

Aproximación al *trade dress* y su repercusión en el ámbito internacional: especial mención a la competencia judicial internacional

Aproximation to the trade dress and its impact in the international context: special reference to the international jurisdiction

MARÍA AUXILIADORA GARCÍA GARRIDO

Abogada ejerciente

Doctoranda en la Universidad Carlos III de Madrid

Recibido: 18.01.2026 / Aceptado: 11.02.2026

DOI: 10.20318/cdt.2026.10275

Resumen: Tras estudiar la figura del *trade dress* y su origen jurisprudencial, el trabajo presta especial atención a la incertidumbre normativa que le rodea, analizando las ramas jurídicas que le son de aplicación por analogía. Se compara su tratamiento en distintos ordenamientos jurídicos y se centra en estudiar los efectos de la ausencia normativa en los procedimientos internacionales; en concreto, en la atribución de la competencia judicial internacional desde la perspectiva de la normativa y la jurisprudencia europea, destacando el Reglamento de Bruselas I bis y el Convenio de Lugano.

Palabras clave: *trade dress*, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia, competencia judicial internacional.

Abstract: After studying the concept of trade dress and its jurisprudential origins, this research paper pays particular attention to the regulatory uncertainty surrounding it, analysing the different rules that are applicable by analogy. It compares the treatment of trade dress across different legal systems and focuses on examining the effects of the lack of specific regulation in international proceedings; in particular, on the international jurisdiction from the perspective of European legislation and case law, especially the system that states in the Brussels I bis Regulation and the Lugano Convention.

Keywords: trade dress, intellectual property, copyright, competition law and international jurisdiction.

Sumario: I. Introducción. II. El concepto de *trade dress* y sus características. III. La ausencia normativa. IV. La repercusión internacional en los conflictos del *trade dress*: especial mención a la competencia judicial internacional. 1. Vulneraciones del *trade dress* derivadas de un contrato comercial entre profesionales: la responsabilidad contractual. 2. Vulneraciones del *trade dress* ocasionadas por terceros ajenos: la responsabilidad extracontractual. A) La competencia judicial internacional en la propiedad industrial. a) La marca comunitaria. b) El diseño comunitario. c) La patente europea. d) Elementos comunes a las ramas de la propiedad industrial. B) La competencia judicial internacional en el derecho de la competencia. C) La competencia judicial internacional en la propiedad intelectual. V. Conclusiones.

I. Introducción

1. El *trade dress*, entendido como la apariencia distintiva de una marca, es un concepto que surge de la actividad comercial, como consecuencia de la necesidad de proteger aquellos aspectos que la caracteriza, y le hacen única dentro del mercado. Son elementos que forman parte de su reputación y que las llevan a adquirir cierta notoriedad, siendo objeto de imitación o prácticas comerciales destinadas a dañar su imagen y la calidad de sus productos. Al ser un bien intangible y subjetivo, existe incertidumbre sobre su protección¹.

2. Su traducción literal se interpretaría como la “vestimenta de la marca”, incluyendo aquellos detalles que, con independencia de su tamaño o estructura, crean la esencia marcaria y, en torno a esa imagen en su conjunto, giraría la actividad empresarial.

Lo habitual es asociarlo con el envasado o *packaging* de los productos, ya que es lo más llamativo para el consumidor, pero incluye todo lo que constituye esa distintividad de la marca², y que la permiten identificarse³. Entre otros, se destacan la disposición de los establecimientos, el aroma, la estética de las páginas web, los escaparates, la atención al cliente, el estilo de música o el embalaje⁴.

3. La singularidad es lo que mueve a los comerciantes a actuar en el mercado y a emprender, ofreciendo al público un producto o servicio que se diferencie de los demás, para evitar la confusión con los productos de otro competidor. Dicha confusión no es el único peligro al que se enfrentan, ya que pueden concurrir determinadas situaciones en las que se desprenda claramente que el producto o servicio no pertenece a dicho signo, pero la infracción va más allá, siendo necesaria una respuesta desde el punto de vista legal⁵.

4. La ausencia de regulación del *trade dress*, salvo en algunos ordenamientos jurídicos que sí contemplan esta figura, hace que se le aplique otras vías de protección de naturaleza análoga, como son la propiedad industrial, la propiedad intelectual y el derecho de la competencia desleal. La dificultad de que la imagen comercial encaje dentro de estas áreas jurídicas, conlleva a que una posible solución, seguida por algunos juristas y algunos sectores de la jurisprudencia, sea dividir los elementos principales que lo componen, y atribuirles a cada uno de ellos un tipo de protección adecuado a sus características.

Lagunas que no tienen solo repercusión en los aspectos formales, si no que, en un mercado cada vez más globalizado y en el que la mayoría de los países se encuentran conectados, afecta a cuestiones procedimentales cuando surgen conflictos entre sujetos o bienes de distintos Estados. La libre competencia provoca que cada vez sean más las empresas que participan y que exista una preocupación mayor por ofrecer una imagen comercial diferente y llamativa.

5. Este trabajo analizará el concepto de *trade dress*, su historia y sus características; visualizando la problemática normativa que le acompaña, destacando distintas situaciones que pueden ocurrir dentro del marco jurídico internacional. Compararemos el tratamiento que le dan distintos ordenamientos jurídicos y la solución que ofrecen aquellos que no lo contemplan de forma expresa en su regulación.

¹ Pongamos de ejemplo a la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. Su marca se caracteriza por los colores alegres y llamativos, destacando las figuras como los corazones, las estrellas o los lunares, y estando prohibido el uso del color negro en sus diseños (<https://www.vogue.es/articulos/agatha-ruiz-de-la-prada-todo-sobre-la-marca> Consultado el 17 de diciembre de 2025). Si en una colaboración, la otra empresa ofrece un producto diseñado por la marca, pero en color negro, estaría vulnerando la apariencia distintiva de Agatha Ruiz de la Prada, y esa esencia es lo que se recoge dentro del concepto de *trade dress*.

² Vid. F. BERGER, *La apariencia distintiva (Trade dress): Un signo marcario en expansión, análisis y protección jurídica*, tesis doctoral, facultad de Derecho, Universidad de Palermo, 2008.

³ Vid. E. ORTEGA BURGOS, *Fashion Law (Derecho de la moda)*, Capítulo 12: Protección de la imagen comercial de una marca de moda, Thompson Reuters Aranzadi, 2020, pp.293-294.

⁴ Podría definirse como el: “...conjunto de cualidades que los consumidores atribuyen a una empresa y que está formada por varios elementos, los cuales convienen en atribuirle a la empresa una sólida imagen ...”. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DE MODA, *Guía: Derecho de la moda: propiedad intelectual*, 2020, p. 27.

⁵ Vid. L. WARLOP Y J. ALBA, *Sincere Flattery: Trade-Dress Imitation and Consumer Choice*, *Journal of Consumer Psychology*, 14(1&2), 2004, p. 21.

6. Además, se estudiará una cuestión esencial que afecta a los procedimientos judiciales en los que intervienen elementos de distintos países: la competencia judicial internacional. En estos casos, el foro competente en una materia con tanta incertidumbre es un requisito procedimental relevante, a efectos de evitar que el demandante ejercite sus acciones ante un tribunal incompetente o que no guarde vinculación alguna con el objeto del procedimiento. Expondremos las normas aplicables que se encuentran en el *Reglamento (UE) n° 1215/2015 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*⁶; el *Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*⁷; y el derecho interno, así como la interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según el área judicial en el que nos encontremos.

II. El concepto de *trade dress* y sus características

7. El *trade dress* se define como la apariencia comercial de una empresa, formada por la impresión generada en su conjunto, teniendo distintividad suficiente para cumplir con las funciones propias de las marcas, destacando, entre ellas, la determinación del origen empresarial⁸. Incluye tanto elementos relacionados con la estética del producto o servicio en sí, como de la marca en general.

8. Su concepto aparece como consecuencia de la actividad empresarial en el mercado, teniendo como base la jurisprudencia, especialmente a nivel internacional, destacando la de Estados Unidos, donde tuvo su primera aplicación desde el punto de vista judicial⁹.

9. La Oficina de Patentes y Marcas de EEUU¹⁰ recoge una aproximación a la definición de *trade dress* en el *Lanham(Trademark) Act*¹¹, englobando todo aquello que, en su conjunto, pueda identificar el origen empresarial de un producto, incluyéndose el tamaño, color, o las técnicas empresariales, teniendo la misma función que la protección marcaria¹². A pesar de que no se encuentre contemplado como un tipo de signo distintivo concreto, su regulación aparece recogida de forma residual en la sección 43 (a), relativo a distintas infracciones marcarias, tales como las designaciones falsas del origen de los productos o las descripciones y representaciones fraudulentas¹³.

El precepto recalca la responsabilidad de los que realizan algunas de las conductas mencionadas en relación a cualquier producto, servicio o su envase. Ya sea mediante el uso de cualquier palabra, término, nombre, símbolo o dispositivo (de forma individual o en su conjunto); de información falsa sobre el origen del producto o utilizada en su representación física. Siempre y cuando sea apropiado para inducir a confusión, error, engaño o asociación respecto a su origen empresarial, tanto con los productos de terceros, como con su actividad publicitaria¹⁴.

⁶ DOUE L351/1, de 20 de diciembre de 2012.

⁷ DOUE L-2007-82413, de 21 de diciembre de 2007.

⁸ N. S. TENAGLIA, *Curso Fashion Law: Sesión 1: Propiedad Intelectual-USA*, 11 de noviembre de 2025, pp. 10-11.

⁹ “El *trade dress* es, en esencia, la “imagen total y apariencia general” (*look and feel*) de un producto, o el conjunto de elementos que pueden incluir características como el tamaño, la forma, el color, o combinaciones de colores o la textura, entre otras muchas, que identifican el origen empresarial de un producto o servicio y lo diferencian de los ofrecidos por competidores.... Estos elementos no solo pueden servir como indicadores del origen empresarial de los productos o servicios de las compañías, sino que también actúan como potentes herramientas de diferenciación y posicionamiento en un mercado altamente competitivo.” Vid. I. ANTÓN JUÁREZ, *20 cuestiones clave sobre el derecho de la moda*, Aranzadi, 2024, p.162.

¹⁰ United States Patent and Trademark Office (USPTO).

¹¹ Regulado actualmente por la Ley de marcas de Estados Unidos (Trademark Law, 15 U.S.C. §§ 101 et seq.)

¹² E. WINCKEL, *Hardly a Black-and-White Matter: Analyzing the Validity and Protection of Single-Color Trademarks Within the Fashion Industry*, Vanderbilt Law Review, Vol. 66:3:1015 2013, p. 1021.

¹³ § 43 (15 U.S.C. § 1125). “False designations of origin; false description or representation”.

¹⁴ “§ 43 (15 U.S.C. § 1125). False designations of origin; false description or representation

(a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which— (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake,

El perjudicado por tales conductas tendrá legitimación para ejercitar una acción civil por infracción del *trade dress*. Distinguiéndose entre los que tengan previamente registrada esa imagen comercial, y los que no estén registrados, añadiendo el requisito de que debe acreditarse la ausencia de funcionalidad¹⁵ para que pueda prosperar la reclamación.

10. El origen de dicha acción en la jurisprudencia estadounidense, surge con el caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, (1992)¹⁶, que supone un antes y un después en la defensa y el reconocimiento del *trade dress* como un bien jurídico protegido.

11. Taco Cabana, Inc., es titular de una cadena de restaurantes de comida mexicana que opera principalmente en Texas y Nuevo México. El primer restaurante se abrió en San Antonio en 1978, y poco a poco se fue extendiendo a nuevas ciudades, como Houston, Austin, Dallas o El Paso¹⁷.

En diciembre de 1985, Two Pesos, Inc., abrió un restaurante en Houston, con una decoración similar a la descrita por Taco Cabana Inc., y destinada para el mismo tipo de comida. Al igual que su competidor, se extendió a otras ciudades de Texas, coincidiendo ambas cadenas en Dallas y El Paso. Por ello es que, en 1987, Taco Cabana, demandó a Two Pesos, por vulneración de su *trade dress* en ejercicio de la acción contemplada en la § 43(a) del *Lanham Act*, 15 U. S. C. § 1125(a) (1982 ed.).

12. La demanda fue estimada, debiendo indemnizar Two Pesos, por los daños y perjuicios causados a Taco Cabana, al considerarse probados los siguientes extremos:

1. Taco Cabana, tenía una apariencia comercial.
2. Dicha imagen, en su conjunto, no era funcional.
3. El *trade dress* era considerado inherentemente distintivo.
4. No había adquirido *secondary meaning*¹⁸ dentro del mercado de Texas.
5. Existía riesgo de confusión en el público destinatario, al hacerse una asociación por parte de los consumidores entre la decoración y disposición de ambos restaurantes.
6. Two Pesos, había infringido intencionalmente el *trade dress* de Taco Cabana.

