

***FASHION LAW.* EL USO DE LAS MARCAS EN EL SECTOR DE LA MODA**

Francisco Castellá Fernández

NIUB: 20328184

Trabajo de Final de Grado

Propiedad industrial: Marcas y signos distintivos de la empresa

2022/2023

Sumario

Introducción.....	pág. 1.
1. Cuestiones previas.....	pág. 4.
1.1 Referencia al marco normativo del derecho de marcas.....	pág. 4.
1.2 La propiedad Industrial.....	pág. 7.
2. El derecho de marcas.....	pág. 9.
2.1 Definición y aspectos generales.....	pág. 9.
3. Tipos de marcas con mayor interés para la industria de la moda.....	pág. 10.
3.1 Marcas denominativas y especial referencia a las marcas-eslogan.....	pág. 10.
3.2 Marcas figurativas.....	pág. 13.
3.3 Marcas patrón.....	pág. 15.
3.4 Marcas de posición.....	pág. 18.
3.5 La marca color en moda.....	pág. 22.
3.6 Una curiosidad sobre las marcas olfativas en moda.....	pág. 25.
4. La tensión en la moda entre marcas tridimensionales y diseño industrial.....	pág. 26.
4.1 La marca tridimensional.....	pág. 26.
4.2 El diseño industrial.. ..	pág. 29.
4.3 La colisión entre diseños industriales y marcas tridimensionales.....	pág. 32.
5. La relación entre las denominaciones de origen y el ‘ <i>Haute Couture</i> ’.....	pág. 34.
Conclusiones.....	pág. 38.
Bibliografía.....	pág. 41.

Leyenda de acrónimos

CB – Convenio de Berna.

CP – Convenio de París.

D.O. – Denominación de origen

EUIPO – Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

I.G.P. – Indicaciones Geográficas Protegidas.

LDOIGP – Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito supraautonómico.

LM – Ley de marcas.

LPJDI – Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

OAMI – Oficina de propiedad intelectual de la unión europea.

OEPM – Oficina Española de Patentes y Marcas

RDC – Reglamento del Diseño Comunitario.

RLM – Reglamento de la ley de marcas.

RMU – Reglamento sobre la marca de la unión europea.

STG – Sentencia del tribunal general de la Unión Europea.

STSJM – Sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid.

TG – Tribunal General de la Unión Europea.

TJUE – Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

TS – Tribunal Supremo.

UE – Unión Europea.

Resumen: La propiedad industrial sirve como motor para la industria económica de un país en tanto en cuanto permite crear una serie de pequeños monopolios legales en relación con el uso de un determinado signo. Si nos referimos a este signo en concreto hablaríamos de marcas, que son usadas por las empresas como un instrumento jurídico, y económico, para diferenciarse de sus competidores y concentrar la reputación de la empresa. Uno de los sectores que más explotan el concepto de marca es la industria de la moda, la cual goza, notablemente, de una excepción que permite el derecho marcario, la distintividad sobrevinida. Se trata de ver, pues, la relación entre los mundos de las marcas y la industria de la moda, para observar cómo interactúan estos conceptos. Examinando, si tiene sentido, la creación de un nuevo campo de derecho para el sector de la moda.

Palabras clave: moda, marcas, monopolio, distintividad, signo, diferencia.

Abstract: Intellectual property serves as a motor for the economic industry of a country insofar as it allows the creation of a series of small legal monopolies in relation to the use of a certain sign. If we refer to this sign, we would be talking about trademarks, which are used by companies as a legal and economic instrument to differentiate themselves from their competitors and concentrate the company's reputation. One of the sectors that most exploit the brand concept is the fashion industry, which surely enjoys an exception that allows trademark law, the supervening distinction. It is about seeing, then, the relationship between the worlds of brands and the fashion industry, to observe how these concepts interact. In order to see if it makes sense to create a new field of law for the fashion industry.

Key words: fashion, brands, monopoly, distinctiveness, sign, difference.

Introducción

La hipótesis principal de este trabajo es descubrir que tipos de marca, aquellos que se pueden amparar en el art. 4 LM, son más usados en el sector industrial de la moda, a la vez, contraponiendo las marcas con otros elementos de la propiedad industrial, para ver si se beneficia de una manera diferente que el resto de los sectores y ver, si tiene sentido, la creación de un espacio en el derecho para la moda. Partimos del marco conceptual de un incipiente nacimiento de este campo, examinando autores como FERNÁNDEZ-NÓVOA, importantísimo autor doctrinal de propiedad industrial, ORTEGA BURGOS, uno de los mayores especialistas de lo que conocemos como derecho de la moda, y la propia SCAFIDI, pionera y *creadora* de la moda como sector jurídico. La metodología usada para la realización de este trabajo bibliográfico es la búsqueda descriptiva, a través de registros de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea podremos establecer un patrón en como las grandes industrias de lo textil usan la noción de marca. Todos los datos presentes en el trabajo están sacados de la página web de la EUIPO, todo lo que se refiere al número y el logo de las marcas que se verá en las tablas formuladas en el cuerpo del trabajo.

Al empezar a redactar el presente trabajo tenía una idea muy equivocada El significado de: *'fashion law'* o derecho de la moda. Sin duda alguna, para empezar a acercarnos a esta cuestión debemos tener claros dos nombres, Charles Frederick Worth, nacido en París en 1825, y Susan Scafi di, nacida en los Estados Unidos de América en 1968. Worth fue un diseñador de moda de alta costura al que recurrían las personalidades acomodadas de la época, del panorama social y político, para que les confeccionara sus vestidos para asistir a eventos y galas. Lo curioso es que Worth no pasó, realmente, a la historia por los diseños que creó, sino por ser pionero en firmar sus creaciones. Así, Worth, es considerado como el *padre* de la industria moderna de la moda. La atención al diseño y al más mínimo detalle inspiró a los diseñadores futuros a ser artistas en cada detalle. En palabras de Cristóbal Balenciaga: *'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'*¹, para referirse a que se inspiraba en el arte para todos sus diseños.

¹ Nuestro tiempo: revista cultural y de cuestiones actuales, núm. 716: *BALENCIAGA*, María Zárate. <<https://nuestrotiempo.unav.edu/es/grandes-temas/balenciaga>>

Podemos preguntarnos qué tiene que ver realmente el derecho con la moda, y aquí es donde aparece el segundo nombre. Pues se trata de la primera persona en darse cuenta de la especial relación existente entre la moda y el derecho. Fue Susan Scafidi, una abogada y profesora de la universidad estadounidense *Fordham* con una gran pasión por la moda. Scafidi, en el año 2005, abrió un blog, el '*Counterfeit Chic*' en el que haría algo que no se había hecho antes, unir derecho y moda. Lo que hacía era, básicamente, comentar desde un punto de vista jurídico las noticias relativas a la industria de la moda². El blog fue de un interés enorme, hasta el punto de que Scafidi consiguió, aun teniendo un gran número de detractores en sus inicios, empezar una asignatura en *Fordham* dedicada a este campo. No obstante, su nombre cobra, todavía más relevancia cinco años más tarde. Cuando, en 2010, el '*Council of Fashion Designers of America*', la FCDA impulsó a Scafidi a inaugurar el '*Fashion Law Institute*³', la primera organización dedicada al estudio en profundidad de la interrelación entre el derecho y la moda.

El artículo 46 de la Constitución española de 1978 establece que los poderes públicos deberán promover, entre otros, el arte. Encontramos mecanismos de protección para el arte a través de la institución civil del derecho de autor, el *copyright* del mundo anglosajón. No obstante, la moda constituye una forma de arte. Quizá cueste verlo en lo que sean prendas de vestir más comunes, el tan popular *fast fashion*, pero encontramos piezas que son auténticas obras de arte cuando hablamos de pasarelas o la llamada confección *Haute Couture*. Donde cada pieza encierra un sinfín de horas de trabajo manual para la confección y el diseño de piezas únicas. Por lo que era cuestión de tiempo que se evidenciara la falta de una parcela de derecho, una nueva, que se encargue de regular todos los aspectos relacionados con el sector de la moda, lo que nos trae hoy a acuñar el término '*Fashion Law*' o derecho de la moda. La misma Scafidi en 2010 publicó un libro donde definía el derecho de la moda como '*la especialidad que trata todas las cuestiones legales que típicamente enfrentan las compañías de la industria de la moda y los diseñadores de moda*⁴'.

² La propia Scafidi habla de ello en, BELLO KNOLL, S. y ECHEVARRÍA, P (coord.) et. al. '*Derecho y Moda*'.

³ Para visitar la página web: <https://www.fashionlawinstitute.com>.

⁴ VIDAL BEROS, C. y RODRIGUEZ DONOSO, J. *Derecho de la moda*. pág 11.

Se trata, en definitiva, de observar la génesis de la consolidación de un nuevo campo de estudio para el derecho, un sector enorme que englobaría varias de las parcelas en las que se ha acostumbrado a separar el derecho según la tradición occidental. Se ha observado la necesidad de protección de los nuevos diseñadores, de las pasarelas, de las empresas textiles, de la calidad de los productos y las telas con las que confeccionan las prendas. Que viene a regular uno de los sectores que más dinero generan y mueven a nivel mundial. Además, hablamos de la protección de algo tan humano como el vestirse, aspecto que está muy vinculado a nuestra personalidad. Cuando nos vestimos queremos reflejar algo, queremos reflejar una imagen, de ahí que cuando queramos transmitir seriedad nos vistamos de una manera y nos vistamos de otra manera para asistir a eventos sociales. Constantemente estamos dando información con nuestra forma de vestir, nos comunicamos.

1. Cuestiones previas

1.1 Referencia al marco normativo del derecho de marcas

Antes de empezar propiamente con la definición del concepto de propiedad industrial para, en los siguientes puntos, profundizar en las marcas, me gustaría hacer una pequeña referencia al marco normativo del que tenemos que partir para observar la regulación de las marcas en el territorio español. Hacer esta pequeña aclaración es importante, ya que no solo nos encontramos con normativa estatal para regular el derecho marcario. Al contrario, nos encontramos con normativa nacional, europea e internacional. Con la curiosidad de que ninguna de ellas se queda en un segundo plano respecto a las demás, sino que todas juegan un papel bastante importante en cuanto a la regulación de la propiedad industrial y las marcas.

Esto quiere decir que nos encontramos delante de un sector ampliamente armonizado, recordando que no hablamos de una armonización exclusivamente europea, sino, también internacional. Este aspecto es curioso y cabe recalcarlo, ya que no pasa en muchos campos de derecho. Empezando de lo más general a lo más concreto, primero tenemos la normativa internacional. En materia de propiedad industrial es muy relevante el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, hecho a fecha de 12 de diciembre de 2015⁵. Este convenio se hizo a imagen y semejanza del popular Convenio de Berna, relativo a la propiedad intelectual, revisado por última vez en 1928 y publicado en España en 1933. Un aspecto sumamente importante del CP es que reconoce, como hace también el CB, dos principios muy importantes en materia de derecho de marcas, el principio de trato nacional y el principio de prioridad. Entraremos más adelante en los detalles de estos principios, pero sin estos principios no entenderíamos el derecho de marcas como lo hacemos hoy en día, en cuanto a la protección de marcas extranjeras fuera de su país de origen. Siguiendo en clave internacional, otro documento importante es el Arreglo de Madrid⁶, relativo al registro internacional de marcas, del año 1989. Este arreglo crea una de las instituciones que veremos en repetidas ocasiones a lo largo del trabajo cuando pongamos ejemplos, y es la ‘*marca internacional*’. Entre comillas, ya que el nombre puede inducir a error, ya que no se refiere

⁵ París, Instrumento de Ratificación del Acuerdo de París. BOE núm. 28, de 2 de febrero de 2017.

