



# *La protección de los emojis mediante derechos de la propiedad industrial.*

Autor/a

**Sara Louredo Casado**

*Becaria FPU del Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo.*

**REVISTA LEX  
MERCATORIA.**

*Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación*

RLM nº 8 | Año 2018

Artículo nº 9

Páginas 79-87

revistalexmercatoria.umh.es

ISSN 2445-0936

**Resumen:** Los emojis han despertado gran interés en los usuarios de las aplicaciones de mensajería y redes sociales y han traspasado estos usos, incorporándose a productos distintos. En este artículo nos preguntamos sobre la posibilidad y conveniencia de proteger los emojis a través de los derechos de marca y diseño.

**Palabras clave:** emojis, emojis y marcas, emojis y diseños, emojis y derechos de autor.

**Abstract:** The emojis have been the subject of keen interest from users of the messaging apps and social networks and have surpassed this utilisation through the application to different products. The aim of this paper is to analyse the possibility of protecting emojis as trademarks and designs.

**Keywords:** emojis, emojis and trademarks, emojis and designs, emojis and copyright.

**Sumario:** I. Introducción. II. El registro de emojis como marcas. III. El registro de emojis como diseños industriales. IV. Conclusiones

## *1. Introducción.*

Los emojis son una de las innovaciones de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp o Facebook Messenger que más repercusión social

han tenido. Para este año 2018, el organismo regulador Unicode ha anunciado la incorporación de 157 nuevas imágenes a sus tablas temáticas<sup>1</sup>. Otros síntomas de su popularidad son el hecho de que cuenten con su propio largometraje (estrenado en 2017) y que se in-

corporen como ornamentación cada vez a más productos (cojines, tazas, camisetas, etc.). Un dato quizás menos conocido es que ya se ha instaurado en el calendario un día dedicado a estos dibujos: el 17 de julio -fecha que figura en el "emoji almanaque" de las aplicaciones de Apple-

A pesar de que su popularidad ha crecido en fechas recientes y está vinculada, sobre todo, a los smartphones, los antepasados de los emojis surgieron ya en el siglo pasado. En este sentido, los emoticonos - visualizaciones o combinaciones tipográficas que dan lugar a representaciones faciales- aparecieron en 1982 de la mano del investigador informático Scott Fahlman, que proponía el empleo de los símbolos :- ) y :-( para indicar si un comentario efectuado en línea era una broma o, por el contrario, una aseveración. Los emojis, por su parte, son de finales de los 90 y se extendieron a partir de 2010 gracias a la firma de comunicación japonesa NTTDoCoMo. Al contrario que los emoticonos, que utilizan el código de escritura básico de los ordenadores y dispositivos electrónicos, los emojis son verdaderas imágenes (ideogramas y "smileys") y son reguladas por el Consorcio Unicode<sup>2</sup>.

Este organismo está integrado por ejecutivos de Apple, Google o Facebook, entre otras compañías de comunicación, y decide qué imágenes existen o se incorporan periódicamente a la comunicación telemática y con qué códigos alfanuméricos<sup>3</sup>. El papel de Unicode respecto a los emojis tiene dos vertientes fundamentales: la regulación y la publicidad. Es un organismo regulador porque establece normas (por ejemplo, que no se aceptan dibujos que representen marcas, personas específicas o deidades<sup>4</sup>). Y tiene una función de publicidad en la medida en que da a conocer los emojis existentes y sus códigos:

Count	Code	Browser	B&W*	Apple	Andr	Twit	Wind	GMail	DCM	KDDI	SB	Name	Year
1	U+1F600								missing	missing	missing	grinning face	2012*
2	U+1F601											grinning face with smiling eyes	2010 <sup>1</sup>
3	U+1F602											face with tears of joy	2010 <sup>1</sup>
4	U+1F603											smiling face with open mouth	2010 <sup>1</sup>
5	U+1F604								missing	missing		smiling face with open mouth and smiling eyes	2010 <sup>1</sup>
6	U+1F605											smiling face with open mouth and cold sweat	2010 <sup>1</sup>
7	U+1F606											smiling face with open mouth and tightly-closed eyes	2010 <sup>1</sup>
8	U+1F609											winking face	2010 <sup>1</sup>
9	U+1F60A											smiling face with smiling eyes	2010 <sup>1</sup>
10	U+1F60B											face savouring delicious food	2010 <sup>1</sup>
11	U+1F60E											smiling face with sunglasses	2010*
12	U+1F60D											smiling face with heart-shaped eyes	2010 <sup>1</sup>

