



Universidad de Valladolid

Facultad de Derecho

Grado en Derecho

LICENCIA DE MARCA Y DE DISEÑO EN EL SECTOR DE LA MODA

Presentado por:

Claudia Salomé Mayordomo Hervás

Tutelado por:

Jesús Quijano González

Valladolid, 16 de mayo de 2021

CONTENIDO

1.	LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	5
1.1.	CONCEPTOS Y REGULACIÓN	5
1.1.1.	CONCEPTUALIZACIÓN	5
1.1.2.	NORMATIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: INTERNACIONAL, COMUNITARIA Y NACIONAL	9
1.2.	EFFECTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SECTOR DE LA MODA	15
1.2.1.	BREVE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA.....	16
1.2.2.	IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SECTOR DE LA MODA. JURISPRUDENCIA A DESTACAR.....	17
1.3.	COMERCIALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ..	20
2.	LICENCIAS	22
2.1.	CONCEPTO.....	22
2.2.	CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DEL CONTRATO.....	24
2.2.1.	ELEMENTOS SUBJETIVOS.....	24
2.2.2.	ELEMENTOS FORMALES	26
2.2.3.	ELEMENTOS OBJETIVOS.....	27
2.3.	DURACIÓN DEL CONTRATO.....	28
2.4.	FUNCIÓN ECONÓMICA DE LAS LICENCIAS.....	29
2.5.	LICENCIAS EN EL SECTOR DE LA MODA. BREVE MENCION A LA COMPETENCIA DESLEAL.....	30
3.	LICENCIA DE MARCA	32
3.1.	REVISIÓN DEL CONCEPTO DE MARCA.....	32
3.2.	REGULACIÓN	33
3.3.	REGISTRO Y SUS EFECTOS	36
3.3.1.	REGISTRO NACIONAL	37
3.3.2.	REGISTRO COMUNITARIO E INTERNACIONAL.....	38

3.4.	IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PERSONALIDAD DE MARCA Y EL <i>BRANDING</i>	38
3.5.	JURISPRUDENCIA Y SUCESOS.....	41
3.6.	FUNCIONES DE LA MARCA	43
3.7.	LAS MARCAS RENOMBRADAS	46
3.8.	AMENAZAS A LAS MARCAS.....	48
4.	LICENCIA DE DISEÑO	50
4.1.	CONCEPTO DE DISEÑO Y LICENCIA	50
4.2.	REGULACIÓN	51
4.2.1.	NORMATIVA COMUNITARIA Y SU IMPACTO A NIVEL NACIONAL	51
4.2.2.	NORMATIVA INTERNACIONAL	53
4.3.	REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL	54
4.4.	PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN EL SECTOR DE LA MODA	55
4.5.	CASOS Y JURISPRUDENCIA	59
4.6.	PELIGROS A LOS QUE SE ENFRENTA EL DISEÑO	62
5.	CONCLUSIÓN	64
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	68

1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1. CONCEPTOS Y REGULACIÓN

1.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) conceptúa la propiedad industrial (PI) como el mecanismo a través del cual se obtienen unos derechos de exclusiva sobre determinadas creaciones inmateriales que se protegen como verdaderos derechos de propiedad.¹

Mientras, la Organización Internacional de la Propiedad intelectual (WIPO, son sus siglas en inglés) la relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.

Para completar estas definiciones la EURAXESS² nos aporta adicionalmente otra concepción que se le podría dar a la propiedad intelectual como “la serie de derechos que los creadores y otros propietarios tienen sobre las obras y los beneficios que se derivan de su creación”.

Lo que resulta innegable es la relevancia a nivel global que la propiedad industrial presenta hoy en día. Los nuevos mecanismos que la innovación continuamente pone a nuestra disposición para poder interconectarnos a nivel global afecta de una forma inmensurable al comercio, requiriendo regulación para proteger a aquellos entes que lo conforman y promueven: las empresas, cuyas creaciones han de ser aseguradas promoviendo de esta forma una eficaz actividad económica que repercute enormemente en la sociedad.

¹ OEPM. ¿Qué es la Propiedad Industrial? Disponible en el siguiente enlace: https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/index.html (último acceso: 26 de 02 de 2020).

² **EURAXESS** es una iniciativa de la Comisión Europea que cuenta con más de 300 centros de apoyo al investigador y 40 países adscritos. Actúa como instrumento de apoyo para la consecución de objetivos estratégicos del Espacio Europeo de Investigación (ERA) como son la eliminación de barreras a la movilidad y la atracción y retención de talento investigador hacia Europa.

Para ejercer dicha protección de manera óptima es necesaria la diferenciación de las distintas vertientes que tiene la Propiedad Industrial (PI), no solo porque no todas se presentan de la misma forma, sino además, porque las maneras de “proteger” difieren según si tratamos, como diferencia el Convenio de la Unión de París en su artículo primero *"las patentes de invención, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal, incorporando la doctrina bajo el concepto de propiedad industrial las obtenciones vegetales y las topografías de productos semiconductores"* y del mismo modo, la legislación a aplicar es también específica en cada una de estas modalidades.

Esta red de seguridad alrededor de algo aparentemente simple como es la propiedad intelectual tiene una clara e importante razón: proteger la invención, el tiempo y los fondos invertidos en la creación de las mismas. La capacidad que tenemos las personas para crear, al igual que para inventar o expresarnos de cualquier manera se expresa a su vez en innumerables ámbitos desde una obra literaria hasta el modelo de cualquier objeto que utilizamos en nuestro día a día, desde el despertador que apagamos al despertarnos –es diseño- hasta el interruptor de luz que presionamos al final del día –diseño-. Todo ello tiene detrás de sí mentes cuyo dinero y tiempo han sido invertidos añadiendo valor a la sociedad. Este esfuerzo ha de ser recompensado y protegido de alguna manera y así obtener un rendimiento justo a la “inversión” realizada. Lo cual significa dar a los creadores una regulación propia (derechos) para proteger su propiedad intelectual. De esta forma se les permite beneficiarse de su trabajo y/o inversión otorgándoles control sobre la manera en la que se utiliza su “propiedad”.

Es de especial importancia diferenciar entre los distintos grupos que conviven dentro del concepto de propiedad industrial. Habiendo mencionado los distintos *tipos* que nos podemos encontrar, conviene distinguir entre los **signos distintivos**: las marcas y por otro lado las **invenciones industriales protegidas por patentes**, en las que se engloban las invenciones, modelos y

diseños, tratándose de dos derechos exclusivos muy distintos. De este modo, afirma Juan Francisco Ortega Díaz³ “mientras que las patentes fomentan la innovación otorgando un régimen de monopolio a quienes crean una invención que desarrolla el estado de la técnica, las marcas o signos distintivos son monopolios otorgados sobre signos susceptibles de representación gráfica para distinguir productos o servicios en el mercado”. (UNED 2019)

En cuanto a las **patentes**, como principal finalidad se encuentra lo comentado anteriormente: proteger el impulso del progreso tecnológico e industrial. Es preciso que en este “progreso” se introduzca una novedad para poder otorgar el derecho exclusivo de uso a su creador, y además que no se hubiese patentado anteriormente, impulsando y defendiendo dicha novedad.

La protección de los **signos distintivos**, sin embargo, poco tiene que ver con la protección de la invención y creación: lo que se defiende con la protección de la marca es la distinción y diferenciación que esta ha construido en base a su nombre o cualquier otro signo que la permita distinguirse del resto, de tal modo que el consumidor pueda identificar y distinguir esta frente a otras en el mercado. No precisando por lo tanto de ninguna nueva creación ni invención, más bien individualización y diferenciación.

Teniendo en cuenta que el diseño y la marca van a ser objeto en este trabajo de un mayor examen, conviene enfocar la atención en estos conceptos y su distinción más detenidamente:

La **Oficina Internacional de La Propiedad Intelectual (OMPI)** nos diferencia la marca y el diseño industrial desde un primer momento indicando a las marcas como un signo capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de otras. Su importancia radica en la especial identificación que tienen

³ Juan Francisco Ortega Díaz es Profesor de Planta en Universidad de Los Andes. Director de la Maestría en Propiedad intelectual. Para más información: <https://www.linkedin.com/in/juan-francisco-ortega-diaz-3582a546/>

los consumidores con una marca en particular. Para crear este vínculo es necesario por parte de las empresas una inversión y estrategia que les permita crear de esta marca **un distintivo** para el consumidor y la diferencie de otras, pudiendo tomar diferentes formas e identificando con ellas numerosos productos y servicios. En definitiva, se trata de un distintivo por el que los consumidores identifican una firma concreta sobre las demás. Es por ello que la marca permite controlar el uso de ese signo de distinción al propietario de la misma, de tal modo que pueda ser desarrollado en la manera que este crea conveniente evitando que su reputación se vea dañada por posibles falsificadores y contribuyendo a mantener la confianza del consumidor en el producto.

Por otro lado, el **diseño industrial**, establece la OMPI, cubre aquellos elementos de un producto que son estéticos u ornamentales, es decir, la forma en que se ve y se siente un producto. En este caso hablamos del aspecto con el que se percibe un determinado artículo para diferenciarlo de los demás, no es por ello la marca la que permite al consumidor conocer de este producto en particular sino su diseño, su estructura y modelaje lo que va a determinar su diferenciación. Al igual que sucede con una marca, los diseños industriales se tratan de creaciones cuya distinción radica precisamente en su diseño, a través del cual se pretende construir una distinción que permita a los usuarios diferenciar sus productos y de este modo facilitar al consumidor la elección de su producto cuyo diseño es reconocible de entre la amplísima variedad que hoy presenta el mercado.

En ambos casos, tanto en la marca como en el diseño, se pretende una distinción frente a otros productos. Esto, como se viene comentando, resulta de una gran –y creciente- importancia debido a la enorme profusión de marcas y artículos, y la facilidad de acceso que se tiene a ellos.

Para proteger tanto el diseño como su marca, ambos coinciden en el mecanismo de la PATENTE como método para protegerse de posibles copias y falsificaciones. Registrando su producto a nivel nacional, e incluso comunitario o internacional, los productores se aseguran de que su distintivo quedará

protegido, pudiendo luchar contra cualquier otra marca que pretenda beneficiarse de esta diferenciación.⁴

1.1.2. NORMATIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: INTERNACIONAL, COMUNITARIA Y NACIONAL

A pesar de que cada nación cuenta con su propia legislación en materia de propiedad industrial, son muchos los esfuerzos que se hacen a supranacional para facilitar los intercambios de información en materias de registros y normativa a aplicar.

El primer acuerdo internacional que armonizaba a nivel comunitario la materia fue el **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883**⁵, que establecía unas normas mínimas para la protección de las marcas y preveía un trato similar para los titulares de marcas extranjeras que para los nacionales. Sus disposiciones, que fueron incorporadas por la Ley 32/1988 de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la ley 17/2001, que derogando a la previa ley 32/1988, se convertía en la que hoy tenemos como **Ley de Marcas**.

NORMATIVA EN EL MARCO COMUNITARIO Y SU INFLUENCIA EN EL DERECHO INTERNO

En todas las materias que cubre el derecho de la propiedad industrial subsisten junto al Derecho Comunitario las legislaciones nacionales. De hecho, este derecho se caracteriza por el efecto directo que tiene en los Estados

⁴ Es por ello que la creación de una marca o diseño requiere un gran estudio y contraste con otras marcas ya registradas, evitando así posibles litigios. Facilitando esta labor, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) pone a libre disposición del internauta un portal a través del cual se puede comprobar la disponibilidad de aquellos signos que se hayan registrado o bien se haya solicitado su registro.

⁵ OEPM. Propiedad industrial. Normativa. Normas comunes. Internacionales (y normas internas de recepción). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883. Disponible en el siguiente enlace: https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_comunes/Internacionales/Convenio_de_Paris_para_la_Proteccion_de_la_Propiedad_Industrial.html (último acceso: 02 de 03 de 2021).

Miembros, aplicándose de manera automática y consecuentemente provocando su aplicación inmediata sin necesidad de su transposición.

La incorporación por los Estados Miembros de las distintas Directivas comunitarias ha hecho que se produzca la deseada armonización en mayor o menor medida. Sin embargo, es inevitable encontrarnos con la problemática que supone la distinta legislación no armonizada en cada Estado particularmente, llegando en algunos casos a entorpecer el libre mercado. Es el caso por ejemplo de productos o servicios que no puedan ser importados a otro estado miembro por violar algún derecho de propiedad industrial que esté protegido a nivel nacional en este estado.

Desde una perspectiva comunitaria se han ido regulando numerosas materias en relación a la propiedad industrial para que los obstáculos a la hora de operar en el mercado comunitario sean los menores posibles y la libertad y el acceso al libre mercado sea óptima.

En este sentido, destaca especialmente la **PRIMERA DIRECTIVA DEL CONSEJO de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.**

La necesidad de aunar las legislaciones de los estados comunitarios en materia de marcas resultó en la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE) con la pretensión de fijar unos criterios comunes con lo que actuar y regularse.

Efectivamente, esta primera Directiva tuvo como consecuencia la modificación de las legislaciones de los distintos estados miembros en orden a adaptarse a su contenido (Ortuño, 2000), y de ahí su importancia.

Esta directiva se desarrollará [más adelante](#) con más profundidad.

Por su parte, para garantizar una mejor coexistencia y coherencia de los sistemas de protección de los dibujos y modelos en los distintos países de la UE, ésta adoptó en 1998 la **Directiva 98/71/CE** sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. El objetivo de la Directiva sobre dibujos y modelos es garantizar que los derechos sobre dibujos y modelos registrados ofrezcan al titular una protección equivalente en todos los países de la UE, armonizando la

legislación nacional sobre la protección de dibujos y modelos para garantizar que el titular del derecho tiene la misma protección en todos los países de la Unión Europea. De este modo, la legislación nacional coexiste con un sistema para toda la UE de dibujos y modelos comunitarios que se benefician de una protección uniforme.

Por otro lado, para proporcionar un marco jurídico para la concesión de patentes europeas, mediante un procedimiento único y armonizado ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) se dio forma a El Convenio sobre la Patente Europea (CPE), también conocido como Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973, es un tratado multilateral por el que se crea la Organización Europea de Patentes y se establece un sistema jurídico autónomo según el cual se conceden las patentes europeas. El término patente europea se utiliza para referirse a las patentes concedidas en virtud del Convenio sobre la Patente Europea.

NORMATIVA EN EL MARCO INTERNACIONAL

Los tratados de propiedad industrial definen las normas básicas convenidas internacionalmente para proteger a la propiedad intelectual en cada país

Es el **Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP)** de 20 de marzo de 1883⁶ el primer texto internacional relevante en materia de propiedad industrial. Se ha ido configurando un sistema internacional integrado por un conjunto de disposiciones de naturaleza multilateral. Sus normas recogen desde entonces

⁶ Este Convenio ha sido revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

los principios fundamentales que aún hoy en día inspiran los derechos de la propiedad industrial. (Casado, 2008)

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 abarca la propiedad industrial en sus muy distintos ámbitos, desde el diseño y las marcas hasta las denominaciones de origen y la competencia desleal.

Establecía este acuerdo la igualdad de trato en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial de los Estados Contratantes entre los nacionales de los mismos. De tal modo que el derecho de **protección** de un ciudadano de un país adherido al acuerdo gozaría de una protección sobre su derecho a la propiedad industrial, en su nación y en cualquier Estado Contratante, y no solo esto, sino que además tendrían derecho de prioridad en cuanto se solicitase la patente de las marcas, dibujos y modelos industriales. Esto es, se establece un **régimen prioritario** entre aquellas personas que presenten anteriormente un diseño que proteger frente a las que los presentan en un momento posterior durante un periodo de tiempo hasta que este periodo venza o decida el solicitante en qué países desea la protección.