<< https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1066 >>.

⁶ Madrid, Instrumento de Ratificación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid. BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 1995. << <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25046> >>.

a una única marca con protección en todo el globo. Más bien da la posibilidad de pedir, con una misma solicitud, una marca en diferentes países del mundo designados por el titular. Para acabar con el ámbito internacional, tenemos el Arreglo de Niza⁷, cuya aportación fue la clasificación de productos para los cuales el titular puede, y debe usar, su marca.

En cuanto a lo que legislación europea se refiere, debemos tener presentes varias cosas de un contexto general. Hemos de recordar que uno de los grandes objetivos de la unión europea ha sido, desde el tratado de Maastricht, establecer un mercado único en todo el territorio de los estados miembros. Si enlazamos esto con la teoría de la armonización europea, es lógico llegar a la conclusión de que, si las marcas son un motor importante para un funcionamiento correcto de la economía. La idea del mercado único de 1993 era que las empresas pudieran ofrecer sus productos más allá de su mismo territorio nacional, llegando así a clientes residentes de otros estados miembros, eliminando todos los obstáculos que existieran en las legislaciones nacionales que impidieran esto mismo. Es fácil relacionarlo todo, las empresas actúan, fundamentalmente, en el mercado a través de marcas, por lo que la UE debía llevar a cabo una armonización en este sentido, para que las reglas del juego respecto a los empresarios y sus productos fuera más o menos las mismas para crear ese mercado único. En este sentido, tenemos cuatro grandes directivas relacionadas con las marcas. Un primer paso fue la Directiva 2015/2436⁸⁹ que se encargó de armonizar las legislaciones nacionales de derecho de marca. En el mismo sentido, dentro de la propiedad industrial pero fuera del ámbito específico de la marca, tenemos la Directiva 98/71/CE, que armoniza legislaciones estatales en los sectores de dibujos y modelos.

No obstante, ya que hay bastante legislación europea en cuanto a propiedad industrial, hay un paso de importancia superior en cuanto a la unificación europea del derecho de marcas, y es el Reglamento 2017/1001¹⁰. Este reglamento crea lo que llamaos la marca de la unión

⁷Ginebra, Instrumento de Ratificación del Arreglo de Niza. BOE. Núm. 65, de 16 de marzo de 1979: << <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-7659> >>.

⁸ Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.

⁹ 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.

¹⁰ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la unión europea.

europaea, que no es otra cosa que una misma marca para todo el territorio de la unión europea, en palabras del parlamento de la unión europea, se trata de *‘La marca de la Unión tiene carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión’*¹¹. Este es un elemento de armonización de dimensiones considerables por dos razones fundamentales: la primera es que se trata de un reglamento, lo que quiere decir que es directa e íntegramente aplicable en todos sus elementos, sin lugar a que el estado miembro haya de transponer la ley y pueda surgir alguna diferencia entre ellos. Esto quiere decir que la UE no da pie a ninguna referencia, quiere una armonización completa y estricta en lo que a la marca europea se refiere. La segunda razón fundamental es que, siguiendo con la lógica de un mercado único, una marca en todo el territorio es la otra cara de la moneda, así el empresario tiene otro mecanismo, a parte del nacional de cada estado, para proteger su marca, e usará la marca más conveniente según lo que quiera hacer. Se encargará de todos los aspectos relacionados con la marca de la unión europea la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede en Alicante.

En tercer lugar, encontramos el nivel nacional de regulación, donde vemos la legislación española de las marcas y de la propiedad industrial. España cuenta con una ley de marcas promulgada en el año 2001, por lo que, con carácter esencial, todos los aspectos que tengan que ver con la marca registrada en España se regirán por la llamada ley de marcas¹². Esta ley será el tronco fundamental para toda la estructura de las marcas nacionales, regulando todos los aspectos de la marca. No obstante, la ley cuenta con un reglamento de desarrollo, el reglamento 687/2002¹³. Por último, también nos encontramos con una resolución del director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas que versa sobre requisitos y características técnicas de la presentación via internet de los diferentes tipos de marca¹⁴.

¹¹ *Vid.* Una de las famosas fichas temáticas sobre la UE donde habla, en una de ellas, de propiedad intelectual, propiedad industrial y comercial. <<<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/36/la-propiedad-intelectual-industrial-y-comercial>>>.

¹² Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

¹³ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

¹⁴ Resolución 9 de enero de 2019 del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Este sería el marco normativo relativo al derecho de marcas que encontramos en territorio español. Es un marco complejo con tres niveles distintos donde todos ellos tienen incidencia real en la práctica del derecho de marcas. No obstante, cada marco tiene su vocación y su finalidad, y se acaba concretando, en cierta manera, en los diferentes tipos de marca que encontramos, la marca nacional, la marca de la unión europea y la marca internacional. La denominación de esta última quizá no sea la más acertada por la razón que he dado cuando he hablado de ella en este mismo punto. No obstante, tener en cuenta el marco general de regulación es importante ya que durante todo el trabajo haré referencia a estos distintos tipos de marca, y conviene saber de donde procede cada una.

1.2 La propiedad industrial

El término propiedad industrial fue usado por primera vez en Francia, en concreto, en la legislación francesa del año 1791, definiéndose, originalmente, como objetos intangibles relacionados con el comercio y la industria¹⁵. El artículo 1 del estatuto sobre propiedad industrial de 1929 proclamaba una visión curiosa sobre la obtención de una propiedad de carácter industrial. Decía, derogado hoy en día, que los derechos nacen por sí mismos. Lo cual quiere decir que nacen directamente, para el empresario o inventor, por el hecho de concebir el objeto intangible susceptible de propiedad. Da la visión de que, la función de la ley no es crear un derecho, sino, reconocerlo, simplemente.

La definición, hoy en día, iría en el mismo sentido, haciendo referencia a propiedades sobre objetos inmateriales con cierta aplicación industrial. Son bienes sin corporalidad, pero con un valor económico intrínseco. El derecho de propiedad no solo está reservado para objetos materiales tangibles y definidos por la realidad, sino que también hay objetos intangibles susceptibles de ser objetos de propiedad. Esto nos lleva a hablar de propiedades especiales, donde el objeto de propiedad no es el simple objeto tradicional de un soporte objeto material.

Estos objetos inmateriales con aplicación industrial son, fundamentalmente, tres: signos distintivos de la empresa, diseño industrial y patentes y modelos de utilidad. Debemos recordar que el objeto del presente trabajo es examinar las marcas, aplicadas al mundo de la

¹⁵ LACRUZ BERDEJO, J. L. 1991, *Elementos del derecho civil III 'Derechos reales'*,

moda. Por lo que nos centraremos en los signos distintivos de la empresa. Pero antes, una pequeña mención a las otras parcelas de la propiedad industrial. Respecto a las patentes y los modelos de utilidad, estos sirven para fomentar el progreso tecnológico articulado a través de la concesión de un monopolio legal sobre una invención a una empresa. A diferencia de lo que pueda parecer a simple vista, el régimen de patentes busca que los inventores hagan públicos¹⁶ sus inventos para que otros inventores los copien y los mejoren, consiguiendo así un verdadero progreso tecnológico. Debemos entender el modelo de utilidad como una invención menor, con transcendencia tecnológica, pero no la suficiente como para ser una patente, faltando novedad. Las patentes y los modelos de utilidad, a pesar de ser campos muy interesantes, tienen menos importancia en relación con el sector de la moda que los signos distintivos de la empresa, en especial, las marcas.

Los signos distintivos de la empresa son, fundamentalmente, dos: las marcas y los nombres comerciales. Las marcas tienen la razón fundamental de servir como elemento de distinción para los consumidores del origen empresarial de un producto, mientras que los nombres comerciales sirven, también a efectos de distinción para los consumidores, pero actúa en la distinción del propio empresario, no de sus productos. Respecto al nombre comercial, ha sido definido por algunos autores como *‘el nombre que designa la empresa, simboliza su continuidad, tiene valor patrimonial y es transmisible’*¹⁷ aun siendo parte de un libro que forma parte de una doctrina de hace ya muchos años, puesto que lo dijo en un libro editado en 1991, esa era la importancia que se le da al nombre comercial. Anteriormente, encontrábamos los rótulos comerciales dentro de la protección de los signos distintivos de la empresa. No obstante, dentro de los signos distintivos de la empresa, la marca siempre se ha llevado un lugar diferente por tener una especial consideración y muy trascendente aplicación.

Para acabar este punto, hay que mencionar que no todos los derechos de propiedad industrial tienen la misma duración, variará del tipo de propiedad que tengamos, según hablemos de

¹⁶ Hablo de publicidad, ya que, para poder conseguir el derecho de patente, se ha de depositar en el registro, OEPM, una serie de descripciones detalladas de como se ha llegado a conseguir la solución técnica para un problema técnico. Esto en relación con uno de los principios más importantes de los registros, el principio de publicidad.

¹⁷ LACRUZ BERDEJO, J. L. Op. Cit. pág. 519.

patente, modelo de utilidad o signos distintivos de la empresa, siendo estos últimos los únicos que la ley atribuye cierta permanencia.

2. El derecho de marcas

2.1. Definición y aspectos generales

La marca es un bien que forma parte de la propiedad industrial, en esta misma línea, hemos de recordar que cuando hablamos de marcas nos referimos a un elemento, un bien en cuanto a que tiene valor económico, inmaterial¹⁸ que confiere a su titular un monopolio sobre dicho elemento. Este bien inmaterial ha de estar acompañado de unos productos para designar su procedencia empresarial. FERNÁNDEZ-NÓVOA habla de *corpus mechanicum*, para referirse al objeto sensible que incorpora la marca, y *corpus mysticum*, para referirse a la propia marca, alegando que la marca ha de relacionarse necesariamente con un producto¹⁹.

Teniendo esto en cuenta, el artículo 4 de la ley de marcas establece la definición legal de marca, donde se dice lo siguiente: ‘*Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos (...)*’. Cabe mencionar que históricamente encontrábamos el requisito de que el signo fuera susceptible de ser representado gráficamente en el registro. Lo que es realmente importante para saber si un signo puede ser susceptible de ser marca es que sea idóneo para distinguir el origen empresarial de los productos, siempre que sea susceptible de ser representado, de alguna forma, en el registro. La forma en la que se efectúe el registro de la marca determinará el tipo de marca del que estemos hablando.

Es importante mencionar que la marca confiere a su titular un pequeño monopolio sobre su signo, pero no de su uso. Me explico, el derecho de marca confiere a su titular un derecho negativo, un *ius prohibendi*, permitiéndole impedir que un tercero utilice el signo sin su autorización. Pero no confiere un derecho positivo al uso del signo.

¹⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, ‘*Manual de la propiedad industrial*’. Pág. 488.

¹⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Op. Cit. Pág 488.