FIGURA 1: TABLA DE EMOJIS "SMILING FACE" SEGÚN UNICODE

A un nivel jurídico, la tutela de los emojis se ha canalizado a través de los derechos de autor que protegen a los creadores de estas imágenes -o aquéllos a quien les han sido cedidos sus derechos de explotación- siempre que sean originales y se materialicen de alguna forma, según el art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI<sup>5</sup>). Esta tutela es muy ventajosa en lo que a duración se refiere -toda la vida del autor y setenta años tras su muerte (art. 26 LPI)- pero es restringida en cuanto al *ius prohibendi* del titular porque sólo protege contra la copia.

Nos planteamos en este artículo si la propiedad industrial -en particular, los derechos de marca y diseño- pueden proteger estas imágenes y si esta tutela puede tener algún interés para los titulares.

## 2. El registro de emojis como marcas.

En primer lugar hemos de recordar que, en virtud de la normativa Unicode, los emojis no pueden representar marcas<sup>6</sup>. Con esta

*La protección de los emojis mediante derechos de la propiedad industrial.*

norma se evitan posibles emplazamientos de producto y la promoción de unas empresas en detrimento de otras a través de las aplicaciones de mensajería.

Pero, ¿puede un emoji constituir una marca? ¿existe algún interés para las empresas? En relación a esta segunda cuestión, consideramos que las empresas de mensajería que han creado los emojis podrían tener interés en registrarlos como marca para identificar sus servicios en el mercado y renovarlos indefinidamente. Y tampoco es descabellado pensar que otras empresas deseen emplear estos dibujos como signo distintivo, aprovechando su popularidad en el mercado.

En cuanto a la segunda pregunta, han de verificarse los requisitos establecidos en la legislación de marcas, que viene integrada por el Reglamento de Marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE<sup>7</sup>) a nivel comunitario; y por las leyes nacionales resultado de las sucesivas Directivas de aproximación en la materia<sup>8</sup> -en nuestro país, la Ley de Marcas del año 2001 (en adelante, LM<sup>9</sup>)-.

Tanto la legislación europea como nacional exigen que el signo que aspira a obtener protección posea carácter distintivo y sea susceptible de representación. En este sentido, el art. 4 RMUE –rubricado “signos que pueden constituir una marca de la Unión”- establece que podrán serlo “*cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:*

a) *Distinguir los productos o los servicios de una empresa con los de otras empresas;*

b) *Ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el “Registro”) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.*

Por su parte, la LM dispone en el art. 4.1 que “*Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras*”<sup>10</sup>.

De estos dos requisitos, la susceptibilidad de representación no plantea dudas en relación con los emojis. Por su parte, la capacidad distintiva de los signos ha de ser entendida en sentido amplio, como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia europea: se trata de una potencial aptitud para distinguir<sup>11</sup>, que creemos que concurre en estas imágenes.

Además del cumplimiento de estos requisitos objetivos del signo, es necesario que el solicitante de la marca sea su titular ya que, de lo contrario, no poseería la legitimación necesaria para proceder al registro<sup>12</sup>. A la titularidad se refiere el art. 5 RMUE de forma escueta, atribuyéndola tanto a las personas físicas como jurídicas<sup>13</sup>.

En tercer lugar, el signo ha de ser examinado a la luz de las prohibiciones absolutas o relativas que se estipulan en los textos legislativos<sup>14</sup>. Entre las que pueden afectar a los emojis han de destacarse las siguientes: las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres y los signos en los que los Estados posean un especial interés público de los Estados (comprendidos o no en el art. 6ter del Convenio de París<sup>15</sup>).