13. La Resolución fue recurrida tanto al *Court of Appeals*, como al Tribunal Supremo. Siendo el argumento principal del recurrente la ausencia probatoria de la distintividad adquirida por el uso del *trade dress* de Taco Cabana, alegando que quedaba excluido por la norma del *Lanham Act*. Argumento que fue desestimado en ambas instancias, y cuyo razonamiento sirvió de precedente para los futuros casos relacionados con la distintividad del *trade dress*, especialmente en lo relativo a la decoración y disposición de los establecimientos.

or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.” (Texto traducido por la autora).

¹⁵ En Estados Unidos si se utiliza una marca sin haberla registrado previamente, se tiene un derecho de uso en el comercio, otorgado por el derecho consuetudinario. Aunque existe un riesgo alto por no tener una fecha cierta sobre esa marca si hay otros competidores que tienen una similar para los mismos productos registrada, pueden producirse infracciones con mayor facilidad, existiendo la probabilidad de perder la marca. (N. S. TENAGLIA, *Curso Fashion Law: Sesión 1: Propiedad Intelectual-USA*, 11 de noviembre de 2025).

¹⁶ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992).

¹⁷ En la Resolución, Taco Cabana Inc., describe su apariencia distintiva como un “...ambiente festivo para comer, con el interior del comedor y el patio decorados con varios objetos artesanales, colores vivos, pinturas y murales. El patio incluye áreas interiores y exteriores, pudiendo el patio interior aislarse del patio exterior mediante puertas de garaje elevables. El exterior del edificio presenta una combinación de colores festivos y vivos, utilizando pintura en la zona superior y líneas de neón. Incluye también toldos y sombrillas alegres con la misma temática.” 932 F. 2d 1113, 1117 (CA5 1991). (Texto traducido por la autora).

¹⁸ El *secondary meaning* o distintividad adquirida, es un concepto mediante el cual signos que inicialmente carecían de capacidad distintiva, se convierten en distintivos como consecuencia de su uso. Por lo tanto, se estarían protegiendo signos o elementos que inicialmente carecían de amparo. (<https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/1142> Consultado el 18 de diciembre de 2025).

14. La cuestión judicial giraba en torno a dilucidar si, al igual que en aquellas marcas que no son lo suficientemente distintivas y que no están registradas, para la protección de la imagen comercial debía acreditarse el *secondary meaning*; y, en concreto, si podía aplicarse la § 43(a) del *Lanham Act* para el *trade dress* que fuera inherentemente distintivo.

La Sentencia parte de la premisa de que para que un signo sea protegido, es necesario que pueda distinguirse respecto de los productos y servicios de terceros y que, además, sea apropiada para determinar su origen empresarial. Siguiendo el caso de *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*,¹⁹ entiende que las marcas se dividen en distintas categorías dependiendo de su grado de distintividad (de menor a mayor), siendo su clasificación la siguiente: genéricas, descriptivas, sugestivas, arbitrarias y de fantasía. Dependiendo de con qué tipo de marca nos encontramos, será más o menos preceptivo acreditar su distintividad, siendo las genéricas las más conflictivas, por ser aquellas que están formadas por elementos propios de su naturaleza y que, por lo tanto, no pueden ser registradas. Estos signos no son considerados inherentemente distintivos, ya que simplemente se limitan a describir un producto y no pueden quedar amparadas por la normativa.

El Tribunal Supremo, al igual que el *Court of Appeals*, consideró que la imagen comercial de Taco Cabana era inherentemente distintiva y que, por ello, no era necesario que se demostrara su *secondary meaning*. Igualmente, recalca que, la § 43(a) del *Lanham Act* establece la especificidad de que la apariencia distintiva no sea funcional para el ejercicio de dichas acciones, no haciendo mención alguna a la necesidad de acreditar la distintividad por el uso. Por lo tanto, toda aquella imagen comercial que sea inherentemente distintiva y no funcional, podrá quedar protegida por el *Lanham Act*.

15. La citada Resolución no se encuentra exenta de controversias, ya que se limita exclusivamente a definir la protección de la apariencia distintiva en relación con las acciones ejercitadas en la § 43(a), pero existen lagunas en relación a su amparo legal en los supuestos en los que se esté ejercitando otro tipo de acciones. Lo que genera conflicto en el momento de entender qué requisitos debe tener el *trade dress* para estar protegido²⁰.

16. La jurisprudencia estadounidense ha abordado esta cuestión a través de distintos casos²¹ que se han centrado en definir su concepto y determinar las características que debe cumplir para quedar a la altura normativa de otros signos distintivos. Ha ido ampliando su definición para ir adaptándolo a las nuevas necesidades y formas que surgen conforme el contexto social²².

Al principio, quedaba limitado al envoltorio y los envases de los productos (*packaging*) en sentido estricto; después, se extendió a su diseño y configuración²³, a medida que iban conociendo nuevos casos en los que se discutía elementos nuevos de la imagen comercial²⁴; o incluso al diseño interior y exterior de los restaurantes y sus colores (incluyendo elementos no contemplados en el caso de Taco Cabana)²⁵. Finalmente, se han incluido componentes²⁶, que al principio eran impensables, como el uniforme de los trabajadores, los aromas²⁷ y los sonidos relacionados con el negocio²⁸.

¹⁹ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F. 2d 4, 9 (CA2 1976).

²⁰ S.C. SANDBERG, *Trade Dress; What Does it Mean?*, Franchise Law Journal, 2009, Vol. 29, No. 1 (Summer 2009), pp. 10-16, 57.

²¹ *Vid. Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 850 n. 10 (1982); *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205 (2000); y *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).

²² S.C. SANDBERG, *op.cit.*, pp. 10.

²³ Incluyéndose todos aquellos elementos gráficos o accesorios que forman parte del embalaje, como son las etiquetas, el envoltorio o el envase; y sus características físicas como la forma, la estructura, el tamaño o el color, siempre que no tenga una finalidad funcional o sea la propia de la naturaleza del producto.

²⁴ Por ejemplo, en el caso *Hartco Engineering, Inc. v. Wang's International, Inc.*, No. 04-1480 (Fed. Cir. 2005) se consideró protegido a través de la figura del *trade dress* el envase y el empaquetado de un enganche de remolque para camiones.

²⁵ *Vid. Dunkin' Donuts Franchised Restaurants, LLC et al v. D&D Donuts, Inc. et al.*

²⁶ *Vid. E. ORTEGA BURGOS, op.cit.*, pp.296-301.

²⁷ Una de las conexiones que siente el consumidor con las marcas de moda es con su olor. La mayoría utilizan ambientadores específicos en sus tiendas y perfuman sus productos, las bolsas y los envoltorios con ellos. De manera que, cuando un comprador adquiere una prenda de una determinada marca, al olerla ya la asocia a ella y por ello es una característica a proteger.

²⁸ Las canciones que suenan en los restaurantes o las tiendas guardan estrecha relación con sus productos, servicios, y el

17. A pesar de la interpretación dada en la jurisprudencia, sigue existiendo incertidumbre, ya que la concurrencia de los requisitos mencionados dependerá del caso concreto y, especialmente, del material probatorio aportado por las partes. Esta inseguridad impone la obligación a la parte demandante de aportar una gran cantidad de pruebas, y que sean sometidas a una evaluación muy rigurosa por parte del tribunal²⁹.

18. La actividad de los tribunales estadounidenses en torno al tratamiento de la apariencia distintiva se fue extendiendo a otros ordenamientos jurídicos. Su subjetividad, ha propiciado que sean los órganos judiciales los que determinen sus características y que, especialmente en los países donde no se encuentra regulado específicamente³⁰, deban fijarse unas pautas que ayuden a limitar los supuestos en los que se encuentra protegido.

Sin embargo, estos criterios no son fijos y otorgan cierta inseguridad, más aún en los países del *Civil Law*, en contraposición al sistema del *Common Law*³¹.

19. Las características fijadas por los tribunales para que pueda protegerse la imagen comercial son ³²:

1. *Distintividad*. Lo más importante para que pueda gozar de cierto amparo legal, es que sea distintiva, es decir, aporte una característica nueva que destaque respecto a otras marcas del sector. Aspecto de gran relevancia, porque es lo que va a provocar la preferencia de su consumidor. La imagen comercial *debe ser distintiva y suponer una innovación estética o decorativa*. Concepto similar al que encontramos dentro del derecho de marcas, en el que su función distintiva es lo que permite a los consumidores distinguir a la empresa en el mercado y lo que conduce a que la prefieran respecto a otras³³.

Dicha característica está íntimamente relacionada con el derecho de la competencia: el permitir que cualquier elemento pudiera pertenecer a una marca en exclusiva, daría lugar a la existencia de monopolios y a la limitación en la actividad comercial; siendo necesario que los aspectos a proteger gocen de cierta especialidad.

Para determinar si concurre este criterio, habrá que ver la apariencia en su conjunto: no podemos analizar la distintividad separando cada uno de los elementos, ya que, en sí mismo, el color de las bombillas, el orden de las mesas o el color de los muebles no son especiales, pero si se observan a nivel global pueden otorgar cierta especialidad. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta la impresión final y de ahí su originalidad o distintividad.

público al que se dirigen: si estamos en una tienda cuyo público principal es juvenil y su ropa es moderna, como Springfield o Stradivarius, la música que sonará será acorde a este perfil concreto y englobarán canciones actuales y de cantantes que sean del gusto de los consumidores habituales. En cambio, si la marca está orientada a un perfil más clásico y formal, como Punto Roma o Cortefiel, tenderán a utilizar canciones más instrumentales o que crean una atmósfera acorde a la personalidad de los compradores. Todo ello al margen de los derechos de propiedad intelectual de los creadores de las canciones y que no guardan relación con la apariencia distintiva de la marca; actuando, más bien, como un derecho sui generis sobre una base de datos, al ser un recopilatorio original de varias canciones.

²⁹ Esta interpretación tan restrictiva por parte de los tribunales, ha conllevado al dictado de sentencias diversas en lo referente a la cuestión probatoria de los requisitos del *trade dress*. Su fundamento se basa, principalmente, en demostrar que la imagen comercial objeto del procedimiento es inherentemente distintiva o que ha adquirido el *secondary meaning*; que es apropiado para cumplir las funciones típicas de las marcas como es la determinación del origen empresarial; y que va más allá del diseño del producto. Citamos, a modo de ejemplos de la carga probatoria en los procedimientos, *Vans, Inc. v MSCHF Product Studio, Inc.*, n°22-1006 (2d Cir. 2023), *Benefits Cosmetics LLC v e.l.f Cosmetics, Inc.*, 3-23-cv00861 (NDCA 7 de julio de 2023) y *Nike, Inc., v USAPE LLC*, 1:23-cv-00660(S.D.N.Y.2023). Vid. I. ANTÓN JUÁREZ, 20 cuestiones, *op.cit.*, pp. 188-194.

³⁰ Tales como España o los países de la Unión Europea.

³¹ El sistema de Derecho civil tiene como fundamento principal la codificación de las leyes, siendo las normas jurídicas vinculantes, aplicando de forma orientativa las resoluciones de los jueces en casos anteriores. En cambio, en el sistema de Derecho Común, la jurisprudencia es la fuente principal y las Resoluciones nuevas son de obligatorio cumplimiento para los tribunales de un rango inferior. (<https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/caracteristicas-claves-entre-los-sistemas-de-common-law-y-derecho-civil> Consultado el 29 de octubre de 2024).

³² Vid. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DE MODA, *op.cit.*, pp. 28-30.

³³ Vid. E. ORTEGA BURGOS, *op.cit.*, pp.41-43.