3. Tipos de marcas con mayor interés para la industria de la moda

Hay muchos tipos de signos susceptibles de ser registrados como marca por una empresa, sin embargo, en el presente apartado hablaré exclusivamente de aquellos tipos de marcas que tienen un especial interés para la industria de la moda, acotando así los posibles tipos que se puedan llevar a cabo. Antes de empezar con el análisis, hemos dicho anteriormente que las marcas se han de registrar conforme a unos productos clasificados numéricamente por el tratado de Niza, esto quiere decir que examinaremos marcas registradas, fundamentalmente, en los productos de las categorías: 3, 9, 14, 18, 24, 25, 26, 28, 35.

3.1. Marcas denominativas y especial referencia a las marcas-eslogan

Las marcas denominativas son marcas formadas por elementos puramente verbales. Estas denominaciones han de evitar ser consideradas como descriptivas teniendo en cuenta el objeto al que se destinen, de esta manera, no se puede registrar una marca denominativa que consista en la palabra ‘bolso’ para registrarla como marca de productos pertenecientes a la clase 18. De otro modo, la marca podrá ser evocativa, cuando, sin ser descriptiva, goce de poca distintividad o sea evocativo a la clase de productos para los que se registra. Las marcas evocativas, aunque se pueden registrar, serán menos distintivas, lo que las conducirá a gozar de un menor grado de protección en caso de conflicto registral de marca. Llegado el caso de conflicto, dos marcas evocativas de productos de una misma clase podrían convivir perfectamente en el registro, por eso la protección es menor cuanto menos distintividad tenga la denominación. Dicho esto, dos ejemplos de marca denominativa son:

Marca española N° 1575350. (25 ²⁰)	Marca española N° 2634270. (25, 35, 39)
MICHAEL KORS	

²⁰ Los números en los paréntesis hace referencia a la clasificación del tratado de Niza para el que se pide el registro de la marca en cuestión que utilizo como ejemplo del tipo de marca.

He mencionado que la marca denominativa consiste en elementos verbales, no obstante, estos elementos verbales pueden ir acompañados, y suelen ir, de algún elemento tipográfico o alguna especie de figura, aunque, por si solo, consiste otro tipo de marca. El hecho de registrar como una misma marca estos dos elementos es posible, pero nos podemos preguntar si se han de usar siempre los dos juntos o no. El hecho de que vayan juntos o separados depende de la temporada, la clientela o de la imagen que quiera dar la empresa en el sector para una colección²¹. Esto es debido a que el mundo de la moda es terriblemente cambiante, aunque es una industria constante²². Así las marcas de moda han de buscar como poder diferenciarse continuamente de la competencia, al igual que diferenciar sus productos. En este sentido, el TJUE ha considerado en reiteradas ocasiones que la aparición de la marca denominativa acompañada de un signo no tiene capacidad de afectar a la distintividad de la marca, siendo una prueba válida de uso efectivo por el titular.

En el ejemplo de la derecha podemos ver a lo que me refiero en el párrafo anterior, podemos observar como la marca registrada SCALPERS registran un elemento denominativo acompañado de un elemento gráfico. El uso del elemento denominativo sin el elemento gráfico, y, al contrario, no sería argumento para que un tercero alegase un uso inexistente de la marca, concebida en su registro como una marca compuesta por una denominación y un elemento gráfico. Mientras que el ejemplo de la derecha sería el puro ejemplo de una marca puramente denominativa. En moda es común el uso separado del elemento gráfico y del elemento denominativo, por los constantes cambios del sector²³.

Dentro de las marcas denominativas, sin que esto llegue a constituir una subcategoría dentro de como entiende la propia ley las marcas denominativas²⁴, encontramos la marca-eslogan. La marca-eslogan vendría a ser un signo (denominativo) compuesto por más de una palabra²⁵. Sin embargo, la realidad del eslogan está muy vinculada a la publicidad, por ejemplo, es definido por FERNÁNDEZ-NÓVOA como ‘una frase publicitaria que llama la atención del

²¹ ORTEGA BURGOS, E. *Fashion law (derecho de la moda)*, pág. 44.

²² BELLO KNOLL, S. y ECHEVARRÍA, P (coord.) et. al. ‘*Derecho y Moda*’.

²³ ORTEGA BURGOS, E. *Op. Cit* pág 44.

²⁴ En este sentido, STSJM en 15 de diciembre de 2011.

²⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit* pág. 524.

*consumidor, fácilmente memorizable y trata de incitar a la realización de un determinado acto*²⁶. No solo la doctrina se percata de esta estrecha relación, también la jurisprudencia del TS, quien se refiere al eslogan como *‘un conjunto de palabras cortas con fines publicitarios*²⁷. A través de la característica de los eslóganes de ser llamativos, estridentes y fácilmente recordables, se obtiene la distintividad que busca la ley de marcas a la hora de registrar un signo como tal. Lo que ha de hacer el eslogan es quedarse en la mente del consumidor y hacer que lo relacione con los productos de una marca, a la vez que promociona sus ventas. Este último aspecto ha sido considerado por algún autor como problemático a la hora de plantear las distintas funciones que puede tener la marca, sobre todo, en relación con identificar el origen empresarial del producto²⁸.

Proteger la publicidad que una empresa hace, respecto a promover las ventas de sus productos, forma parte de las funciones básicas de la marca. En moda hay dos grandes canales de publicidad, las revistas especializadas de moda, y otro sector más general, la televisión a través de anuncios. Es frecuente que las empresas de moda utilicen eslóganes para resaltar aspectos relacionados con su marca o sus productos. Pues bien, algunas marcas de moda trataron de registrar como marca sus eslóganes publicitarios. En este sentido, para ver si se pueden registrar, hemos de atenernos al requisito esencial de distintividad que ha de poseer una marca, pero no requiere elementos adicionales o más estrictos²⁹, en tanto en cuanto que, en realidad, estamos hablando de marcas denominativas.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la antigua OAMI, a la hora de resolver el caso 398/08P en 2010³⁰, estableció ciertos requisitos que serían tomados en cuenta a la hora de registrar una marca-eslogan, entre ellos, encontramos que el eslogan ha de ser, esencialmente, un juego de palabras, expresar un *‘mensaje objetivo, incluso simple*³¹’ introduciendo elementos inesperados para el consumidor con una fuerza adicional a una simple denominación que desencadena un proceso de reflexión en el consumidor que haga que

²⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit.* pág. 524.

²⁷ Sentencia del Tribunal Supremo 22 de Julio de 2009.

²⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit* pág. 525.

²⁹ ORTEGA BURGOS, E *Op. Cit.* Pág. 45.

³⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia, sala primera, de 21 de enero de 2010, C-398/08P.

³¹ Fundamento jurídico 57 Sentencia del Tribunal General asunto: C-398/08P.

relacione, directamente, el eslogan con la marca a la que se asocia. Para ser registradas como marca, no es suficiente con constituir el mensaje publicitario de la marca, sino que ha de gozar de distintividad propia, y capacidad de asociación entre el eslogan y la marca. Uno de los ejemplos más emblemáticos en moda es el registro de la marca NIKE del eslogan ‘*JUST DO IT*’.

Marca de la Unión Europea. N°00514984.
JUST DO IT

La idea es que el eslogan no ha de poder ser considerado un ‘mensaje corriente’, según palabras textuales de la sentencia³². Este mensaje corriente ha de promover las ventas de la marca, a la vez que identificar el propio eslogan, entendido como una serie de signos denominativos, con la marca a la que hace publicidad o referencia.

3.2. Marcas figurativas

Las marcas figurativas son aquellas que se componen por palabras, números o letras con una disposición alejada de la estándar o aquellas que simplemente sean figuras. Lo que llamaríamos cotidianamente como el logo de la marca. Es el tipo de marca que la empresa elige para relacionar la marca denominativa con un signo. En moda, suele ser el signo presente en las prendas, muchas veces más usado cuando se ha de coser en la misma prenda que la propia marca denominativa sola. También, son los signos que tienen el poder de identificar el producto directamente con una marca, sin usar el propio nombre de la marca si es simplemente un elemento gráfico. No obstante, es común que las marcas figurativas estén acompañadas de algún elemento verbal. Los elementos figurativos que se usan como marca se organizan en base a la Clasificación de Viena de Marcas Figurativas³³. Esta clasificación de Viena no es más que una organización jerárquica creando una clasificación internacional de elementos figurativos que pueden registrarse como marca en diferentes secciones y divisiones en función de su forma. Esta clasificación es usada por la OEPM en su base de datos cuando quieres buscar una marca figurativa.

³² *Vid.* Fundamento jurídico 58 de la STG del C-398-08P.

³³ EUIPO figurative classification manual, version: 3.2. November the second two thousand and eighteen. <https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/Help_Pdfs/faqs/trade_marks/viena_en.pdf>.

Marca de la Unión Europea. N° 01517097 (9, 14, 18, 25, 35)	Marca de la Unión Europea. N°012521423 (18, 25, 35)
	

Para registrar una marca figurativa el signo gráfico propio deberá tener distintividad por sí solo, por lo que, si hablamos de marcas mixtas, el dibujo tendrá que ser distintivo de por sí sin tener que recurrir conceptualmente a la denominación que contenga, nunca siendo descriptivo de los productos para los que se destina la marca. Es decir, se deberá valorar el impacto visual que la marca produce en los consumidores³⁴. Pero esto no quiere decir que una marca denominativa tenga siempre más fuerza que una marca figurativa. Es probable que los consumidores hagan referencia a la marca a través del elemento denominativo que, a través de una descripción del elemento figurativo, pero de ello no se deriva que sea más importante, no gozan de una distintividad mayor³⁵.

Ahora bien, cuando hablamos de moda las reglas de como un consumidor se refiere a la propia marca varía que cuando hablamos de otro tipo de productos. La razón es que las empresas textiles muchas veces incorporan su marca-logo en las prendas, en lugar, o acompañadas, del elemento denominativo, pero gozando de protagonismo el elemento figurativo. En este sentido, cuando las prendas de dicha empresa salen al mercado, es más probable que el consumidor se fije en el elemento figurativo, que es lo que le llamará la atención. A diferencia de lo que pasa con otros sectores, las piezas de moda son muy distintas entre ellas, cuando no es por la forma lo es por el corte, la tela o la misma confección, por lo que resulta útil a través de un signo figurativo vistoso que una todas las prendas de distintas colecciones de una empresa. Para ilustrar lo dicho anteriormente me gustaría usar una marca de ropa de origen español que está ganando bastante protagonismo en estos últimos años.

³⁴ Sentencia del Tribunal Supremo 302/2016, de 9 de mayo de 2016.

³⁵ En esta línea Sentencia del Tribunal General 28 de mayo de 2020.

Marca de la Unión Europea. N.º018137519 (25)	Marca de la Unión Europea. N.º.018847483 (9,35,41,42)
	

Esta es la marca registrada ‘BLUE BANANA’ una marca de dos españoles que se juntaron para sacar al mercado una marca dirigida a jóvenes aficionados a la moda urbana y, sobre todo, un espíritu aventurero y ganas de marcar la diferencia en la moda sostenible. Esto lo dejan claro a través de su eslogan, no registrado como marca, ‘*hacemos ruido, no ropa*³⁶’. Lo que pasó con esta marca es que lo más característico de sus prendas es que todas ellas acostumbran a llevar el símbolo de la equis, ‘X’, en grande en la espalda, sin aparición en destacado del elemento denominativo, que suele ir en el la parte de atrás del cuello de la prenda. Cuando se empezaron a ver sus productos esta equis era lo primero que era percibido por los consumidores, y era común ver como estos mismos se referían a ‘la marca de la equis’ o ‘la marca de la equis en la espalda’ cuando alguien quería hacer referencia a BLUE BANANA. Es un claro ejemplo de cómo la marca consiguió cierto renombre a partir de un logo diferente y una manera muy inteligente de unir todas sus prendas y colecciones, a través del destacamento del símbolo de la marca, de manera que era lo primero que percibían los consumidores, quienes reconocían las prendas de la marca por la equis en la espalda, y nada hay más intrínseco de una marca que diferenciar el origen empresarial del producto.

