY 3996/1995), entre los cuales hay algunos que, sin suponer la puesta en el tráfico jurídico de los bienes falsificados, tienen vocación «de»; por lo que también serán parte del tipo («fabricar», «reproducir»). No obstante, se exige que la acción se realice con fines industriales, por lo que excluye el ámbito privado u otros fines (24) .

Asimismo, y como diferencia respecto al ilícito civil, el tipo requiere *dolo* específico, por lo que sería necesario el conocimiento de la falsedad de la marca, y de que estaba registrada; y el deseo de beneficiarse económicamente de dicha falsificación.

En cualquier caso, y dado que los tribunales no muestran posturas unánimes en relación con los delitos penales relacionados con la propiedad industrial debe ponerse de manifiesto que en virtud del principio de intervención mínima sólo las infracciones más graves en esta materia serían subsumibles en el tipo penal, siendo la vía civil la prioritaria. En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño de 3 de mayo de 2012 (LA LEY 59285/2012): *Ello es así porque en el Auto de esta Audiencia Provincial de 12 de septiembre de 2008 (LA LEY 172229/2008) recaído en ese procedimiento penal y que confirmó el sobreseimiento, ya se advertía de modo expreso que lo que se excluía era el concepto de confusión preciso para la tipicidad penal, pero que ello no era óbice para que la reproducción del «cuadro Burberry» que se llevaba a cabo en las zapatillas cuestionadas pudiera tener trascendencia en el ámbito civil. En concreto, el referido Auto señalaba lo siguiente: «Conforme a lo expuesto en el precedente, teniendo en cuenta que el modelo de zapatillas de que se trata no se ajusta a ningún modelo oficial de la marca Burberry y la ausencia total del preceptivo etiquetado y presentación oficial, según el informe de la Policía Científica que obra en las diligencias, aunque el forro interior reproduzca fielmente los cuadros clásicos Burberry, la globalidad del producto excluiría el riesgo de confusión preciso para la tipicidad penal, aunque subsistiera el riesgo de asociación relegado a la jurisdicción civil.»* (...) (25) .

V. Aplicación del Derecho español de la competencia desleal

La cuestión relativa a la protección que recibe una marca patrón como el tartán de *Burberry* en el Derecho español no puede obviar la regulación en materia de competencia desleal. No en vano, existe una tensión intrínseca entre esta disciplina y la propiedad industrial, en la medida que el signo distintivo diferencia productos, servicios o actividades económicas, lo cual implica necesariamente una actuación en el mercado con fines concurrenciales subsumible en el art. 2 de la Ley de Competencia Desleal (LA LEY 109/1991) (en adelante, LCD) (26) . Así, los signos distintivos pueden tener protagonismo en ciertos ilícitos de deslealtad como la confusión o el aprovechamiento de la reputación ajena. El problema entonces es cómo articular la concurrencia normativa entre la LM (LA LEY 1635/2001) y la LCD (LA LEY 109/1991).

Los distintos modelos de relación entre una normativa y otra ya han sido expuestos con solvencia en trabajos monográficos sobre propiedad industrial (27) . A ellos nos remitimos para una exposición detallada. No obstante, interesa ahora comentar brevemente las consecuencias que tiene la elección de un modelo u otro para el caso que inspira estas páginas. De modo que aludimos a continuación a la tesis de la consunción [*infra*, primero]. Más tarde a la opción que consideramos más plausible, esto es, la tesis de la complementariedad relativa [*infra*, segundo]. Y finalmente, planteamos la posibilidad de que en un futuro se adopte la tesis de la acumulación, así como las implicaciones que esto tendría en un supuesto como el aquí estudiado [*infra*, tercero].

Primero. Consecuencias según la tesis de la consunción. Merced a este modelo, en los casos de imitación confusoria del tartán de *Burberry* la norma aplicable es la LM (LA LEY 1635/2001), al tratarse de una marca patrón registrada para la cual la legislación marcaría prevé una protección más intensa o ventajosa que la LCD (LA LEY 109/1991) (28) . Según esta consideración, el uso del signo distintivo registrado está plenamente protegido por el derecho marcario y no conlleva *per se* un reproche de deslealtad (29) . En la medida que la normativa concurrencial represora de la confusión únicamente resultaría aplicable cuando el signo distintivo lesionado no estuviera registrado y no se pudiese registrar, la LCD carecería de virtualidad en el supuesto objeto de este trabajo. Con todo, cabe señalar que esta tesis ha sido descartada por el Tribunal Supremo (30) .