2. *Asociación con la marca o empresa.* Una vez que el conjunto forma una imagen lo suficientemente particular y característica, lo más relevante es la vinculación o asociación de esa apariencia con la marca en concreto. Esta característica está ligada a la distintividad: si no hace que el consumidor vincule la imagen comercial con la marca o su empresa, no es lo suficientemente distintiva y, por lo tanto, dificultará su protección jurídica. Este razonamiento tiene sentido, ya que es el aprovechamiento de la reputación y éxito ajenos lo que justificaría que estuviera protegido.
Su función es la misma que la protección de las obras con derechos de autor. Lo que pretende proteger es la altura creativa del autor que, además del esfuerzo intelectual de crear una obra original, ha invertido su tiempo y recursos para obtener el resultado final. Es un rasgo un tanto subjetivo y genera dudas de interpretación en su aplicación. Sin embargo, la subjetividad es un elemento propio de la propiedad intelectual e industrial y, por ende, de la imagen comercial, ya que es difícil otorgar parámetros objetivos para cuestiones abstractas, como es la sensación que provoca la imagen comercial en su conjunto, lo que justificaría la concurrencia de conductas anticompetitivas con la marca en cuestión.
3. *Público destinatario.* Debe estar diseñado para los *consumidores* de una marca concreta, que son los destinatarios finales de sus productos. El público es aquel frente al que se dirige, y gracias a que se siente identificado con esa marca, decide repetir y no cambiar su consumo a otra de la competencia. Las marcas adquieren cierta reputación y estatus dentro de un grupo concreto de personas, y esa sensación de pertenencia es lo que se protege con la apariencia distintiva.
4. *Ventaja competitiva.* Otra peculiaridad y que, desde nuestro punto de vista, es el aspecto más fácil de determinar, es la ventaja competitiva. Es decir, la obtención de beneficios suficientes en el mercado que conllevaría a una necesidad de protección. Es lo que se desprende, por ejemplo, de las marcas renombradas, aquellas cuya reputación en el mercado genera la protección de sus productos. Cuanto más prestigio tenga una marca, más fácil será demostrar que concurren los requisitos mencionados en su imagen comercial.
5. *Carácter ornamental.* Lo principal que distingue a la imagen comercial del resto de figuras de la propiedad industrial es su carácter decorativo u ornamental. Como se destaca en la jurisprudencia estadounidense, lo esencial es que no tenga carácter funcional: su especialidad radica en lo estético y no tiene facultades propias de su naturaleza. Si lo que le hace destacar es su utilidad, excederá del ámbito de la apariencia distintiva y entrará dentro del derecho de patentes³⁴.

20. No solo tiene intención de proteger a las empresas, sino también a los consumidores, ya que son los sujetos intervinientes que, como consecuencia de actos desleales como los de imitación o confusión, pueden adquirir productos pensando que tienen una procedencia cuando, en realidad, es otra, afectando a características relevantes como la calidad o el precio. Otro aspecto que ampararía, sería la inversión realizada por parte de las empresas, ya que detrás de toda apariencia distintiva hay una cantidad de recursos humanos y económicos que las empresas emplean en conseguir una imagen comercial lo suficientemente distintiva como para diferenciarse de sus competidores en el mercado, un activo que adquiere cierta relevancia en el ámbito de las franquicias, entre otros.

III. La ausencia normativa

21. Como se ha comprobado, son numerosos los países que no la contemplan en su normativa, aplicando de forma residual otras ramas jurídicas análogas a su naturaleza. Esta incertidumbre aumenta la inseguridad en su tratamiento, al depender del órgano jurisdiccional que lo esté conociendo.

³⁴ Cuando no sea fácil dilucidar si un elemento es estético o funcional, se debe analizar si sus características contribuyen a favorecer el uso o la eficiencia de un producto o servicio, o si son las propias de su naturaleza. En el supuesto de que sea meramente decorativo, podrá ser protegido mediante el *trade dress* (S.C. SANDBERG, *op.cit.*, pp. 14).

22. Un acercamiento sería tratarlo como un tipo de *propiedad industrial*³⁵, al igual que en algunos ordenamientos jurídicos que sí la regulan³⁶, destacándose el derecho marcario y el diseño industrial, ya que son los más adecuados en cuanto a su naturaleza y a su finalidad.

23. El *derecho de marcas*, tanto por sus funciones como por su durabilidad, es el que otorga, según nuestro criterio, una mejor protección a la imagen comercial. De hecho, dentro de la normativa comunitaria, en el artículo 4 del *Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (RMUE)*³⁷, se abre la posibilidad de incluir a las palabras, los nombres, dibujos, letras, cifras, colores, *formas o su embalaje* o incluso los sonidos, al especificarse que las marcas de la Unión pueden estar constituidas por cualquier signo que sea apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa respecto a los de otras, así como que puedan ser representados en su Registro como un objeto claro y preciso.

Podemos apreciar un acercamiento a la regulación del *trade dress* dentro del derecho de la marca de la Unión, que abre la posibilidad a su reconocimiento como un tipo de signo distintivo y que, a pesar de no encontrar amparo en las normativas nacionales, puede protegerse dentro de esta rama, siempre y cuando cumpla con los requisitos expuestos en la normativa. Siendo objeto de un análisis exhaustivo por parte de los tribunales, tanto en relación a las marcas nacionales como a las marcas comunitarias³⁸.

24. Respecto al *diseño industrial*, es una figura muy recurrente, puesto que su esencia es similar a la del *trade dress*: puramente ornamental, siendo habitual para proteger las líneas y los elementos estéticos, sobre todo en el ámbito de los envases, las formas de los productos o la apariencia de los establecimientos³⁹.

Al tener un periodo de protección más corto, permite modernizar los elementos distintivos de las marcas, ayudándoles en su adecuación al contexto social y a las nuevas necesidades. A nuestro juicio, es un medio adecuado para abarcar detalles, productos y elementos estéticos, que van a ir cambiando con el tiempo. En el supuesto de que se pretenda obtener un derecho más duradero, sería más adecuado acudir a la vía marcaria⁴⁰.

³⁵ Debemos precisar que en algunos ordenamientos jurídicos o idiomas, como en el inglés, se incluye a la propiedad industrial dentro de la figura de la propiedad intelectual, a diferencia del régimen español en el que queda limitado exclusivamente a los derechos de autor.

³⁶ Vid. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México, en cuyo artículo 172.VII y VIII, se indica que pueden constituir una marca: “La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.”; o los artículos 426 y 427 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación de Ecuador, en cuya Sección I del Capítulo XI, se recoge expresamente la protección de la apariencia distintiva centrada en el ámbito de los establecimientos: “Artículo 426.- Definición.- Se entenderá por apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que sean aptos para distinguirlo en la presentación de servicios o venta de productos; Artículo 427.- Adquisición y ejercicio de las apariencias distintivas.- Las apariencias distintivas se adquirirán y ejercerán derechos de forma idéntica a las marcas, siempre y cuando hayan adquirido una aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano, de conformidad con el reglamento respectivo, o sean inherentemente distintivas.”.

³⁷ DOUE L 154/1 de 16 junio 2017.

³⁸ Ejemplos de Resoluciones denegatorias de la protección, destacamos la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia portugués, 12 febrero 2008, Lacose Sotinto Tinta e Vernizes, Sociedade Unipessoal, Lda. v Fábrica de Tintas Neuce, Lda., en el Caso nº 07ª4618; la Sentencia de la Corte Suprema di Cassazione (Sección 1ª) nº 30455 de 22 de septiembre de 2022, en el caso Hermès. Vid. I. ANTÓN JUÁREZ, 20 cuestiones, op.cit., pp.178-186; y la Sentencia de la Cour de Cassation nº11-20.724, de 30 de mayo de 2012. En contraposición, como resultado favorable destacamos la Sentencia del Tribunal de grande instance de Paris nº 09/09066 de 7 de enero de 2011. Vid. A.M AGNIESZKA, French Cour de cassation invalidates Louboutin's red sole mark, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2013, Vol. 8, No. 2, pp. 105-107.

³⁹ El diseño industrial, junto al derecho marcario, es una de las vías más apropiadas para proteger el *trade dress* dentro de la jurisprudencia nacional y europea, ya sea en su vertiente de derecho interno, como diseño comunitario o como diseño comunitario no registrado. Vid. I. ANTÓN JUÁREZ, 20 cuestiones, op.cit., pp. 164-165.

⁴⁰ Las marcas quedan protegidas en periodos de diez años, renovables de forma indefinida por el mismo plazo, y los diseños se protegen en plazos de cinco años, renovables hasta un máximo de veinticinco años. Esto permite variar en los diseños de aquellos sectores que son más cíclicos o que están dirigidos a consumidores que no suelen adquirir de forma ocasional los mismos productos.

25. Por otro lado, el *derecho de patentes* podríamos calificarlo como el camino menos idóneo para la apariencia distintiva, puesto que, normalmente, no suele ser aplicable salvo determinados casos.

Las patentes otorgan a los titulares de las invenciones un derecho exclusivo sobre las mismas, que impiden que terceros puedan utilizarlas para obtener ventajas económicas sin su consentimiento. Dichas creaciones se escapan del ámbito de protección de las marcas o diseños industriales, salvo en aquellos casos en los que, dentro de la estrategia empresarial, encajan dentro de cada figura para proteger un aspecto diferente.

26. Otra perspectiva sería proteger el *trade dress* dentro de la esfera del *derecho de la competencia*⁴¹, especialmente frente aquellos actos calificados como anticompetitivos, siendo en la práctica la forma más habitual, ya que es combinable con otras figuras como son las marcas o el diseño industrial.

Puede parecer a priori la forma más óptima de asegurar la apariencia distintiva. Su finalidad última es la protección del mercado y crear un espacio transparente y competitivo para los agentes intervinientes, por lo que, normalmente, tiene una interpretación restrictiva para evitar monopolios o trabas en el comercio⁴². Dentro de todos los actos que recoge, los que tienen mayor aplicación dentro del *trade dress* son los actos de confusión y de imitación, relacionados, en la mayoría de las ocasiones con el aprovechamiento de la reputación ajena y la ventaja económica desleal⁴³.

27. Por último, se contempla la protección conferida por la *propiedad intelectual*, cuando entre dentro del concepto de obra protegible⁴⁴. Desde esta percepción, la obra protegible consistiría en la suma de aportaciones creativas que, en su conjunto, crean la imagen comercial de la marca⁴⁵, con independencia de la protección que pudieran tener de forma independiente.

28. La importancia de la regulación del *trade dress* radica en la indefensión causada a sus titulares, al existir un vacío legal que puede propiciar la práctica de conductas anticompetitivas sin que haya una normativa al respecto. Desde nuestro punto de vista, es un componente más que debe estar sujeto a un criterio concreto, a efectos de evitar una inseguridad jurídica que desincentive la actividad comercial.

29. Al ser una figura tan abstracta, no cabe una interpretación restrictiva, ya que existen ocasiones en que debe ser estudiada desde un punto de vista flexible y elegir la vía que más conviene a la empresa según la finalidad buscada.

Por ejemplo, habrá aspectos en los que sea más interesante aplicar los derechos de autor, por gozar de una originalidad suficiente que le permita ser considerado como una obra; y en otros, como la disposición de una tienda, será más conveniente aplicar el derecho de marcas y registrarlo como marca tridimensional. Otro aspecto relevante en la decisión, es la duración de la protección, empleando la figura del diseño industrial para aquello que requiera un menor periodo, o las marcas para una garantía ilimitada en el tiempo.

⁴¹ Siendo de aplicación desde el punto de vista comunitario el Reglamento (CE) N° 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DOUE L-2003-80001 de 4 enero 2003; y desde la perspectiva nacional la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), BOE núm.10, de 11 enero 1991; la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) BOE núm.159, de 4 julio 2007; la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE) BOE núm. 45, de 21 febrero 2019; y el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC) BOE núm. 50, de 27 febrero 2008, entre otros.

⁴² Ejemplos resoluciones sobre la apariencia distintiva y el derecho de la competencia, son STS n°450/2015, 2 septiembre 2015, ECLI:ES:TS:2015:4245; y SAP Córdoba (Sección 1ª) n°453/2017, de 14 julio 2017, ECLI:ES:APCO:2017:666.

⁴³ Vid. E. ORTEGA BURGOS, F.J. GARCÍA PÉREZ e I. ANTÓN JUÁREZ, *Tratado de Derecho de la Moda (Fashion Law)*, Aranzadi, 2022, pp.271-288. Vid. I. ANTÓN JUÁREZ, *20 cuestiones, op.cit.*, pp. 170-173.

⁴⁴ Vid. Sentencia de la Corte Suprema di Cassazione n°8433, de 30 abril 2020. I. ANTÓN JUÁREZ, *20 cuestiones, op.cit.*, pp. 185-186.

⁴⁵ Vid. E. ORTEGA BURGOS, F.J. GARCÍA PÉREZ e I. ANTÓN JUÁREZ, *op.cit.*, pp.309-311.

30. Algunos prefieren empezar desde cero⁴⁶ y, antes de encasillar el objeto de protección en un sector u otro, estudiar los hechos del caso concreto para ver si nos encontramos ante un supuesto de propiedad industrial o intelectual, y, una vez determinado, ya aplicaríamos al *trade dress* su regulación concreta. En cambio, entendemos que esta solución también es insatisfactoria, ya que seguirían existiendo lagunas al desconocer qué normativa se aplicaría.