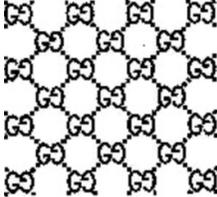
3.3. Marcas patrón

La marca patrón se define como el resultado de la repetición del logotipo de manera sistemática³⁷. En definitiva, hablamos de patrones de dibujos o colores representados de

³⁶ Marketing 4 ecommerce: *BLUE BANANA Brand, historia y evolución de una marca disruptiva que ya prepara su llegada a México*. Dalí VÉLEZ, 21 de enero de 2022. <<https://marketing4ecommerce.net/blue-banana-brand-que-es-historia/>>

³⁷ ORTEGA BURGOS, E. *Op. Cit.* pág. 50.

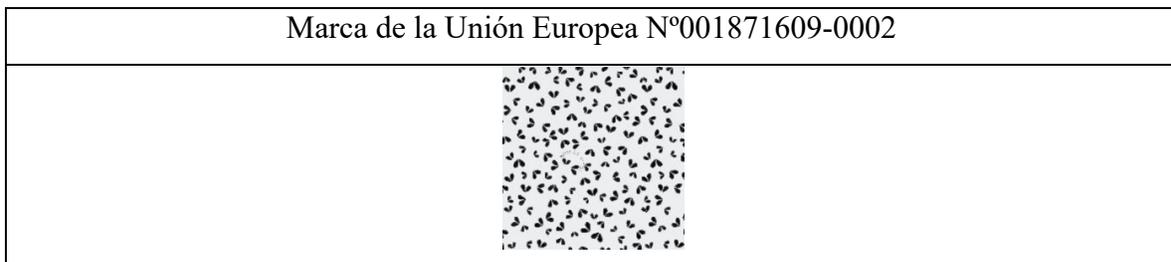
manera bidimensional. Con costumbre, este patrón registrado por una marca suele ser la repetición de su logo. Esta práctica se acentúa, sobre todo, cuando hablamos de firmas de moda, con gran carácter renombrado, quienes acostumbran a registrar una repetición sistemática de su logo como marca patrón para usarlo en sus confecciones de marroquinería o prendas de vestir. Estos patrones son muy distintivos de las marcas que los registran y, aunque no contengan el logo, muchas veces no hace falta que lo incorpore, ya que el mismo patrón se vincula en la mente del consumidor con la marca y sus productos, cosa que, de hecho, es una función primordial de la marca. Dos ejemplos de marcas patrón son:

Marca de la Unión Europea. N°15602 (16, 18, 25)	Marca de la Unión Europea. N°1098949 (18, 25)
	

La marca patrón puede constar de la repetición de, primordialmente, dos elementos, como hemos mencionado anteriormente, estos son, colores o dibujos. A la hora de registrar el patrón como color, nos encontraremos con un problema parecido al que entraré en profundidad en el apartado correspondiente³⁸. Adelantaremos que la mayoría de los problemas con el color cuando se quieren registrar como marca es que muchas veces carecen, por si solos, de distintividad suficiente para identificar una marca con un producto. No obstante, la combinación de estos colores usados por una marca podría facilitar la distintividad. No tenemos el mismo problema cuando hablamos de dibujos o elementos gráficos. Como he mencionado anteriormente, la mayoría de las firmas de lujo renombradas del sector de la moda poseen un patrón registrado como marca que consiste en la repetición sistemática de su logo, signo distintivo, principal. Es difícil negar el registro de una marca que consiste en la repetición de un signo ya registrado considerado que tiene distintividad propia. Aunque, y esto hay que tenerlo presente, puede que el signo como tal no goce de distintividad propia, pero la encuentra cuando se repite sistemáticamente formando un patrón. Si miramos los ejemplos propuestos, vemos como los dos consisten en la repetición

³⁸ Vid. Apartado 3.5 *La marca color en moda*, del presente trabajo.

del logo principal de la marca. El de la izquierda, modelo vigente registrado por LOUIS VUITTON, se combina el logo de la empresa³⁹ con diferentes figuras que recuerdan a una estrella. Esto nos enseña que la marca patrón no solo ha de repetir sistemáticamente el logo de la empresa, como pasa con el ejemplo de la derecha registrado por GUCCI, sino que, puede repetir, también, otro tipo de figuras. Por ejemplo, otra marca patrón registrada por LOUIS VUITTON es la registrada con el N°001871609-0002 donde podemos observar la repetición del siguiente dibujo. Donde en ningún momento aparece el logo de la firma y es bastante dudoso que el signo repetido, esa especie de corazón o mosca minimalista, pudiese haber llegado a ser registrado como marca por sí solo.



Con todo esto, aún nos queda hacer referencia al segundo tipo de marcas patrón que habíamos establecido anteriormente, la combinación de unos colores determinados. La mayoría de las veces que se ha conseguido registrar una combinación de colores como marcas patrón ha sido a través del uso repetido de este por la propia marca. Sin adelantar acontecimientos posteriores pertenecientes al apartado 3.5, la mayoría de las veces se ha conseguido el registro por distintividad sobrevenida de la combinación de colores. En moda el mayor exponente es el estampado *'haymarket check'* de BURBERRY:

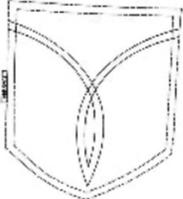
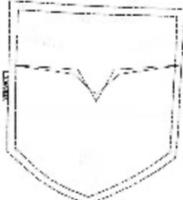


³⁹ El logo de la empresa se corresponde con la Marca de la Unión Europea N° 000015628, consistente en una marca figurativa de las letras 'LV'.

Esta firma de moda tan consolidada hoy en día tiene origen cuando Thomas Burberry decide fundarla en 1856. Thomas Burberry ha pasado a la historia por ser el inventor de la gabardina, y siempre forró la parte interior de sus gabardinas con el ‘*haymarket check*’. Rápidamente tuvo un gran éxito y pasó a utilizar el estampado en más prendas y accesorios de su línea⁴⁰, de esta forma, el estampado de BURBERRY pasó a ser emblemático de la propia marca. A pesar del carácter renombrado del que goza el mismo estampado, el registro de dicha marca fue puesto en entredicho por una marca alemana en el año 2020, quien solicitó la nulidad de la marca por incurrir en una prohibición absoluta de carecer de carácter distintivo. No obstante, si accedemos al registro de la EUIPO con el número de marca aportado en el ejemplo, veremos que la marca está vigente a fecha de abril de 2023, por lo que, se acabó considerando que el mítico patrón de BURBERRY sí que tenía capacidad para distinguir las prendas que lo incluían vinculándolas, indubitablemente, a un origen empresarial, BRUBERRY.

3.4. Marcas de posición

La marca de posición es un tipo de marca radicalmente diferente de los que hemos visto hasta ahora. La razón es que las marcas de posición no se centran en el signo como tal, sino que lo importante es la colocación de dicho signo en un punto concreto del producto.

Marca de la Unión Europea N° 018644008 (25)	Marca de la Unión Europea N° 018644009 (25)
	

⁴⁰EOB, fashion, luxury and retail: *El estampado de cuadros de BURBERRY*. Enrique ORTEGA BURGOS, 1 de diciembre de 2021. <<https://enriqueortegaburgos.com/el-estampado-de-cuadros-de-burberry/>>. Para la historia del estampado ‘*haymarket check*’ de Thomas Burberry.

Este signo tiene los mismos requisitos que tienen todos los signos que quieren ser registrados como marca, recordemos la distintividad, pero lo característico es la posición del signo, casi más que el signo en sí mismo. Ahora bien, la marca de posición no protege la forma del producto, esto se hará a través de la marca tridimensional o a través de la protección de diseño industrial. Sin embargo, tampoco se impide completamente que pueda estar constituida, en parte, por la forma del producto, ya que el signo representa una parte del conjunto del producto, o el conjunto del producto en cuestión⁴¹.

Hemos de retomar la idea de que la marca de posición protege la ubicación del signo en el producto. Cuando una persona quiera registrar como marca una marca de posición deberá centrarse en dos aspectos con carácter principal. El primero es la posición exacta del signo y la manera de interactuar que tiene con el resto del producto, pudiendo ser más o menos visible. El segundo, ha de quedar claro, cuando se quiera hacer el registro, los elementos del producto que no se quieren registrar junto con el signo de posición, debiendo haber diferencias tipográficas en el dibujo del signo sobre el producto cuando se efectúe la solicitud del registro⁴². Estos dos requisitos han de ir siempre combinados para que quede claro que se quiere registrar. Es decir, si vemos los ejemplos, aquello que no se buscó registrar se dibuja con líneas discontinuas, mientras que el signo que se quiere registrar se destaca en el dibujo, ha de quedar bien claro que es lo que se quiere registrar como marca. Esto es importante, pero también problemático. Me explico, la representación clara del signo de posición puede ser conflictivo a la hora de ser suficientemente claro con que signo quieres registrar y donde se ubica en el producto. El problema es que es más difícil de representar que algunos otros tipos de marca, otros tipos de marcas más tradicionales, de las que la marca de posición no forma parte.

Las marcas de posición han sido consideradas por algunos autores como marcas no tradicionales, entendiéndolas como aquella que *'es percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales'*⁴³. A través de las marcas de posición en el ámbito de la moda se produce una

⁴¹ Punto 32 del escrito de conclusiones del Abogado General del TJUE en el asunto C-163/16.

⁴² ORTEGA BURGOS, E. *Op. Cit.* pág. 49.

⁴³ CASTRO GARCÍA, J.D. *'Las marcas no tradicionales'*. pág. 297.

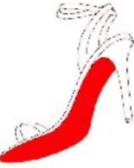
especie de campaña publicitaria a través de los sentidos, en los que el consumidor puede vincular un signo en una parte concreta de un pantalón para reconocer inmediatamente su procedencia. Esto es lo que se ha llamado como *márquetin sensorial*⁴⁴ donde la localización del signo de manera muy visible para el consumidor es lo que impulsa en este el gesto de adquirir el producto.

Esta vinculación que se produce en la mente del consumidor se hace a través de la localización del signo, pudiendo reconocer diferentes colecciones de la misma marca por la localización de dicho signo. Si vemos los ejemplos propuestos, veremos dos marcas de posición que la firma de moda italiana VERSACE usó en dos líneas diferentes de pantalones. Todos los integrantes pertenecientes a la línea de la izquierda llevaban el el símbolo que aparece en la imagen en el bolsillo del pantalón trasero, mientras que otra colección de pantalones dedicados a otro estilo y otro público llevaban el signo de la derecha, eso sí, en el mismo lugar que los pantalones de la primera colección. Esto nos ilustra que las marcas de posición son una herramienta que las firmas de moda han ido usando también para diferenciar productos de una misma firma, con el fin de otorgar a sus productos del frescor necesario que requiere la industria de la moda, que tan cambiante es.