La primera de las prohibiciones comentadas figura en el art. 7.1.f) RMUE y 5.1.f)

LM<sup>16</sup> y llevaría a la denegación de registro de signos como la "peineta", recientemente añadido a WhatsApp. Consideramos que, dado el conocido significado ofensivo de este gesto, al dibujo que lo represente no se le conferiría protección como marca<sup>17</sup>.

El otro caso mencionado -signos que posean un especial interés público para los Estados- puede integrarse en dos prohibiciones: las de las letras h) e i) del art. 7 RMUE<sup>18</sup>. Ejemplos de estos símbolos son los emojis que representan banderas de Estados, entre las que se encuentra la española. Estos dibujos quedarían también excluidos de la protección como marcas.

Finalmente, es necesario recordar que los emojis están protegidos por los derechos del autor que los ha creado. El titular de los derechos patrimoniales vinculados a dicha propiedad intelectual puede ser el creador originario o un tercero al que éste se los haya transmitido o licenciado (por ejemplo, las empresas Facebook o Whatsapp para las que trabajan los diseñadores). Por ello, quien pretenda registrar el emoji como marca no puede vulnerar estos derechos. De lo contrario, el signo se encontraría incurso en la causa de nulidad del art. 60.2.c) RMUE y art. 52.1 LM<sup>19</sup>.

Teniendo en cuenta todos estos factores -a pesar de la dificultad para ofrecer una respuesta genérica y apriorística en esta cuestión-, consideramos que muchas de estas imágenes serían aptas para constituir signos distintivos. La consecuencia fundamental es que la duración de la marca es indefinida siempre que su titular la renueve periódicamente y abone las correspondientes tasas.

A día de hoy, en el buscador europeo "e-search plus" -que ofrece información sobre el registro de marcas y diseños- las únicas

cuatro marcas gráficas que contenían emojis fueron solicitadas y abandonadas por sus titulares<sup>20</sup>. Sin disponer de más datos, nos aventuramos a pensar que la razón esté vinculada al conflicto con los derechos de autor de las empresas propietarias de las imágenes.

Una última cuestión que queremos abordar en relación a las marcas es la convivencia de los emojis registrados con otros en el mercado. Piénsese en el caso de las imágenes que representan caras sonrientes: la única diferencia entre algunos de ellas son los ojos (abiertos, cerrados o con lágrimas), mientras coincide el resto de la imagen. En esta cuestión es necesario tener en cuenta el principio de especialidad que implica que pueden convivir en el mercado signos similares o incluso idénticos sólo si los productos a los que designan son diferentes. Por ello, en el caso de emojis parecidos habrá que tener en cuenta si los productos a los que se aplican son también similares y podrían generar en un consumidor medio razonablemente atento y perspicaz un riesgo de confusión<sup>21</sup>.

### *3. El registro de emojis como diseños.*

Los diseños industriales podrían ser otra opción para la protección de estos símbolos puesto que, según el Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios<sup>22</sup>, un dibujo (o modelo) es "*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*"<sup>23</sup>.

Los requisitos de protección de un diseño son dos: novedad y carácter singular<sup>24</sup>. La

novedad implica que el diseño que aspira a ser protegido no sea idéntico a otro anterior (de los que conforman el acervo de diseño existente hasta la fecha de solicitud de registro en el caso de diseños registrados, o de publicación en el mercado en el caso de diseños no registrados). Se considera identidad la similitud entre diseños que trasciende los detalles irrelevantes. Por su parte, el carácter singular implica que el diseño posterior produzca en los usuarios informados una impresión general distinta de la que producen los diseños divulgados con anterioridad.

Además de estos dos requisitos, una parte de la doctrina viene considerando que el diseño lleva implícita una exigencia de visibilidad en la medida en que protege una apariencia<sup>25</sup>. Esta condición sólo se establece claramente en los textos legales en relación a los componentes de productos complejos<sup>26</sup>. De todas formas, la visibilidad es una cualidad indubitada en estos dibujos.