El acuerdo de París además establece otras normas a las que los Estados Contratantes han de someterse en cuanto a la protección de aquellas marcas ya registradas o a la independencia de la que gozan las patentes con respecto a los demás estados contratantes.

Este Convenio fue ratificado por España mediante instrumento depositado el 6 de junio de 1884, con entrada en vigor el 7 de julio de ese mismo año.

A partir de este convenio, han sido muchos los acuerdos ratificados. De hecho, la OMPI cuenta con otros muchos convenios y organismos a nivel internacional en materia de PI⁷. Centrándonos en aquellos acuerdos más

⁷ En concreto cuenta con 14 tratados relacionados a la protección de la Propiedad Industrial, 6 tratados que regulan el Registro de Propiedad Intelectual y 4 Tratados que definen las características de clasificación de la Propiedad Intelectual clasificada. Teniendo en cuenta que la propiedad intelectual abarca tanto a la propiedad industrial como a los derechos de autor.

relevantes que han sido ratificados por España, podemos distinguir los siguientes en materia de Propiedad Industrial:

- **Arreglo de La Haya** relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptado en 1925. Este acuerdo establece el registro internacional de dibujos y modelos industriales. El Arreglo establece un sistema internacional –el Sistema de La Haya– que permite conceder protección a los dibujos y modelos industriales en varios países o regiones con un mínimo de formalidades.
- **Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas**, de 5 de octubre de 1973. España se adhirió a este Convenio mediante Instrumento de 10 de julio de 1986. Establece un procedimiento único de concesión de patentes entre los países miembros de dicho convenio.
- **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**, de 1970. Tratado al que España se adhirió por instrumento de 13 de julio de 1989. Permite proteger la patente de una invención en muchos países al mismo tiempo presentando –por nacionales o extranjeros- una solicitud internacional de la patente ante la oficina nacional de patentes del Estado Contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o ante la Oficina Internacional de la OMPI (Ginebra).
- **Tratado sobre el derecho de patentes (PLT)** de 1 de junio de 2000, ratificado por España en 2013 junto con el Reglamento del tratado sobre el derecho de patentes, y Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento. Tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales para facilitar la labor a los usuarios.
- Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: **Acuerdo sobre los Aspectos de los**

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994. Ratificado por España el 30 de diciembre de 1994 (publicado en el BOE de 24 de enero de 1995), con entrada en vigor el 25 de enero de 1995.

NORMATIVA EN EL MARCO NACIONAL

Son muchas las normas consolidadas que en el ámbito nacional han incluido normativa relacionada con el derecho de la propiedad industrial.

De hecho, es el propio **Código Civil** en su artículo 10 establece la protección que se debe dar a la propiedad industrial *“sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte”*.

El **Código Penal** también dedica la sección 2ª, Capítulo XI, Título XIII a los delitos relativos a la propiedad industrial en un amplio articulado. Así como estas, la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, La ley de Economía sostenible, y ambas leyes por las que se regula la administración: Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público también tratan este derecho.

Más concretamente, la **Ley de Propiedad Intelectual** de 1996 se refiere directamente a la afección que esta ley tiene con respecto la propiedad industrial en los artículos 3 y 40.

Además, la **Ley de marcas** de 2001 tiene también sustantiva importancia ya que su foco se centra en los signos distintivos, que se configuran como uno de los grandes campos de la propiedad industrial, y uno de los núcleos del presente trabajo.

En cuanto a los diseños, la **Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial** resultó una regulación fundamental especialmente en cuanto a la actualización normativa, introduciendo conceptos y distinciones clave para la protección y distinción de los distintos diseños.

Por otro lado, la **Ley de Patentes** en cuanto al registro de la propiedad industrial es clave para la solución de conflictos relativos a la adquisición, contratación y defensa de derechos de Propiedad Industrial en materias de libre disposición, como así dispone en su preámbulo.

Así como la normativa es necesaria, también –como se ha comentado– se han creado organismos como la OEPM y el Registro de la propiedad industrial a través de la Ley 17/1975 sobre creación del Registro de la Propiedad Industrial.

1.2. EFECTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SECTOR DE LA MODA

Con el continuo crecimiento, en tamaño e importancia, de la industria de la moda, la normativa sobre PI se ha manifestado como una pieza clave para proteger las marcas frente a la enorme competencia a la que cualquier actor en este sector se enfrenta. Esta importancia, en el mercado globalizado en el que se desarrolla la actividad de cada una de las empresas dedicadas a la moda, va a ser cada vez mayor con los avances que la tecnología nos aporta, así como las redes sociales y otros cambios en los hábitos de compra del consumidor, métodos de venta y publicidad que nos encontramos actualmente, siendo hoy en día, más fácil que nunca comercializar productos frutos del plagio o la falsificación.

Cabe en primer lugar situarnos en torno al concepto de “moda”. A pesar de su actual importancia en nuestra sociedad, de las páginas que ocupa en revistas especializadas, programas de televisión, redes sociales, etc. el fenómeno “moda” tiene su origen en la simple necesidad de vestirse, aunque desde luego hoy día la moda manda prácticamente sobre cualquier sector relacionado con el consumo. Sin embargo, es inevitable advertir que desde aquellos momentos en los que una prenda de ropa suponía algo tan básico como un elemento para cubrirse, la ropa y sus complementos se han convertido en una seña de identidad y distinción. . Comenzando desde grupos

de distintos niveles sociales y la distinción de estatus, a distinciones entre culturas, religiones, y por supuesto, épocas y naciones.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, moda es “Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país”.

Decía Gabrielle Chanel que *«la moda no solo existe en los vestidos (...), la moda tiene que ver con las ideas, con la forma en la que vivimos, con lo que está pasando»*, nada que ver con la simpleza, *“a pesar de ser algo pasajero (...), el proceso para llegar al producto es complejo y existen muchos factores e individuos comprometidos en la obtención del resultado final que se pone a disposición de los consumidores”* (Pasuy 2013). De hecho, son muchas las opiniones que van en esta dirección, así, Mary Quant, diseñadora británica, defendió con respecto a la minifalda que *“fue la calle quien la inventó”*. Y ha sido el célebre modisto Balenciaga quien exaltaba la dificultad a la que se enfrentan los trabajadores de la industria recalcando que *“un buen modisto debe ser arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para los dibujos, músico para la armonía y filósofo para la medida”*. Citado por DERECHO Y MODA, de C. Balenciaga.

1.2.1. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

Ha sido especialmente a partir del siglo XIX cuando hemos podido comprobar la importancia que este sector comenzaba a tener. Es de hecho a Charles Frederich Worth—en París, cerca de 1850—, a quien se le asigna el comienzo de la moda con su voluntad de «vestir a las mujeres» desde su *maison de la rue de Paix*. (Pasuy 2013)

A partir de entonces se ha podido comprobar lo moldeable que es este fenómeno de la moda según la situación social y su relevancia a la hora de representar la realidad del momento, siendo siempre reflejo fidedigno del ritmo de los tiempos. No hay más que viajar al siglo pasado para ver que fue en los momentos más complicados cuando salió más reforzada, con la oportunidad de cambiar su rumbo hacia la indumentaria actual. Esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, con La I Guerra Mundial, tras la cual y debido al desabastecimiento, se consiguió la liberación de la mujer de los corsés.

De hecho, han sido muchos de los avances estilísticos que han surgido en el siglo XX como respuesta a diferentes crisis. Los tiempos convulsos le han dado a la industria la oportunidad de reinventarse y, atendiendo a la historia, también mejorar. (Cuervo, 2020)

El lugar donde esta evolución comenzó a tomar forma y empezaron a crecer las grandes firmas fue Francia. En París empiezan a surgir las casas de alta costura creando nuevas tendencias que colección tras colección enganchaban a la gente. No fue sino debido a las guerras sucedidas en Europa cuando el foco de la moda se trasladó a Estados Unidos, siendo en Nueva York donde se comienza a experimentar de una manera más innovadora con distintas telas, hasta hoy en día, que la moda indudablemente se ha extendido hasta el punto de que en 2014 la industria textil representó un volumen de negocio de 165 mil millones de euros y una inversión de 4 mil millones de euros en la Unión Europea. (Navarrete 2016)

1.2.2. IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SECTOR DE LA MODA. JURISPRUDENCIA A DESTACAR.

En medio del panorama global en el que nos encontramos y se encuentra especialmente la industria textil, con puntos de venta al alcance de un “click”, y con un inmenso acceso a todas las novedades de cualquier marca, las empresas textiles intentan defender sus diseños de copias y reproducciones por todos los medios posibles, entre los que se incluye la protección legal.

Y no es para menos, ya que un estudio realizado por la EUIPO sobre venta de ropa, zapatos y accesorios falsificados en la Unión Europea en 2015, estableció que estas, equivalen cerca del 10% de las ventas totales de los Países Miembros en el sector, suponiendo unas pérdidas alcanzan los 26.300 millones de euros. (EUIPO 2019)

Es por ello que se le da especial importancia a la protección del sector tanto dentro como fuera de nuestras fronteras a través de la propiedad industrial e intelectual. Reconocer esos activos que merecen protección es realmente complejo debido a la rapidez con la que la moda actúa hoy en día. El

efecto del “*fast fashion*”⁸ incide de una manera muy importante, creando nuevos estilos y prendas cada temporada, de tal forma que se deja de pensar en patentar este tipo de prendas pasajeras.

Por otro lado, a pesar de que las prendas de una única temporada no serán objeto de protección jurídica, lo que sí adquiere gran relevancia es, por ejemplo, un nuevo tipo de tejido, la funcionalidad de un cierre o incluso un elemento novedoso de una máquina que mejore la fabricación. Las patentes protegen una invención de marcado carácter técnico que evidencia una clara ventaja competitiva frente a otros. (Navarrete, PONS IP s.f.)

Sin embargo, no son pocas las marcas que continúan luchando para proteger sus estilos y signos característicos. Es desde la entrada en vigor del Convenio de Berna sobre derechos de autor (propiedad intelectual) para obras literarias, musicales y pictóricas, en 1886, que se planteaba la duda sobre qué es y qué no es plagio en el sector textil. Esto es porque el tratado dejó fuera del ámbito de la propiedad intelectual las obras “aplicadas” entre las que se encuentra la moda.

Las dudas sobre qué es y qué no es plagio llevan acechando al sector textil desde entonces. El tratado dejó fuera del ámbito de la propiedad intelectual las obras “aplicadas” como muebles, joyas y por supuesto, la moda. Debido a este vacío, cada estado decidió legislar por su cuenta, con el enorme problema de inseguridad jurídica que ello supone para las compañías.

Sin embargo, el TJUE ha resultado ser muy tajante con la protección de los diseños de ropa haciendo un gran jaque a las grandes firmas en la sentencia del 12 de septiembre de 2019 (asunto C-683/17) –Asunto Gstar contra Comefel- en la que examinaba el concepto de originalidad, de acuerdo con la Directiva 2001/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información.

⁸ La expansión de la industria textil a nivel mundial, el proceso de globalización y distribución, y la forma de consumo, supone la creación del concepto de fast fashion: colecciones de temporadas de moda diseñadas y producidas a un ritmo acelerado y de bajo coste, para un consumo acelerado.

Esta sentencia viene a establecer el **concepto de originalidad** que se precisa para proteger aquellos artículos objeto de la propiedad intelectual, además de analizar su relación con la estética y, en concreto, el valor que aporta a un producto a la hora de establecer su originalidad, precisamente porque los demandantes pretenden albergar sus diseños bajo la propiedad intelectual. Falló el Tribunal que artículos básicos como prendas de vestir no pueden so-technarse bajo los derechos de autor, esto es porque a pesar de generar un efecto visual propio de un determinado estilo o diseñador, no cumplen los “mínimos” de originalidad.

El caso comienza cuando la marca norteamericana G-Star presentó una demandada contra Comefel, principal fabricante textil de Portugal, considerando que esta última en su producción de ciertas prendas estaba plagiando modelos y patrones propios de G-Star, por la situación en la que se encontraban parches, cremalleras y la caída de las prendas, considerando que vulneraba su propiedad intelectual.

Hasta dos juzgados dieron la razón a la multinacional norteamericana, sin embargo, el Alto Tribunal, alegando la conceptualización que se en la Directiva 2001/29⁹ a una “obra” objeto de la protección buscada por los demandantes, estableciendo que si no estamos ante creaciones originales, que sean una manifestación del ingenio y creatividad del autor, no se podrá proteger bajo la propiedad intelectual.

Es aquí donde la propiedad industrial tiene cobijo. Es de hecho su objeto: permitir a quien ha invertido en innovación desde una perspectiva estética, recuperar dicha inversión otorgándole un monopolio sobre ese diseño concreto durante un tiempo determinado, y frente a cualquier otro diseño que genere, en un usuario informado, la misma impresión general. (PADIMA 2019)

⁹Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Dispone en:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0029>

1.3. COMERCIALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como se viene diciendo, la propiedad industrial está formada por derechos “exclusivos”, por monopolios legales que los empresarios tienen y utilizan para explotar su producción.

De hecho, hacer uso de dicha producción con fines comerciales se puede realizar de diversas formas, tanto de forma directa por el propietario del derecho como acudiendo a otros mecanismos indirectos.

Y así, esta comercialización es el proceso de hacer disponible un producto o servicio en el mercado, dotándolo de un valor perceptible por la clientela. En lo referente a la propiedad industrial e intelectual (PI), este concepto puede ser definido de manera más específica como el proceso de llevar los resultados protegidos por la PI al mercado teniendo en cuenta las expectativas de beneficio o futuro y el crecimiento del negocio. (EUROPEAN IPR HELPDESK 2016)

Este proceso lucrativo para con la PI puede realizarse directamente a través de su propietario como a través de terceros, mediante cesiones o incluso por la creación de una entidad empresarial autónoma.

- El primer método para comercializar la PI -especialmente en PYMES- es **por el propietario mismo**. Esto suele depender del sector donde se opere además de la estrategia de mercado que se tenga, sin embargo, suele ser común que se dé por PYMES en crecimiento, cuando su capacidad es suficiente y no requiere de colaboración externa. Además, al encontrarse estas empresas en fase de desarrollo construyendo la fama de la marca, dejar esta labor a terceros no es habitual ya que pueden menoscabar su prestigio o desmejorar el nivel de la misma en su fase más importante de inversión y crecimiento.

Para aquellos propietarios que comercian por sí mismos con su PI, el registro de la misma y su protección es de máxima importancia: llevar un registro sistemático de las invenciones que resulte en un eficaz método probatorio es eficaz para proteger dicha propiedad, permitiendo un máximo rendimiento de la misma especialmente a la hora de comercializar con ella, desligándose de peligros y asegurándose de que la

propiedad va a poder defenderse ante la ley en casos de plagios o falsificaciones.

En casos de comercializar el bien por el propietario, es común también mantener la invención en secreto para conservar la exclusividad del producto.

- Otra manera de sacar provecho de la propiedad industrial es través de **cesiones**. Un contrato de cesión se trata de un acuerdo por el cual una parte titular o propietaria de una marca o nombre comercial (cedente) cede o transmite a un tercero (cesionario) la titularidad sobre dichos signos distintivos a cambio del pago de un precio o de forma gratuita.

Esta cesión puede ser total o parcial, si se trata de ceder la totalidad de los productos o servicios o si únicamente se cede una parte concreta de los mismos.

Es importante en este tipo de mecanismos llevar a cabo también acuerdos de confidencialidad entre ambas partes para garantizar que la información confidencial intercambiada no será divulgada o utilizada para fines distintos de la negociación.