Uno de los casos más emblemáticos de las marcas de posición tiene lugar en el ámbito de la moda. Se trata del pleito entre las marcas CHRISTIAN LOUBOUTIN e YVES SAINT-LAURENTE, en 2011. La controversia tiene origen cuando la marca LOUBOUTIN registra como marca de posición la emblemática suela roja de sus zapatos de tacón. Las celebridades de París vistieron la emblemática suela roja de LOUBOUTIN y llevaron a la firma a un estatus altísimo del escalafón social de la época. Tanto fue así, que, poco a poco, su suela roja empezó a ser identificativo del propio diseñador, diferenciándolo y catapultándolo, y, consolidándose, como su sello propio. Dicho esto, la controversia, propiamente dicha, no nace hasta que YVES SAINT-LAURENTE saca al mercado unos zapatos de tacón íntegramente rojos, suela incluida, y LOUBOUTIN plantea un pleito por infracción de su marca a la vez que solicita el registro para la marca de posición consistente en la suela roja de un zapatón de tacón. Si vemos las conclusiones del Abogado General del TJUE del

⁴⁴ CASTRO GARCÍA, J.D. *Op. Cit.* pág. 299.

respectivo caso, entendió que se obtiene el carácter distintivo de dos fuentes, la primera sería el color rojo propiamente dicho, donde la distintividad se obtiene por el contraste de colores que se percibe visualmente, y la posición del rojo en el zapato. Hemos de quedarnos con esta idea ya que tendrán bastante relevancia en el caso, la distintividad de la marca se obtiene por el contraste de colores presentes en el mismo zapato. Para tener un soporte visual a continuación aparece un cuadro con la información detallada de los productos de las marcas protagonistas de la controversia.

Marca de la Unión Europea N°008845539	Color registrado por CHRISTIAN LOUBOUTIN	Zapatos 'total red' de YVES SAINT-LAURENTE.
		

Finalmente, el tribunal estadounidense, así como el TJUE lo hará posteriormente,⁴⁵ al que se le planteó la controversia reconoce la validez de la marca de posición de LOUBOUTIN al considerarse un aspecto con distintividad suficiente para discernir el origen empresarial del producto. No obstante, tenemos que remitirnos al escrito de conclusiones del abogado general, quien hablaba del contraste entre los colores del zapato y de la suela de este. La distintividad se hallaba en este contraste, por lo que el *ius prohibendi* de LOUBOUTIN se limita a dicho contraste. Dicho de otra forma, YVES SAINT-LAURENTE no infringió la marca en tanto en cuanto su producto era un zapato íntegramente rojo, de hecho, el modelo se llamaba 'total red' por lo que se escapaba del ámbito de prohibición de LOUBOUTIN.

⁴⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de junio de 2018. Asunto C-163/16.

3.5. La marca color en moda

Cuando hablamos de colores en moda estamos haciendo referencia a un elemento delicado. Antes de empezar a hablar de la marca color como tal, es importante recordar que, anteriormente, he mencionado que el registro sobre una marca confiere a su titular un derecho negativo exclusivo sobre el uso del signo. Constituye un '*ius prohibendi*' consistente en que el titular de la marca puede negar el uso de dicho signo a terceros⁴⁶. Esto quiere decir que se crea una especie de monopolio sobre el uso de este, y cuando esto quiera ser usado por un tercero deberá pedir permiso al titular de la marca. Esta es la razón por la que hablar de marca color en moda puede resultar problemático. Hay otro problema básico al que nos podemos enfrentar cuando hablamos de marcas color, la representación gráfica en el registro⁴⁷. Aunque esto ha sido considerado problemático durante muchos años por autores, como el citado, hoy en día veremos como tenemos escalas de color de carácter internacional que nos permiten facilitar el registro de los colores que se buscan registrar como marca por una empresa.

El uso de los colores en las prendas de vestir varia de muchos factores, desde el tipo de telas o el tipo de estética que siga una firma o una marca, hasta la época del año o la estación tienen incidencia en que las marcas de moda saquen sus productos de uno u otro color. Por esto mismo resulta difícil pensar que se pueda conceder el registro de un color como marca a una empresa, ya que esto significaría que se está concediendo el uso de exclusivo de ese color a una sola empresa, por lo que esta misma empresa sería la única que podría usar el color para los productos de la clase para los que hubiera pedido el registro.

Si fuera muy fácil acceder a un registro de color para productos de moda, las empresas que se dedican a la moda cada vez tendrían menos colores disponibles para hacer sus prendas, y esto no es, sin duda alguna, algo que pueda ser sostenible a largo plazo. En este sentido, es interesante ver que todos los colores tienen asignados un código para que los diseñadores y los modistas puedan expresar con absoluta claridad y certeza los colores que usan en sus diseños. Esta numeración de los colores se lleva a cabo a través del sistema Pantone, comenzado en el año 1963. PANTONE es una empresa que se encarga de numerar y registrar

⁴⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit.* pág. 581.

⁴⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit.* pág. 527.

las tonalidades de color asignando a cada una el código referido con la vocación de crear un lenguaje del color de carácter universal, a modo de ejemplo, el código 17-3938 hace referencia al color ‘*very peri*’ mientras que el código 15-1040 se identifica con el color ‘*iced coffee*’.

En moda, quizá más que en muchos otros ámbitos, observamos la necesidad de que todas las empresas puedan usar todos los colores posibles, puestos que estos, son finitos. Si observamos los colores registrados por PANTONE, podemos ver cómo, precisamente, pocos, no hay. Pero, no todos ellos pueden constituir una marca. Cuando hablamos de marca color nos referimos a un color únicamente o una combinación de ellos. Cuando una empresa solicita el registro de una marca color, ha de identificar la tonalidad exacta a través de un sistema de clasificación del color, como, por ejemplo, el sistema de PANTONE⁴⁸. Conseguir una marca color es difícil ya que en contadas ocasiones este reunirá el grado de distintividad requerido en el signo como para que pueda ser considerado como marca, con lo que el registro de entrada de un color será más que extraño. Principalmente por la dificultad que entraña el conseguir un color distintivo en el momento en el que se efectúa el registro. En este primer momento suele tener un papel recurrente la prohibición absoluta de registrar signos sin carácter distintivo. Quería hacer énfasis en el registro del color como marca cuando una empresa se acaba de crear o es nueva en el mercado de estos productos. La práctica nos enseña que la mayoría de las veces que se permite el registro de un color como marca, es porque estos han adquirido distintividad sobrevenida con el tiempo⁴⁹.

La distintividad sobrevenida, también llamada regla del ‘*Secondary Meaning*’, se da cuando a través del uso repetido de un signo por una marca, este adquiere, con el paso del tiempo, capacidad para identificar a dicho signo, sin carácter distintivo anteriormente, con la propia empresa que lo usa. Esto quiere decir que adquiere la capacidad de distinguir como consecuencia del uso del mismo, dicho de otro modo, ‘la difusión del signo entre el público’⁵⁰ es lo que hace que el consumidor comience a asociar el color con una empresa determinada.

⁴⁸ ORTEGA BURGOS, E. *Op. Cit.* pág. 51.

⁴⁹ ORTEGA BURGOS, E. *Op. Cit.* pág. 51

⁵⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit.* pág. 533.

La distintividad sobrevenida constituye una de las excepciones a las prohibiciones absolutas, prohibiciones que afectan al signo que se intenta registrar, donde la más importante de ellas es que el signo no tenga carácter distintivo, y esto es lo que pasará la mayoría de las veces con el color. Para examinar si hay distintividad sobrevenida se mirarán diferentes aspectos de la marca, como el volumen de las inversiones hechas para promocionar la marca, la intensidad del uso de la marca o la cuota de mercado⁵¹.

Ahora bien, tenemos un ejemplo de marca color en moda bastante interesante. La protagonista de este ejemplo es la lujosa firma francesa de joyería llamada 'TIFFANY & CO'. A través del uso repetido de este color y la inversión de la promoción del mismo TIFFANY & CO consiguió registrar en Francia como marca un color, que evoca inequívocamente a la marca. Ocho años más tarde de la función de la marca, que tuvo lugar en 1837, se decidió usar el color de los huevos del mirlo para la portada de su catálogo de artículos del mismo año⁵². Entonces, tras ciento setenta y ocho años de uso de dicho color, se concedió el registro del color para la marca como color emblemático de la misma. Hilando esto con lo dicho anteriormente, TIFFANY & CO consiguió a través del paso del tiempo que su color azul, el color de los huevos del mirlo para ser exactos, adquiriese carácter distintivo por su uso intensivo y el aura de lujo que envuelve la propia marca, incluso algunas de las cajas de dicho color no se pueden sacar de la tienda, aunque hayas comprado el producto. Para registrar el color, tuvo que hacerlo a través de la escala de PANTONE. En esta línea, los tribunales se han pronunciado alegando que el color no tiene, inermemente, capacidad de distinción, pero '*no cabe excluir que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido carácter distintivo*'⁵³. Este es un pronunciamiento del TS español, por lo que el registro de color por distintividad sobrevenida es una realidad.

⁵¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit.* pág. 533.

⁵² Cvristoria, *el azul de Tiffany's es el color exclusivo de la joyería desde hace 145 años.*
< <https://www.curistoria.com/2021/02/el-azul-tiffanys-es-el-color-exclusivo-de-la-joyeria-desde-hace-145-anos.html>.>

⁵³ Sentencia del Tribunal Supremo recurso número 4301/2012, de 2 de diciembre de 2012.

Marca de la Unión Europea. N°011880838 (3, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34, 35)	Color registrado por TIFFANY'S.
	

3.6. Una curiosidad sobre las marcas olfativas en moda

En realidad, solo ha habido un caso de registro de marca olfativa en Europa cuando la OAMI, actual EUIPO, permitió el registro de una marca olfativa a una empresa fabricante de pelotas de tenis definiendo el olor de su marca como olor a césped recién cortado⁵⁴. El olor concreto de una marca olfativa ha de poder distinguir a ese producto de los otros ofrecidos por los competidores.

Si centramos el debate en la industria de la moda, objeto del presente trabajo, tenemos un caso en los Estados Unidos, donde se registró como marca de hilo para bordar *'un olor floral fresco, de fuerte impacto, que recuerda a las flores de plumeria'*⁵⁵. Este caso es conocido como el asunto *'In re-Clarke'* siendo el primer estado en registrar una marca olfativa en este procedimiento⁵⁶.

Esto abre un sinfín de posibilidades a la hora de registrar marcas ya que la tendencia que vemos es la posibilidad de registrar nuevas marcas a medida que avanza la tecnología. Ahora bien, esto no significa que cualquier cosa será considerada como susceptible de ser marca. El problema con estas marcas no convencionales, como las denominativas o las figurativas, es la representación en el registro. Una marca, para registrarse, se ha de, redundantemente, registrar, por lo que se le pedirá que goce de *'representación suficiente'*.

⁵⁴ Se intentó registrar *'the smell of fresh cut grass'*. Marca concedida el 11 de febrero de 1999 por la sala segunda de la comisión de apelación de la OAMI. Marca Comunitaria n° 000428870, actualmente caducada.

⁵⁵ Textualmente se registró: *'a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms'*.

⁵⁶ ÁVILA VALLECILLO, J. A., *Marcas olfativas: ¿un derecho evolutivo o restrictivo?* pág. 138.