En relación a la novedad y singularidad, sin embargo, pueden surgir problemas puesto que los emojis que ya existen y son protegidos a través de los derechos de autor o marca no serían nuevos a efectos del diseño (su divulgación ya habría destruido el requisito). Por ello, si el titular de un emoji quisiese acceder a la protección del diseño, sería prudente que lo publicase una vez concedida esta protección (y no antes). Además, en principio, ni las marcas ni los derechos de autor exigen la novedad del signo y de la obra respectivamente<sup>27</sup>.

Por otra parte, en relación a la singularidad cabe plantearse si dos emojis que tienen la misma sonrisa pero varían la expresión de los ojos generan en el usuario informado una impresión general distinta. Esta cuestión -que ya planteábamos en el ámbito de las marcas- será evaluada en diseño desde la óptica del

usuario informado, que posee más información que el consumidor medio razonablemente atento y perspicaz. Por este superior nivel de información, consideramos que no será irrelevante para el usuario la variación en los ojos -que evoca una emoción diferente-.

En este punto resulta interesante la TGUE de 16 de diciembre de 2010 que, en relación a dos dibujos que constituían un diseño y una marca de ropa y accesorios deportivos afirmaba que: *"... la diferencia en la expresión del rostro de las dos siluetas es una característica fundamental que el usuario informado conserva en su memoria, como afirmó acertadamente la Sala de Recurso (...) La diferencia en la expresión del rostro resultará clara para los jóvenes que compran camisetas y gorras. Y será igual de importante para los niños que utilizan pegatinas para personalizar objetos, que estarán aún más inclinados a prestar especial atención a los sentimientos que emanan de cada personaje que figure en una pegatina<sup>28</sup>".*

A nuestro juicio, el anterior razonamiento puede aplicarse a los emojis dado que los usuarios informados de las aplicaciones de mensajería apreciarían las diferencias en la expresión de la imagen y podrían concluir si poseen o no singularidad.

De nuevo, al igual que ocurre en el ámbito de las marcas, existe una causa de nulidad basada en la infracción de derechos de autor anteriores, contenida en los arts. 25.1.f) RDMC y 13.g) LPJDI<sup>29</sup>. Por tanto, para que el registro no incurra en esta causa de nulidad, el titular de un diseño debe ser también el de los derechos de autor sobre la imagen o un licenciario o cesionario de los mismos.

El registro de un emoji como diseño se extiende hasta un máximo de veinticinco años

desde la concesión, sujeta a renovaciones periódicas de cinco años<sup>30</sup>. Pasado este plazo, el dibujo pasaría al dominio público.

En el mencionado buscador europeo "e-search plus" figuran dos dibujos que contienen la palabra "emoji" acompañada de tres smileys registrados para la categoría logos. Si comparamos esta situación con la de las marcas gráficas que contienen emojis –de las que se han retirado las solicitudes por los titulares-, parece que la protección del diseño es más accesible para estos dibujos. Sin embargo, la explicación para esta diferencia puede residir en que el proceso de registro de los diseños -frente al de los signos- no exige un examen de fondo para su concesión sino tan sólo uno formal<sup>31</sup>.

#### 4. Conclusiones.

Hasta ahora la protección de los emojis ha sido conferida por los derechos de autor, debido a que constituyen obras materializadas en un soporte y originales. En este artículo nos planteamos si, dada su creciente popularidad y su incorporación a distintos productos, encajarían en otras formas de protección del ámbito de la propiedad industrial.

A nuestro juicio, el diseño industrial, que protege la apariencia de los productos si son nuevos y poseen carácter singular, podría parecer la más adaptada a la naturaleza del obje-

to de protección –el dibujo-. Sin embargo, nada obsta, en principio, a que un emoji pueda ser registrado como marca y se emplee para identificar el origen comercial de unos productos. En la práctica, a nivel europeo, ha habido cuatro solicitudes de marca gráfica relacionadas con estas imágenes y todas han sido abandonadas por sus titulares. Nos parece que el principal problema al que se enfrenta el solicitante de este tipo de marcas es la nulidad basada en la existencia de derechos de autor anteriores sobre la imagen, si bien pueden jugar también un papel importante los motivos de denegación del registro relacionados con el art. 6ter CUP y con las buenas costumbres en relación a algunos signos.