31. Desde nuestra perspectiva, lo más cercano a una solución sería determinar qué protección singular se le podría dar a cada uno de los componentes de la imagen comercial, según su naturaleza. A continuación, se han seleccionado algunos de los elementos más representativos de la apariencia distintiva para mostrar la normativa que se les aplicaría en caso de conflicto⁴⁷:

1. *Establecimientos*. Tal y como recogió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Apple⁴⁸, podrán protegerse como marca tridimensional, siempre y cuando sea representativa de dicho establecimiento, y cumpla con los requisitos propios del derecho de marcas, sin perjuicio de la protección que se confiera a sus productos de forma particular. Otra opción podría ser a través del diseño industrial, protegiendo de forma más precisa su forma y volumen. Dependiendo de su originalidad, podría ampararse en los derechos de autor los planos arquitectónicos relacionados con la marca en sí, así como la decoración. Otros aspectos a proteger puede ser la disposición lumínica, el uniforme de los empleados o los colores de la marca.
2. *Página web*. Debido al auge de las tecnologías, las empresas se han visto obligadas a ampliar sus fronteras y abarcar la opción del servicio de compra *online*, lo que hace que la estética de sus páginas webs cobren relevancia dentro de la imagen comercial y sean otro aspecto a proteger. Normalmente, se diseñan acorde a las tiendas físicas e imagen de la marca, por lo tanto, quedará protegida siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva u original. Este aspecto cobra mayor relevancia en las marcas que operan exclusivamente en formato digital o mixto, ya que la experiencia de compra del consumidor va a ser en su mayor medida a través de dicha página.
3. *Etiquetado, bolsas y embalaje*. La presentación de los productos son otro de los aspectos que provocan la distinción entre las marcas. La forma del empaquetado, las etiquetas o incluso las bolsas pueden quedar protegidas por la propiedad intelectual, el diseño industrial o incluso a través de la marca figurativa. Las etiquetas, especialmente, son uno de los criterios determinantes en los supuestos de actos de imitación o confusión, ya que se utilizaría una es-

⁴⁶ Vid. M.A LEMLEY Y M.P McKENNA, *Trademark Spaces and Trademark Law's Secret Step Zero*, Stanford Law Review vol.75, January 2023, p.6.

⁴⁷ E. ORTEGA BURGOS, *op.cit.* pp. 296-301.

⁴⁸ Vid. STJUE 10 julio 2014, *Apple*, C-421/13, ECLI:EU:C:2014:2070. En dicho procedimiento, se discutía si la marca tridimensional que pretendía registrar la entidad Apple Inc, consistente en un dibujo representativo de la disposición de sus tiendas, para los servicios correspondientes a la clase 35 de la clasificación de Niza (aquellos servicios relativos al comercio al por menor de ordenadores, programas informáticos, telefonía, elementos electrónicos así como demostración de sus productos y accesorios), entraba dentro de la interpretación de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas DOUE-L-2008-82230 de 8 noviembre 2008; o, por el contrario, incumplía los requisitos y no se podía proceder a su registro.

La *Deutsches Patent- und Markenamt* (la Oficina de patentes y marcas de Alemania) consideraba que el establecimiento de la empresa Apple no era lo suficientemente distintivo como para ser protegido como marca, consistiendo únicamente en el espacio dónde realizaba su actividad comercial. No siendo suficiente para que los consumidores identificaran el origen de sus productos simplemente observando la disposición.

Entiende el Tribunal que un espacio de venta puede ser amparado por la normativa marcaria si cumple los requisitos contemplados en artículo 2 de la Directiva (*un signo susceptible de representación gráfica, apropiado para poder distinguir los productos o servicios de una determinada empresa respecto a otras*) pudiendo proteger el servicio para el que se registra; siendo fundamental la conexión que hace el público entre el establecimiento y la empresa. También aprecia que los criterios que deben cumplir las autoridades para decidir sobre el posible registro de una marca deben ser los mismos que para este tipo de espacios y para cualquier otro tipo de signo, no incluyéndose los productos que se comercializan por estar sujetos a una protección independiente.

tética que genera la impresión de que se está comprando productos de una marca, engañando al consumidor⁴⁹.

Es de los elementos más protegidos dentro de la imagen comercial, ya que las escasas referencias que aparecen en la normativa, tanto a nivel nacional, como europeo o internacional, aceptan las etiquetas, la forma de los envases o el embalaje como bien jurídico protegido⁵⁰.

4. *Experiencia de compra*. Abarcaría todos aquellos servicios que acompañan al cliente desde el inicio de la compra hasta el final, incluyendo prestaciones o asistencias orientadas al público concreto que se busca. Si es lo suficientemente diferente y original, podría protegerse por ayudar a crear la apariencia de la marca, haciendo que el público repita y la consuma habitualmente⁵¹.
5. *Perfil del cliente*. Hay marcas que también protegen la imagen del cliente en sí. Crean un perfil de consumidor adecuado a los principios que persigue o a la calidad de sus productos. Es lo que sucede, por ejemplo, con el bolso Birkin de Hermès, el cual no puede ser adquirido fácilmente en una tienda como otros productos de la misma marca, se impone distintos requisitos que deben cumplir los consumidores para demostrar que “cumplen” con las expectativas⁵². Decisión que puede afectar a la contratación de *influencers* o modelos como imagen publicitaria, ya que se seleccionan a personas que comparten el estilo o la forma de vida de la marca.
6. *Vestimenta de los trabajadores*. Normalmente, los empleados llevan uniforme o ropa de la propia marca, con la finalidad de que la clientela lo vea puesto en otra persona y así influenciar en su decisión de compra. Tanto la vestimenta como el maquillaje, peinados o accesorios que llevan los trabajadores forman parte de la apariencia que las marcas quieren tener, por lo que sería un elemento más a tener en cuenta, siempre que sea lo suficientemente distintivo u original como para otorgarle una protección concreta.

⁴⁹ La copia de los envases o del embalaje de los productos es una práctica muy común en el mercado, especialmente cuando se pretende imitar otras marcas y se ofrecen los productos a un precio notablemente inferior, con la consecutiva reducción de la calidad. En este aspecto cobra protagonismo la normativa de competencia desleal, que protege frente a los actos de imitación, asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, entre otros. Dentro de la jurisprudencia española, destacamos la SAP Alicante (Sección 8ª) nº 367/2019, 18 febrero 2019, ECLI:ES:APA:2019:367. El objeto del procedimiento recaía en la similitud entre la representación de las bebidas alcohólicas “Sota de bastos” y “Beefeater” con la consecutiva vulneración de la segunda marca, así como actos de confusión y aprovechamiento de reputación ajena, especialmente al ser considerada “Beefeater” como una marca renombrada.

La Sentencia comparó ambos signos, y encontró las siguientes coincidencias: “...en primer lugar, de carácter conceptual (guardia de un edificio emblemático de la ciudad con el fondo de un emplazamiento famoso de la ciudad, llevando un arma en la mano derecha y mirando hacia el mismo lado); estructural (la distribución de los cuadros con leyendas, las rayas que configuran la etiqueta, el tipo y color de las letras); visual (el impacto que produce el conjunto de los elementos coincidentes del signo empleado por la demandada en el público destinatario evoca a las MUE’s de ALLIED sin que desvirtúe esa evocación la existencia de elementos puntuales no coincidentes por irrelevantes)...”

Además, también existía parasitismo al pretender llamar la atención del consumidor, aprovechándose de la fama y reputación de “Beefeater” para obtener beneficios, especialmente, al ofrecer un precio más reducido para inducir a su elección.

⁵⁰ Véase las referencias dentro del Reglamento (UE) nº 2017/1001 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, DOUE L 154/1, de 16 junio 2017, en cuyo artículo 4, relativo a los signos protegidos, se indica que “...podrán constituir marcas de la Unión 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...” o incluso en el apartado 3 del artículo 9, que regula los derechos conferidos por la marca de la Unión, en concreto la prohibición de colocar el signo registrado en los productos o su embalaje; ofrecer los productos, comercializarlos, ofrecer o prestar servicios con el signo; y utilizarlo en los documentos mercantiles y en la publicidad.

⁵¹ Consideramos que la experiencia de compra es un activo importante para las empresas, ya que es la calidad y la garantía del servicio lo que genera cierta reputación y prestigio en el mercado. Destacamos al respecto la STJUE 23 febrero 1999, BMW, C-63/97, en la cual el dueño de un taller de vehículos especializado en la venta de automóviles de ocasión hacía un uso no autorizado de la marca BMW, al publicitarse para reparaciones y mantenimiento de los vehículos de dicha marca sin tener un contrato de distribución con la misma y, además, sin contar con su consentimiento para publicitarse como tal. Debido a que el público podía percibir que los servicios que prestaba estaba destinado a los productos de BMW, entraba dentro del concepto de uso y, por lo tanto, su titular podía prohibir que se continuara empleando en la publicidad del taller sin su consentimiento.

⁵² <https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a43639135/bolso-hermes-birkin-lujo-millones-historia-verdad/> (consultado el 10 de marzo de 2025).

Como se desprende, son múltiples las respuestas aplicables a resolver los conflictos relacionados con la imagen comercial de las marcas. La globalización y la extensión de los mercados ha propiciado la presencia de nuevos signos en países externos, lo que dificulta el control de las vulneraciones o, incluso, la adaptación de las marcas a la normativa concreta, generando nuevos interrogantes en cuanto a su protección.

32. La incertidumbre normativa se agrava en los supuestos en los que, interviniendo sujetos o elementos de distintos Estados, surgen litigios y su subjetividad afecta a cuestiones procesales como son la competencia internacional, la normativa a aplicar o en qué Estado se va a ejecutar la Resolución dictada.

33. A continuación, se va a analizar una cuestión que afecta a la protección del *trade dress* desde una perspectiva de derecho internacional privado: qué tribunal es competente para conocer de un procedimiento en el que intervienen sujetos o elementos de distintos Estados, y qué sucede cuando el vínculo es difuso y existen dudas sobre su interpretación.

IV. La repercusión internacional en los conflictos del *trade dress*: especial mención a la competencia judicial internacional

34. Si la normativa a aplicar dentro del derecho interno de cada Estado es controvertida, la determinación de la competencia judicial no se encuentra exenta de conflictos cuando, especialmente, nos encontramos con que la infracción ha afectado al territorio de varios países. Una materia muy común en un mercado globalizado, especialmente en lo concerniente a las franquicias y a las marcas que se encuentran actualmente en expansión.

35. Todo ello agravado por el carácter territorial⁵³ que tienen los derechos de propiedad intelectual e industrial, ya que son unas facultades que son reconocidas en un territorio concreto y a tenor de las peculiaridades de su normativa interna. Esa especialidad hace que sus titulares tengan limitadas sus facultades al entorno nacional, dificultando su defensa en los supuestos en los que se vean involucrados con otros ordenamientos jurídicos que añaden requisitos adicionales o no reconocen los mismos derechos, como es el caso de las marcas olfativas⁵⁴.

36. Elegir el tribunal donde ejercitar las acciones por vulneración de la apariencia distintiva de las marcas se convierte en una necesidad, para evitar interponer la demanda ante un juzgado sin competencia y tener que volver a presentarla ante el que corresponda con el consecutivo riesgo de la prescripción o caducidad de los plazos procesales y la dilación del procedimiento.

37. El objeto de las normas de competencia judicial internacional es determinar si los tribunales de un Estado son o no competentes para conocer de un asunto o litigio internacional. Desde la perspectiva de los jueces nacionales, este tipo de normas tienen facultades de atribución, en la medida en que sirven para atribuirles competencia sobre una parte de los litigios internacionales. Dichas reglas escogen uno de los elementos de la relación privada internacional y le atribuyen competencia al órgano judicial que tiene conexión con ellos.

⁵³ Vid. I. L. MARTÍNEZ, *Vulneración de marcas de la Unión Europea en Internet y derecho internacional privado*, Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2020), Vol. 12, Nº 2, pp. 1062-1063.

⁵⁴ Las marcas olfativas son un tipo de signo distintivo que protegen los olores, aromas o fragancias vinculados a una empresa concreta. Es una cuestión controvertida, ya que solo es reconocida como tal en algunos Estados, siempre y cuando cumpla con los requisitos para ser registrada (carácter distintivo suficiente para determinar el origen empresarial del producto o servicio) y no esté incluida dentro de las prohibiciones de registro (especialmente cuando es un aroma relacionado con la propia naturaleza del producto o con la actividad comercial de la empresa). De hecho, 20 de 72 Oficinas de Registro miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) admiten su registro, no existiendo la posibilidad en el resto de países. (Documento SCT/16/2 de 1 de septiembre de 2006 preparado por la Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de 1 de septiembre de 2006, sobre los nuevos tipos de marcas, a solicitud de la Decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas celebrada en Ginebra, entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2005).

38. La norma fundamental en el ámbito europeo⁵⁵ para determinar la competencia judicial internacional en materia mercantil⁵⁶, la encontramos en el *Reglamento (UE) n° 1215/2015 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil* (Reglamento Bruselas I bis – en adelante, RB I bis)⁵⁷ complementándose con el *Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 21 de diciembre de 2007* (Convenio de Lugano – en adelante, CL)⁵⁸. En el cual se distingue una serie de preceptos que determinan la competencia entre países miembros⁵⁹: foro general, foros exclusivos, foros especiales dependiendo de la materia y las normas de sumisión expresa y tácita⁶⁰.