- **Joint Ventures y Spin-offs**. La PI tiene un papel muy importante también en este tipo de organizaciones empresariales. Por un lado una Joint Venture se trata de una asociación estratégica temporal (de corto, mediano o largo plazo) de organización, una agrupación o alianza de personas o grupos de empresas que mantienen su individualidad e independencia jurídica pero que actúan unidas bajo una misma dirección y normas, para llevar adelante una operación comercial determinada, donde se distribuyen las inversiones, el control, responsabilidades, personal, riesgos, gastos y beneficios. Se traduce como un negocio conjunto, una inversión conjunta o una “colaboración empresarial”. En este tipo de asociaciones la protección de la PI es de especial relevancia, al ser varios –los asociados- involucrados en la misma, las posibilidades de que la innovación se filtre al exterior y exponerse a réplicas o copias es mayor. Es por ello que se han de definir con exhaustividad la pertenencia de los derechos de autor y las condiciones en las que el acuerdo se

desarrolle con las contribuciones de cada socio, la gestión de la propiedad y demás aspectos que tengan relevancia a la hora de gestionar la PI. Al ser varios socios los que aportan sus activos intelectuales para con el fin del desarrollo de esta última y el éxito de la JV, se deben acordar desde un primer momento las responsabilidades, derechos y obligaciones de cada cual en lo que respecta a la invención.

Por otro lado, las **spin-off** son entidades legales independientes creadas por una organización matriz para explotar la PI. Se trata de una solución para poder comercializar los activos de la PI, son un ejemplo las universidades o los institutos de investigación. En muchas ocasiones de da la situación de transmisión de la PI a la spin off conlleva también la transmisión también de los riesgos y obligaciones, aunque dependerá del contrato al que llegues la OM y la spin-off. Esta transmisión se puede realizar mediante cesión o licencia. La diferencia la encontramos en que la PI en la cesión se transfiere a las spin-off y en el caso de licencia la propiedad la mantiene la OM.

- Son precisamente las **licencias** el último método de comercialización al que se va a hacer mención y que se desarrollará seguidamente.

2. LICENCIAS

Teniendo claro *qué* es aquello que se protege a través de la propiedad industrial, podemos entrar a examinar *cómo* es que se puede sacar un provecho económico a ese esfuerzo de innovación y creatividad que se ha realizado por las marcas, a través de las licencias.

2.1. CONCEPTO

El contrato de licencia es un contrato en virtud del cual el titular de un bien inmaterial, licenciante, sin perder esa titularidad, concede a otra persona, licenciataria, un derecho de explotación del bien mencionado. (Bercovitz, 2015).

Los contratos de licencia, por ende, regulan los términos y condiciones que van a regir en la cesión de ese privilegio que se traduce en la explotación de una –en este caso- marca, protegida por derechos de propiedad industrial, cuyo uso y comercialización será cedido por su titular a un tercero por un tiempo determinado (trabajo “Guía de contratos de licencia” por varios colaboradores, s.f.) a cambio del pago de un precio o canon.

Esto supone que el licenciatario pueda explotar la propiedad del licenciante hasta los puntos que se hayan arreglado en el acuerdo firmado. Sin embargo, la licencia no significa una transferencia de derechos de explotación, de tal modo que el titular continúa siendo el propietario, pero su uso y explotación se ha cedido en licencia a otro.

Estos acuerdos mercantiles se suelen dar cuando el tamaño y reconocimiento de la marca licenciante son amplios y es por ello que el beneficio económico que supone comerciar con la imagen de esta marca es positivo en relación con el precio del contrato. Teniendo en cuenta que la capacidad de comercializar por una empresa es limitada, este contrato supone una ampliación de mercado a otros ámbitos a los que la primera empresa no alcanza a controlar y por tanto, delegando su explotación a otra empresa con mayor especialización en esa área del mercado la empresa licenciante se beneficia de sector del mercado que escapa a su control a la vez que se trata de un oportunidad para la firma explotadora, ya que se sacará provecho económico de una marca cuya cuota de mercado no ha creado por sí misma.

Con el objeto de visualizar esta situación, la licencia que otorgó Disney a Inditex para explotar su marca es un ejemplo que puede ayudar a dar luz a este tipo de contratos. Disney, como se sabe, compró hace una década a LucasFilm, quien tenía los derechos de la conocida saga de películas Star Wars. Desde entonces, no han sido pocas las acciones dirigidas al marketing que Disney ha puesto en mano del consumidor. De hecho, ha sido esta última la que contactó a Inditex –entre otras empresas del sector textil- para explotar su sello en las prendas de vestir. De esto podemos dilucidar que las licencias no se otorgan únicamente a un licenciatario (a menos que se establezca en el contrato de dicho modo), de hecho, esta exclusividad se trata de un punto cuanto menos importante y así lo declara el departamento de comunicación de

Disney en una entrevista con Vanity Fair en 2016 cuando explica que uno de los puntos a tener en cuenta al otorgar las licencias es la categoría en la que trabaja cada licenciataria, y entre otros “si va a ser competencia directa de otros *partners* ya existentes”.

Por lo tanto se deja claro que lo que se pretende con este tipo de acuerdos es poder explotar la marca en mercados sobre los que no se tiene control, como es en este caso el textil, en una situación en la que ambos contratantes salgan beneficiados del acuerdo, con unas condiciones estipuladas según los intereses de las dos partes. El licenciante no pierde su propiedad, la autorización que otorga el licenciante al licenciataria es para que éste utilice el bien inmaterial, continuando el licenciante con su titularidad.

2.2. CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DEL CONTRATO

El contrato de licencia, como todo contrato consensual, se trata de un contrato mercantil en el que es necesario un acuerdo de voluntades entre las partes, sin requerir entrega de la cosa ni escritura pública. Se trata, como se viene comentando, de un contrato oneroso por el cual la licencia se otorga a cambio de un precio determinado en función del objeto de la propia licencia.

Es sucesivo y duradero en el tiempo, y durante la vigencia se abonará sucesivamente el canon acordado. Se basa en la confianza y por ello, salvo pacto en contrario no cabe que el licenciataria ceda la licencia a otro, aunque esta cuestión frecuentemente se resuelve por pacto.

2.2.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS

El contrato de licencia como se puede adivinar de lo anteriormente expuesto, se trata de un contrato bilateral, en la medida que son dos partes las que se obligan recíprocamente: por un lado el licenciante se obliga a permitir el uso o explotación de la marca y por otro lado, el licenciataria paga un precio por el derecho de explotación. El licenciante ostenta por tanto la titularidad de la marca y el derecho sobre la misma, pudiendo así conceder aquellas licencias que considere, dentro por supuesto de los límites de su propio derecho y de las

limitaciones derivadas que tenga opuestas por otros derechos o licencias ya creados. (Ortuño, 2000)

2.2.1.1 *CONCESIÓN DE LICENCIAS POR UNA PERSONA DISTINTA AL TITULAR*

Dicho esto, la concesión de una licencia por una persona que no fuese su titular no tendría cabida. Pues bien, esta afirmación ha de ser matizada, ya que no siempre es así. Nos podemos encontrar casos en los que aquel que otorga la licencia no es que es su titular, sino aquel que ostenta el derecho de su explotación.

Ley de Patentes¹⁰ en su art.83.3 hace mención de la **sublicencia** como mecanismo extraordinario para comerciar con la marca que se dará únicamente en aquellos casos en los que se convenga por contrato, regulándose en el propio contrato o por el contrario, se entenderá que su cesión a terceros no tiene cabida. Será en aquellos casos en los que sí se establezca por contrato la posibilidad de subcontratar por el licenciatario cuando este podrá otorgar los derechos acordados a un tercero. Todo ello con las consecuencias que puede suponer, por ejemplo, si se han realizado varias subcontratas en una misma zona geográfica, pudiendo conllevar un choque de intereses entre varios “sublicenciatarios”.

Una situación más controvertida nos encontramos con la **cotitularidad de la marca**. Se trata de un supuesto no recogido en la ley, aunque de manera analógica podemos encontrarle cabida en el art.7 TRLPI en relación a la obra en colaboración de varios autores, es decir, a su coautoría, cuyo derecho es compartido por todos ellos y cuyo consentimiento es necesario para poder comercializar la obra -en este caso marca-; pudiendo en caso de conflicto, explotar la parte correspondiente a su aportación. Este artículo remite, en el supuesto de no encontrar regulación por la que los propietarios de la PI puedan guiarse dentro del marco de este texto refundido, a la normativa del CC en

¹⁰ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Disponible en:

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8328-consolidado.pdf>

relación a las comunidades de bienes, es decir, la propiedad pro indiviso a varias personas, lo cual conllevaría una contribución de cada uno de los copropietarios a sufragar los gastos, percibiendo los “beneficios o frutos” que le correspondan de conformidad con su cuota de participación.

En cuanto al licenciatario, le bastará con tener la capacidad para contratar y obligarse. Poseerá como ya se sabe el derecho de explotación de la marca y tendrá el deber de contraprestación con el propietario de la misma, que como se venía mencionando será en forma de canon o pago inicial y de posteriores royalties o regalías, entendiéndose por estos cierto porcentaje acordado sobre las ventas de las unidades vendidas durante el contrato. Esto es lo habitual en los contratos de licencia, sin embargo cabe la posibilidad –a pesar de que no sea lo habitual- de que la licencia sea gratuita y por tanto el pago no sea necesario. Este suele ser el caso de las licencias cruzadas o de las licencias concedidas por sociedades de investigación del mismo grupo al que pertenece la licenciataria, o en licencias otorgadas para evitar la impugnación de derecho de propiedad industrial de dudosa validez. (Bercovitz. 2015)

2.2.2. ELEMENTOS FORMALES

El contrato de licencia, como contrato consensual que es, no requiere de forma específica, pudiendo ser tanto verbal como escrito, aunque el primer caso se da en raras ocasiones debido a las especificidades que el contrato requiere y la complejidad que supondría su prueba.

Por tanto, prima la libertad de forma (arts.1278 CC y 51 CCo). Sin embargo, a la hora de hacerla valer frente a terceros y acreditar el uso y la explotación de tal derecho debidamente es necesario inscribir la licencia en el registro ante la OEPM como así lo dispone el art.79.2 de la Ley de Patente: “(...) sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes”, o bien a nivel Europeo o Internacional en las Oficinas de la OAMI o de la OMPI, respectivamente.

Así lo aclara la STS del 7 de noviembre de 1967 y 7 de marzo de 1996: “Nadie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita sólo produce efectos «inter partes»; por eso, el licenciataria en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia.”.

2.2.3. ELEMENTOS OBJETIVOS

Según la teoría de los bienes inmateriales (Díez-Picazo L., y Gullón, A. mencionado por Ortuño, 2000), la propiedad industrial se trata de un derecho patrimonial de carácter absoluto cuyo objeto es un bien jurídico susceptible de circulación y que, consecuentemente, también podrá ser objeto de licencias.

El objeto por tanto sería la propiedad industrial, y por tanto la marca, modelo o diseño empleada en una actividad mercantil, en este caso en la industria textil con la finalidad de desarrollar, utilizar y comercializar el producto en un territorio concreto y en un sector determinado –sector de la moda– además de fabricar y contratar la fabricación del producto a un tercero.

Además, la licencia como puede ser

- **Exclusiva** entre ambos contratantes, de tal modo que el licenciataria se asegura que el poder de explotar la marca va a ser único suyo pudiendo dar uso exclusivo de esta propiedad industrial. Se trata de contratos cuyo precio es más alto debido precisamente a este privilegio, además de que supone al licenciante el límite de otorgar otras licencias, por lo menos en un territorio dado, y, por tanto, depende de un licenciataria.
- En el caso de que **no** sea **exclusiva**, el licenciante podrá otorgar tantas licencias como considere, todo ello con los inconvenientes que puede suponer como se veía anteriormente en el caso de [Disney](#), pudiendo provocar competencia entre distintos licenciataria compitiendo en un mismo mercado. En este caso, al compartir los riesgos y beneficios con varios licenciataria,

el licenciante no depende del éxito de un único licenciario.
(Belso-Martínez, López Sánchez, Sánchez Adrián, 2020)

En ambos casos los límites han de estar previamente establecidos. Hablamos de límites territoriales, de aplicación o comercialización.

2.3. DURACIÓN DEL CONTRATO

Este tipo de contratos tiene un carácter duradero y continuado. Por una parte, la obligación a la que se ha comprometido el licenciante es de tracto sucesivo en la medida que el derecho está otorgado de manera ininterrumpida y por otro lado, el licenciario hace uso de este derecho de la misma manera, con la salvedad que su obligación para con el precio a pagar será periódica según lo acordado.

La duración dependerá del objeto sobre el que recae el contrato, de tal modo que si el derecho está limitado en el tiempo como puede ser el caso de una patente, se presupone que la duración alcanzará hasta que expire esta patente. Si son varios los derechos de diversa duración, el contrato rige hasta que se extingue el último, pero va perdiendo contenido. (Bercovitz. 2015)

Puede darse también el establecimiento de plazos de duración atendiendo a la viabilidad de explotar el objeto de la licencia en este período determinando. Será acordado por las partes y será susceptible de prolongarle mediante acuerdo.

La ausencia de regulación acerca de la temporalidad de este tipo de contratos resulta en la especial relevancia que supone el establecimiento de cláusulas contractuales entre las partes, la determinación de las causas de extinción del contrato así como las indemnizaciones correspondientes y plazos de preaviso para romper el contrato.

Para que estas directrices sean eficaces es conveniente establecer las obligaciones de las partes y aquellas actuaciones que determinan su incumplimiento para establecer así unos parámetros a los que acudir en cuanto a la extinción del contrato.

Las principales causas de **extinción de un contrato de licencia** son aquellas que resultan de la aplicación de los principios generales de las obligaciones y contratos: (Ortuño, 2000)

- El incumplimiento del término pactado
- La denuncia del contrato por una de las partes
- Causas relativas al objeto: nulidad y caducidad de la marca
- Incumplimiento del contrato
- Causas relativas al sujeto: muerte y extinción de la personalidad jurídica
- Declaración de quiebra

En el caso de haber actuado de mala fe, se responderá por daños y perjuicios como así lo establece el art.114.2 de la LP. Además este precepto también afirma al igual que los arts.1568 y 1553 CC que en aquellos casos en los que la desaparición del derecho se haya dado por nulidad, evicción o desaparición del escrito no corresponderán necesariamente la devolución del precio o cánones sobre un derecho ya disfrutado.

2.4. FUNCIÓN ECONÓMICA DE LAS LICENCIAS

Una vez consolidada una marca y sus ventas, crecer en el sector de la moda puede ser una tarea complicada si no se controlan otro tipo de mercados más que en el que se opera, o si no disponen de la capacidad necesaria para producir a mayor escala.

Es por ello que las grandes firmas para extender su marca a otras categorías de mercado delegan en terceros para que la desarrollen y así beneficiarse de su nombre sin tener que introducirse por ellos mismos en otro nicho.

Puede parecer una estrategia inofensiva, pero nada más lejos de la realidad: La industria de la moda en 2016 representó el 11,8% del negocio de licencias en todo el mundo con 31.100 millones de dólares (26.385,4 millones de euros), según el informe anual elaborado por la Licensing Industry

Merchandisers' Association (Lima). (Modaes 2017). No solo esto, sino que este tipo de contratos representan la principal categoría de los contratos relativos a los bienes inmateriales.