Segundo. Resultado alcanzado según la tesis de la complementariedad relativa. Conforme a esta interpretación de la relación entre la normativa marcario y la relativa a la competencia desleal, la LCD (LA LEY 109/1991) tiene un carácter complementario respecto de la LM (LA LEY 1635/2001), pero no puede suplantarla o sustituirla (31) . De modo que no es posible que el Derecho de la competencia desleal cree nuevos derechos de exclusiva al margen del Derecho marcario ni tampoco que se convierta en una herramienta para sancionar conductas expresamente permitidas por la LM (32) .

Merced a esta teoría, lo cierto es que el «*Burberry check*» puede ser utilizado por los competidores como una forma de conseguir que sus productos se asocien a la empresa británica conocida mundialmente. Imaginemos que un competidor diseña un identificador secundario inspirado por el famoso tartán, esto es, que emplea en sus productos un signo distintivo con cierto parecido pero diferenciable del que motiva estas páginas. Para darse a conocer, decide anunciarse en algún buscador de internet y como palabras clave (keywords) utiliza, entre otras, la expresión «*burberry check*» o «*cuadros burberry*». De ese modo, cuando los potenciales compradores busquen en internet los productos del titular de la marca patrón encontrarán también los productos del competidor. El resultado no es baladí. La competencia obtiene una visibilidad que difícilmente conseguiría de otra manera. Además, puede establecer precios sensiblemente superiores a los que cabría esperar de no llevar a cabo dicha actuación promocional, pues aparecer en los resultados de búsqueda junto a productos de la marca *Burberry* evocará una determinada calidad, exclusividad, etc.

Aunque el supuesto de hecho someramente expuesto parece encajar en un acto de competencia desleal en particular, el aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD (LA LEY 109/1991)), y así lo ha entendido algún Tribunal en un caso similar, no comparte esta interpretación el Tribunal Supremo (33) . El mismo consideró que el Derecho marcario permite una actuación como ésta en la medida que no atenta contra la función de garantizar a los consumidores la procedencia del producto y que no se sugiere vínculo alguno entre el titular de la marca y el anunciante. Dado que el órgano jurisdiccional sigue la teoría de la complementariedad relativa, concluye que el mismo fundamento que sirvió para superar el control de la LM (LA LEY 1635/2001) no puede emplearse para generar un nuevo derecho de exclusiva ex. art. 12 LCD. Coincide así con el TJUE, quien en el caso *Interflora Inc c. Marks and Spencer* afirmó que «cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de

renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con justa causa» (34) .

La ilicitud concurrencial debe pivotar sobre una base distinta de la que funda la infracción marcario, además su sanción nunca puede ir en contra de los fines de política legislativa que inspiran el Derecho marcario

En conclusión, según la doctrina mayoritaria y el Tribunal Supremo aplicar conjuntamente el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal en un determinado supuesto es posible pero siempre y cuando cada una de las disciplinas se centre en aspectos que le son propios y no en otros regulados por la otra (35) . Por consiguiente, la ilicitud concurrencial debe pivotar sobre una base distinta de la que funda la infracción marcario. Además, su sanción nunca puede ir en contra de los fines de política legislativa que inspiran el Derecho marcario.

Tercero. Posibilidades en torno a la tesis de la acumulación. Según esta interpretación no existe ningún tipo de supremacía de la normativa marcario respecto a la competencia desleal. De esta manera, el titular de una marca patrón puede ejercitar las acciones previstas contra actos de competencia desleal de forma acumulada con la acción de su derecho de exclusiva otorgado por el signo distintivo registrado. Esto, además, lo puede hacer empleando el mismo fundamento en uno y otro caso. Por lo tanto, la LCD (LA LEY 109/1991) permitiría perseguir conductas ya comprendidas en el ámbito de protección del ordenamiento marcario, disfrutando así el titular del signo distintivo de un doble arsenal defensivo, esto es, la normativa sobre propiedad industrial y la legislación en materia de competencia desleal (36) . En sede de Derecho comunitario, parece que la relación de igualdad entre la Directiva de marcas y la Directiva de prácticas desleales le otorga cierto protagonismo a esta teoría. Además, ésta ha sido acogida en otros Estados miembros como Italia, Portugal e incluso por algunas Audiencias Provinciales españolas (37) . No obstante, cierto es que no ha sido admitida aún por el Tribunal Supremo español. Pero en el caso de asistir a un cambio jurisprudencial en este sentido, la protección que recibiría el tartán de *Burberry* estaría fuera de toda duda tanto desde la perspectiva del Derecho marcario como desde la vertiente del Derecho de la competencia desleal.