39. El Reglamento establece un *foro general*⁶¹, que se aplica de forma residual para cuando no sea de aplicación uno de carácter especial. Según su artículo 4, la competencia judicial internacional recaerá en el tribunal del domicilio del demandado, con independencia de su nacionalidad. Se considera un foro genérico, ya que delimita la competencia con independencia de la materia o el fondo del asunto, recayendo en el derecho interno de cada Estado las normas sobre los domicilios de sus ciudadanos⁶².

40. Sin embargo, dentro de los artículos 7 RB I bis y 5 CL, se desglosan una serie de materias, dentro de las cuales se establece la posibilidad de demandar ante un Estado distinto al domicilio del demandado, por la vinculación que presentan con dicho territorio, siendo consideradas como *foros especiales*. De las materias descritas, destacamos las siguientes por estar relacionadas con el *trade dress*:

1. *Materia contractual*. Corresponde conocer de las materias contractuales, al órgano jurisdiccional del lugar en el que deba cumplirse la obligación fundamento de la demanda, se haya o no cumplido. Entendiéndose como tal el Estado miembro donde deben entregarse las

⁵⁵ Cuando sean de aplicación las normas de derecho internacional privado europeo, a pesar de que sea un juez nacional el que conozca del procedimiento, deberá aplicar la normativa europea a todas las cuestiones que surjan como consecuencia del mismo y solo aplicará el derecho interno cuando venga establecido como tal. El hecho de que un tribunal tenga la competencia judicial internacional no conlleva a que sean sus leyes internas las que van a resolver del conflicto, si no que deberá poner en práctica las normas de determinación de la ley aplicable y, finalmente, actuará y decidirá conforme a la ley designada, ya sea la suya propia o una extranjera. Su finalidad es aportar a las partes la información necesaria para que conozcan de antemano qué tribunal conocerá de sus conflictos, sin que deban buscar en el derecho interno de cada país. *Vid.* A.L. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ Y C.M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, *Tratado de derecho internacional privado*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp.218 y 253.

⁵⁶ Sin perjuicio de la aplicación de normas de competencia especiales, como sucede en los supuestos de la marca europea.

⁵⁷ Los cuatro ámbitos de aplicación del RB I bis, son: espacial (se les aplica a las autoridades y a los tribunales de los Estados miembros), temporal (a todas las demandas que se interpongan a partir del 10 de enero de 2015), material (litigios civiles y mercantiles con elementos extranjeros, con independencia del lugar de residencia o nacionalidad de las partes. Lo que hace que sea de aplicación el Reglamento, es la concurrencia de algún elemento relacionado con el litigio que tenga repercusión transfronteriza y que afecte a varios Estados) y personal (se aplicará atendiendo a los criterios establecidos en sus normas de competencia, dependiendo del tipo de foro en el que nos encontremos y el elemento que sirve de vínculo con ese territorio). *Vid.* I. ANTÓN JUÁREZ, *20 cuestiones*, op.cit.,p.502-503.

⁵⁸ El Convenio de Lugano es un acuerdo de cooperación internacional entre los países de la Unión Europea, Dinamarca, Noruega, Suiza e Islandia, extendiendo lo dispuesto en el Reglamento de Bruselas I bis cuando intervienen alguno de los Estados mencionados.

⁵⁹ Los foros de la sumisión expresa o tácita y los foros especiales, además de la competencia judicial internacional, también determinan la competencia territorial, sin que sea necesario acudir a las normas procesales internas. *Vid.* I. ANTÓN JUÁREZ, *20 cuestiones*, op.cit.,p.502.

⁶⁰ Cuando el conflicto esté relacionado con un tercer Estado que no sea miembro de ningún Convenio o Acuerdo, las normas de competencia internacional recaerán en el derecho interno de cada país. En el caso de España, en materia civil y mercantil serán de aplicación de los artículos 21 a 22 nonies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE núm. 157, de 2 julio 1985.

⁶¹ Siendo su correlativo el artículo 2 CL.

⁶² En España, según los artículos 40 y 41 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, Gaceta de Madrid núm. 206, de 25 julio 1889, se considera domicilio de las personas naturales el del lugar de su residencia habitual o donde establezca la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, BOE núm. 7, de 8 enero 2000; y de las personas jurídicas aquel que se establezca en los estatutos sociales o, por defecto, donde esté establecida su representación legal o ejerza sus funciones principales, es decir, donde tengan su sede social, donde ejerzan su actividad o, subsidiariamente, donde tengan algún establecimiento abierto al público.

mercancías según el contrato, en los casos de compraventa de mercaderías, y donde deban prestarse los servicios, en los supuestos de prestaciones de servicios.

2. *Materia delictual o cuasidelictual*. Será competente el tribunal del lugar donde se haya producido, o se pueda producir, el hecho dañoso. Dentro de este tipo de acciones se incluyen aquellas que tengan como finalidad la reparación del daño, la cesación de la conducta infractora, la reclamación de la indemnización que correspondiese o la exoneración de responsabilidad extracontractual⁶³.

41. Respecto a *las competencias exclusivas* (arts. 24 RB I bis y 22 CL), cuya aplicación es más amplia que la de los foros especiales⁶⁴, las que pueden tener incidencia en la apariencia distintiva, especialmente por el uso de la propiedad industrial como medio de protección, son las siguientes⁶⁵:

1. *Materia registral*. En los supuestos de validez de las inscripciones registrales, conocerán del procedimiento los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde se encuentre el registro.
2. *Materia de inscripciones y validez de la propiedad industrial*. La competencia en los procedimientos relativos a las inscripciones o la validez de las patentes, marcas, diseños industriales, dibujos o modelos, o derechos de análoga naturaleza, recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado donde se haya solicitado, registrado o depositado. Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la Patente Europea⁶⁶, los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro serán los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro.

42. Dentro de los foros expuestos, el Reglamento permite que las partes acuerden someterse a un órgano jurisdiccional concreto (*sumisión expresa*) para los conflictos que hayan surgido o que puedan surgir, con independencia de su domicilio, convirtiéndose en un tipo de competencia exclusiva⁶⁷. Estos acuerdos deberán cumplir con los requisitos de los artículos 25 RB I bis y 23 CL, es decir, deberán celebrarse por escrito o de forma verbal, con una confirmación escrita; en una forma que sea habitual para ambas partes o conforme a los usos y costumbres del comercio, siempre y cuando sea una materia de comercio internacional, adecuándose al sector concreto.

43. Respecto a la *sumisión tácita* de los artículos 26 RB I bis y 24 CL, se permite la competencia de aquel Estado ante el cual haya comparecido el demandado, salvo que la finalidad sea impugnar la competencia o sea alguna de las materias exclusivas de los artículos 24 RB I bis y 22 CL. Por lo tanto, si el demandante interpone la demanda ante un determinado Estado y el demandado comparece y contesta, sin que sea para interponer la declinatoria, se le atribuirá competencia a esos tribunales a pesar de que, siguiendo las normas de competencia ordinarias, no le hubiera correspondido conocer del litigio.

⁶³ “En este contexto, procede recordar que la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» no puede interpretarse de una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar...”

Sólo en el supuesto de que las demás circunstancias particulares del asunto contribuyan también a atribuir la competencia al tribunal del lugar donde se haya materializado un daño meramente económico, ese daño podría permitir al demandante, de manera justificada, interponer la demanda ante dicho tribunal...” Vid. STJUE 16 junio 2016, *Universal Music International Holding BV*, C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449.

⁶⁴ Son de cumplimiento obligatorio, por lo que primarán frente al resto de foros.

⁶⁵ Ambos foros responden a cuestiones de coherencia y buen funcionamiento, puesto que los órganos judiciales del registro donde se haya inscrito el derecho, o donde se haya depositado, van a ser mejores conocedores de cualquier elemento formal y técnico, que los tribunales de otro Estado miembro. Las acciones sobre las que recae la exclusividad de la competencia, serán solo aquellas que estén relacionadas con las inscripciones, su validez, y la de los bienes registrados. Vid. A.L. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOA GONZÁLEZ Y C.M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, *op.cit.*, pp.3732-3733.

⁶⁶ Firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973.

⁶⁷ Exceptuándose aquellos acuerdos que sean contrarios al derecho del Estado miembro donde se hayan sometido las partes, conllevando a su nulidad y que sea de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Bruselas I bis o en el Convenio de Lugano, según sea de aplicación.

44. Como podemos apreciar, a lo largo del articulado se exponen distintas situaciones jurídicas en las que pueden concurrir más de un elemento de conexión, estableciendo la competencia de distintos territorios, quedando a la elección del demandante ante qué tribunales acudir, es lo que se denomina “*Forum Shopping*”⁶⁸. Esta figura se da cuando las partes ejercitan sus acciones ante el tribunal que consideran que les va a proporcionar una solución más beneficiosa, ya sea por la ley aplicable tanto al objeto del procedimiento como desde la perspectiva procesal.

45. La jurisprudencia del TJUE intenta aportar una interpretación restrictiva de los elementos de conexión que tienen naturaleza difusa, como puede ser el del domicilio del demandado cuando sea una persona jurídica, o el criterio aplicado para entender cuál es el lugar del hecho dañoso, si el de su origen o el de sus consecuencias. Lo relevante es que exista una vinculación entre el Estado que va a conocer del procedimiento y el litigio, para fomentar el buen funcionamiento de la administración de justicia.

46. Asimismo, puede ocurrir a la inversa y que los particulares no encuentren en las normas de competencia un tribunal para conocer del asunto, creándose la figura del “*foro de necesidad*”⁶⁹ para impedir la indefensión del demandante⁷⁰.

47. Para determinar la competencia judicial internacional de los conflictos que estén relacionados con la imagen comercial, debemos distinguir cuatro esferas dependiendo de la relación comercial entre las partes: si se produce dentro de un contrato comercial entre profesionales; si el conflicto es con consumidores de los productos y servicios; si es con terceros ajenos a una relación contractual; y si es con las Oficinas de Registro de los Estados miembros relacionado con la validez y nulidad de los signos⁷¹.

1. Vulneraciones del *trade dress* derivadas de un contrato comercial entre profesionales: la responsabilidad contractual

48. Las relaciones dentro del mercado suelen estar sujetas en la práctica a contratos con cláusulas muy estrictas, que estipulan cualquier detalle y aspecto relacionado con las obligaciones y derechos de las partes.

Dentro de las condiciones, se indica la forma en la que deben ofrecerse los productos y servicios⁷², especialmente en lo relacionado con las franquicias y los contratos de distribución⁷³, por lo que detalles

⁶⁸ Vid. A.L. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ Y C.M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, *op.cit.*, pp.119-120.

⁶⁹ El foro de necesidad permite que un Estado miembro “habilite” a sus tribunales para conocer de un litigio que carece de foro concreto.

⁷⁰ Vid A.L. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ Y C.M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, *op.cit.*, p.324.

⁷¹ En el presente trabajo nos centraremos en los litigios que surjan dentro de una relación contractual con otro profesional, y en los ocasionados por terceros ajenos a un contrato, ya que son los escenarios donde más se produce la infracción del *trade dress* en cuanto a su protección. Entrando los conflictos con los consumidores dentro de la esfera del derecho del consumo y no en materia de propiedad intelectual o industrial; así como los problemas con las Oficinas de Registro dentro de cuestiones administrativas y formales.

⁷² Al margen de la cuestión de fondo sobre si vulneran o no tales obligaciones el derecho de la competencia y de si consideró el TJUE de que se vulneraba la imagen de la marca (que excedería del tema del presente trabajo), citamos a modo de ejemplo de condiciones contractuales que afectan al *trade dress* de las marcas: la prohibición inicial de Dior France de que la distribuidora de cosmética Evora BV comercializara sus productos de lujo y los publicitara junto a otros productos que no se consideran de lujo (STJUE 4 noviembre 1997, *Evora BV*, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517); la prohibición de venta online de los productos de la empresa farmacéutica Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (STJUE 13 octubre 2011, *Pierre Fabre*, C-439/09, ECLI:EU:C:2011:649); y la exigencia de ciertas características estéticas que debían cumplir los distribuidores para la venta física y online de los productos de la entidad Coty Germany GmbH (STJUE 6 diciembre 2017, *Coty*, C-230-16, ECLI:EU:C:2017:941). Vid. M. GARCÍA GARRIDO, *Los sistemas de distribución selectiva en la cosmética y perfumería*, Actualidad Profesional, Newsletter e-Dictum nº158, Octubre 2025.