Desde Dior a Chanel pasando por Armani, Ralph Lauren o Verace han sido partícipes de esta práctica. Son en particular las grandes firmas las que, conociendo la clientela exclusiva que tienen, buscan otra fuente de ingresos que sea más accesible para el consumidor medio. En este sentido se licencian productos de cosmética, perfumes o accesorios: productos no fabricados por la marca, pero bendecidos por ella. “En nuestros días, ya no se fabrica, se firma. O, dicho de otro modo, se subcontrata la producción”. (Erner, 2005, pág. 50, mencionado por Iglesias)

De hecho, muchas de las empresas dedicadas al desarrollo de productos licenciados se dedican únicamente a esta actividad, de tal forma que poseen las licencias de numerosas firmas y las explotan de manera independiente obteniendo el beneficio marginal por cada venta, del cual se nutren.

2.5. LICENCIAS EN EL SECTOR DE LA MODA. BREVE MENCIÓN A LA COMPETENCIA DESLEAL

Este auge del mundo de las licencias comenzó alrededor de los años 80, cuando empresas especializadas en un sector concreto comenzaron a explotar las grandes marcas, incrementando enormemente el beneficio de estas marcas únicamente por las licencias otorgadas, cuyas ganancias superaban los de la venta de la “empresa madre” y se extiende hasta el día de hoy. Un pionero de esta práctica, que además la ha llevado a todos los extremos y mercados es Pierre Cardin. Este diseñador francés de origen italiano comenzó a licenciar su marca en 1968 para la creación de artículos de porcelana, tratándose de lo primero de cientos de licencias que ha otorgado desde perfumes, corbatas y plumas, hasta comida enlatada y agua como así lo indica la revista Elle en un artículo publicado a su muerte en 2018. Esto supuso grandes ganancias para el magnate de la moda, pero también lo que muchos consideraron como un gran daño a su nombre, perdiendo exclusividad y credibilidad. (ELLE 2018)

Han sido cientos las marcas que desde entonces se han unido a el mundo de las licencias. Gucci, por ejemplo tiene cedidas, entre otras, la línea de óptica a Kering Eyewer y la de cosmética a Coty. Esta última firma estadounidense, además, cuenta con las licencias de otras 40 marcas entre las que se encuentran Lacoste, Stella McCartney, Balenciaga, Calvin Klein, Hugo Boss, Miu Miu o Alexander McQueen. Pero no es la única empresa dedicada a desarrollar productos de licenciados de otras marcas, Estee Lauder, la conocida firma de cosméticos no solo trabaja con su propio nombre, sino que también cuenta en su porfolio con marcas como GlamGlow, Bobbi Brown, Aveda, La mer o Mac Cosmetics y con las licencias de Tommy Hilfiger, Tom Ford, Sea John, o Mikel Kors. O la compañía multinacional española que opera en los sectores de la moda y los perfumes: Puig, tiene licencias de los perfumes de Adolfo Dominguez, Antonio Banderas, Pacha, Christian Louboutin, Agatha Ruiz de la Prada o United Colors of Benetton.

Estos no son todos los licenciarios del sector, sin embargo sí que suponen una amplia parte del mercado utilizando estos mecanismos y disputándose el liderazgo. Es por ello que estas licencias tienen su revisión y regulación en Comisión Europea (CE) con la finalidad de evitar la concentración económica y favorecer el libre mercado.

Prada, cuya licencia de perfumería de estaba desde 2003 en manos de Puig, fue en 2018 cuando se anunció que no se iba a renovar el acuerdo y en 2019 se hizo efectivo cuando Prada contrató con la gigante francesa L’Oreal para desarrollar su producto en el mundo de la belleza. Para ello, precisaron del requisito anteriormente mencionado: autorización por parte de la CE, con razón de la concentración económica, presente en la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y Reglamento (CE) 239/2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas. Este requisito es necesario en aquellos casos en los que se produce la fusión de dos o más empresas, la adquisición de la totalidad o una gran parte de una empresa por otra o la creación de una empresa en participación, y en general la adquisición del control de una o varias empresas (Gómez 2020). Es necesario, por consiguiente, el establecimiento de disposiciones que regulen las concentraciones que puedan obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en el mercado

común o en una parte sustancial del mismo, como bien establece el reglamento mencionado en sus considerandos.

Las licencias indudablemente se tratan de mecanismos para descentralizar el comercio, suponiendo por tanto un gran incentivo para el libre mercado y una excepción al derecho exclusivo. Sin embargo, es importante la existencia de un mecanismo regulador que supervise estas transacciones, ya que como se ha visto, las marcas tienden a concentrarse en las compañías con más capacidad y tamaño, debido a su amplia cuota de mercado, experiencia y especialización; y en ocasiones la libre competencia puede verse mermada. Es por ello que resultan necesarios mecanismos reguladores que puedan revisar estos contratos entre grandes empresas cuando estos impliquen una restricción indebida a la competencia (Satizábal). Los supuestos vienen establecidos en el art.8 de la Ley de Defensa de la Competencia, que vienen a establecer que la concentración de mercado de una sola marca sea superior al 30% del mercado o cuando se supere en el último ejercicio contable superior a los 240 millones.

3. LICENCIA DE MARCA

3.1. REVISIÓN DEL CONCEPTO DE MARCA

La OEPM establece el concepto de marca como “el signo que distingue en el mercado los productos o servicios de una empresa, ya sea ésta de carácter individual o social”¹¹. Pues bien, considero que se debiese añadir “frente a otros productos o servicios idénticos o similares de otras empresas

¹¹ OEPM. Signos distintivos. Marcas nacionales. Más información. ¿Qué es y para qué sirve una marca?
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/que_es_marca.html

competidoras”, ya que precisamente es el factor de la competencia lo que determina la importancia de la distinción.

Continúa la oficina española estableciendo la marca como un signo distintivo: su función es la de diferenciar e individualizar en el mercado unos productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o similares, así como identificar su origen empresarial y, en cierta manera, ser un indicador de calidad y un medio de promoción de ventas además de uno de los medios más eficaces de canalización y fidelización de clientela.

En definitiva, se trata de un título de la propiedad industrial, que si bien aporta cierta distinción frente al consumidor, resulta a su vez crucial el derecho que le aporta al propietario al poder actuar frente a terceros que copien, falsifiquen, vendan o comercialicen con ese signo distintivo sin su consentimiento –una vez esté registrada o en caso de que sea renombrada-.

Sin embargo, no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo –a partir de los años 80- que se le ha dado tal importancia a la diferenciación de la marca. La industria textil ha dado un giro rotundo en las últimas décadas, la profusión de numerosas marcas que promueven el ya mencionado *fast fashion*, provocan la homogenización de su producto.

Cada vez, la ropa en las principales tiendas de la industria textil es más parecida y su compra es más inconsciente y banal. Lo que se compra en una temporada no te sirve o no “se lleva” en otra. Es por ello que la marca ha cobrado una especial importancia. No es la ropa que te compras en esas tiendas cuyo precio –y seguramente calidad y diseño- es mayor (debido al proceso de invención, producción que hay detrás y el valor de la propia marca) lo que precisamente te hace “caer” en la compra de esa pieza en concreto, sino la marca que lo diferencia.

3.2. REGULACIÓN

La regulación en España en materia de marcas, como ya se sabe, está enormemente influida por el derecho comunitario. Sin ir más lejos, la propia

LM, como explica en su exposición de motivos, viene a plasmar las delimitaciones de competencias entre los órganos autonómicos y los estatales conforme a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio. Además, incorpora la legislación vinculante para España en materia comunitaria e internacional, y por último viene a introducir nuevas normas de carácter sustantivo y procedimental y se adapta a un sistema compatible con la “nueva Sociedad de la Información”.

Por otro lado, el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea fruto de la importante ya mencionada **PRIMERA DIRECTIVA DEL CONSEJO de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas:**

Con esta directiva, lejos de pretender una amplia aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, se realiza un acercamiento en aquellos aspectos con mayor importancia e incidencia en el funcionamiento del mercado interior, como se expone en las consideraciones de la normativa.

Para ello se aborda principalmente el registro de los derechos industriales, especialmente de las marcas, de tal modo que las condiciones para acceder a tal registro desde un país u otro sean las mismas, además de que la protección otorgada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, sea absoluta.

Cabe especificar que cuando se establece el término “marca” en la Directiva, lo que se abarca es el ámbito de la propiedad industrial tal y como se explicaba en los primeros puntos del presente trabajo, incluyendo tanto la marca propiamente dicha como el diseño; así el artículo 2 de la misma establece: *“Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica , especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación , a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.”*

Ha sido la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la que incorporó al ordenamiento jurídico español esta primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, refundida por 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. Esta Directiva 2008/95/CE fue derogada entonces por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas, que a su vez ha sido traspuesta por el RDL 23/2018 de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados; para armonizar el sistema de protección de marcas de cada Estado y a nivel Comunitario.

El origen de la necesidad de la modificación hay que buscarla en el Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (RMC). Pretendiendo una mayor protección de esta marca comunitaria se creyó necesario la creación de tribunales en los Estados Miembros en los que se pudiese reforzar dicha protección. Este reglamento fue posteriormente codificado como Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y de nuevo codificado como Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea. Este último instituyó un sistema de protección unitaria de marcas en toda la Unión, que convive con los sistemas nacionales de registro de marcas. Por tanto, el sistema de protección o registro de marcas en la Unión Europea es dual: las marcas se pueden registrar en toda la Unión o en el Estado o Estados miembros que se desee.

Modificaciones posteriores han dado lugar a la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, la cual nos viene a aclarar la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Traspuesta por el RD 23/2018, introduce el concepto de marca en sentido estricto sin que sufra el concepto modificaciones, pero sí delimita a efectos registrales el bien inmaterial solicitado. Es decir, atendiendo los avances tecnológicos sólo se exige que el signo sea susceptible de

representación en el Registro de Marcas. No hace falta que se especifique el medio empleado, pero sí que esta representación permita determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. Como así se establece en la exposición de motivos “la representación debe ser, por tanto, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.”

Por último el Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431, pretenden simplificar, esclarecer, dotar de eficiencia y aportar seguridad al sistema del registro de marcas de la UE para conseguir un sistema de marcas más flexible, coherente y moderno en la Unión y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad jurídica, como así se expone en el considerando 5 del reglamento 2018/625.

3.3. REGISTRO Y SUS EFECTOS

Poder defender una marca frente a cualquier competidor, utilizarla de manera exclusiva y tener el dominio y derecho sobre ella va a depender de su registro. Únicamente, como ya se sabe, se podrá proteger sin su previo registro aquella marca que sea renombrada, sin embargo este *status* no es fácil de conseguir ni son muchas marcas las que lo poseen.

Es por ello que resulta conveniente registrar la marca, protegiendo así las inversiones realizadas y asegurándose así el derecho prioritario y exclusivo a utilizarla en el mercado.

De lo contrario podría confundirse su producto con otro similar que haya adquirido su signo distintivo para lucrarse de sus beneficios, inversión y trabajo realizado. Dado el valor de las marcas y la importancia que una marca puede tener para el éxito de un producto o servicio en el mercado, es crucial la

protección de la misma mediante registro, asegurándose así el derecho prioritario y exclusivo a utilizarla en el mercado.

3.3.1. REGISTRO NACIONAL

Pues bien, el registro en la OEPM es a nivel nacional y es relativamente sencillo, pero requiere de ciertas acciones previas a considerar y realizar. Como se sabrá, son muchas las marcas y diseños que se encuentran registradas y se continúan registrando. Es por ello que es necesario asegurarse que el diseño elegido para su marca no está ya registrado, especialmente si la empresa opera en el mismo sector, lo cual podría llevar a una confusión que pudiese terminar en los tribunales, como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones. Será objeto de estudio seguidamente un caso en concreto.

La OEPM establece que el objeto de la marca puede consistir en un vocablo o conjunto de vocablos, letras, números, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, colores, formas tridimensionales, envoltorios, envases y la forma del producto o su presentación, sonidos, o en una combinación de cualquiera de los elementos citados.

Para poder conocer de aquellas ya registradas, la OEPM tiene a la disposición del usuario un [“localizador de marcas”](#) en el que introducir la denominación que desea solicitar como marca para comprobar si está ya registrada una denominación idéntica o semejante, al igual que su imagen o signo distintivo.

Tras esto se podrá registrar la marca vía online a través de la página web de la OEPM o físicamente¹²¹³ con el pago de su tasa correspondiente de 150 euros.

Las marcas se conceden por periodos de 10 años desde su solicitud y pueden prorrogarse indefinidamente siempre que se renueven. Si no se produce el pago de la renovación, la marca deja de tener validez.

¹² Téngase en cuenta las limitaciones que puede haber por la situación de Covid.

¹³ En la Oficina Española de Patentes y Marcas, sita en Madrid o en los servicios correspondientes de las CCAA, Oficinas de Correos (en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo), en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, Áreas de Industria y Energía. L

3.3.2. REGISTRO COMUNITARIO E INTERNACIONAL

En el caso de querer registrar una marca a nivel comunitario o internacional, los mecanismos con los que proceder son varios:

- Se puede registrar directamente en cada país donde se quiera proteger la marca solicitando el registro uno por uno.
- Mediante marca de la Unión Europea: se trata de un procedimiento regulado por el Reglamento de la Marca de la Unión Europea que establece la posibilidad de obtener la patente en todo el territorio europeo mediante una única solicitud.

La protección que se ofrece es a nivel comunitario, tiene carácter unitario y al igual que la marca española, tiene una duración de 10 años. Se deberá presentar ante la EUIPO de Alicante, donde se encuentra su sede, como ya se sabe.

- Mediante una marca internacional. Se trata de un procedimiento regulado por el Arreglo de Madrid. Pudiendo obtener a través de este registro protección en más de 100 países depositando una única solicitud.

La solicitud se presenta a la OEPM, que a su vez da traslado de la misma a la Oficina Internacional de OMPI (Ginebra), teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados. Cada país puede conceder o denegar la protección. La duración de este registro es de nuevo de 10 años renovables indefinidamente. (OEPM)

3.4. IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PERSONALIDAD DE MARCA Y EL *BRANDING*

Hoy en día, en el mundo mediatizado y controlado por las redes sociales en el que vivimos, marcar, o al menos mostrar que marcas la diferencia con la compra de un producto en concreto, lejos de ser por el diseño del mismo, es

por la marca que lo firma. Teniendo en cuenta la cantidad de productos similares que hay en el mercado buscando parecerse al producto que en esa temporada es “tendencia” de la marca “X”, no es de extrañar que la diferenciación se busque en algo más que en el simple producto. Una diferenciación, que, dicho sea de paso, no está al alcance de todos.

Aquellos con un poder económico más elevado podrán lucir las prendas de aquellas marcas más renombradas y hacer saber a “todo el mundo” que visten con de ella, y quienes no se pueden permitir invertir cientos o miles de euros en un bolso –entre otros cientos de artículos, u otros cientos de miles- para marcar la diferencia, siempre tendrán a su disposición un perfume de la misma marca, creado por un licenciatario, para que aquellos cuyo bolsillo no es tan amplio puedan satisfacer su necesidad de distinción a través de estos productos más accesibles.

Es por ello que la diferenciación a través de la marca, hoy más que nunca, es fundamental si el objeto es precisamente esa diferenciación.

Por otro lado, crear productos similares a lo que se vende en el mercado de la industria textil actualmente resulta menos costoso y más eficaz a corto plazo, debido a la escasa inversión requerida en marketing y publicidad si lo único que se intenta vender es un producto más y no “ÉL” producto de “LA” marca. La no diferenciación requiere poco capital, poca inversión, rentabilidad a corto plazo, pero es sin embargo a la hora de los problemas, de las crisis o pandemias cuando se notará quienes han apostado por valor y han atraído al consumidor por lo que representa su marca los que, como nos dicta la historia, permanecerán, ya que la filiación del cliente no es hacia un producto, es hacia un mensaje y una marca concreta.