En el ámbito del diseño, existen actualmente emojis registrados bajo esta forma de protección, lo que puede inducir a pensar que la protección de los dibujos y modelos es más fácil de obtener -en cuanto a sus requisitos- que la de los signos distintivos. A nuestro juicio, en este fenómeno tiene gran influencia que el proceso de registro de los diseños no requiera un examen previo en cuanto al fondo sino en relación a la forma.

Como conclusión consideramos importante estudiar la tendencia en la protección de estas imágenes y, en especial, observar si se conceden marcas gráficas sobre las mismas o se deniegan -y con base en qué motivos- y si se mantienen o anulan los diseños existentes.

---

#### NOTAS

<sup>1</sup> "Unicode anuncia otros 157 emoticonos para el año 2018" (<https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/tecnologia/2018-02-09/unicode-anuncia-otros-157-nuevos-emoticonos-para-el-ano-2018-1276613604/>).

<sup>2</sup> "How Emojis Find Their Way to Phones" ([https://www.nytimes.com/2015/10/21/technology/how-emojis-find-their-way-to-phones.html?\\_r=0](https://www.nytimes.com/2015/10/21/technology/how-emojis-find-their-way-to-phones.html?_r=0)).

<sup>3</sup> El origen de Unicode está vinculado a la necesidad, manifestada ya en los años 80, de unificar los códigos informáticos asignados a las letras del abecedario (a las que cada máquina y sistema operativo identificaba con distintas combinaciones de letras en su lenguaje de programación ([http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoplora/apps/tienen-copyright-emoticonos-que-usas-movil\\_2015111057fd2a460cf2a2e945bb14f1.html](http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoplora/apps/tienen-copyright-emoticonos-que-usas-movil_2015111057fd2a460cf2a2e945bb14f1.html)).

<sup>4</sup> Letra i) de los factores de exclusión (<http://www.unicode.org/emoji/selection.html>).

<sup>5</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. En su art. 10.1 se dispone: "*Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: e) Las esculturas y las obras de pintura, **dibujo**, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas*".

Hay autores que consideran que la propiedad intelectual sólo surge sobre las obras que posean un cierto nivel artístico. Sin embargo, nuestra legislación no establece ninguna altura creativa para ofrecer la tutela mediante estos derechos. Para un estudio profuso de la cuestión, vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2017, pgs. 160-166.

<sup>6</sup> Vid. nota a pie 4.

<sup>7</sup> Reglamento 2017/1001 (del Parlamento Europeo y del Consejo) de 14 de junio de 2017.

<sup>8</sup> La Primera Directiva relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas Directiva (89/104/CEE) fue aprobada el 21 de diciembre de 1988. Ésta fue sustituida por instrumentos posteriores, siendo la última aprobada la 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 (versión refundida).

<sup>9</sup> Ley 17/2001 de 7 de diciembre.

<sup>10</sup> A continuación, en el apartado 2 incluye una lista ejemplificativa -no taxativa- de signos que pueden constituir marca:

a) *Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.*

b) *Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.*

c) *Las letras, las cifras y sus combinaciones.*

d) *Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.*

e) *Los sonoros.*

f) *Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores*".

<sup>11</sup> Así lo afirma, entre otras, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 2001 en el asunto T-118/00 (Procter&Gamble c. OAMI): "*Debe considerarse que posee carácter distintivo la marca que permite distinguir, según su origen, los productos o servicios para los cuales se haya solicitado el registro. A tal fin, no es preciso que informe con precisión sobre la identidad del fabricante del producto o del prestador de servicios. Basta que la marca permita que el público interesado distinga el producto o servicio de los que tienen otro origen comercial y concluya que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados, comercializados o suministrados bajo el control del titular de esa marca, al que puede hacerse responsable de su calidad*" (apartado 53). Sobre este particular, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, págs. 172-178.

<sup>12</sup> En lo que se refiere al registro, es necesario incidir en que el derecho de marca es eminentemente registral, como nos recuerda el art. 6 RMUE: "*la marca se adquiere por el registro*", si bien existen algunas excepciones en relación a los signos notorios y renombrados.