⁷³ Características que adquieren relevancia en algunos sectores, como en la industria de la cosmética y la perfumería, especialmente en las marcas de lujo, cuyo activo principal es el prestigio. Para conseguir cierta exclusividad en su imagen comercial, las marcas optan por los sistemas de distribución selectiva, incluyendo una serie de características que deben cumplir los distribuidores para comercializar sus productos o servicios, suponiendo su incumplimiento una vulneración del *trade dress* de esas marcas. *Ibidem*.

como la decoración de los establecimientos, la disposición de las tiendas, la música, los colores, la asistencia al cliente o la decoración, adquieren importancia, y deben especificarse para evitar infracciones⁷⁴.

49. Según los artículos 7.1 RB I bis y 5.1 CL, en materia contractual serán competentes los tribunales del lugar donde deba cumplirse la obligación. Por lo que, si alguna de las partes incumple el contrato y las condiciones expuestas sobre cualquier elemento relacionado con la apariencia distintiva, será competente donde tenga el establecimiento que ofrece el producto o servicio, interpretándose los contratos de distribución como una prestación de servicios⁷⁵.

50. Lo que a priori puede parecer una solución “fácil”, se complica cuando no existe un lugar físico donde cumplir con los contratos. Con el auge de las tecnologías, las empresas se han visto en la necesidad de modernizarse y adaptarse al contexto económico y social, surgiendo nuevas entidades que carecen de tiendas o establecimientos físicos⁷⁶. Sin embargo, también pueden infringir la imagen comercial de las marcas, según la publicidad o la forma en la que comercializan los productos.

51. En los contratos comerciales es habitual incluir una cláusula de sumisión expresa⁷⁷ (también conocida como “*cláusula de elección de foro o de jurisdicción*”)⁷⁸, más aún cuando la actividad comercial va a afectar a varios Estados. Lo más común es elegir someterse a los tribunales de un país neutro, que es indiferente a ambas partes, para que se encuentren en una posición equilibrada; o incluir la competencia de uno de sus territorios, a cambio de alguna ventaja contractual⁷⁹. La intención es evitar la inseguridad jurídica en aquellos casos en los que serían competentes más de un Estado, provocando que el procedimiento recaiga en los tribunales de un territorio que, o bien perjudicaría al demandado (por ser el demandante el que elegiría al interponer la demanda), o que no tengan vínculo alguno ni con las partes, ni con su relación jurídica⁸⁰.

52. Si no se opta por esta opción, se podrá acudir al domicilio del demandado (correspondiendo al domicilio social cuando la acción sea contra una persona jurídica) o a cualquier establecimiento donde ejerza la actividad, con independencia de si está disponible para los consumidores o no, como es el caso de los centros logísticos y de distribución de las mercancías, por entenderse que es el lugar donde se está cumpliendo con la obligación contractual⁸¹. Todo ello sin perjuicio de la aceptación por parte del demandado del tribunal elegido por el demandante en los casos de la aceptación tácita mencionados.

⁷⁴ <https://enriqueortegaburgos.com/trade-dress-y-franquicia/>. Consultado el 30 diciembre 2025.

⁷⁵ Vid. I. ANTÓN JUÁREZ, 20 cuestiones, op.cit., p.522.

⁷⁶ Véase, por ejemplo, el aumento de *Marketplaces* (plataformas de distribución online de productos), como son Amazon, Zalando o AliExpress; o tiendas que actúan exclusivamente online como Shein.

⁷⁷ Sin perjuicio de las normas específicas para la sumisión expresa y tácita que se encuentra en la legislación especial de propiedad industrial y que se analizarán en el apartado siguiente.

⁷⁸ <https://almacenederecho.org/competencia-judicial-internacional-autonomia-la-voluntad>. Consultado el 2 de enero de 2026.

⁷⁹ Los requisitos que deben cumplir las cláusulas de sumisión expresa en materia contractual son objeto de estudio en la jurisprudencia europea, especialmente con el incremento de los contratos *online* y el uso de condiciones generales de la contratación. Destacamos la STJUE 24 noviembre 2022, *Tilman*, C-358/21, ECLI:EU:C:2022:923, en la cual se respondió a la cuestión prejudicial planteada por las partes, sobre la validez de una cláusula de sumisión expresa incluida en unas condiciones generales de contratación y sobre si era suficiente la inclusión del hipervínculo de las cláusulas para entender que era conforme al artículo 23 CL, debiendo ser aceptadas marcando una casilla en la página web, y si podía entenderse que el consentimiento era válido.

El TJUE entendió que dicha cláusula era válida, siempre y cuando la cláusula se encuentre por escrito en las condiciones generales, se le remita a la otra parte a través de un enlace que descargue el contenido del contrato o que le reconduzca a donde se pueda leer e imprimir el contenido; siempre y cuando sea antes de la firma del contrato, y no se obligue a la otra parte a aceptar las condiciones marcando la casilla.

⁸⁰ <https://almacenederecho.org/competencia-judicial-internacional-autonomia-la-voluntad>. Consultado el 2 de enero de 2026.

⁸¹ Siguiendo el ejemplo de Zalando, su domicilio social se encuentra en Berlín, pero en España actúa a través de un centro de logística gestionado por la entidad DHL Supply Chain Iberia, situado en Illescas (Toledo). <https://www.dhl.com/es-es/home/prensa/archivo-de-prensa/2020/dhl-gestionara-el-primer-centro-logistico-de-zalando-en-espana.html#:~:text=DHL%20GESTIONAR%C3%81%20EL%20PRIMER%20CENTRO%20LOG%C3%8DSTICO%20DE,a%20sus%20clientes%20espa%C3%B1oles%20en%201%2D1%2C5%20d%C3%ADas>. Consultado el 2 de enero de 2026.

2. Vulneraciones del *trade dress* ocasionadas por terceros ajenos: la responsabilidad extracontractual

53. La posibilidad de acudir a distintos foros queda limitada cuando la infracción es realizada por terceros ajenos y no está vinculada a ninguna relación contractual. Dentro de estos supuestos entrarían también aquellos casos en los que, habiendo una vinculación contractual entre las partes, se vulnera la apariencia distintiva al margen del mismo y no invocándose como base de la acción ejercitada.

54. Con independencia del foro general del domicilio del demandado, cuando se lesione la imagen comercial, para conocer de la infracción, como consecuencia de la incertidumbre normativa, se debe tener en consideración que existen distintas perspectivas dependiendo de la normativa a la que pretenda acudir para proteger el *trade dress*⁸²: la propiedad industrial, la propiedad intelectual o el derecho de la competencia⁸³.

El bien jurídico protegido en todos esos ámbitos, es un bien intangible e inmaterial que impide que podamos atribuirle la competencia al lugar donde se encuentra situado, como sucedería en los conflictos con los derechos reales inmobiliarios⁸⁴. Lo que supone una dificultad añadida para determinar la competencia judicial internacional⁸⁵.

A) La competencia judicial internacional en la propiedad industrial

55. Respecto a la normativa especial, encontramos ciertas particularidades dentro de las figuras que tienen repercusión unitaria, como es el supuesto de la marca comunitaria, el diseño comunitario o la patente europea.

a) La marca comunitaria

56. En materia de *marca comunitaria* el artículo 122 RMUE estipula que, para aquellos procedimientos en materia de marcas de la Unión y de sus solicitudes, será de aplicación las normas comunitarias relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, haciendo una remisión indirecta al RB I bis⁸⁶.

57. Sin embargo, se realizan una serie de exclusiones y modificaciones, sobre las acciones relativas a la vulneración y la validez de la marca comunitaria:

1. No serán de aplicación las normas sobre el foro general del demandado, con independencia de que esté o no domiciliado en un Estado miembro (arts. 4 y 6 RB I bis); la competencia especial del artículo 7 RBI bis relativa a la materia contractual; materia delictual o cuaside-

⁸² Se excluye la competencia para determinar la titularidad de dichos derechos. Debido a que el RB I bis no atribuye unas reglas al respecto, debe acudirse a las normas de Derecho Internacional Privado de cada Estado. En España, aplicaríamos el artículo 22 c) y d) LOPJ. Vid. A.L. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ Y C.M. CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, *op.cit.*, p.3734.

⁸³ Para armonizar el tratamiento a nivel internacional de la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, algunos Estados forman parte del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS (“*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*”)). Dicho texto tiene la finalidad de aumentar la protección de esos derechos, en aquellos países donde gozan de menos garantías y aporta soluciones unitarias que regulen las diferencias entre los distintos ordenamientos jurídicos, en especial en aquellos donde se producen una mayor cantidad de infracciones. *Ibidem*. pp.3726-3728.

⁸⁴ Artículo 24.1 RB I bis (correlativo al art.22.1 CL): “1) en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el inmueble se halle sito.”

⁸⁵ Vid. I. L. MARTÍNEZ, *op.cit.*, pp. 1063-1064.

⁸⁶ Como toda norma especial, será preferente la aplicación del RMUE frente a las normas del RB I bis, que adquieren un carácter subsidiario para todo aquello que no sea contemplado en su articulado, primando la competencia objetiva y excluyente del tribunal de marcas europeo, frente a los tribunales mercantiles ordinarios. Vid. I. ANTÓN JUÁREZ, *Reutilización de productos textiles vs. Infracción de un derecho de marca. Estrategias materiales y de litigación transfronteriza*, Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2024), Vol. 16, Nº 1, p.83.

lictual; acciones por daños y perjuicios vinculadas con un procedimiento penal; y litigios relacionados con la explotación de sucursales, agencias o establecimientos; ni la competencia sobre medidas provisionales y cautelares del artículo 35 RBI bis.

2. Se limita la opción de sumisión expresa y tácita, salvo que acuerden las partes someterse a otro tribunal de marcas de la Unión Europea, o comparezca el demandado ante otro tribunal de marcas de la Unión Europea.
3. Se extiende las normas de competencia del RB I bis a los que tengan un establecimiento en un Estado miembro, aunque no estén domiciliados en él.

58. El artículo 124 RMUE atribuye la competencia exclusiva de los tribunales de marcas de la Unión Europea en materia de violación del signo y su validez⁸⁷, estableciendo el artículo 125 una serie de foros, en los que se atribuye la competencia judicial internacional siguiendo el siguiente orden⁸⁸:

1. Partiendo de la premisa de que las partes tienen la facultad de decidir someterse al tribunal de marca la Unión Europea según las normas de la *sumisión expresa y tácita* expuestas en el RB I bis, cumpliendo con los requisitos formales que se estipula en la normativa general; lo primero que debe comprobar un tribunal para decidir sobre su competencia, es ver si concurre alguna de ellas.
2. Si no existe acuerdo entre las partes, deberá acudir al siguiente criterio del artículo 125 RMUE: el *domicilio del demandado*⁸⁹; o, si éste no está dentro de un país de la Unión Europea, donde tenga un *establecimiento*⁹⁰, siempre y cuando sea en un país comunitario.
3. Subsidiariamente, si el demandado tampoco tuviera su domicilio en un Estado miembro, serían competentes los tribunales del *domicilio del demandante* o, en su defecto, donde tenga un *establecimiento*; o el foro correspondiente a la sede de la Oficina. Todo ello con la finalidad de encontrar un vínculo con un Estado comunitario para evitar que un tercer país ajeno a la normativa europea conozca de su infracción fuera del territorio.
4. Por último, se establece la posibilidad de que el demandante ejerza sus acciones ante los tribunales del lugar donde se cometió la *infracción* de la marca comunitaria. En esta última opción, solo podrán conocer de los daños que se han producido dentro de dicho territorio⁹¹. Este foro actúa como alternativa respecto al general del domicilio del demandado, siempre y cuando no entre a valorar sobre la inexistencia de la infracción⁹².

⁸⁷ Artículo 124 RMUE: “Los tribunales de marcas de la Unión Europea tendrán competencia exclusiva: a) para cualquier acción por violación y —si la legislación nacional la admite— por intento de violación de una marca de la Unión; b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite; c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2; d) para las demandas de reconversión por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128.”

⁸⁸ Vid. I. ANTÓN JUÁREZ, *Reutilización*, op.cit., pp. 85-90.

⁸⁹ Se sigue el mismo criterio que en el RB I bis: donde tenga el demandado su residencia habitual siguiendo la normativa interna de cada Estado o, si es una persona jurídica, donde se esté situado su domicilio social, su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal. *Ibidem.* p.87.

⁹⁰ Con independencia de en si dicho establecimiento realiza habitualmente su actividad profesional o guarda relación con la vulneración de la marca europea. *Idem.*

⁹¹ La elección del órgano judicial del lugar de la infracción debe hacerse en función del lugar donde su autor haya tenido una conducta más activa, entendiéndose que es donde ha repercutido en mayor medida su comportamiento. En el mismo sentido, la STJUE 5 de junio 2014, *Coty Germany*, C-360/12, ECLI:EU:C:2014:1318, expone: “Por tanto, el vínculo de conexión establecido por esta disposición se refiere al territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó o amenazó con originar la violación alegada, y no al territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos.”