Se puede dilucidar de todo esto que la creación de una marca, dependiendo del objetivo que se tenga, puede resultar muy beneficioso a medio y largo plazo, especialmente. Es el denominado “*branding*”, la construcción de un renombre, lo que hace de esta marca una conocida, deseada y con una imagen positiva en la mente del consumidor, lo que determinará si la compra se realiza en uno u otro sitio, y es por esto que resulta de suma importancia la protección de la marca: para que el esfuerzo, capital y creatividad invertidos en la construcción de un nombre o símbolo no caiga por

las copias o falsificaciones que salgan al mercado, y por el contrario, se mantenga por lo que su marca represente frente al usuario.

Por lo tanto, para aquellas marcas que están construyéndose y cuyo principal objetivo es no ser una más, sino diferenciarse, para quienes el *branding* resulta fundamental, y es necesario conectar emocionalmente con el comprador, hacerle sentir especial y comunicar a través no solo de la ropa sino de esa marca en concreto, su forma de expresión y estilo personal.

Con una estrategia exitosa de *branding* en la moda, se conseguirá que el consumidor frente a dos prendas similares de igual calidad y parecido precio, se decida por una u otra prenda. Para ello, aquellos que entienden de marketing coinciden en las claves para alzar una marca: posicionamiento estratégico de marca, el tono de comunicación y su *storytelling*¹⁴, así lo establece el estudio líder en este sector *adn studio*.¹⁵

Dicho esto, el posicionamiento que haga distinta, relevante y única una marca, y que conecte con el consumidor de un modo tal que represente su identidad y modo de concebir la moda será el que creará marca. Como establece el mencionado estudio: “Sin *branding*, no hay marca de moda posible y esto lo demuestra que la mayoría de consumidores compran antes por la marca que por la prenda.”

Esta realidad se ve reflejada en el caso de la marca *Scalpors*. Naciendo como el sueño de unos amigos que vendían corbatas en 2007, ha crecido hasta tener hoy 200 puntos de venta con colecciones de ropa no solo de hombre –como comenzó siendo- sino también de mujer, con prendas deportivas, trajes, complementos entre otros muchos artículos disponibles.

Alzándose con su famosa insignia de una calavera, esta marca tiene una conocida distinción de cara al público español, e internacional: con alrededor

¹⁴ En el marketing de contenidos, el poder de contar historias para generar emociones en el público objetivo vinculadas a nuestro producto es lo que se conoce como *storytelling*.

¹⁵ Encuentre la página web y el artículo sobre el *branding* en el siguiente enlace: <https://adnstudio.com/branding-de-moda-estrategico-la-marcas-seducen-cuando-transmiten-emociones/>

de 190 puntos de venta en hasta 11 mercados, no solo en España sino también en Francia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Holanda o Catar, entre otros.

La marca se identifica con un espíritu de rebeldía y aires sofisticados que afianzan en unas campañas en las que el usuario siempre es el centro de atención. Borja Vázquez, cofundador y Presidente de Scalpers en diciembre del 2020 con motivo de su unión con una nueva compañía de marketing, dejaba claro que sus pretensiones estaban en consolidar “nuestra imagen y mensaje de marca” dirigiéndose a aquellos que “estén dispuestos a salir de su <zona de confort>” como plasma la revista digital Dircomfidencial¹⁶.

No solo es la voluntad de sus creadores de crear marca sino la prueba que dejan tras de sí como líderes en este amplísimo mercado de la moda, suficiente para determinar que se trata de una compañía que ha conseguido crear esa distinción frente al consumidor consiguiendo destacar su producto con la famosa calavera por encima de otros, creando marca, en definitiva.

3.5. JURISPRUDENCIA Y SUCESOS

Para comprobar de una manera más fehaciente la importancia que tiene la marca en el mercado, y especialmente en el sector de la moda, conviene ver casos reales y verificar de este modo el gran impacto que esta industria de la moda tiene.

En 2013 la conocida marca francesa Chanel solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) anular la marca de ornamentos de un ciudadano -Li Jing Zhou- que había autorizado, debido a que su símbolo distintivo se trataba de un monograma¹⁷ muy parecido al que marca francesa tiene registrado desde el 1989.

¹⁶ Artículo “Scalpers confía en McCann para su próxima campaña”. Disponible en el siguiente enlace: <https://dircomfidencial.com/marketing/scalpers-confia-en-mccann-para-su-proxima-campana-20201209-1031/>

¹⁷ El monograma se puede visualizar en la SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta) de 18 de julio de 2017, asunto T-57/16, ECLI:EU:T:2017:517: antecedentes del litigio, apartado 2. Disponible en:

Chanel basaba su solicitud en que “el dibujo controvertido presentaba una gran similitud con su propio monograma y era prácticamente idéntico a éste, registrado como marca comercial”. Además, añadía “la falta de carácter singular del dibujo controvertido con arreglo al artículo 6 del Reglamento n.º 6/2002.”

Mediante resolución de 15 de julio de 2014, la División de Anulación de la EUIPO desestimó la solicitud de declaración de nulidad debido a que “el dibujo anterior no constituía un obstáculo para la novedad ni para el carácter singular del diseño controvertido”, argumentando que “las diferencias entre los dibujos en conflicto no eran insignificantes, además de que producía en el usuario informado una impresión general distinta de aquella producida por el dibujo anterior”. Esta resolución se recurrió y de nuevo en 2015 la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso estableciendo los mismos puntos que había declarado la sala anterior.

Fue entonces cuando la *gran* marca acudió al Tribunal General (TG) de la Unión Europea, el cual finalmente declara la nulidad del monograma registrado por el ciudadano de nacionalidad china. La Sentencia del TG (Sala Cuarta) de 18 de julio de 2017, asunto T-57/16, se basa para formar su decisión en las diferencias entre los dibujos en conflicto, que concluye no producen una impresión general distinta en el usuario informado. Desprendiéndose de la anterior afirmación que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que el dibujo controvertido poseía carácter singular respecto del monograma Chanel y anulando el registro del monograma objeto del litigio.

Este caso no es único ni mucho menos. Especialmente en el sector de la moda son muchas las situaciones legales a las que se enfrentan las grandes marcas en la lucha por su singularidad y defensa de su logo, y crecientes las amenazas que se encuentran en cuanto a la falsificación o representación semejante de sus seños distintivos.

Sin embargo, no siempre los casos de plagios llegan a los tribunales, sino que en ocasiones puede resultar incluso ventajosos para la marca que

sufre la copia el uso de su signo distintivo, aprovechándose del marketing favorablemente le salpica. Hablo del caso de *Supreme*, la firma de moda de “street-style”, que en 2018 sacó una colección cuyos logotipos dejaban su forma original¹⁸ -que consiste en la palabra “supreme” en tipografía blanca sobre un fondo rojo- para apropiarse del logotipo de una cooperativa del sector de la alimentación norteamericana¹⁹²⁰. Esta situación, lejos de provocar una controversia entre ambas entidades, fue foco de bromas y mensajes satíricos: la empresa estadounidense jactándose del gran parecido entre ambos logos, aprovechó la oportunidad para visibilizar su cooperativa lanzando dos *twits* con fotos adjuntas de granjeros de su propia empresa vistiendo las prendas de la *Supreme* y pidiendo –de manera jocosa- colaborar con ellos la próxima vez.

3.6. FUNCIONES DE LA MARCA

Toda esta regulación y protección de las marcas, -en definitiva los signos distintivos- emerge del reconocimiento que se da a la industria de la moda no solo a nivel social e intelectual, pero también a nivel económico, especialmente en España, cuna de varias grandes multinacionales textiles.

El doctor en derecho y abogado Ignacio Alamar Llinás, nos indica en su página web una cita de M. Monteagudo, en «*Actas de Derecho Industrial*», Tomo XV, 1993, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1994. «*El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal*», pp. 80-83, que viene a establecer que: “La teoría de las funciones de la marca, en el plano jurídico, confiere especial preeminencia a la función indicadora de la procedencia empresarial” (Llinás, Funciones de la marca).

Sin embargo, frente a esta afirmación, el doctor Antonio Roncero Sánchez autor de “Contrato de licencia de marca” alega que frente esta opción

¹⁸ El logo original de Supreme se puede ver en su página web. Enlace a la misma aquí: <https://www.supremenewyork.com/>

¹⁹ Gorra de la marca Supreme con el logotipo cambiado se puede visualizar en una página web distribuidora. Enlace a la misma aquí: <https://www.farfet.com/es/shopping/men/supreme-gorra-con-5-paneles-item-14291822.aspx>

²⁰ Logotipo de la empresa de alimentación norteamericana Farmland foods en su página web. Enlace a la misma aquí: <https://farmlandfoods.com/contact-us/>

tradicional de concebir la marca como indicadora del origen empresarial, está el reconocimiento y protección jurídica de todas las posibles funciones económicas que la marca puede desempeñar, dentro de la cual también que se encuentra esta función indicadora del origen empresarial, además de:

- “función indicadora de la calidad de los productos o servicios,
- la función publicitaria y la función condensadora de la reputación o imagen (*goodwill*) del que gocen los productos o servicios,
- (...) –y la- función comunicativa de la marca”... (Roncero Sánchez 1999, “Contrato de licencia de marca, pág.33-35)

Y además, también, como fundamento político-jurídico del derecho de marcas está la función distintiva, como así se viene explicando a lo largo del presente trabajo.

La función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios se ha ido modelando, y hoy en día se antoja ciertamente arcaica. Sin embargo, no deja de estar conectada a la necesidad de individualización de estos productos y servicios, -cuestión de suma necesaria en una economía de libre mercado en la que vivimos- fundamentada no solo en los intereses particulares sino en el interés general.

Además, el origen de la marca viene íntimamente ligado a la indicación de calidad de aquello que la oferta al mercado, ya que, tengáse en cuenta, hablamos de la marca como representantes de su propio origen, el cual arrastrará ese signo de calidad, y a su vez, una buena publicidad tanto de la procedencia como de la marca en cuestión –el *goodwill*-. Esto indudablemente tiene repercusiones económicas no solo a escala local sino a nivel global: el hecho de contar con una “fama” que precede el sector de ciertos productos, en este caso de la moda, conlleva que lanzarse a este mundo para aquellos que pretenden adentrarse en el mismo con su foco -en este caso- en España, sea un camino más apacible contando con un consumidor que sabe que los productos cuya industria comienza en nuestro país está respaldada por un mínimo de calidad, o cualquier otro varemo: originalidad, buen gusto...

Como decía, la función de representar el origen de la marca, aunque efectivo y notable como se ha comentado, ha ido evolucionando a lo largo de

los años, principalmente por la desvinculación entre marca y empresa. Esto ha sido impulsado enormemente por la importancia que se ha levantado alrededor de la transmisión de los derechos de la marca. Se ha establecido un sistema de libre transmisión y cesión de la marca que ha colaborado con esta evolución provocando que la empresa, aunque importante, no sea el principal foco de atención a la hora de regular este ámbito. Su protección, ha sido sujeta de numerosas normativas -como hemos podido comprobar-, cuya finalidad ha ido cambiando hasta trasladar su objeto a la aseguración del reconocimiento y la protección del derecho sobre la marca, que viene a ponerse de manifiesto en el riesgo de confusión entre similares y por otro lado, en la protección que se dispensa a las marcas renombradas, a analizar seguidamente.

Explica Antonio Roncero Sánchez, el notable cambio de las marcas en cuanto a su salida al mercado estableciendo que “el principio de libre cesión y la no accesoriadad de la marca respecto de la empresa abre camino hacia la creación de un “mercado de marcas”” (Roncero Sánchez, Contrato de licencia de marca p.47).

La desvinculación de la empresa matriz del producto final es palpable debido a la gran internalización, delegación, distribución y comercialización del bien o servicio en cuestión. Y es por ello precisamente que la protección de la marca se va a centrar principalmente –sino enteramente- en las funciones económicas de la misma. Lo cual no quiere decir que la marca se desvalore o pierda su renombre: por el contrario, la marca al abarcar un mayor ámbito de mercado crece en popularidad si se continúa trabajando en ella como marca, con su distinción y estima frente al consumidor. Sin embargo, lo que sí va a suponer es, como se intenta aclarar, que la protección no va a ser la misma cuando el foco de la marca está en comercializarse delegando en otras empresas, en otros países.

A pesar de que el origen empresa sí tiene importancia a la hora de valorar y proteger la marca, su -cada vez más- amplio mercado, provoca que esta proyección protectora haya de ampliarse y enfocarse incluso, en esta comercialización: la función económica de la marca.

Naturalmente, las licencias de marca han colaborado y han sido partícipes del crecimiento de la comercialización de las marcas, y es por ello que hoy, gozan de esta importante protección.

3.7. LAS MARCAS RENOMBRADAS

Sin embargo, aunque –como se ha visto- la protección de un diseño sea compleja, aquellas marcas renombradas cuyos signos notorios son ampliamente conocidos en el sector del mercado al que destinan los productos o servicios ofrecidos, se les dota de especial protección considerando que abarca una generalidad en el mercado. Incluso, este tipo de marcas alcanzan una importancia en la economía nacional e internacional de especial interés.

De esta forma, un diseño que pudiera ser un clásico para una firma, puede protegerse también como marca, si goza de ese carácter distintivo perceptible desde un punto de vista jurídico.

Según el profesor Fernández Novoa, “La protección de la marca renombrada más allá de la regla de la especialidad constituye una piedra angular del actual Derecho Europeo de Marcas”

Es de hecho en la Ley de Marcas, en su exposición de motivos, que se establece por primera vez *“una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, (...) sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa.”*²¹

Esta protección jurídica ha venido a darle forma el TJUE, a partir de criterios cuantitativos, a tener en cuenta, la cuota de mercado conseguida por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como las inversiones realizadas por el titular para promocionar su marca.

²¹ El Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, sobre transposición de directivas en materia de marcas, deroga el art.8.2 que se refería a la diferencia entre marca notoria y renombrada para unificar ambas nociones en el concepto de marca renombrada.

(Buganza, 2015). Lo que supone en definitiva y según dispuso el TJUE en el asunto General Motors²², que la marca sea “conocida por una proporción importante del público destinatario”.

Todo ello sin importar el Estado Miembro en el que esta marca goce de dicho renombre, teniendo en cuenta que no hay precisión al respecto en la normativa, el alto Tribunal en el caso Iron & Smith contra Unilever²³, expresó que se cumple el requisito relativo al renombre cuando la marca comunitaria haya presentado la solicitud de registro de la marca nacional de un Estado Miembro, y sea notoria en una amplitud territorial, considerando suficiente la extensión de cualquier Estado de la UE, por lo tanto no se podría exigir que se acredite el renombre en todo el territorio de la Unión Europea.

En definitiva, lo que se busca con esta protección es evitar el aprovechamiento indebido de la reputación de esa marca renombrada. Y para ello se pone a su disposición los mencionados mecanismos con los que luchar contra falsificaciones u otras marcas cuyo emblema pueda llevar a la confusión.

Todo ello con la finalidad de: (Moreno Campos, OEPM, 2019)

- Garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas.
- Facilitar la protección del titular de la marca frente a actos de competencia desleal.
- Proteger los derechos e intereses del consumidor.
- Permitir que las marcas cumplan sus diversas funciones: indicador de origen y su función publicitaria: transmitir una promesa o garantía de una determinada calidad o una imagen concreta relacionada.

²² Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999. General Motors Corporation contra Yplon SA. Asunto C-375/97. Disponible en:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A61997CJ0375>

²³ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de septiembre de 2015. Iron & Smith kft contra Unilever NV. Asunto C-125/14. Disponible en:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0125>

3.8. AMENAZAS A LAS MARCAS

La protección que se ofrece a las marcas a través del registro de la misma con la vista puesta en evitar que sean otras empresas o marcas las que se beneficien de una simbología no creado por ellos, en el que se ha empleado un gran esfuerzo como se puede sentir después de las exposiciones anteriores, en ocasiones no es suficiente para evitar que sean otros los que se lucren en la industria de la moda a costa de los grandes actores. El registro, a pesar de ser una medida importante a la hora de dar seguridad y proteger a la marca, es en otras muchas ocasiones de poca ayuda, especialmente cuando hablamos de copias, imitaciones y falsificaciones, los principales delitos de vulneración de los Derechos de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia.