4. La tensión en la moda entre marcas tridimensionales y diseño industrial

4.1. La marca tridimensional

A raíz de la constatación jurídica de que había más elementos de los tradicionales que podían ser susceptibles de constituir una marca válida, surgió la idea de proteger como marca la forma del producto o los envases de estos. Esto es la marca tridimensional, una marca que, en definitiva, trata de proteger una peculiar presentación tanto del producto como del *'packaging'*. Esto viene, expresamente, permitido por la LM, en el momento en que su art. 4.2 apartado D menciona que pueden constituir signos las formas tridimensionales. Está claro que una forma peculiar de estos elementos otorga ventaja competitiva, de alguna manera, a las empresas que los usan, puesto que generan una impresión distinta en el consumidor. Ahora bien, no toda forma peculiar podrá ser considerada marca. No se podrá registrar como marca, aparte de aquello que carezca de carácter distintivo, las formas de productos que no se aparen, suficientemente, de los usos habituales del sector⁵⁷. Esto también lo encontramos en sede de prohibiciones de registro, cuando el art. 5 apartado E LM menciona que no se pueden registrar formas tridimensionales que se derivan de las exigencias de la propia forma del producto, además de aquellas que sean resultado de un proceso técnico o que doten al producto de un valor sustancial. Es muy importante tener en cuenta estas restricciones a la hora de registrar una marca tridimensional.

Esto parece, *a priori*, incompatible con la posibilidad de registrar una forma tridimensional. No obstante, la mayoría de las veces⁵⁸ que se rechaza una marca tridimensional es por carecer de carácter distintivo, que es el requisito básico del signo que quiere constituirse como marca, principal prohibición absoluta del art. 5.1 letra B. FERNÁNDEZ-NÓVOA⁵⁹ habla de cuatro pautas que hay que seguir a la hora de examinar la validez de una marca tridimensional. Una primera pauta hace referencia a tener en cuenta que no debemos asimilar la forma del producto a la forma del envase del producto, ya que esto tiene incidencia a la hora de realizar el examen de registro de marca. La segunda pauta proclama que no hay que utilizar criterios más estrictos a la hora de examinar la distintividad de las marcas tridimensionales, sino que

⁵⁷ ORTEGA BURGOS, E. *Op. Cit.*, pág. 47.

⁵⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA. *Op. Cit.* pág. 526.

⁵⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA. *Op. Cit. Op. Cit.*

se usará el criterio estándar para todos los tipos de marca. La tercera se refiere a que puede considerarse más difícil acreditar el carácter distintivo de la marca tridimensional en tanto en cuanto a que los consumidores no utilizan la forma de sus productos para hacer referencia a ellos. La última pauta afirma que la única forma que se podrá registrar como marca sea aquella forma de producto o envase que difiera significativamente de las formas impuestas por los usos comerciales del sector, en la misma línea que la cita anterior. Es decir, a parte de tener carácter distintivo, la forma que se otorgue al embalaje o al producto ha de ser especialmente singular. Ya que hablamos de constituir marca, con la consecuencia de la generación de un *ius prohibendi* alrededor de, en este caso, la forma de presentación de ese producto. Esa ventaja competitiva, a la que hacía referencia, se transforma en un plus al nivel de atracción que genera ese producto en concreto, que viene dado exclusivamente por la forma de este.

No obstante, las pautas expresadas por FERNÁNDEZ-NOVOA, me gustaría hacer una pequeña precisión respecto a la tercera pauta expuesta relacionándola con el sector de la moda. Indiscutiblemente cuando las personas se visten transmiten o evocan cierto sentimiento al resto de la sociedad. No son pocos los estudios que mencionan que la moda es un medio de expresión, más que la moda, el acto de escoger determinadas prendas para vestir⁶⁰, cada uno elegirá aquellas prendas con las que se sienta más cómodo, o lo que es lo mismo, aquellas que mejor encajen con su personalidad.

Es esperable que, al hablar de moda, la mayoría de los consumidores hagan alarde de aquellas prendas por, fundamentalmente, dos aspectos: el precio de la prenda o la forma, confección o materiales de la prenda. Respecto al valor de las prendas, uno de los primeros mensajes que son susceptibles de ser transmitidos a través de nuestra vestimenta es la posición social. Aunque no se haga de manera consciente, el valor de las prendas está, como hemos visto en este trabajo, estrechamente ligado a las marcas y su función de representar el *Good Will* de la empresa. Por lo que no son pocas las veces que, en actos sociales de todo tipo, se hacen alardes constantes unas personas a otras por sus bolsos, vestidos, trajes o zapatos. Con esto

⁶⁰ Psicología Práctica: *La psicología y la moda, lo que tu ropa dice de ti.*
<https://psicologiapractica.es/psicologia-moda-ropa-dice-de-ti/>. .

quiero decir que, precisamente en moda, la forma de los productos es un elemento tremendamente sustancial e importante, por la cantidad de cosas que puedes decir tan solo llevando un determinado accesorio.

Cuando se hacen referencias a marcas tridimensionales en moda se representa, indudablemente, un ejemplar por encima de muchos otros. Se trata de un complemento, un bolso, concretamente, de la firma francesa HERMÈS. Fundada por Thierry Hermès en 1837 dedicándose, en un primer momento, al almacén de sillas de montar para practicar equitación. Con el tiempo la firma se dedicó a hacer todo tipo de prendas, tanto *pret-à-porter* como ropa de alta costura. Es precisamente del artículo más famoso de la firma al que busco hacer referencia para la marca tridimensional: el Birkin⁶¹. El modelo Birkin es señal de prestigio social y buena posición económica, por dos aspectos principales: el altísimo precio de uno de estos bolsos y la gran dificultad para conseguirlo. Sin duda alguna, todo el prestigio que rodea el famoso bolso es los aspectos que acabamos de mencionar, no obstante, me gustaría indicar que el precio de un bolso modelo Birkin puede ascender a la cifra de 40.000€, dependiendo del estampado y los colores, y, para conseguirlo, has de estar apuntado en una lista de espera considerablemente larga, además de opaca, de la que no hay información. Entonces, enlazando esta historia con la marca tridimensional. La distintividad ha de, necesariamente, hacer que el consumidor establezca en su mente un nexo entre la forma del producto y la marca en cuestión.

La forma del modelo Birkin de HERMES fue aprobado como signo susceptible de constituir marca, puesto que es especialmente curiosa la celeridad entre ver la forma del bolso y relacionarlo con HERMÈS, por ser su legendario e icónico modelo, y su registro es vigente hoy en día. La marca tridimensional ha de ser susceptible de distinguir a través de dos métodos fundamentales, que la forma se relacione con una determinada empresa o la fama alcanzada en el mercado⁶². Es el ejemplo perfecto de que, con la simple elección de un complemento se dicen muchas cosas, como una especie de lenguaje no verbal. El Birkin, a

⁶¹Trendencias: *Historia de una firma, HERMES y su legendario bolso Birkin*. COLINO, 16 de marzo de 2009. <https://www.trendencias.com/marcas/historia-de-una-firma-hermes-y-su-legendario-bolso-birkin>.

⁶² ORTEGA BURGOS, E. *Op. Cit.* pág. 47.

mi parecer, es el gran exponente de que con la elección de los complementos y las prendas de vestir comunicamos mucho más de lo que parece posible, y, muchas veces, estas elecciones son conscientes. Por lo que, en el sector de moda, los consumidores sí que pueden hacer referencia a la forma del producto, ya que es difícil que todos los consumidores estén enterados de los nombres de los modelos, pero la forma de los productos, sobre todo de la industria del lujo, es suficiente para que un consumidor que no sabe el nombre del modelo identifique el producto. En concreto, el Birkin se caracteriza, principalmente, por su forma rectangular, la solapa y los cierres giratorios que posee en los laterales. Estos harían que, sin necesidad de mirar la marca denominativa de la empresa, supieras que estás delante de un ejemplar de HERMÈS, gracias, precisamente, a la marca tridimensional.



4.2. El diseño industrial

El diseño industrial es otra protección que forma parte de la propiedad industrial. A diferencia de las marcas, que forma parte de los signos distintivos de la empresa, a través del diseño protegemos la apariencia de los productos. Hablamos de creaciones estéticas que se plasman de forma visibles en los productos⁶³.

Sin entrar en especificaciones de la regulación del diseño industrial, se trata de una figura que fue diseñada para proteger la apariencia del producto o el envase ya sea en su totalidad o parte de estos. La idea subyacente es proteger el valor comercial superior del que goza el producto por el hecho de gozar de más atractividad. Es importante mencionar que dicha ventaja no ha de ser respecto del funcionamiento del producto, hablamos de un simple

⁶³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit.* pág. 345.

añadido visual que hace más ‘bonito’ al producto. La palabra clave es hablar de la apariencia de los productos, el exterior visible de un producto. Esta apariencia ha de entenderse como el carácter estético del producto que le debe aportar valor artístico⁶⁴. El diseño industrial puede ser registrado, aunque también podrá gozar de cierta protección si ni se registra. Los requisitos que se han de examinar para ver si un diseño puede ser registrado son, para sorpresa de muchos, más parecidos a los requisitos de un examen de patentes que a los requisitos de un examen de marca tridimensional, incluso se utiliza otro baremo. Allá donde, en marcas, el signo ha de ser distintivo desde la perspectiva de un consumidor medio, el diseño industrial ha de ser nuevo y tener un carácter singular, utilizando el baremo del usuario informado. Esto lo menciona la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Cuando decimos que el diseño ha de ser nuevo, quiere decir que no ha debido de haber sido puesto a disposición al público con anterioridad a la fecha de registro, teniendo en cuenta que el titular puede reivindicar prioridad. El art. 5 apartado 2 LPJDI se refiere al carácter de novedad, simplemente, como un diseño distinto a los existentes. Esto se comparará de manera mundial. Los diseños industriales son un motor importante para las industrias de cada país, por lo que, cada estado regulará los diseños a conveniencia de sus industrias. Esto fue un problema respecto a la política de armonización de los diseños industriales de la UE⁶⁵, ya que, en algunos estados, como pasaba en España, se hablaba del concepto de novedad relativa. Esto significaba que, para poder registrar un diseño, este solo tendría que ser novedoso en el lugar en el que se solicita el registro. Con un mundo cada vez más globalizado e interconectado esto terminó ocasionando problemas, hasta el punto de que el RDC obligó a los estados miembros a abandonar los sistemas de novedad relativa y aplicar un sistema de novedad con carácter mundial. Sin embargo, esto no se ha eliminado del todo. El concepto de novedad se matiza a través del art. 10 LPJDI.

Luego, el diseño ha de tener carácter singular, esto quiere decir que el diseño ha de generar en el usuario informado una impresión diferente a la de los modelos anteriores, si genera la

⁶⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit.* pág. 354.