VI. Conclusión

El ordenamiento jurídico español puede solucionar satisfactoriamente el problema jurídico planteado ante los tribunales italianos. La correcta defensa de la notoriedad de la marca patrón «burberry check» se apoya en el Derecho marcario y en el registro del signo distintivo objeto del litigio. Sin embargo, también podría resultar de aplicación el Derecho penal, si bien éste quedaría reservado para lesiones especialmente graves del bien jurídico. Finalmente, para casos en los que la utilización del signo distintivo esté permitida conforme al Derecho de la propiedad industrial, de cara a ofrecer una calificación jurídica habría que atender al concreto modelo de relación entre esta normativa y la represora de la competencia desleal que sigue el intérprete. Así, en la actualidad la interpretación mayoritaria sería la teoría de la complementariedad relativa, merced a la cual el Derecho de la competencia desleal no puede crear nuevos derechos de exclusiva ni tampoco convertirse en un instrumento para reprimir conductas permitidas por la normativa marcario.

VII. Bibliografía

- ACÓN, I., «Delitos contra la propiedad industrial. Aspectos procesales y jurisprudenciales». *OEPM*, 9 de septiembre de 2019.
- AMARO, B., «Italia falla a favor de Burberry por infracción de diseño», *Mi abogado en línea*, 20 de octubre de 2020.
- ANDREOTA, C., «Burberry check recognised as a trade mark with reputation by the Italian Supreme Court», *Lexology*, 14 de octubre de 2020.
- BARCO, S., «Il caso Burberry: tra contraffazione e rinomanza del marchio», *IUS*, 23 de diciembre de 2020.
- CASADO NAVARRO, A., *El nombre comercial*, Madrid, España: Marcial Pons, 2020.
- CASELLES, J.J. y RUIZ, M.^a., «Piratería» en ORTEGA BURGOS, E. (ed.), *Fashion Law (Derecho de la Moda)*, Pamplona, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2018, págs. 173-191.

GALLEGO, G., «El riesgo de confundibilidad, en el delito contra la propiedad industrial del art. 274 del Código Penal. Respuesta de los tribunales», *El Derecho Editores / Revista de Jurisprudencia El Derecho*, 5 de noviembre de 2014, n.º 1.

GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., «La infracción marcaria y la competencia desleal», *Legal today*, 6 de septiembre de 2016.

GARCÍA PÉREZ, R., «Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal», en PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.J y FERREIRO BAAMONDE, X (Dirs.), *Los retos del poder judicial ante la sociedad globalizada. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal*, A Coruña, España: Servizio de Publicacións da Universidade da Coruña, 2012.

GÓMEZ, P., «Las marcas muy simples: Distintividad e imperativo de disponibilidad», *El Derecho*, 1 de enero de 2011.

MIRANDA SERRANO, «El nombre como limitación del derecho de marca tras el Real Decreto-ley 23/2018: Avances significativos en el proceso de industrialización de la denominación social», *InDret*, núm. 2, 2020, págs. 44 y ss.

PALAU RAMÍREZ, F., «Artículo 12. Explotación de la reputación ajena», en AA.VV (dir. MARTÍNEZ SANZ, F), *Comentario práctico a la Ley de competencia desleal*, Madrid, España: Tecnos, 2009

PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Madrid, España: Civitas, 1995

ROYO, V., «El TGUE da la razón a Louis Vuitton: sus cuadros sí tienen carácter distintivo», *Noticias Jurídicas*, 11 de junio de 2020.

SPINA, M.L., «La nueva trama de Burberry», *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, n.º. 100, 2021

SUÑOL, A. «Afectación a las funciones de la marca». *Almacén de derecho*, 13 de septiembre de 2018.

TFL., «Italian Supreme Court Confirms that Burberry's check is in fact, a famous trademark», *The Fashion Law*, 16 de octubre de 2020

VALDAYO, Á., «El icónico *damier* de Louis Vuitton: de estampado de cuadros a marca renombrada», *Cuadernos de propiedad industrial*, 20 de julio de 2020.