Las copias, imitaciones y falsificaciones constituyen los principales delitos de vulneración de los Derechos de Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, establece el profesor Eduardo Esteve un artículo de la Universidad Cardenal Herrera²⁴.

Las redes de falsificación se han visto incrementadas considerablemente en los últimos años dejando atrás de sí amplios canales de distribución de productos, que afectan de manera especial al sector de la moda y particularmente a las marcas que lo conforman.

Se dejaba claro al [principio de este trabajo](#) el perjuicio económico que tienen estas prácticas para la economía global, suponiendo pérdidas de magnitudes millonarias. Poco hay que añadir a la cifra que se obtiene del informe de la EUIPO que se mencionaba: el 7% de los productos importados a Europa son falsificados, provocando indudablemente un tremendo impacto en el sector textil, y en concreto a España de una manera particular con unas pérdidas de 6.176 millones de euros y más de 40.000 puestos de trabajo según el dicho informe.

La persecución de estas fechorías a escala nacional e internacional –y especialmente a nivel comunitario- no cesa, con continuas investigaciones y campañas para evitar la comercialización de estas prendas e incrementar la

²⁴ Artículo “Las falsificaciones”. Disponible en el siguiente enlace: <https://blog.uchceu.es/direccion-de-empresas/las-falsificaciones/>

consciencia del consumidor al respecto. Sin embargo, la profusión de nuevos canales de importación con los avances y cambios tecnológicos ha impulsado esta mala práctica permitiendo a los falsificadores aumentar su visibilidad, venta e ingresos incluso a través de plataformas oficiales. Es así el caso de Amazon, plataforma de venta online, en la que en ocasiones se ven falsificaciones a la venta de grandes firmas. Es por ello que marcas como la italiana Valentino o Salvatore Ferragamo se han unido con la multinacional para interponer demandas colectivas contra las distribuidoras de copias de sus productos y están imponiendo una estricta política para evitar la irrupción en su red de este tipo de plagios.

Conscientes del impacto que están teniendo estas prácticas en el sector de la moda, la ECCIA (European Cultural and Creative Industries Alliance²⁵), que representa a más de 600 firmas de lujo, pidió en el 2020 a la Comisión Europea (CE) soluciones frente el auge de la venta online de falsificaciones y que se obligue a las plataformas online a adoptar medidas para detectar y evitar el “pirateo” de bienes de alta gama. (Morales, 2020)

Y a pesar de que el texto aprobado de la Ley Directiva Europea de Servicios Digitales (DSA) aborde este ámbito, el Círculo Fortuny, principal asociación española del sector de la alta gama, ha advertido de que la nueva Ley "no es suficiente" para erradicar las falsificaciones del entorno digital. (EUROPRESS 2021).

José Antonio Moreno, director general de la Asociación para los Derechos de la Marca (Andema), en un artículo de la revista Modaes²⁶ también hacía referencia a esta “cara oculta” de la moda, lamentando que este sector sea “uno de los más golpeados por la distribución y venta de falsificaciones” y la poca conciencia del consumidor al respecto. (Moreno en Modaes, 2018)

²⁵ Alianza Europea de Industrias Culturales y Creativas.

²⁶ Falsificaciones, la cara menos glamurosa del éxito en la moda. Modaes. Artículo disponible en el siguiente enlace: <https://www.modaes.es/back-stage/falsificaciones-la-cara-menos-glamourosa-del-exito-en-la-moda.html>

4. LICENCIA DE DISEÑO

4.1. CONCEPTO DE DISEÑO Y LICENCIA

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial²⁷ nos define el diseño industrial en su disposición de motivos como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación.

Nos añade la OEPM que “un Diseño Industrial otorga a su titular un derecho exclusivo (a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento), sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación” –siempre que se haya registrado- y, además, que los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.²⁸ Aclara la WIPO que esta última distinción se hará notar a través de la forma o superficie del artículo, o en el caso de que estemos ante rasgos bidimensionales, con motivos, líneas o colores.²⁹

Ciertamente, el diseño otorga al producto una distinción, carácter llamativo y atractivo, y originalidad; en definitiva: aumenta el valor comercial del producto. Es por ello que aquel capital invertido para crear el producto con este diseño se ve compensado con la invención creada.

Otra manera de rentabilizar el diseño creado como bien se sabe, es a través de la licencia de diseño. Al igual que con cualquier otra licencia, una vez registrado el diseño, se puede ceder en licencia el derecho de uso del mismo.

²⁷ Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial disponible en el siguiente enlace: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13615>

²⁸ OEPM. Diseños industriales. Diseño nacional ¿Qué es un Diseño Industrial? Disponible en: https://www.oepm.es/es/disenos_industriales/disenos_nacionales/

²⁹ OMPI Sobre la PI. Dibujos y Modelos Industriales. Dibujos y modelos industriales. ¿Qué es un dibujo o modelo industrial. Disponible en: <https://www.wipo.int/designs/es/>

Sin embargo, en el caso de los diseños, la renovación en el registro será cada 5 años prorrogables hasta el máximo de 25 años. Por lo tanto, una vez acordada la licencia, estará pendiente de la renovación del propietario del diseño industrial.

4.2. REGULACIÓN

4.2.1. NORMATIVA COMUNITARIA Y SU IMPACTO A NIVEL NACIONAL

Impulsado por la integración de España en la Unión Europea, en la década de 1980 se pretendió reformar y actualizar la normativa en materia de propiedad industrial dando lugar a nuevas leyes de patentes, marcas y topografías conductoras. Sin embargo, el diseño industrial no se vio afectado por estas, que siguió rigiéndose por el Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929 (texto refundido por Real Orden en 1930 y ratificado en 1931) relativas a modelos, dibujos industriales, y modelos y dibujos artísticos de aplicación industrial.

Esto se dio así debido a la esperada armonización normativa a nivel comunitario que se pretendía dar, y de hecho, se dio, en los años venideros.

Fue en 1991 cuando se presentó por la Comisión Europea el Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño, que no tuvo su materialización en ningún estado miembro hasta la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos para aproximar las legislaciones de los Estados miembros, que se incorpora a nuestro ordenamiento -además de con la conocida Ley de Marcas de 2001, la Ley de Patentes de 2002, la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Propiedad Intelectual- con la anteriormente mencionada Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI) que responde, como así se dispone en su exposición de motivos a, en primer lugar: “incorporar a nuestro derecho interno la norma comunitaria de obligada transposición” y, por otro lado: “adecuar la protección de la propiedad industrial del diseño a las necesidades actuales”.

Esta ley 20/2003 se elaboró teniendo en cuenta el **Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios**, complementada por Reglamento (CE) N° 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del reglamento N° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios y por el Reglamento (CE) N° 2246/2002 de la Comisión de 16 de diciembre de 2002 relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, modelos y dibujos) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios.

La vista al crear este Reglamento estaba puesta en crear un sistema unificado de dibujos y modelos comunitarios a los que se pudiese conceder una protección uniforme con efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad contribuyendo de este modo a lograr dichos objetivos establecidos en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

Lo que viene a establecer el Reglamento 6/2002 es un sistema con los procedimientos para el registro y la nulidad de los mismos con efectos similares en toda la UE. La vista al crearlo estaba puesta en el establecimiento de un sistema unificado de dibujos y modelos comunitarios a los que se pudiese conceder una protección uniforme con efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad contribuyendo de este modo a lograr dichos objetivos establecidos en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

Este Reglamento a su vez, se ve afectado por unas directrices que la EUIPO establece en el 2018: “Directrices relativas al examen de los dibujos y modelos comunitarios registrados”. Estas directrices no pretenden –ni pueden– modificar el reglamento mencionado, en cambio, se enfoca esencialmente al examen de las solicitudes de nulidad de dibujos y modelos cuyo objeto viene a ser explicar el procedimiento que seguirá la División de Anulación de la EUIPO en el momento de aplicar, en la práctica, las disposiciones contempladas en el Reglamento 6/2002, garantizando la coherencia de las resoluciones de la División de Anulación, así como velando por una práctica coherente en la tramitación de los expedientes.

Este último reglamento va a verse reformado en primer lugar por el Reglamento CE) n° 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 para

hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales y por otro lado, por el Reglamento (CE) nº 876/2007 de la Comisión de 24 de julio de 2007, que viene a establecer cierta actualización en materia de registro y comunicaciones con la oficina comunitaria e internacional, priorizando los medios electrónicos. Además de introducir nuevas formalidades a llevar a cabo en cuanto a las tasas de registro, motivos de denegación y renovación de registro y el procedimiento a realizar para poderlo llevar a cabo.

4.2.2. NORMATIVA INTERNACIONAL

En su ámbito internacional, nos encontramos con el mencionado [Arreglo de la Haya relativo al registro internacional de Dibujos y Modelos Industriales](#). En la actualidad se hallan en vigor dos Actas del Arreglo de La Haya: el Acta de Ginebra, de 2 de Julio de 1999 y el Acta Adicional de Mónaco, de 18 de noviembre de 1961.

El arreglo lo que pretende es poder registrar un diseño con validez en muchos países, con el menor número de trámites posibles simplificando la gestión de los registros de dibujos o modelos y posibilitando la inscripción de subsiguiente modificaciones y renovaciones en el registro internacional de la manera más simple.

Por otro lado nos encontramos con el [Arreglo de Locarno](#) de 1968, que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales denominada la **Clasificación de Lorcano**³⁰, que fue enmendado en 1979. Esta clasificación se ha de tener en cuenta a la hora de registrar un diseño, ya que se ha de establecer el número correspondiente a la clase y subclase a las cuales pertenezcan los productos en que se plasmen los dibujos o modelos que se pretenden registrar.

³⁰ Acceso a la clasificación de Lorcano disponible en la página web de la WIPO en el siguiente enlace:
https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/?class_number=1&explanatory_notes=show&id_numbers=show&lang=en&menulang=en&mode=loc¬ion=&version=20210101

4.3. REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL

Con el fin de proteger el diseño industrial que se ha creado e incrementar el rendimiento de capital invertido en el mismo es necesario un sistema que proteja la creatividad de los sectores industriales y manufactureros.

Se consigue de este modo fomentar la competencia leal y las prácticas comerciales honestas, al mismo tiempo que se promueve la creación, innovación y el comercio nacional e internacional.

Particularmente en la industria de la moda, la innovación y la creatividad de la que venimos hablando es de especial importancia: en primer lugar por la inversión realizada y en por otro lado debido a la necesidad de renovarse para adaptarse al gusto del consumidor y “crear tendencia”.

En la industria de la moda, por ser el diseño una de sus características más inherentes, debe invertir grandes cantidades de dinero en la creación de diseños nuevos y originales cada temporada. Es por ello que el registro se convierte en una “baza” de importante calibre en el sector de la moda, aunque –en muchas ocasiones- reciban una pobre protección.

Pues bien, para llevar a cabo el registro de un diseño, al igual que sucede con las marcas, la OEPM también dispone de una base de datos pública en la que comprobar la disponibilidad de los diseños³¹, este buscador también se encuentra disponible a nivel europeo³² e internacional³³.

Una vez comprobada la disponibilidad de un diseño concreto se procede a su registro:

³¹ A este buscador se puede acceder a través el siguiente enlace:
https://www.oepm.es/es/disenos_industriales/

³² Acceso a la base de datos de la EUIPO en el siguiente enlace:
<https://euipo.europa.eu/eSearch/>

³³ Acceso al buscador internacional de la WIPO en el siguiente enlace:
<https://www3.wipo.int/designdb/hague/fr/>

- En cuanto al registro nacional, La solicitud se elabora siguiendo los requisitos establecidos por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial: presentando la solicitud a la OEPM.
- A nivel comunitario el registro se puede llevar a cabo o bien mediante la OEPM para que dé traslado a la EUIPO o directamente a la EUIPO (con sede en Alicante). Dicho diseño es a todos los efectos único, concediéndose, denegándose o anulándose para todo el territorio de la Unión Europea.
- La vía internacional está regulada en el Arreglo de la Haya que se ha mencionado anteriormente y el Acta de Ginebra de 1999, haciendo posible una solicitud simultánea los países contratantes de este Arreglo, en más de 90 países. Se podrá presentar telemáticamente en el portal de la WIPO o a través de la OEPM con una sola solicitud.

La duración de la protección conferida por los Diseños Industriales es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha, solicitando la renovación en el OEPM, EUIPO o WIPO dependiendo de si se trata de un diseño protegido a nivel nacional, comunitario o internacional. En los países fuera de la UE el registro podrá renovarse por periodos adicionales de cinco años con la especificidad de que se prolongará esta protección únicamente hasta completar el periodo establecido por cada legislación de cada Parte Contratante Designada.

4.4. PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN EL SECTOR DE LA MODA

Ver en una pasarela o en los escaparates de las grandes firmas un modelo creación de un modisto y diseñador, fruto de horas de trabajo, capital invertido e invención y creatividad, supone que en cuestión de semanas, una

marca *low cost* introduzca otro producto sino igual, similar a este primero en sus líneas de venta.

Esta práctica se ha visto tan habitual que realmente el consumidor parece haberse acostumbrado a disponer de la copia de diseños exclusivos al alcance de la mano, sin preguntarse si quiera la problemática que esto puede suponer para los creadores originales.

De hecho, resulta algo tan cotidiano ver este tipo de actuaciones que parece hasta difícil llegar a pensar un diseño se pueda llegar a proteger frente a plagios o copias.

Lo cierto es que, como se acaba de comprobar en el apartado previo, sí que hay legislación y mecanismos disponibles para proteger estos diseños e impedir que se realicen copias de los mismos, o al menos que estas últimas sean perseguibles por medios legales.

Sin embargo, no todo se puede resguardar bajo el techo de la ley. Si bien se pueden registrar diseños para gozar de su protección y evitar estas actuaciones que se vienen comentando, los requisitos requeridos para ello son cuanto menos, exigentes. Y si se medita al respecto, es natural que esto sea así: suponiendo que un diseño se registra, previene de que otro igual se cree, y por lo tanto no puede tener cabida cualquier simple diseño que acrezca de originalidad. Adicionalmente, se ha de tener en cuenta que el registro premia la innovación y la creatividad, no la vulgaridad ni lo básico.

Con esto quiero establecer que no es lo mismo registrar una prenda cuyas características sean innovadoras y vanguardistas, que unos pantalones “pitillo”, siempre y cuando estos no sean singulares y novedosos, *claro*.

Precisamente son estas dos últimas características las que se constituyen como requisitos necesarios para proteger un diseño:

- En primer lugar se ha de tratar de un diseño novedoso, sin que pueda ser idéntico a otro anteriormente patentado o que en todo caso solo difieran en detalles irrelevantes (art.6 LPJDI).
- Y en segundo lugar el diseño ha de tener un carácter singular. Esta particularidad se da, como establece el art.7 LPJDI cuando la impresión producida al usuario informado “difiera de la

impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño”. Se trata de una definición un tanto ambigua, se determina por tanto la singularidad del artículo teniendo en cuenta la “sensación” que da al consumidor que tenga “conocimiento sobre la materia” la prenda en cuestión

Además, para culminar la protección, el diseño ha de estar inscrito en uno de los registros [mencionados](#). El **diseño registrado** confiere a su titular el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros lo utilicen –reproduzcan o imiten- sin su consentimiento. La OEPM enumera las ventajas que el registro supone para el propietario del diseño, a saber:

- El fortalecimiento de la posición competitiva debido a la facultad que se otorga al propietario del diseño para impedir su reproducción o imitación por parte de la competencia.