⁶⁵ Fundamentalmente, el Reglamento (CE) N°.6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

misma impresión el diseño no se podrá registrar. Aquí es interesante traer a colación el baremo del usuario informado. Realmente, no tenemos muy claro que es esto del usuario informado, por lo que nos encontramos delante de un concepto jurídico bastante indeterminado. Pero sí queda clara una cosa, que el baremo es superior al que se usa en marcas, que es el consumidor medio. Atendiendo al significado literal de los dos, queda bastante claro que consumidor medio es aquel consumidor menos informado que el usuario informado, que supone un plus de conocimiento sobre dicha área, siendo una especie de híbrido entre el consumidor final del producto y la empresa que está trabajando en el propio diseño. El diseño industrial tiene una duración de 15 años, y, lo que es más importante, otorga a su titular un *ius prohibendi*, pero que tiene una definición particular. El titular de ese pequeño monopolio legal no solo podrá prohibir que terceros sin autorización usen el diseño registrado, sino que, podrá prohibir también el registro de aquellos diseños que no generen una impresión general distinta en el usuario informado, tiene un alcance de prohibición más amplio, puesto que, recordemos, no se aplica en materia de diseños industriales el principio de especialidad. Si el diseño no está registrado la protección será más laxa, para empezar, solo durará 3 años, y se limitará a perseguir copias. Dos ejemplos de diseño industrial en moda son:

Diseño Comunitario N°000434006-0001	Diseño Comunitario N°000918768-0039
	

El diseño comunitario N°000434006-0001 es un diseño titularidad de AGATHA RUIZ DE LA PRADA que protege la apariencia de una *hoodie*, mientras que el diseño comunitario N°000918768-0039 protege la apariencia visual de una cazadora de la marca G-STAR RAW.

4.3. La colisión entre diseños industriales y marcas tridimensionales

Después de haber visto las definiciones de lo que es una marca tridimensional y lo que es un diseño industrial podemos ver que tienen un ámbito de aplicación, cuanto menos, parecidos. En ambos casos, se trata de proteger la apariencia de los productos en tanto en cuanto otorgan una especie de ventaja competitiva a la empresa. En virtud de la ventaja competitiva que aporta una forma de presentación del producto bastante llamativa, es lógico entonces que las empresas busquen proteger una forma singular de sus productos, y para ello, podría encontrar varias formas, marca tridimensional o diseño industrial, cada una con sus aspectos a favor y en contra, respectivamente. Entonces, se genera una primera colisión en cuanto a proteger la apariencia. Ahora bien, cuando entramos a ver los requisitos, queda clara que esa apariencia se entiende en dos sentidos distintos. La apariencia que intenta proteger la marca tridimensional sería una apariencia más relacionada con ser distintiva en sí misma, es decir, como decíamos con el modelo Birkin de HERMES, que el consumidor vea las características del producto y distinga su origen empresarial. De otra manera, el diseño industrial intenta proteger un aspecto más relacionado con la propiedad intelectual, protege el aspecto del producto en cuanto a que le aporta valor artístico. No lo hace distintivo, lo hace tremendamente visual, protegiendo el *arte* en la forma de presentación de los productos. Esta relación más cercana con la propiedad intelectual la podemos ver haciendo referencia a los límites del diseño industrial, que son parecidos a los límites de propiedad intelectual, respecto a copia privada o fines experimentales, esto se explica también por el sistema de restricción de acumulaciones⁶⁶ que establece la LPJDI⁶⁷, respondiendo al sistema de la teoría de la unidad del arte. No obstante, sí que se ha venido permitiendo por los tribunales la protección acumulada de propiedad industrial como diseño o dibujo industrial y la propiedad intelectual, esto es en los casos en los que el diseño sea especialmente creativo, por lo que sería merecedor de la protección en los dos ámbitos. El sistema marcario nace, sin embargo, más alejado del sistema de propiedad intelectual, más lejos, conceptualmente, del arte, tratando de proteger lo que son, al final, activos de las empresas que operan en el mercado.

⁶⁶ También podemos ver el sustrato legal del sistema de acumulación restringida en la Directiva 98/71/CE, que dio vida a la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

⁶⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit.* Pág. 373.

Ahora bien, cuando tratemos de proteger la apariencia de un producto, normalmente se planteará la colisión entre diseño y marca. Uno de los factores más importantes es que a las empresas les interesan, por lo general, protecciones lo más baratas y largas en el tiempo posibles. Respecto al precio, las tasas del diseño acaban siendo más económicas pero su duración es menor. El derecho de marcas es, por otro lado, susceptible de ser perpetuo, ya que se mantiene mientras se paguen las tasas y no se vulgarice la marca, por lo que perdería el carácter distintivo. Entonces, si queremos acumular las protecciones de diseño y marca tridimensional, deberemos tener en cuenta las vocaciones de la apariencia mencionadas anteriormente, ya que cada protección tiene un fundamento y un objeto, uno más artístico, y uno más identificativo. Recordamos que el principio de especialidad no juega en diseños, por lo que no se podrán registrar diseños que no generen una impresión general distinta en el usuario informado respecto a una marca, patrón o tridimensional, divulgada anteriormente. De esta forma, podemos ver que, aunque a simple vista parece que las dos instituciones tengan el mismo objeto de protección, la apariencia o la forma de presentación de los productos, manejamos significados distintos de apariencia, en aras de cubrir todas las protecciones posibles sobre todas las afecciones que tenga una palabra. Teniendo en cuenta que afección se identifica mejor por la vocación de la institución.

Es lógico, incluso esperable, que las empresas busquen formas más creativas de acumular protecciones, ya que estas tienen una duración distinta, y la marca otorga la protección más buscada de todas. El diseño industrial tiene una duración máxima de 25 años, 3 años si se trata de un diseño industrial no registrado. En cambio, la marca es la única protección de propiedad industrial susceptible de ser alargada de manera infinita, siempre que se renueven las tasas y no se vulgarice el registro desplegará efectos. Por esto es por lo que se entiende esperable que las empresas busquen, sobre todo, acumular la protección marcaria a la protección del diseño industrial, por su vocación de perpetuidad. Pero, además, si se consigue acumular la protección de propiedad industrial, tendríamos otra protección, más larga también que los diseños, que dura toda la vida del autor de la obra más setenta años post mortem. Eso sí, pasado este tiempo la obra pasaría a formar parte del dominio público.

5. La relación entre las denominaciones de origen y el ‘*Haute Couture*’

Participando en la misma naturaleza que las marcas, y también en sede de signos distintivos de la empresa, encontramos las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. Las D.O. y las I.G.P. tienen origen en la segunda mitad del S.XIX abanderando avances tecnológicos en la agricultura, fundamentalmente⁶⁸. Su uso fue evolucionando con el tiempo, lo que nos trae hoy en día. La idea de las D.O. es defender que el producto se ha elaborado en un lugar determinado, y que esto le aporta unas características de una determinada calidad, mientras que las I.G.P. son simplemente una indicación geográfica *stricto sensu*, que podrían entenderse como un grado inferior a las D.O. A grandes rasgos, para que un producto tenga el sello distintivo de D.O. ha de ser elaborado, producido y transformado en ese lugar en concreto, mientras que las I.G.P. exigen que, para llevar el sello, el producto haya sido elaborado o producido o transformado en esa zona. En realidad, en la práctica hay bastantes problemas respecto a la delimitación de los conceptos. A pesar de eso, la diferencia principal radica en el grado de vinculación del producto con la zona geográfica.

En la realidad hay mucha confusión sobre la aplicación de D.O. en productos extranjeros, esto es por lo que algunos autores han afirmado que se trata de disposiciones eminentemente territoriales, no habiendo especial consenso en la protección de denominaciones de orígenes de zonas geográficas radicadas en otros estados⁶⁹. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas se regulan, en España, en la Ley 6/2015, de 12 de mayo de 2015, que regula las D.O. y las I.G.P. de ámbito supraautonómico, ya que nos podemos encontrar con una colisión de legislaciones autonómicas y estatales cuando hacemos referencia a a D.O. Si entramos al articulado de la ley, vemos como en el art. 9 LDOIGP menciona los objetivos de esta, mencionando, expresamente, la protección de los derechos de consumidores y productores.

Puede parecer un ámbito bastante amplio, no obstante, viene a matizarse a través del art. 10 LDIGP, dejando claro que no se aplicarán estos conceptos a toda clase de productos. Se aplicarán a productos vinícolas o agrícolas. Es decir, las D.O. y las I.G.P. son protecciones

⁶⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit.* pág. 745.

⁶⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Op. Cit.* pág. 745

que se aplican a productos agroalimentarios. Esto significa que no podríamos aplicar una denominación de origen a un producto textil perteneciente a la industria de la moda, aunque la zona geográfica de su elaboración otorgue a los productos ciertas características o calidad determinada. Recientemente, ha habido movimientos de productores de la industria de la moda que han reclamado la aplicación de denominaciones de origen también para productos textiles, ya que la idea es la misma, la vinculación de la zona de producción con una determinada calidad del producto. Buen ejemplo de esto es el caso de los fabricantes de zapatos de Elda, un municipio valenciano sito en la provincia de Alicante. Elda es el municipio con más industria de zapatería del país, pero no una industria cualquiera, hablamos de productos envueltos en gran prestigio y lujo. Es tal el nivel de la industria que hay diseñada una ruta por la ciudad para comprar en las mejores marcas de la mejor calidad⁷⁰.

La ciudad cuenta con un museo del zapato, y fue, precisamente, iniciativa de su exdirector, José María Amat Amer el que empezó la reivindicación para solicitar una D.O. aplicable a los zapatos fabricados en Elda. No solo él se dedica a hacer estas reivindicaciones, más personalidades que tienen vinculación con la ciudad están pidiendo a gritos una regulación para la calidad que añade a un zapato haber sido fabricado en Elda⁷¹. Aunque tenga mucho sentido que se otorgue esta protección a los zapatos eldenses, no veremos que se otorgue hasta que cambie la ley o la interpretación de esta sobre el tipo de productos a los que se puede aplicar.

Sin embargo, si buscamos en ámbito internacional alguna forma de protección de la moda por su lugar de procedencia sí que encontramos un país que lo ha aceptado. Como no, Francia, cuenta con una protección legal muy estricta sobre una determinada manera de hacer moda, me refiero, al *Haute Couture* o, lo que es lo mismo, la alta costura. Nos referimos a la confección de prendas de ropa muy exclusivas hechas a medida del cliente que la encarga, como total contraposición a las formas de hacer modas más cotidianas hoy, el *fast fashion* (moda rápida) y el *pret-à-porter* (listo para usar). ¿Qué tiene de diferente respecto a estas formas de hacer moda? Entre otros, la escasa utilización de máquinas de coser. Hablamos de

⁷⁰ *Elda es la cuna del calzado español*. COLINO, 22 de junio de 2015.

<<https://www.tendencias.com/zapatos-mujer/zapatos-elda>>

⁷¹ *La moda española y su denominación de origen*, María VILLANUEVA.

<<https://reinventandoelcalzado.es/la-moda-espanola-y-su-denominacion-de-origen/>>.

una forma de confección de prendas totalmente a mano, sin máquinas de por medio, donde el diseñador cuida hasta el más mínimo detalle en atención a las indicaciones de sus clientes. Se trata, pues, de moda personalizada, hecha a medida. Para hablar del *haute couture* y por qué lo relaciono con la forma legal de las D.O. hemos de remontar al padre de la industria de la moda como tal, Charles Frederick Worth. Ya hemos hablado de él y de su papel en la moda en la introducción, así que no me detendré más en explicar aspectos personales. Lo importante para el movimiento del *haute couture* es que Worth fue el fundador de la ‘*Chambre Syndicale de la Haute Couture*’, lo que se traduce como la cámara sindical de alta costura. Esta cámara es el órgano que se encarga de seleccionar las casas de moda, *maisons* en argot, que son susceptibles de poder usar la denominación *haute Couture* en sus prendas. Algunos miembros oficiales son Alexis Mabille, Christian Dior o Jean-Paul Gaultier.