(1) SPINA, M.L., «La nueva trama de Burberry», *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, n.º. 100, 2021, pág. 213.

(2) Sentenza della Corte Suprema Di Cassazione de 01 de giugno de 2020, R.G.N 31969/2019.

(3) SPINA, M.L., «La nueva trama...», cit, pág. 213.

(4) El nuevo identificador consiste en unas líneas rectas y la inicial B de *Thomas Burberry* aplicadas de manera entrelazada con una paleta cromática que oscila entre el naranja, el beige y el blanco.

(5) Algunas entradas de blogs que se han hecho eco de la noticia son: AMARO, B., «Italia falla a favor de Burberry por infracción de diseño», *Mi abogado en línea*, 20 de octubre de 2020. Visto en: <https://miabogadoenlinea.net/el-derecho-y-la-actualidad/14490-italia-falla-a-favor-de-burberry-por-infraccion-deldiseno#:~:text=En%20una%20reciente%20decisi%C3%B3n%2C%20la,la%20empresa%20utiliza%20desde%201920>; ANDREOTA, C., «Burberry check recognised as a trade mark with reputation by the Italian Supreme Court», *Lexology*, 14 de octubre de 2020. Visto en <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=772046ac-8f95-4303-ac3c-34fbba45db24>; TFL., «Italian Supreme Court Confirms that Burberry's check is in fact, a famous trademark», *The Fashion Law*, 16 de octubre de 2020. Visto en: <https://www.thefashionlaw.com/italian-supreme-court-confirms-that-burberry-check-pattern-is-in-fact-famous/> y BARCO, S., «Il caso Burberry: tra contraffazione e rinomanza del marchio», *IUS*, 23 de diciembre de 2020. Visto en: <https://www.iusinitinere.it/il-caso-burberry-tra-contraffazione-e-rinomanza-del-marchio-32498>

(6) Sentenza della Corte Suprema Di Cassazione de 01 de giugno de 2020, R.G.N 31969/2019.

(7) BARCO, S., «Il caso Burberry...», cit.

(8) Son las marcas que se forman solo de la suma de elementos que se repiten sistemáticamente; constituyen, entre otras como las marcas de color, los hologramas, las marcas de movimientos y las marcas multimedia el grupo de marcas no convencionales. Esta novedosa clasificación ha sido tomada de la Resolución de 9 de enero de 2019 del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas. Visto el 15 de febrero de 2021 en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/RESOLUCION_DIRECTOR_NLM.pdf

(9) En concreto: productos de cuero, bolsos de mano, bolsos de viaje, maletines, y derivados (Clase 18), prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, cinturones (Clase 25), productos de tocador no medicinales; preparaciones para la ducha y el baño y otros, perfumes, agua de colonia

(Clase 3); Gafas de sol, gafas y derivados, estuches y fundas para dispositivos electrónicos y derivados (Clase 9); relojes y asimilados (Clase 14); e incluso, recientemente, como consecuencia de las nuevas obligaciones sanitarias provocadas por el COVID-19, la entidad ha registrado el patrón para mascarillas faciales de protección para uso no médico y otros tipos (Clase 10).