- La obtención de un mayor rendimiento económico del capital invertido al diseñar el producto, lo cual, determina la OEPM “supone una mejora de los beneficios.”

- El aumento del valor comercial de la empresa: cuanto más exitoso sea un diseño, más valor aportará a la empresa y sus productos.

- Posibilidad de comerciar con el diseño: su licencia o cesión permite acceder a mercados en muchos casos inabordables de otra manera.

- La promoción de la competencia leal y las prácticas comerciales honradas, “lo que, a su vez, promueve la producción de una amplia diversidad de productos atractivos por su forma.”

Por otro lado nos encontramos con la protección que recibe el **diseño no registrado**, introducido por el Reglamento 6/2002 del consejo del 12 de Diciembre de 2001, transpuesto en la Ley 20/2003 de la PJD. Los requisitos para gozar de esta protección son los mismos que se requieren para aquellos diseños que sean registrados: novedad y singularidad.

Precisamente, esta figura legal se creó para sectores como la industria de la moda en los que el objeto a comerciar, víctima de las modas, es efímero y pasajero. Esto provoca que su permanencia en el mercado sean períodos de

tiempo cortos, y por ello la protección no sería tan amplia como la que se otorga en una patente cuando se registra -5 años-.

Esta protección del diseño no registrado, por otro lado, es de 3 años una vez el diseño haya salido al mercado, sin necesidad de realizar el registro. Sin embargo, la protección es más débil, ya que solo protege al titular frente a copias idénticas de su diseño, aunque sus requisitos siguen siendo los mismos.

Por lo tanto, la diferencia en el grado de protección es que un dibujo o modelo registrado estará protegido, simultáneamente, contra la copia sistemática y el desarrollo independiente de un dibujo o modelo similar, mientras que un dibujo o modelo no registrado estará protegido únicamente contra la copia sistemática, tratándose de una protección limitada que permite al titular del diseño no registrado poner fin cuando terceros estén explotando sin autorización copias del diseño, siendo una alternativa sin coste al registro del diseño.

Así pues, un dibujo o modelo registrado se beneficiará de una seguridad jurídica mayor y más formal.

Dicho esto, podemos concluir que la ley permite que un diseño se inspire en otro, que siga una tendencia o que incluso rinda homenaje a un determinado artículo. Sin embargo todo tiene un límite: en el derecho de la propiedad industrial, en los diseños industriales, lo encontramos cuando las semejanzas entre varios diseños son muy evidentes y la distinción entre las prendas apenas se vislumbra de tal forma que el consumidor pudiese confundir la prenda.

Crear un diseño susceptible de ser patentado, por lo tanto, se convierte en una tarea cuanto menos complicada y difícil de llevar a cabo. Es por ello que en muchas ocasiones, las marcas, lejos de proteger un diseño concreto, apuestan por crear marca, el tan importante *branding*, sabiendo que en muchas ocasiones la persecución legal de un diseño que ha imitado el suyo propio no va a ser fructífera, a menos que se trate de un imitación muy evidente -como es la que veremos seguidamente-.

No obstante, esto va a depender enormemente del tamaño de la firma en cuestión: la capacidad para hacer frente no solo a la inversión para crear nuevos y originales diseños, sino también para patentarlos y perseguir a

aquellos que se lucran plagiándolos no es propia de cualquier empresa, sino de grandes firmas.

Esto se plasma en el informe INFORME “EUIPO Design Focus: 2010 to 2019 Evolution”³⁴ que vislumbra que artículos de vestir y mercería –así denominados por la clasificación de Lorcano- son los segundos diseños con más éxito en el registro a nivel mundial, siendo las grandes como Nike, Rieker o Balmain los que lideran este *ranking* de diseños registrados: empresas cuya capacidad para asumir costes y riesgos es cuanto menos elevada.

4.5. CASOS Y JURISPRUDENCIA

Para colaborar a dibujar una imagen más clara de esta situación, procedamos a analizar un caso de plagio de diseño.

Una de las grandes multinacionales que verdaderamente hace uso reiterado y reconocido de inspiraciones de prendas de grandes diseñadores es la *gran* INDITEX.

Zara, la marca más grande de la compañía gallega, lanzó en 2016 algunos modelos –en concreto se trataban de una *parka* y un chubasquero- cuyo parecido con los diseños la marca danesa “Rains” resultan llamativos, sino evidentes³⁵, motivo que llevó a esta última marca a tomar acciones legales.

No ha sido hasta mediados de 2020 cuando el tribunal danés daba la razón a la firma con sede en Aarhus, que se expresaba así tras conocer la noticia: “*Nuestra inversión en este proceso legal no estaba ligada a un deseo*

³⁴ Informe “EUIPO Design Focus: 2010 to 2019 Evolution” firmado por el Director ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau, disponible en el siguiente enlace:

https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/EUIPO_DS_Focus_Report_2010-2019_Evolution_en.pdf

³⁵ Imagen comparativa de ambos productos se encuentra en la revista Fashion Network, artículo “Rains gana juicio a Inditex en Dinamarca por plagio” por Olivier Guyot, en el siguiente enlace: [Rains gana juicio a Inditex en Dinamarca por plagio - Noticias : industrie \(#1220955\) \(fashionnetwork.com\)](#)

de compensación financiera, sino a una misión para crear un precedente en la industria”.

Mientras que uno de los cofundadores de la marca, Daniel Brix Hesselager, ponía en palabras –recogidas por la revista Fashion Network en un artículo escrito por Olivier Guyot- la problemática que vive su sector “*Queremos demostrar que los gigantes mundiales no pueden robar diseños sin encontrar impedimentos ni violar los derechos como parte de su modelo comercial. Somos conscientes de que muchos profesionales dentro y fuera de la industria de la moda han estado esperando el resultado de esta demanda para seguir nuestros pasos. Nuestro objetivo es animar a más empresas a emprender la lucha*”.

Este es un caso entre los cientos que resultan del mundo de la *fast fashion*, y de hecho, de los pocos que defiende el diseño original. Hay, por otro lado, otras muchas situaciones se da lo contrario. Analicemos un caso que lo ejemplifique:

La sentencia del 20 de diciembre de 2018 del Juzgado Mercantil 8 de Madrid versaba sobre el caso “Adidas vs Scalpers”³⁶, en concreto sobre un litigio entre ambas firmas cuyo objeto era un modelo de zapatillas blancas³⁷ que había lanzado la marca sevillana, y que Adidas había llevado a los tribunales por tratarse de una supuesta copia a las famosas *Stan Smith* de la marca deportiva³⁸.

El Juzgado dictaminó que las zapatillas en cuestión no son una imitación de las “playeras” de Adidas ya que no gozan de “singularidad competitiva”, es decir, el diseño no es único de la multinacional. De hecho, el juzgado en la sentencia enumera una serie de marcas, entre las que se encuentran Zara y Puma que también comercializan zapatillas similares a las “*vintage*” *Stan Smith*. Además, las zapatillas de Scalpers, explicaba la mencionada sentencia,

³⁶ La sentencia completa en el siguiente enlace: <https://wipolex.wipo.int/es/text/579226>

³⁷ Enlace a un artículo de la revista Fashion Network escrito por Triana Alonso: “Scalpers gana a Adidas en los juzgados” del 2 de abril de 2019 en el que se puede ver el modelo de las zapatillas de Scalpers.

³⁸ Enlace a las Zapatillas de adidas *Stan Smith* aquí: https://www.adidas.es/stan_smith

tienen su propio corte, suficiente para no considerar que la confusión entre ambos modelos sea posible.

Por otro lado no podemos encontrar con otros casos que no llegan a los tribunales, y que además no resultan controvertidos, a pesar de que la imitación o “inspiración” sea latente en el diseño.

La cotizada marca de Balenciaga, es un claro ejemplo: en 2017 la firma sacó a la venta un bolso cuyas características³⁹ son indudablemente familiares para la gran mayoría de personas –más incluso para aquellas con nacionalidad sueca-. El diseñador de la firma, Demna Gvasalia, sacó un bolso con un diseño muy similar a la famosa Frakta de Ikea, con un “*ligero*” cambio en el precio: de los 50 céntimos que cuesta la bolsa azul en la compañía escandinava a 1.700 euros que se estableció en la famosa marca francesa de origen español. El caso no llegó más allá de la mera anécdota, sin embargo, no deja de ser llamativo.

El último caso a tratar es cuanto menos interesante, ya que trata no solo la propiedad industrial del diseño sino que también abarca la problemática de la propiedad intelectual de los diseños, mencionada [anteriormente](#).

El suceso se desarrolla en torno a la polémica suscitada por la reproducción que realizó la diseñadora francesa Isabel Marant de diseños textiles de la comunidad indígena de Santa María de Tlahuitoltepec y el litigio iniciado por la empresa Antik Batik contra la diseñadora, en este caso por plagio de dichos diseños textiles, que la empresa hacía suyos por haberlos representado en sus prendas con anterioridad.⁴⁰

Esta última firma acusó a la diseñadora de apropiarse de sus diseños. Sin embargo, Marant aseguraba que para realizar sus modelos, se había

³⁹ Imagen comparativa de ambos bolsos, en el artículo de El País: “Balenciaga ‘copia’ la bolsa de Ikea y la vende a 1.700 euros” por Begoña Gómez Urzaiz, en Barcelona 26 de Abril de 2017, en el siguiente enlace: [Balenciaga ‘copia’ la bolsa de Ikea y la vende a 1.700 euros | Estilo | EL PAÍS \(elpais.com\)](#)

⁴⁰ Los diseños de ambas firmas y los originales del pueblo mexicano, en el siguiente enlace (Artículo de la revista Fashion Network, por Francelia Rodríguez Ceballos el 8 de diciembre de 2015): <https://es.fashionnetwork.com/news/isabel-marant-libre-de-acusaciones-por-demanda-de-plagio,604936.html>

inspirado en blusas tradicionales del pueblo de Santa María Tlahuitolpec, en la provincia de Oaxaca, México, sin que pudiesen estos diseños considerarse originales de la firma demandante.

Del mismo modo el tribunal francés aclaró la polémica estableciendo que los diseños no solo no eran propiedad de Antik Batik sino que se tratan de un diseño original del pueblo mexicano.

Estos bordados que vienen siendo realizados por la comunidad mixe desde hace más de 600 años, se tratan de una obra susceptible de protección por derechos de autor. Sin embargo, la imposibilidad de identificar al autor, que sea una obra anónima y el tiempo transcurrido desde su creación, determina la pertenencia del diseño a dominio público.

Por otro lado, las firmas de moda tampoco pueden hacer suyo este diseño, ni bajo la propiedad intelectual ni con la propiedad industrial defendiendo un diseño propio. Esto es así porque realmente ninguna de las dos marcas de moda han creado nada original ni novedoso: han “copiado” o se han “inspirado” en otros diseños, en este caso, en los diseños de la comunidad Tlahuitoltepec.

Por tanto, es perfectamente lícito usar estos modelos para sus prendas, pero no hacerlos suyos como pretendía la empresa Antik Batik, así como tampoco pretender un derecho exclusivo sobre el mismo o protección del diseño industrial, en el primer caso porque no se trata de una creación propia y consecuentemente no cabría protección intelectual, y en el segundo caso no cabe protección del diseño industrial ya que carece del carácter novedoso necesario.

4.6. PELIGROS A LOS QUE SE ENFRENTA EL DISEÑO

Es especialmente la industria de la moda, un foco de plagios y copias. Se venía comentando lo asequible y sencillo que resulta hoy en día adquirir un producto fruto de la creatividad de un diseñador de una gran marca en una tienda *low cost*, no porque sea el mismo –aunque lo parezca- sino haber sido creado como copia del anterior.

Este tipo de amenazas apenas son acusadas por el cliente de a pie que adquiere el producto de una gran firma por cientos de euros menos y una calidad seguramente mucho más empobrecida. No obstante, esta práctica repercute más en los diseñadores, a pesar de que no todos ellos se sientan perjudicados de la misma manera, ni su actitud frente a ello sea la misma: El director general de la Asociación para los Derechos de la Marca (Andema) José Antonio Moreno explicaba en su ya [mencionado](#) artículo en la revista Modaes su frustración frente al mundo de las falsificaciones y las copias lamentándose de que *“la proliferación de las falsificaciones en el mundo de la moda puede condenar a miles de diseñadores a tener que abandonar su actividad y su pasión, dado que su valor añadido como profesionales -la creatividad, el diseño, la innovación- está siendo usurpado y aprovechado por aquellos que, sin aportar nada al proceso creativo, simplemente se dedican a copiar el producto final resultante del complejo y difícil proceso de la creatividad.”*

Mientras, el director creativo de Balmain, Olivier Rousteing, adquiere otra actitud al respecto: *“¡Me encanta ver un escaparate de Zara con algunas de mis creaciones mezcladas junto con Céline y Proenza! Es de genios. ¡Lo hacen incluso mejor que yo!”*, le decía al periodista Alexander Fury en una entrevista.

Si bien este tipo de respuestas dependen de lo grande e influyente que sea la empresa, al igual que la importancia que se le dé a la marca. Una gran marca como Balmain no se verá tan afectada por las copias que realicen de sus diseños como una firma más pequeña que se encuentre en proceso de crecimiento, cuyo consumidor no está adherido a ella totalmente, y lo más probable es que termine optando por la compra del producto copiado, a un precio menor.

Incluso las grandes marcas se plantean soluciones propias para amortiguar los daños. Así, se ha visto la creación de segundas marcas por grandes firmas como son Versus, de Versace, o MIU MIU, de Prada. Otra solución, también se ha visto que es la colaboración con cadenas de bajo coste. Esto sucede muy a menudo con la Multinacional de la moda HM, que trabaja en ocasiones con grandes marcas como Moschino o incluso Balmain entre muchas otras.

Es innegable que el fenómeno de la *fast fashion* está teniendo una gran repercusión en todos los eslabones de la cadena comercial del producto en el sector de la moda. La protección de estos artículos es compleja y los competidores crecientes. Y de hecho, nada parece indicar que el “rumbo” de esta industria vaya a tomar otra dirección en medio de una situación social y tecnológica que hace cada vez más y más propensa a un consumismo banal, mediatizado y cortoplacista.

5. CONCLUSIONES

- 1- El sector de la moda como se ha podido comprobar se trata de un área del mercado cuyo crecimiento en los últimos años ha propiciado **nuevas técnicas de venta y nuevos mecanismos de consumo**.
- 2- Los **nuevos medios de difusión y tecnologías de la información** han colaborado sin lugar a dudas de una manera importante a que se haya dado lugar a esta situación: el consumidor se encuentra enganchado a una red social cuyo foco de atención es precisamente una persona que trabaja para firmas de la industria de la moda. De este modo promueve una marca a través de esta aplicación y sus seguidores, admirando el maravilloso vestido que tiene su “*influencer*” favorita en su red social preferida, irá sin duda a comprarse el mismo modelo si no está ya agotado; reservándolo, yendo a la propia tienda o comprándolo por internet para que te llegue a casa. En este último caso la compra ha ocupado un tiempo total de 5 minutos, en 2 días –si se atreve a pagar unos euros más, al día siguiente- tendrá un nuevo modelito en casa, probablemente inspirado en un artículo de una marca cuya inversión en la innovación para crear un modelo original no vaya a ser recuperada si se tiene en cuenta lo que ganaría si estas prácticas no se pudiesen realizar.
- 3- Es a destacar que hoy día no solo las grandes firmas innovadoras son víctimas de estos **plagios, copias o inspiraciones**, sino que además, las propias marcas “low cost” cuya inspiración en estas últimas es palpable, son a su vez, foco de plagio. Más allá de las tiendas cotidianas

que nos encontramos a pie de calle, me refiero a aquellas cuyo único método de venta es online. Consecuentemente, ahorrando costes en cuanto a lo que puede suponer mantener una tienda física y toda la logística y distribución que ello conlleva, consiguen a través de una página web, la venta de artículos idénticos aún más “*low cost*” que los propios de las tiendas “*low cost*”.