<sup>13</sup> En la legislación española el art. 3 (rubricado "*Legitimación*") indica las personas facultadas para registrar la marca: "*personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (...) así como los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio.*

<sup>14</sup> Estas prohibiciones son denominadas en el RMUE "*motivos de denegación absolutos y relativos*".

<sup>15</sup> El art. 6ter Convenio de la Unión de París establece que

" a) *Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y*

punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección. (...)"

<sup>16</sup> Art. 7.1 RMUE: "Se denegará el registro de: f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres". La prohibición figura con similar redacción en el art. 5.1.f) LM.

<sup>17</sup> Para un estudio profuso de esta prohibición, vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., "La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres", *ADI* 36 (2015-2016).

<sup>18</sup> Art. 7.1 RMUE: "Se denegará el registro de: h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6ter del Convenio de París (...); i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6ter del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente". Las prohibiciones se encuentran con similar redacción, si bien referidas al ámbito español, en el art. 5.1.i) y j) LM.

<sup>19</sup> Art. 60.2.c) RMUE: "La marca de la Unión también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de: c) un derecho de autor". Por su parte, el art. 52.1 LM dispone la nulidad de los signos que contravengan lo dispuesto en los arts. 6,7,8,9 y 10. Y el art. 9.1.c) hace referencia a "Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor ...".

<sup>20</sup> Consulta realizada el 22 de marzo de 2018 mediante la web de la EUIPO: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/emoji>.

<sup>21</sup> Si bien ni el texto europeo ni el español se refieren al consumidor medio cuando tratan el riesgo de confusión de los signos sino al "público", la jurisprudencia europea ha desarrollado esta figura a lo largo del tiempo y lo ha caracterizado con un nivel normal (medio) de información y con una atención y perspicacia razonables. Se trata de un consumidor que se aleja de los extremos -no es especialmente informado pero tampoco es, como proponía inicialmente la jurisprudencia alemana una figura caracterizada por el descuido y la falta de atención-. Sobre este particular, vid. PALAU RAMÍREZ, F., "El consumidor medio y los sondeos de opinión en las prohibiciones de engaño en derecho español y europeo", *ADI* 19 (1998).

<sup>22</sup> Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001.

<sup>23</sup> Art. 3.a) RDMC. La regulación del diseño es similar a la de las marcas puesto que existe un Reglamento comunitario de aplicación directa que introdujo las figuras de los diseños registrados y no registrados europeos y legislaciones nacionales (armonizadas por la Directiva de Diseño, de 1996), que regulan el diseño registrado nacional. Por ello, en el caso español contamos con la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, LPJDI). La definición del diseño industrial en la ley nacional es prácticamente idéntica a la transcrita *ut supra*.

<sup>24</sup> Arts. 4-6 RDMC y 5-7 LPJDI.

<sup>25</sup> OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2003, págs. 34-35.

<sup>26</sup> Art. 4.2 RDMC: "Un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:

a) si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y

b) en la medida en que aquellas características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular". En la LPJDI se contempla una disposición con redacción similar en el art. 8.1.

<sup>27</sup> Decimos "en principio" porque ni la LPI ni la LM -ni el RMUE- condicionan su protección a la novedad. Sin embargo, en relación a los derechos de autor, la concepción objetiva de la originalidad la aproxima a un concepto de novedad objetiva (similar a la que se produce en el ámbito de las patentes). En este sentido, remitimos a BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios ...op.cit.*, pgs. 160-166.



---

<sup>28</sup> Asunto T-513/09 (José Manuel Baena Grupo, SA c. OAMI y Herbert Neuman y Andoni Galdeano del Sel), apartados 22-24.

<sup>29</sup> Art. 25.1 RDMC: *"El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo en los casos siguientes: f) si el dibujo o modelo constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro"*.

Art. 13LPJDI: *"De oficio, cuando así lo disponga esta ley, o mediando oposición, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su título IV, el registro del diseño será denegado, o si hubiere sido concedido será cancelado cuando: g) El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual"*.

<sup>30</sup>  
<sup>31</sup> Consulta realizada el 22 de marzo de 2018 mediante la web de la EUIPO: <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/emoji>.