- (10) La información contenida en la tabla, de elaboración propia, se encuentra disponible en <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>, un sitio web gestionado y mantenido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
- (11) STJUE de 10 de junio de 2020, *Louis Vuitton Malletier v. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea* (T-105/2019). Al respecto: ROYO, V., «El TGUE da la razón a Louis Vuitton: sus cuadros sí tienen carácter distintivo». *Noticias Jurídicas*, 11 de junio de 2020. Visto en: <https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15272-el-tgue-da-la-razon-a-louis-vuitton-sus-cuadros-si-tienen-caracter-distintivo/> y VALDAYO, Á., «El icónico *damier* de Louis Vuitton: de estampado de cuadros a marca renombrada», *Cuadernos de propiedad industrial*, 20 de julio de 2020. Visto en: <https://cuadernosdepropiedadindustrial.wordpress.com>
- (12) Así lo refleja la propia compañía en su Página Web: <https://es.burberry.com/nuestra-historia/>
- (13) Al amparo del cual, el titular de una marca registrada estará facultada para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, en los tres supuestos analizados *ut supra*.
- (14) GÓMEZ, P., «Las marcas muy simples: Distintividad e imperativo de disponibilidad», *El Derecho*, 1 de enero de 2011. Visto en: <https://elderecho.com/las-marcas-muy-simples-distintividad-e-imperativo-de-disponibilidad>
- (15) Guía de examen de prohibiciones relativas de registro elaborado por la OEPM. Consultado el 14 de febrero de 2021 en http://www.oepm.gob.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf
- (16) Cabe señalar que esta última apreciación que realiza el Tribunal no es suficientemente clara como para distinguir si se refiere al renombre de la marca *Burberry*, el cual es indiscutible; o si se refiere a la marca registrada como patrón. Esta cuestión es interesante en relación con los aspectos que se comentan en la letra c) del epígrafe.
- (17) ROYO, V., «El TGUE...», cit. y VALDAYO, Á., «El icónico *damier*...», cit.
- (18) CASELLES, J.J. y RUIZ, M.ª., «Piratería» en ORTEGA BURGOS, E. (ed.), *Fashion Law (Derecho de la Moda)*, Pamplona, España: Thomson Reuters Aranzadi, 2018, págs. 173-191.
- (19) ACÓN, I., «Delitos contra la propiedad industrial. Aspectos procesales y jurisprudenciales». *OEPM*, 9 de septiembre de 2019. Visto en https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/131_08_IntroduccionPropIndustrial.pdf
- (20) Siguen esta postura la SAP Girona n.º 15/2011 de 13 de enero de 2011 (LA LEY 24237/2011), la SAP Valencia n.º 350/2013 de 12 de abril de 2013 (LA LEY 108580/2013), la SAP Sevilla n.º 81/2014 de 6 de febrero de 2014 (LA LEY 49925/2014), entre otras.
- (21) Entre otras en la SAP Cantabria n.º 56/2011 de 28 de enero de 2011 (LA LEY 303923/2011), SAP Madrid n.º 33/2012 de 20 de enero de 2012 y la SAP Las Palmas n.º 80/2013 de 19 de abril de 2013 (LA LEY 133715/2013).
- (22) GALLEGU, G., «El riesgo de confundibilidad, en el delito contra la propiedad industrial del art. 274 del Código Penal. Respuesta de los tribunales». *El Derecho Editores / Revista de Jurisprudencia El Derecho*, 5 de noviembre de 2014, n.º 1. Visto en <https://online.elderecho.com/>
- (23) SAP Madrid n.º 1493/2004 de 31 de mayo (LA LEY 128014/2004).
- (24) ACÓN, I., «Delitos...», cit.
- (25) SAP Logroño de 3 de mayo de 2012 (LA LEY 59285/2012) (Cendoj: 26089370012012100270).
- (26) *Vid.*, entre otros, GARCÍA PÉREZ, R., «Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal», en PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.J y FERREIRO BAAMONDE, X (Dirs.), *Los retos del poder judicial ante la sociedad globalizada. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal*, A Coruña, España: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2012, págs. 451 y ss.
- (27) CASADO NAVARRO, A., *El nombre comercial*, Madrid, España: Marcial Pons, 2020, págs. 269 y ss.
- (28) Como defensor de esta tesis *vid.*, PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Madrid, España: Civitas, 1995, págs. 291 y ss.
- (29) CASADO NAVARRO, A., *El nombre...*, cit, págs. 269-270.
- (30) Entre otras, STS de 15 de septiembre de 2017 (LA LEY 126249/2017) (núm. 3278/2017).
- (31) Entre otras, STS de 17 de julio de 2007 (LA LEY 79522/2007) (núm. 5407/2007).
- (32) GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., «La infracción marcaria y la competencia desleal», *Legal Today*, 6 de septiembre de 2016. Visto en

(33) STS de 15 de febrero de 2017 (LA LEY 4711/2017), núm. 1475/2014.

(34) STJUE de 22 de septiembre de 2011 (LA LEY 179904/2011), *Inter flora Inc v. Marks and Spencer* (C-323/09), apdo. 91º.

(35) PALAU RAMÍREZ, F., «Artículo 12. Explotación de la reputación ajena», en AA.VV (dir. MARTÍNEZ SANZ, F), *Comentario práctico a la Ley de competencia desleal*, Madrid, España: Tecnos, 2009, pág. 201.

(36) CASADO NAVARRO, A., El nombre..., cit, p. 279.

(37) *Ibidem*, pp. 279-280.