- 4- Todo esto lo que va a suponer una **compra más impulsiva** debido a los bajos precios y gran cantidad, pero a su vez y con mayor probabilidad, menor calidad. Hablamos de unas prendas cuyo uso, lejos de ser duradero llegará hasta una, dos, o tres -en el mejor de los casos- temporadas, tras las cuales la prenda ocupará un hueco innecesario en el armario por estar “pasada de moda”.
- 5- Es precisamente por esta **banalización de la compra** en el mundo de la moda, que la importancia de la distinción en cuanto a la marca o el diseño resulta fundamental.

5.1 En cuanto a la **marca**, si bien es cierto que la inversión a realizar resulta más costosa y el trabajo naturalmente es mucho más elaborado, a largo plazo apostar por “*crear marca*” se va a convertir en una estrategia fundamental si se quiere perdurar y desarrollar, comercialmente hablando. El mencionado *branding* por lo tanto parece la estrategia más apropiada.

5.2 En cuanto a los **diseños** en este amplio sector, parecen más complicados de defender, especialmente por sus requisitos de novedad y originalidad, y por el carácter efímero que se viene comentando tiene la moda. Además, se ha de tener en cuenta que más allá de contar con la posibilidad del registro, el propio diseño como ya se ha visto cuenta con una protección de 3 años sin necesidad de inscripción del mismo, por la que muchos apuestan. Sin embargo y a pesar de esto, las grandes marcas, cuya capacidad para innovar, su inversión y capital para crear son mucho mayores, son más proclives a registrar su diseño, y ya que

para ellos realmente no supone un gran coste, apuestan por asegurar, y continuar creando marca a través de estos diseños, que serán exclusivos hasta al menos 5 años, y si se quiere, hasta 25.

5.3 Resulta por lo tanto, que los diseños y las marcas **dependen unos de otros** de manera muy relevante para alcanzar el éxito que todas las grandes firmas pretenden en este competitivo sector, en el que la innovación y la singularidad son clave.

5.4 Las **licencias**, de hecho van a depender de ello. Si las marcas desean ampliar su cuota de mercado otorgando licencias para explotar su imagen y por lo tanto, beneficiándose económicamente de todo el esfuerzo invertido en consolidar esta marca. Cuanto más prestigio, valor y popularidad tenga una marca, mayor será, naturalmente, el margen que se saque del contrato que se firme con el posible licenciatario.

5.5 Son inevitables las **previsiones** para este cuanto menos complejo, mundo de la moda. La lucha por consolidarse en el mercado y sacar la tendencia que mejor cale al consumidor es continua en un sector en el que la oferta de artículos es tan creciente como la adicción del usuario a ellas.

Este fenómeno tan sofocante lejos de desvanecerse, al contrario, parece ir *in crescendo*. Y así lo harán también todas las formas de comercializar sus productos: habiéndose establecido las licencias como una “*artimaña*” de marketing *ideal*, no parece que esta estrategia comercial vaya a frenarse tras haber dejado constancia de los enormes beneficios que supone tanto para licenciatario como para licenciante.

Parece lógico que, después de todo, las grandes empresas persigan conseguir el mayor de los beneficios posibles, especialmente si han de enfrentarse a las continuas amenazas en forma de plagios, copias y demás reproducciones.

- 6- Después de haber tratado todos estos aspectos en relación con la moda, sus diseños, marcas y licencias, creo que es justo decir que la **conexión que se puede encontrar entre unos y otros conceptos es más que palpable**, y lo que es más, el efecto que tiene en el consumidor de a pie, mayor del imaginado. Personalmente considero que es abrumadora la cantidad brazos que puede tener este pulpo gigante de la industria de la moda, suponiendo no solo un sector fundamental económicamente hablando –especialmente en España, cuna de una de las mayores multinacionales textiles-, sino una fuente de continua creación que en muchas ocasiones pasa por la gran indiferencia del consumidor medio. Todo ello, a la par que un gran beneficio.
- 7- Es personal creencia establecer la moda que se vive **hoy en día**, como un foco de continua comparación, superficialidad, efimeridad, banalidad y en muchos casos hasta de estupidez. No son pocos los prejuicios establecidos en torno a lo que una persona viste o deja de vestir. Llevar un bolso u otro marca a las personas como si de ovejas nos tratásemos. En caso de que no te puedas comprar un bolso, el perfume de esa misma marca puede valer, aunque esta no haya colaborado en su creación más que para firmar el correspondiente contrato de licencia.

Es indiscutible la importancia de este gran sector, los perjuicios que puede suponer son también notables. Ellos nos visten, y sin duda lucharán por un pedacito más grande de cuota de mercado, ser conscientes de la realidad detrás de este mundo y actuar en consecuencia es realmente, lo que está en nuestra mano.

6. Bibliografía

- ALAMAR LLINÁS, I. «Alamar abogados.» *Funciones de la marca*. s.f. <https://alamarabogados.com/funciones-de-la-marca/> (último acceso: 26 de 03 de 2021).
- BELLO, S.I; ECHEVERRÍA, P. «DERECHO Y MODA.» *Marcial Pons*. 2015. <https://www.marcialpons.es/media/pdf/9789871775262.pdf> (último acceso: 8 de 03 de 2021).
- BELSO-MARTÍNEZ, LÓPEZ SANCHEZ, SÁNCHEZ ADRIÁN NERJA. «Universitas Miguel Hernandez.» *Licencias exclusivas vs. no exclusivas: Elección estratégica y determinantes en el mercado de tecnología*. Editado por Conselleria d'Hisenda i Model Economic Generalitat Valenciana. 09 de 2020. (último acceso: 17 de 03 de 2021).
- BERCOVITZ, A. Catedrático de Derecho mercantil. «Universidad Carlos III de Madrid.» *INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LAS LICENCIAS*. 2015. https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/21032/introduccionproblematica_bercovitz_RIO_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y (último acceso: 10 de 03 de 2021).
- BOE. s.f. A01910-01918.pdf (boe.es) (último acceso: 02 de 03 de 2020).
- BUGANZA, C. Abogada Aequitas Abogados S.L. Dra. en Derecho por la UB. Máster en Derecho Europeo, IEE Universidad Libre de Bruselas. «OBS BUSINESS SCHOOL.» *Las Marcas Renombradas*. 7 de 10 de 2015. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-marcas-renombradas> (último acceso: 10 de 03 de 2021).
- BUGANZA, C. «OBS Business School.» *¿Copia, Plagio o Inspiración?* 2 de 12 de 15. <https://www.obsbusiness.school/blog/copia-plagio-o-inspiracion> (último acceso: 31 de 03 de 2021).
- CABALLERO, MAIRA, FERNÁNDEZ-LASQUETTY, DELGADO, CAÑAS. S.G., GIMENO, GONZÁLEZ, G^a-ESCUADERO, CARTAGENA, DE CASTRO.. «OEPM.» *Guía de contratos de licencia*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Oficina Española de

Patentes y Marcas (OEPM) y OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual . 879879.
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Licencia_guia.pdf.

CASADO, A. *La marca comunitaria: un sistema de protección regional en un mundo global*. ISSN: 02 12-737: Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, nº 73,, 2008.

CUERVO, C. *La apasionante historia de la moda en tiempos de cambio*. 14 de 06 de 2020. <https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-modas/moda/a32836166/moda-tiempos-cambio-historia-crisis/> (último acceso: 08 de 03 de 2021).

DE LAS HERAS, T. Presidente de la Segunda Sala de Recursos, y Jan Kees. Miembro de la Segunda Sala de Recursos Govers. «EUIPO.» *EL FUTURO DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA*. 19 de 06 de 2016. <http://www5.poderjudicial.es/DocumentacionCU16070/Presentation%20-%20Futuro%20de%20la%20Marca%20de%20la%20EU%20-%2009-06-16%20Madrid.pdf> (último acceso: 03 de 03 de 2021).

Disney, Departamento de comunicación de, entrevista de Raquel Peláez. *Hemos preguntado a Disney todo lo que usted quería saber sobre el merchandising de 'Star Wars'* (05 de 01 de 2016).

ELLE. 13 de 04 de 2018. <https://elle.mx/moda/2018/04/13/pierre-cardin-biografia> (último acceso: 16 de 03 de 2021).

Española, Real Academia. *Diccionario de la lengua española*. s.f.

ESTEVE, E. *Las falsificaciones*. Universidad Cardenal Herrera CEU, 2020.

EUIPO. *Cada año se pierden en la UE hasta 60000 millones EUR por falsificaciones en 11 sectores económicos clave*. Comunicado de prensa, 2019.

EUR-Lex. «PRIMERA DIRECTIVA DEL CONSEJO de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas 89/104/CEE.» 1988. <https://eur-lex.europa.eu/legal->

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=ES (último acceso: 02 de 03 de 2021).

EUROPRESS. 15 de 01 de 2021.

<https://www.europapress.es/economia/noticia-circulo-fortuny-dice-ley-servicios-digitales-insuficiente-erradicar-falsificaciones-20210115115727.html> (último acceso: 24 de 03 de 2021).

GARCÍA MORALES, E. «El sector del lujo pide a la CE medidas contra el auge de la venta online de falsificaciones.» *Fashion Network*, 09 2020.

GÓMEZ URZAIZ, B. «Balenciaga 'copia' la bolsa de Ikea y la vende a 1.700 euros.» *El País*, 26 de 04 de 2017.

GÓMEZ, I. «EOB.» *Licencias en el sector cosmético*. 24 de 02 de 2020. <https://enriqueortegaburgos.com/licencias-en-el-sector-cosmetico/> (último acceso: 16 de 03 de 2021).

GUYOT, O. «Fasion Network.» *Rains gana juicio a Inditex en Dinamarca por plagio*. Traducido por Rocío Alonso López. 3 de 06 de 2020. <https://es.fashionnetwork.com/news/Rains-gana-juicio-a-inditex-en-dinamarca-por-plagio,1220955.html> (último acceso: 29 de 03 de 2021).

HELPDESK, EUROPEAN IPR. «OEPM.» *Introducción a la comercialización de la PI*. 2016. https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/PI_PYME/Guia_Comercializacion_PI.pdf (último acceso: 04 de 03 de 2021).

IGLESIAS, J. «Universitat Ramón Llull.» *El papel de las marcas de moda en la construcción de la identidad personal*. s.f. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/369847/Tesi_Jordi_Iglesias.pdf?sequence=1&isAllowed=y (último acceso: 11 de 03 de 2021).

Info Curia Jurisprudencia. s.f. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217668&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=773233>.

LÓPEZ NAVARRETE, F. J. *PONS IP*. 2016. <https://www.ponsip.com/sites/default/files/2017->

10/informe_proteccion_internacionalizacion_marca_moda.pdf (último acceso: 8 de 03 de 2021).

—. «PONS IP.» *La protección e internacionalización de la marca en el sector de la moda.* s.f. https://www.ponsip.com/sites/default/files/2017-10/informe_proteccion_internacionalizacion_marca_moda.pdf (último acceso: 9 de 03 de 2021).

«Modaes.» *La industria de la moda se sitúa en el 'top 3' del mercado de licencias global en 2016.* 9 de 08 de 2017. <https://www.modaes.es/entorno/la-industria-de-la-moda-se-situa-en-el-top-3-del-mercado-de-licencias-global-en-2016.html> (último acceso: 11 de 03 de 2021).

MORENO CAMPOS, J. A. Director General de ANDEMA. «OEPM.» *MARCA RENOMBRADA.* 27 de 02 de 2019. https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf (último acceso: 10 de 03 de 2021).

MORENO, J.A. «Falsificaciones, la cara menos glamourosa del éxito en la moda.» *Modaes*, 2018.

NATHAN, ARIAS BURGOS, DAVIES. *Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos).* s.f. <https://d500.epimg.net/descargables/2015/07/21/3fd0249bbf883f69a65536e1b1f9a5aa.pdf?rel=mas> (último acceso: 09 de 03 de 2021).

OEPM. s.f. https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/index.html (último acceso: 26 de 02 de 2020).

OEPM. s.f. https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_comunes/Internacionales/Convenio_de_Paris_para_la_Proteccion_de_la_Propiedad_Industrial.html (último acceso: 02 de 03 de 2021).

«OEPM.» *El secreto está en la marca.* 2018. https://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/Folleto_EISecret

oEstaEnLaMarca/El_Secreto_esta_en_la_Marca.html (último acceso: 10 de 03 de 2021).

«OEPM.» *Marcas y PYME.* s.f.
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/MarcasYPymes.pdf (último acceso: 18 de 03 de 2021).

«OEPM.» *Marcas.* s.f.
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Marcas.pdf (último acceso: 18 de 03 de 2021).

OEPM. *¿Qué es un Diseño Industrial?* s.f.
https://www.oepm.es/es/disenos_industriales/disenos_nacionales/
(último acceso: 29 de 03 de 2021).

OEPM. *¿Qué es y para qué sirve una marca?* s.f.
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/que_es_marca.html (último acceso: 18 de 03 de 2021).

ORTUÑO BAEZA, M^ªT. *La Licencia de Marca.* Madrid: Colección Garrigues & Andersen, 2000.

«PADIMA.» *Diseño ¿y? Derechos de autor. Breve análisis del caso Cofemel.* 2019. <https://www.padima.es/blog/disenoy-derechos-de-autor-breve-analisis-del-caso-cofemel/> (último acceso: 10 de 03 de 2021).

PARRA SATIZÁBAL, C. A. «Revista la propiedad inmaterial.» *Relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia: mucho más que asuntos de competencia desleal.* s.f.
<file:///C:/Users/claud/AppData/Local/Temp/Dialnet-RelacionEntrePropiedadIntelectualYDerechoDeLaCompe-3985631.pdf>
(último acceso: 16 de 03 de 2021).

RODRÍGUEZ CEBALLOS, F. «Isabel Marant, libre de acusaciones por demanda de plagio.» *Fashion Network*, 8 de 12 de 2015.

RONCERO SANCHEZ, A. *El contrato de licencia de marca.* Madrid, 1999.

SALAS PASUY, B. *La moda y la propiedad intelectual.* 2013.

- «Scalpers confía en McCann para su próxima campaña.» *Dircomfidencial*, 2020.
- «UNED.» *Relación entre los signos distintivos de la empresa y las patentes* . 19 de 07 de 2019. <https://derechouned.com/libro/mercantil-1i/2355-signos-distintivos-y-patentes> (último acceso: 22 de 03 de 2021).
- URAXESS. 2020. <https://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020/horizonte-2020-en-espana/euraxess> (último acceso: 26 de 02 de 2020).
- VIDAL, Dr J.M. «OEPM.» *MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE O MODELO DE UTILIDAD*. Editado por CSIC Ministerio de economía y competitividad. s.f. http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/104_03_ActoPresentacionContratosTransferenciaTecnologia.pdf (último acceso: 17 de 03 de 2021).
- WIPO. 2020. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf, (último acceso: 26 de 02 de 2020).
- WIPO. s.f. https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html (último acceso: 02 de 03 de 2021).
- WIPO. *Dibujos y modelos industriales*. s.f. <https://www.wipo.int/designs/es/> (último acceso: 29 de 03 de 2021).