⁹² Vid. STJUE 27 abril 2023, *Länmen*, C-104/22, ECLI:EU:C:2023:343. En dicha Resolución, el Tribunal de Justicia expone las posibilidades que tiene el demandante para elegir ante qué tribunales ejercitar sus acciones por el uso no consentido de una marca comunitaria en Internet, mediante su uso como publicidad; así como las repercusiones sobre el fondo que tendría en aplicación de las normas de competencia internacional del RMUE. La Sentencia hace alusión a la posibilidad de acudir ante el domicilio del demandado en virtud del art. 125.1 RMUE, conociendo el tribunal de las lesiones que se hayan cometido en cualquier Estado; o acudir al Estado donde se ha cometido la infracción de la marca, a tenor del artículo 125.5 RMUE, restringiéndose a conocer de los daños que se hayan producido en dicho territorio. Por lo que el demandante, en función de la estrategia procesal que quiera seguir, elegirá el Estado ante el cual ejercitar las acciones.

59. Al igual que el foro en materia delictual o cuasidelictual del artículo 7.2 RB I bis, el “*lugar de la infracción*” de la marca comunitaria es un concepto que ha sido objeto de interpretación por parte de la jurisprudencia del TJUE, especialmente cuando se ha llevado a cabo a través de internet. Dentro de estos supuestos, siguiendo la postura expuesta en el caso *Lännen*, el Tribunal europeo sigue dos criterios⁹³: el de la “*accesibilidad*” para las lesiones de las marcas nacionales⁹⁴; y el de las “*actividades dirigidas*” cuando tengan por objeto las marcas comunitarias⁹⁵.

b) El diseño comunitario

60. Respecto al diseño comunitario, el *Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios*⁹⁶(RDMC), presenta un sistema análogo al del RMUE⁹⁷:

1. En el artículo 80 RDMC se establece la competencia exclusiva de tribunales especializados⁹⁸ que conozcan de los procedimientos judiciales relacionados con las materias expuestas en su artículo 81⁹⁹.
2. Estableciéndose la competencia judicial internacional en el artículo 82 RDMC, en el siguiente orden: el Estado miembro del *domicilio del demandado* o donde tuviera un *establecimiento*; en su defecto, el Estado miembro del *domicilio del demandante* o de su *establecimiento*; si no, ante aquel donde tenga su sede la *Oficina de registro*; y, si se ejercen acciones relativas a la infracción de los derechos y su indemnización, se pueden presentar ante el Estado miembro del *lugar donde se cometió la infracción*¹⁰⁰.

61. Dentro de este último supuesto, el demandante solo podrá reclamar los daños y perjuicios que hayan ocurrido dentro de dicho territorio. En cambio, si se opta por el Estado donde radica la Oficina o el domicilio del demandado, el tribunal podrá conocer de todos los perjuicios causados sin la limitación territorial expuesta.

c) La patente europea

62. Si se optara por la vía de la *patente europea* para proteger algún elemento de la apariencia

⁹³ Vid. J. GIORDIANO, *El criterio de “las actividades dirigidas” en la determinación de la competencia judicial internacional en materia de infracción de marcas de la Unión: la STJUE C-104/22 Lännen MCE*, REEI, núm. 46, diciembre 2023, pp.371-387.

⁹⁴ Mediante el cual será competente el tribunal del Estado cuyos usuarios puedan acceder al contenido objeto de la infracción. *Ibidem.* p.373.

⁹⁵ Atribuyendo la competencia al tribunal del país al que esté dirigido la actividad infractora. Vid. STJUE 27 abril 2023, *Lännen*, *op.cit.*; y STJUE 5 septiembre 2019, *AMS Neve Ltd.*, C-172/18, ECLI:EU:C:2019:674.

⁹⁶ DOUE-L-2002-80006 de 5 enero 2002.

⁹⁷ Vid. V. JIMÉNEZ SERRANÍA, *Caso Nintendo: ¿evolución o involución en la protección del diseño comunitario? Comentario de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16*, Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2019), Vol. 11, N° 2, pp. 652-665.

⁹⁸ En España los tribunales especializados en materia de marcas comunitarias son los mismos que para los litigios de los diseños comunitarios: los juzgados de lo mercantil de Alicante y, en segunda instancia, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante.

⁹⁹ Artículo 81 – competencia en materia de infracciones, de nulidad: “*Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios tendrán competencia exclusiva: a) sobre las acciones por infracción y, si están contempladas en la legislación nacional, sobre las acciones por posible infracción de dibujos y modelos comunitarios; b) sobre las acciones de declaración de inexistencia de infracción con relación a dibujos y modelos comunitarios, si están contempladas en la legislación nacional; c) sobre las acciones de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no registrado; d) sobre las demandas de reconversión para la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario interpuestas a raíz de las demandas contempladas en la letra a)*”.

¹⁰⁰ Al igual que en la marca comunitaria, estos foros se aplicarán en los casos en los que no exista ninguna cláusula de sumisión expresa, o en los que no se aplique la sumisión tácita.

distintiva, el *Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (2013/C 175/01)*¹⁰¹ (ATUP)¹⁰² en su artículo 31 se remite al RB I bis y al Convenio de Lugano para la atribución de la competencia judicial internacional. Estableciendo en su artículo 32 una serie de competencias exclusivas de las que debe conocer el Tribunal Unificado de Patentes (dividido en Divisiones), destacándose las acciones por vulneración de la patente y de sus certificados complementarios; las de reclamación por los daños y perjuicios causados por vulneración de los derechos provisionales del titular por la solicitud; o de las licencias de explotación de la patente europea, así como de su indemnización. Permitiendo que los tribunales nacionales conozcan de las acciones sobre patentes y certificados complementarios de protección que sean competencia exclusiva del tribunal.

63. El artículo 33 ATUP, establece las siguientes normas de atribución de la competencia internacional¹⁰³:

1. Conocerán la División local o regional del Estado miembro donde se haya producido o se pueda producir la *lesión de los derechos*; o el Estado miembro donde el *demandado tenga su residencia o su centro de actividad*, sea o no el principal. Remitiéndose a la División central cuando no tenga dicho Estado ninguna División local o no pertenezca a una División regional.
2. Se limita la sumisión expresa a la División que las partes acuerden, incluyéndose a la central, por lo que no podrá conocer otro tribunal.

d) Elementos comunes a las ramas de la propiedad industrial

64. Cuando la lesión afecte a elementos protegidos por el derecho nacional, en criterios generales y si no existe ningún supuesto de sumisión expresa o tácita, lo que tienen en común todas sus figuras es que el foro que más se ajusta a la naturaleza de las infracciones, con independencia del foro general, sería la competencia especial de los artículos 7 RB I bis y 5 CL en *materia delictual o cuasidelictual*, siendo competente los tribunales del *lugar de comisión del daño* con independencia de que se haya o no producido.

Concepto sujeto a interpretaciones, ya que abre la posibilidad de entenderlo como el lugar donde el tercero ha cometido la infracción¹⁰⁴, donde se encuentra el elemento protegido registrado, especialmente cuando entran en conflicto distintos tipos de signos, como sería el caso de un derecho nacional y un derecho europeo, o son lesiones que se producen *online*¹⁰⁵.

B) La competencia judicial internacional en el derecho de la competencia

65. Otra opción que tiene repercusión en el plano internacional de la imagen comercial, es el *derecho de la competencia*. Al margen de las cláusulas de sumisión cuando existe un contrato entre las

¹⁰¹ DOUE C 175/1 de 20 junio 2013.

¹⁰² Acuerdo que establece un tribunal común para resolver los procedimientos que estén relacionados con las patentes europeas y las patentes europeas con efecto unitario. Vincula a los países miembros de la Unión Europea que participen en el mismo, no siendo de aplicación en España. <https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/unified-patent-court-agreement.html>. Consultado el 5 de enero de 2026.

¹⁰³ Destacamos aquellos apartados relacionados con los conflictos con terceros por vulneración de la apariencia distintiva de las marcas.

¹⁰⁴ Dentro de este último concepto, en relación a las infracciones realizadas en el ámbito de las páginas web, se admitiría como lugar de comisión del daño cuando la lesión se ha producido como consecuencia de una actividad publicitaria, el territorio donde se encuentran los consumidores a los que iba dirigido dicho material, conocido como la *“tesis de la actividad dirigida”*. Todo ello al margen de las acciones de derecho de consumo que correspondan. Vid. I. L. MARTÍNEZ, *op.cit.*, pp. 1067.

¹⁰⁵ Cuando nos encontremos dentro de figuras protegidas por el derecho nacional (y no se encuentren dentro de la normativa comunitaria) corresponderá conocer al tribunal donde dicho signo ha sido registrado, ya que es donde la jurisprudencia entiende que es el lugar donde se ha producido el daño, especialmente al ser un Estado que reconoce dicho derecho. Razonamiento que ofrece mayores garantías para el titular perjudicado, puesto que cuando acude ante una Oficina de Registro nacional, es porque pretende que goce de protección en esa zona territorial, si no optaría por la figura comunitaria (Vid. STJUE 5 septiembre 2019, *AMS Neve Ltd., op.cit.*). *Ibidem.* pp. 1064. Vid. STJUE 19 abril 2012, *Wintersteiger AG*, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220.

partes, se pueden acudir a los órganos judiciales de distintos Estados, dependiendo de la “estrategia” que se pretenda seguir: acudir a la competencia genérica del domicilio del demandado, o a un foro concreto para los actos desleales¹⁰⁶:

1. Aplicando los mencionados artículos 4 RB I bis y 2 CL, podrá ejercitarse una acción por competencia desleal en el *domicilio del demandado*, entendiéndose como tal donde tenga su sede o establecimiento, permitiendo que el demandante pueda optar por presentar la demanda ante los tribunales del país donde tenga una sucursal¹⁰⁷, siempre y cuando cumpla con los requisitos acordados por la jurisprudencia europea¹⁰⁸.
2. La alternativa es acudir a la competencia específica en *materia delictual o cuasidelictual* de los artículos 7 RB I bis y 5 CL, y atribuir la competencia a los tribunales del lugar donde se ha cometido el hecho dañoso¹⁰⁹, permitiéndose ejercitar las acciones en el lugar donde produce efectos¹¹⁰, debido a la dificultad de determinar el origen de los daños en un ámbito globalizado como es el mercado internacional¹¹¹.

C) La competencia judicial internacional en la propiedad intelectual

66. Por último, cuando el ámbito de protección al que se ha acudido es la *propiedad intelectual* y se hayan infringido los *derechos patrimoniales* de un autor sobre su obra, en ausencia de una norma específica que regule este tipo de procedimientos, la competencia judicial internacional recaerá, a elección del demandante, y sin perjuicio de la existencia de cláusulas de sumisión expresa, en los tribunales del *domicilio del demandado* o el *lugar del hecho dañoso*¹¹², incluyéndose aquel donde ha tenido su origen, o donde se han producido sus efectos¹¹³.

¹⁰⁶ Vid. A.E. MENÉNDEZ, *Competencia judicial internacional respecto de actos desleales con los competidores*, Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2018), Vol. 10, Nº 2, pp. 276-305.

¹⁰⁷ Con independencia de que sean de aplicación las normas extranjeras de otro Estado.

¹⁰⁸ El Tribunal de Justicia en su STJUE 5 julio 2018, *fly-Lithuanian Airlines*, C-27/17, ECLI:EU:C:2018:533, p.7, desglosa los requisitos que deben cumplir las sucursales para entender que su explotación guarda relación con un determinado Estado miembro: “...procede recordar que el Tribunal de Justicia ha identificado dos criterios que determinan si una acción judicial relativa a la explotación de una sucursal tiene conexión con un Estado miembro. En primer lugar, el concepto de «sucursal» implica la existencia de un centro de operaciones que se manifiesta de forma duradera hacia el exterior como la prolongación de una casa matriz. Ese centro debe estar dotado de una dirección y de un equipamiento material de manera que pueda negociar con terceros y estos no tengan que dirigirse directamente a la casa matriz. En segundo lugar, el litigio debe referirse bien a actos relativos a la explotación de una sucursal, bien a obligaciones contraídas por esta en nombre de la casa matriz, cuando esas obligaciones deban cumplirse en el Estado en que se encuentre dicha sucursal”.

¹⁰⁹ Incluyéndose dentro del concepto el lugar donde se firmó el acuerdo donde se encontraban las prácticas anticompetitivas. *Ibidem* p.5.

¹¹⁰ Entendiéndose como tal el mercado afectado por las prácticas desleales o el centro de actividad principal del perjudicado.

