

Cómo actuar ante la infracción de diseños en redes sociales y *marketplaces*



Sumario

La creciente presencia de diseños copiados en redes sociales y *marketplaces* plantea importantes desafíos para empresas y creadores, quienes deben adoptar medidas eficaces para proteger sus derechos. Es fundamental valorar el registro de aquellos diseños que realmente sean nuevos y singulares, vigilar de forma constante el mercado mediante herramientas tecnológicas, y documentar de manera rigurosa cualquier infracción detectada. Además, resulta clave utilizar los canales de denuncia de las plataformas, remitir requerimientos extrajudiciales al infractor y, si fuera necesario, acudir a la vía judicial.

POR
Morgan Schaaf

Baylos ^{IP}

La era del comercio electrónico y las redes sociales ha supuesto una oportunidad excepcional para empresas y diseñadores. La posibilidad de alcanzar a un público global, dar a conocer los productos sin necesidad de un punto de venta físico y publicitarlos de forma cercana y eficaz ha cambiado por completo el panorama comercial. Sin embargo, como sucede con la mayor parte de las oportunidades, también conlleva nuevos riesgos. En el ámbito digital resulta mucho más sencillo que terceros copien diseños ajenos y los ofrezcan sin autorización en el ámbito *online*.

Para las empresas que han dedicado tiempo, recursos y creatividad a crear diseños originales, descubrir que sus creaciones han sido imitadas en *marketplaces*, o que circulan sin su consentimiento en redes sociales, es una situación preocupante y, a menudo, difícil de afrontar. Además, la propia naturaleza global de Internet y el anonimato que proporciona la red plantean nuevos retos. En particular, la contradicción entre la inexistencia de fronteras en Internet y el principio de territorialidad que rige los derechos de propiedad industrial hace que la protección legal sea especialmente compleja cuando el infractor actúa desde un país distinto al del registro del derecho.

Pese a este escenario, existen vías efectivas para actuar con agilidad y reforzar la protección de los diseños. La reciente entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/2822 puede ser un avance clave en este sentido. El nuevo Reglamento amplía la definición de diseño para incluir también los diseños digitales y reconoce expresamente en el artículo 19.2.d como infracción los actos de creación, descarga, copia o distribución mediante cualquier tipo de software que permita la elaboración de un producto que incorpore el diseño protegido.

La propia naturaleza global de Internet y el anonimato que proporciona la red plantean nuevos retos para la territorialidad de los derechos de propiedad industrial.

A continuación, se ofrece una guía para actuar ante la copia de diseños en redes y *marketplaces*:

Valorar adecuadamente la necesidad de registro del diseño

La obtención del registro en materia de diseños es casi automática, ya que el sistema español y europeo no realiza un examen de fondo sobre su validez. Por ello, es esencial comprender que registrar un diseño no garantiza su protección si posteriormente resulta impugnado por carecer de novedad o carácter singular.

En consecuencia, es aconsejable reservar el registro para aquellos diseños que realmente sean nuevos y posean singularidad suficiente como para diferenciarse en el mercado, dado que podrá suponer limitaciones a la hora de defenderse de copias en caso de que el diseño sea considerado inválido. En cambio, cuando no se cumplen estos requisitos, existen otras vías que merece la pena considerar: la protección del diseño europeo no registrado —limitada a reproducciones idénticas o que no produzcan una impresión global diferente, durante un plazo de tres años a partir de su primera divulgación—, la competencia desleal para actuar contra actos de confusión o aprovechamiento indebido-, y, en su caso, la protección por derecho de autor si el diseño reúne los requisitos de originalidad suficientes.

La importancia de la vigilancia del mercado y la recopilación de pruebas

La vigilancia es una medida preventiva imprescindible. Con el objetivo de evitar que las copias proliferen y que el valor del diseño se diluya, resulta conveniente contratar servicios que monitoricen automáticamente *marketplaces*, redes sociales y páginas web. Existen proveedores que, mediante herramientas dotadas de inteligencia artificial, permiten detectar con mayor rapidez infracciones.

Asimismo, cuando se detecta una infracción es fundamental documentarla correctamente. Debido a la volatilidad del entorno digital, lo idóneo es hacer capturas de pantalla que incluyan URL, fecha y hora, junto con imágenes del producto infractor, el perfil del vendedor y cualquier dato relevante para

documentar fehacientemente la infracción. Para dotar a la prueba de mayor valor probatorio es recomendable utilizar servicios como *Safe Stamper* o incluso actas notariales.

Utilización de los canales de denuncia en marketplaces y redes sociales

La mayor parte de *marketplaces* y redes sociales han establecido procedimientos para que los titulares de derechos notifiquen infracciones a la propiedad industrial. Por ejemplo, Amazon ofrece el programa *Brand Registry*, que permite a los titulares inscritos denunciar listados infractores con mayor agilidad. Alibaba y AliExpress disponen de su propia *IP Protection Platform* para presentar quejas, tras la validación de la titularidad del derecho, logrando la retirada del producto infractor.

A este respecto, cabe señalar que, tras la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales, las grandes plataformas tienen el deber de ofrecer a los titulares de derechos herramientas que garanticen la protección de sus derechos y de actuar con diligencia cuando sean informadas de contenidos que vulneren derechos de propiedad industrial.

El nuevo Reglamento (UE) 2024/2822 amplía la definición de diseño para incluir también los diseños digitales y su protección frente a infracciones.

Envío de carta de requerimiento

Paralelamente a la denuncia en las propias plataformas, resulta aconsejable remitir una carta de requerimiento al infractor, en la que se le informe de la existencia de derechos exclusivos, de la infracción constatada, solicitando el cese en la infracción, la retirada del producto y el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Es importante recordar que la Ley 9/2024, de 16 de abril, de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia impone la obligación de intentar

una solución extrajudicial antes de acudir a los tribunales. Por ello, esta carta o cualquier otra actuación tendente a alcanzar un acuerdo es un paso previo necesario a la demanda.

La vigilancia es una medida preventiva imprescindible

La vía judicial como último recurso

Cuando la infracción persiste, es reiterada o reviste especial gravedad, puede ser recomendable acudir a la vía judicial. Si el diseño ha sido debidamente registrado y es válido, lo que procede es interponer una demanda por infracción ante los Juzgados de lo Mercantil, solicitando el cese definitivo de la conducta, la retirada y destrucción del producto infractor y la indemnización por los perjuicios sufridos. Si el diseño carece de registro, es posible fundamentar la demanda en la ley de competencia desleal o en los derechos de autor, cuando corresponda. En principio, la demanda deberá ir dirigida al infractor (la empresa que vende el producto), si bien también podrá ir dirigida a la plataforma en caso de no haber actuado de manera diligente tras haber sido informada de la existencia de la infracción.