Además de lo expuesto, el *haute Couture* es una denominación protegida en Francia, tanto por ley como por la cámara de comercio e industria de Francia. Es decir, actuaría como una especie de D.O. que se concede siempre que las *maisons* cumplan determinados requisitos, de una exigencia bastante considerable, no pudiendo ser usada en todas las prendas. Estos requisitos se establecieron en 1945 originalmente y fueron redactados por la *chambre syndicale de la haute couture*. Una casa de moda podrá usar la denominación *haute couture* en sus confecciones cuando:

- Diseños únicos, la casa ha de diseñar a medida para clientes privados, realizando, obligatoriamente, pruebas de vestido.
- Lugar determinado, se debe disponer de un *atelier* en París que cuente, como mínimo, con 20 trabajadores.
- Cantidad determinada, se ha de presentar una colección de 50 diseños originales al público cada temporada, que contengan prendas para usar de día y de noche. Esto se hará dos veces al año, en los meses de enero y en julio.
- Confección cuidada, la confección de las prendas ha de ser a mano, prácticamente, sin uso de máquinas de coser.
- Horas contadas, exige gastar una cantidad establecida de horas por cada tipo de prenda.

No es que a todas las casas de moda francesas les haga especial ilusión conseguir esta denominación. Esto es porque los requisitos para conseguirla suponen unos costes extraordinarios para las casas. En la mayoría de las ocasiones no ganan dinero haciendo estas confecciones, por la exquisita calidad de los productos y las horas de trabajo que implican. Habiendo visto esto, podemos afirmar que el *haute couture* supone, casi en toda regla, una especie de D.O. aplicada a productos textiles. Si lo comparamos con la ley española, cumple completamente la finalidad, la atribución de características a un producto por su forma de elaboración u origen. Es lo más parecido que encontramos en el ámbito internacional a una protección de la moda por D.O. El *haute couture* no es la única manera de hacer moda que existe, pero sí que es la única que está protegida.

Por lo que, en realidad, sí que podríamos hablar de protección de la moda a través de la figura de D.O. e I.G.P. No en España claro, pero Francia ha sido pionero en esto y, quien sabe, quizá se intente copiar el ejemplo para otorgar la protección de los zapatos de Elda. Es cierto que supone un esfuerzo considerable quitar la exclusividad de las D.O. a productos agroalimentarios, ya que, históricamente siempre ha sido así, pero esto nos ilustra que hay un sinfín de productos que se podrían beneficiar de este signo distintivo de prestigio. No hemos de olvidar lo dicho al inicio del epígrafe, no hay un consenso consolidado sobre si las D.O. aplicadas en sitios extranjeros son también aplicables en otros sitios, o, más que ser aplicables, si cuentan con la misma fuerza o tienen algún tipo de validez legal. Luego, la forma ya la tenemos, hay una especie de precedente para que la moda deje de estar huérfana de D.O. e I.G.P. Esto tampoco puede suponer la gran revolución de la moda, como hemos mencionado anteriormente, el coste que supone poder acceder a la denominación de *haute Couture* es inasumible por la mayoría de las casas de moda existentes. Ahora bien, en muchos desfiles de carácter internacional se ha visto alguna vez el sello '*made in spain*', entre otros la firma española SOPHIE AND LUCIE, en desfiles de colecciones *pret-à-porter*. Este sello, lejos de considerarse una D.O., encajaría mejor con el supuesto de las I.G.P. en cuanto a que simplemente se informa de la procedencia. La idea es concienciar de que tenemos una industria de diseño de moda muy potente en ámbito internacional que, muchas veces, no es apreciada o, al menos, muy conocida en el panorama nacional.

Conclusiones

Varias son las conclusiones que podemos extraer llegados a este punto. Esas conclusiones, en un sentido amplio, apuntan en dos direcciones distintas, unas de ellas respecto al concepto de *'fashion law'* y otras respecto al uso de las marcas en la moda. Respecto al uso de las marcas en la moda, podemos observar que no se produce un cambio significativo cuando hablamos de marcas en moda o en otro tipo de productos. Esto es en relación con su aplicación y funciones. También es lógico pensar que la marca, como concepto jurídico, tiene la misma función, independientemente del producto que las incorpore. Las particularidades en moda empiezan cuando nos referimos al tipo de ellas objeto de un uso más intensivo por las empresas textiles.

El sector de la moda prefiere marcas llamativas en relación con el producto, podríamos pensar en que esto es común en todos los productos, pero la industria de la moda tiene la particularidad de un uso más fácil de marcas de posición que, relacionadas con la posibilidad de constituir marca color, suponen una ventaja a la hora de configurar formas más llamativas que hagan atractivos a los productos. El derecho de marcas es, a efectos prácticos, absolutamente homogéneo en el marco de toda la unión europea, lo que facilita el tráfico de la industria de la moda en el mercado único. Esto hace que sea fácilmente accesible conseguir una marca de la unión europea, que le ahorrará quebraderos de cabeza al empresario titular de la marca a la hora de mover sus productos por el espacio económico europeo.

Observamos como en moda, a través de la posibilidad de constituir patrones icónicos por las firmas de moda, se da un uso notable de la regla de la distintividad sobrevenida. El prestigio de una firma de moda puede ir muy ligado a sus años de experiencia en el mercado y, sobre todo, a las personalidades que ha podido vestir, y es a través del uso repetido de estos patrones que se condensan en ellos los principios de una marca, adquiriendo distintividad sobrevenida. Ya que, como esa combinación de colores adquiere parte del *good will* de la marca, este patron es susceptible de establecer una conexión entre la combinación de colores y la marca en cuestión. Haciendo que, con el tiempo, una combinación de colores que, de por sí, no tiene capacidad para distinguirse en el mercado lo haga por la trayectoria de la firma que lo usa, siendo el caso emblemático del estampado de BURBERRY. Esta capacidad de sobrevenir

fácil que tiene la moda no es casual. La industria de la moda, sobre todo cuando hablamos de firmas de moda, es una industria cubierta por una apariencia de lujo y exclusividad. Por lo que es lógico, cuanto menos esperable, que parte de esa envoltura se transmita a los productos a los que hace referencia. A lo que me refiero es que, popularmente, la mayor parte de la sociedad identifica un producto de una firma lujosa con calidad, historia y exclusividad, cuando la mayoría no saben si los productos de los que se compone la prenda son, realmente, de calidad, o si se trata de modelos en los que destaca la firma o no.

Esto ilustra que estamos en un sector en el que la apariencia lo es todo para el consumidor medio, que es el baremo que se usa en marcas para juzgar la distintividad del signo. Es fundamental tener en cuenta ese halo de exclusividad, *glamour* y prejuicio para estudiar que tipos de marcas se usan en moda y porque, por ejemplo, no es casualidad que la mayoría de las grandes firmas sean relacionadas con elementos que, lejos de ser característicos en sí mismos, se relacionan con dicha firma. Es la razón por la que al ver una gorgona pensamos en VERSACE, o pensamos en GUCCI cuando vemos un escarabajo, o en LONGCHAMP cuando vemos un caballo saltando. Estamos delante de una industria donde la marca precede al producto, con la particularidad de la existencia de productos de muy alto precio. Precios que son pagados por una gran parte de la sociedad, sin saber, realmente, si las telas o los materiales, ciertamente, lo valen. Muy raramente el consumidor medio de moda examinará a conciencia los materiales, por lo que, en este campo, la marca constituye un altísimo porcentaje del valor, social y económico, de la prenda. Esto se ve fácil cuando vemos a parte de la sociedad menospreciando prendas de marcas de lujo que no incorporan el logo de manera visible.

Otra de las conclusiones respecto al uso de las marcas en la industria es el choque que se produce entre las marcas tridimensionales y los diseños industriales es bastante notable en tanto que, aparentemente, protegen lo mismo. No obstante, hemos podido ver cómo, a pesar de esa apariencia, aunque los dos conceptos formen parte de la propiedad industrial en sentido amplio, cada forma de protección tiene su regulación. Y tampoco podemos olvidar la posibilidad de acumular protecciones.

Respecto al propio concepto de *fashion law*, hemos visto como, simplemente analizando el uso de las marcas en la industria, hay muchísima tela que cortar, por lo que es fácil pensar en una inminente consolidación de un nuevo campo de derecho. La industria de la moda tiene la virtud de incorporar muchos campos de derecho, lo que facultaría a la realización de uno propio. Quien sabe cuánto tardaremos en encontrar en las universidades españolas asignaturas optativas relativas, especialmente, a los aspectos jurídicos de la moda. La moda es un campo huérfano de profesionales dedicados íntegramente a ello. También es complicado por la multiplicidad de disciplinas que incorpora, desde mercantil, civil, laboral, penal... no obstante, una verdadera especialización supondría un gran avance en torno a dos grupos de sujetos, de los más olvidados por el panorama actual, los diseñadores que hay detrás de las marcas de ropa, quienes muchas veces ni siquiera son conocidos. Y los trabajadores de las empresas de moda, quienes, la mayoría deslocalizadas, se han visto reducidos a situaciones que deberían ser revisadas de inmediato. En definitiva, se trata de un campo inexplorado todavía, con muchas virtudes y, sobre todo, interesantísimo desde el punto de vista del conocimiento multidisciplinar. Siendo la perfecta unión para el amante de la moda formado en derecho.

Con todo esto, quiero decir que:

- I. El sector de la moda no utiliza de manera significativamente diferenciada la noción de marca.
- II. El sector de la moda se enriquece infinitamente de la excepción de distintividad sobrevenida.
- III. La distintividad sobrevenida en moda está estrechamente relacionada con el aura de lujo que envuelve a algunas casas del sector.
- IV. Estamos delante de un campo transversal en cuanto a áreas de derecho, atravesando derecho civil, laboral, mercantil y penal.
- V. La industria de la moda es uno de los campos a los que más importancia se le otorga a la marca de la prenda en cuestión.
- VI. Las marcas, en moda, tienen, además, una función importante de distintividad social.
- VII. Las marcas, en moda, son usadas por los consumidores para transmitir aspectos internos de la vida privada de cada consumidor, pero de un modo visible.

Bibliografía

- ORTEGA BURGOS, E. y ALONSO-MUÑER, M.E. *et. al.* 2020. '*Fashion law*' (*derecho de la moda*). Navarra: Thomson Reuters. ISBN: 978-84-1346-548-7.
- LACRUZ BERDEJO, J. L. 1991, *Elementos del derecho civil III 'Derechos reales'*, Barcelona: JMB. ISBN: 84-7698-151-1.
- VIDAL BEROS, C. y RODRÍGUEZ DONOSO, J., 2019. *Derecho de la moda*. Valencia: Tirant lo Blanch. ISBN 9788491905448.
- ÁVILA VALLECILLO, J. A., <<Marcas olfativas: ¿un derecho evolutivo o restrictivo? Perspectiva del derecho comparado (Honduras-Colombia)>> *en Revista Ciencia y Tecnología*, no 16, 2015.
- BELLO KNOLL, S. y ECHEVARRÍA, P. (coordinadoras) *et. al.* 2015. '*DERECHO Y MODA*'. Buenos Aires: Marcial Pons Argentina S.A. ISBN: 978-987-1775-26-2.