¹¹¹ Según STJUE 5 de junio 2014, *Coty Germany*, *op.cit.*, el demandante en un procedimiento de competencia desleal podrá acudir ante los tribunales del domicilio del demandado, o ante los del lugar del daño. La Resolución impide que un Estado conozca de las conductas anticompetitivas que se han realizado en otro país, por lo que interpreta que la normativa permite o bien reclamar todos los daños y perjuicios de tales conductas que se hayan cometido acudiendo al criterio general; o acudir ante los tribunales del territorio que se haya visto afectado por la competencia desleal, el cual solo conocerá de los daños de su territorio concreto para evitar indefensión o juzgar en materia de otro tribunal competente.

¹¹² M.I. ASENSIO, *Territorialidad de los derechos de autor y mercado único digital*, Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2020), Vol. 12, Nº 2, pp. 349-371.

¹¹³ Concepto sujeto a interpretación restrictiva para evitar abusos en la elección del foro. Como decidió el Tribunal Supremo en la STS nº310/2025, de 26 febrero 2025, ECLI:ES:TS:2025:735, lo relevante es atribuir la competencia a un Estado que tenga cierta vinculación con el objeto del procedimiento, especialmente cuando se aplica un criterio tan amplio, como es el del lugar del hecho dañoso. En la citada Resolución, el Tribunal Supremo, aplicando sus reglas de DIPr internas (art. 22.3 LOPJ) y relacionándolas con las normas europeas y la jurisprudencia del TJUE, interpretó que no eran competentes los tribunales españoles para conocer de la vulneración de los derechos de autor de la titular, debido a que, a pesar de que su centro de intereses principales y su residencia habitual estaban en España, correspondía a los tribunales de Qatar, al haber ocurrido el hecho causal del daño allí y, además, la materialización del daño.

67. En cambio, cuando se hayan lesionado los *derechos morales* del autor, la solución no es tan clara, tanto para determinar el lugar del daño causado, como para decidir si se encuentra o no protegido. La jurisprudencia interna le da un tratamiento similar a los derechos de la personalidad, dándole la opción al titular de acudir al lugar de su domicilio o al centro de sus intereses principales, por entender que es o bien el lugar donde ha surgido el proceso creativo, o donde va a tener los principales efectos su lesión¹¹⁴.

68. No encontramos una doctrina unitaria por parte del Tribunal de Justicia europeo, en cuanto a la competencia de los derechos morales. Lo más cercano a la decisión de nuestro Tribunal Supremo en la STS nº310/2025, de 26 febrero 2025 en el tratamiento de los derechos de la personalidad y en la interpretación del lugar donde se produce el daño, lo encontramos en la STJUE de 25 de octubre de 2011¹¹⁵, conocido como el *caso eDate*.

69. En dicha Resolución, se entiende que la norma especial relativa al lugar donde se ha producido el hecho dañoso, y que excluye al foro general del domicilio del demandado, debe interpretarse de manera que la competencia se atribuya a los tribunales del Estado donde tenga una mayor conexión con el hecho causante, y ello por motivos de “buena administración de la justicia y de una sustanciación adecuada del proceso”¹¹⁶.

70. El Tribunal estima que el demandante puede acogerse tanto al criterio del lugar origen del daño, como donde han tenido efectos sus consecuencias para interponer su demanda.

71. En los conflictos en los que no haya una certeza clara sobre el origen, o el lugar de la consecuencia del daño¹¹⁷, se entiende que el tribunal del lugar donde la víctima tiene su centro de intereses, va a ser el más adecuado, puesto que es donde más repercusión va a tener la lesión a sus derechos, ya sea donde tenga su residencia habitual o, si ejerce una actividad profesional, donde tenga un establecimiento.

72. Otra opción es acudir al domicilio del causante del daño, el lugar donde tenga un establecimiento, para exigir la totalidad de la responsabilidad por los daños, por ser el lugar causal del daño. Si el demandante optara por acudir a otro Estado donde se ha sufrido el daño pero no corresponde a ninguno de los mencionados, solo podrá reclamar los daños ocurridos en dicho territorio¹¹⁸. Criterio similar que

¹¹⁴ “33. La razón por la que esa asimilación es posible creemos que radica en la similitud de los derechos morales de autor con los derechos de la personalidad en cuanto a la dificultad de situar en el espacio su infracción a efectos de determinar donde se manifiesta el daño. Es razonable situar esa manifestación del daño en el lugar en el que el proceso creativo ha tenido lugar y en el que, a su vez, tienen protección los derechos supuestamente infringidos.

“34. Ello nos lleva a considerar que es razonable aplicar nuestra norma interna en sintonía con la doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal Europeo de 25 de octubre de 2011 (casos *eDate* y *Martínez*), al estimar que es la que mejor se acomoda a la naturaleza de los derechos objeto del presente proceso. En suma, estimamos que el concepto “hecho ocurrido en territorio español” incluye el supuesto de que el daño se haya “manifestado en nuestro territorio”. Y a su vez, este último concepto, cuando está referido a los derechos morales de autor, permite situar como lugar de manifestación del daño el territorio español, porque es en el mismo donde se produce una doble circunstancia:

“i) Aquí tienen protección los derechos que se afirman infringidos.

“ii) Y también en nuestro territorio se produjo el proceso creativo que dio lugar al nacimiento de esos derechos, por ser el lugar en el que desarrolla la actora su actividad creativa.” *Ibidem*. pp.12-13.

¹¹⁵ STJUE de 25 de octubre de 2011, *eDate*, C509/09 y C161/10, ECLI:EU:C:2011:685.

¹¹⁶ *Ibidem* p.5.

¹¹⁷ Como cuando el daño se ha producido a través de una página web, al igual que en el caso en cuestión. El acceso desde distintos puntos al contenido online dificulta la determinación del lugar donde se ocasiona el daño, y ese es el objeto de estudio en la Sentencia del caso *eDate*.

¹¹⁸ “...en caso de que se alegue una lesión de los derechos de la personalidad mediante el contenido publicado en un sitio de Internet, la persona que se considera lesionada puede ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de establecimiento del emisor de esos contenidos, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentra su centro de intereses. Esa persona puede también, en vez de ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado, ejercitar su acción ante

se sigue en los derechos patrimoniales, cuando hayan sido causados a través de internet, para evitar la indefensión del demandado¹¹⁹.

73. Se debe destacar que los derechos de autor se caracterizan por su territorialidad y, a diferencia de los derechos de propiedad industrial, no es necesario su registro para tener protección, por lo que ampliar el concepto al lugar donde se ha producido la consecuencia del daño, le da la posibilidad al autor de acudir a los tribunales de su propio Estado o de alguno que tenga una normativa que le sea más beneficiosa.

V. Conclusiones

1. El *trade dress* consiste en la imagen comercial de las empresas en el mercado, adquiriendo la distintividad suficiente como para tener las mismas funciones que las marcas, especialmente la relativa a determinación del origen empresarial.
2. La apariencia distintiva está compuesta por el conjunto de elementos que crean esa imagen concreta y provoca que se vincule por parte de los competidores y los consumidores con una empresa determinada.
3. Surge con motivo de la práctica comercial en el mercado, apareciendo su concepto por primera vez en la jurisprudencia de Estados Unidos, donde se incluyó dentro del *Lanham(Trademark) Act* debido a su relevancia en las prácticas comerciales.
4. Es un concepto que ha evolucionado conforme el contexto social y económico del mercado, ampliándose según sus nuevas necesidades. Comenzó en relación al *packaging* o el envoltorio de los productos, y se amplió hasta incluirse la decoración y el diseño de los establecimientos, sus colores, los aromas o incluso los sonidos.
5. Al ser una figura tan subjetiva, está estrechamente vinculada a la jurisprudencia y la interpretación de los jueces, que son los que en sus Resoluciones han reconocido nuevos elementos dentro de la imagen comercial.
6. Las características que debe cumplir el *trade dress* para estar protegido, según la jurisprudencia, son: distintividad; idoneidad para ser vinculado con una determinada marca o empresa; estar dirigido a un público concreto; que proporcione una ventaja competitiva a su titular; y que tenga una finalidad ornamental.
7. Se encuentra regulado en algunos ordenamientos jurídicos dentro de la normativa de la propiedad industrial, considerándose como un tipo de marca.
8. En aquellos en los que no está contemplado, se aplica de forma residual la normativa de propiedad industrial, propiedad intelectual y derecho de la competencia, al tener una naturaleza análoga a sus bienes jurídicos protegidos.
9. Debido al auge de las relaciones comerciales entre distintos países, su incertidumbre normativa ha afectado a cuestiones procedimentales cuando existen conflictos entre sujetos y signos de distintos territorios.
10. La determinación de la competencia judicial internacional es necesaria, especialmente cuando afecta a derechos territoriales o el foro que debe conocer del procedimiento es difuso y está sujeto a interpretación.
11. Dentro de la normativa europea, en términos generales, las normas del Reglamento de Bruselas I bis y del Convenio de Lugano que afectarían a los procedimientos sobre conflictos con la apariencia distintiva son: el foro general del domicilio del demandado (arts. 4 RB I bis y 2 CL); los foros especiales en materia contractual y materia delictual o cuasidelictual

los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio el contenido publicado en Internet sea, o haya sido, accesible. Dichos órganos son competentes únicamente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se haya acudido." *Ibidem*, p.6.

¹¹⁹ STJUE de 3 de octubre de 2012, *Pinckney*, C-170/12, ECLI:EU:C:2013:635.

- (arts.7 RB I bis y 5 CL); los foros exclusivos en materia registral, de inscripciones y validez de la propiedad industrial (arts.24 RB I bis y 22 CL); las normas de sumisión expresa (arts. 25 RB I bis y 23 CL) y de sumisión tácita (arts. 26 RB I bis y 24 CL).
12. La competencia judicial internacional en los procedimientos por lesiones a la imagen comercial derivadas de un incumplimiento contractual, correspondería, en virtud de los artículos 7 RB I bis y 5 CL y en ausencia de una cláusula de sumisión expresa, al lugar de cumplimiento de la obligación.
 13. Cuando el lugar de cumplimiento sea difuso, especialmente cuando se carezca de un lugar físico, el demandante podrá acudir al domicilio del demandado o a cualquier establecimiento donde ejerza su actividad profesional.
 14. Lo más común en las relaciones contractuales es establecer una cláusula de elección de foro o de jurisdicción, que atribuya la competencia a un Estado concreto.
 15. Entre las vulneraciones al *trade dress* ajenas a las obligaciones contractuales y relacionadas con la infracción de la propiedad industrial, el foro competente sería el lugar de comisión del daño (art. 7 RB I bis y 5 CL). Todo ello salvo los casos en los que afecte a una figura comunitaria, que será de aplicación la normativa especial.
 16. Cuando el objeto del procedimiento esté relacionado con una marca comunitaria, el *Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea* atribuye la competencia exclusiva de los tribunales de marcas de la Unión Europea en materia de lesión y validez del signo. Teniendo la competencia judicial internacional los tribunales del domicilio del demandado, o donde tenga un establecimiento; podrán conocer los tribunales del lugar donde se hubiera cometido el hecho dañoso cuando afecte a los derechos de su titular, salvo las declaraciones de inexistencia de violación de marca de la Unión.
 17. En materia de patente europea, según el *Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (2013/C 175/01)* se atribuye la competencia exclusiva del Tribunal Unificado de Patentes, para los países miembros del Acuerdo y la competencia judicial internacional le corresponde al Estado miembro donde se haya producido el año; donde se encuentre la residencia habitual o el centro de actividad del demandado.
 18. Si está vinculado con un diseño o un modelo comunitario, el *Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios* establece la competencia exclusiva de tribunales especializados, teniendo la competencia internacional los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado o donde tuviera un establecimiento; en su defecto, el Estado miembro del domicilio del demandante o de su establecimiento; si no, ante aquel donde tenga su sede la Oficina de registro; y, si se ejercen acciones relativas a la infracción de los derechos y su indemnización, se pueden presentar ante el Estado miembro del lugar de comisión del daño.
 19. Si la vulneración afecta al derecho de la competencia, serán competentes los tribunales del domicilio del demandado, de donde tenga un establecimiento o una sucursal relacionada con el procedimiento; los del lugar de comisión del daño, incluyéndose dentro del concepto el lugar donde se firmó el acuerdo anticompetitivo; el mercado afectado por las prácticas desleales o el centro de actividad principal.
 20. En los procedimientos por vulneración de los derechos de autor, si el objeto está relacionado con los derechos patrimoniales, serán competentes los tribunales del domicilio del demandado o los del lugar donde se haya cometido el hecho dañoso; si es sobre los derechos morales, se podrá acudir al lugar del daño, tanto de su origen como donde surgió efectos, como puede ser el domicilio del demandado, el centro de intereses de la víctima, su residencia habitual o donde tenga un establecimiento. Si se acude a un tribunal distinto, solo podrá conocer de los daños ocasionados en ese territorio.