

La protección de los derechos de propiedad industrial en las empresas de moda

Álvaro Soriano Pastor
Alumno de la XVIII promoción de Magister Lvcentinvs
2011/2012

Trabajo dirigido por Pilar Montero García-Noblejas

ÍNDICE

1.- Introducción	3
1.1.- Preliminar	3
2.- La protección de las marcas en las empresas de moda	4
2.1.- La protección reforzada por tratarse de una marca notoria o renombrada	6
3.- La protección del diseño industrial en las empresas de moda	10
3.1.- Limitación conceptual entre el derecho de marca y el diseño industrial	12
4.- Vías alternativas de protección	14
5.- Conclusión	15

BIBLIOGRAFÍA

1.- Introducción

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la protección de los derechos de propiedad industrial característicos de las empresas de moda, es decir, los signos distintivos (marcas) y el diseño industrial. Estas cuestiones se analizarán desde la protección de ambos derechos en el entorno comunitario.

Las empresas de moda centran su industria en la producción de artículos de vestimenta, calzados y accesorios. Habitualmente estos productos se ven complementados por actividades de mayor o menor entidad en los campos de perfumería, cosmética y diseño de interiores, aunque estas áreas de negocio no serán aquí objeto de estudio.

Actualmente las empresas de moda se perfilan como una industria que requiere de una innovación constante, con una producción de un mínimo de dos colecciones anuales, dependiendo del tamaño de la empresa y del público a que esté dirigida. Esta innovación continua se desarrolla en un mercado globalizado, distribuyendo muchas veces los productos en establecimientos situados en todo el mundo.

Las consecuencias de esta globalización son, entre otras, la necesidad de protección constante en multitud de regiones y la amenaza constante y global de las falsificaciones, así como los riesgos de dilución que conlleva, en la mayoría de los casos, la obtención de reconocimiento global de una marca.


1.1.- Preliminar

Como se ha indicado anteriormente, se estudiarán aquí los elementos de propiedad industrial que van a desarrollarse típicamente en las empresas de moda. Entendemos aquí como empresas de moda aquellas que tengan como actividad principal la producción y comercialización, mediante una red de comercialización propia o ajena, de productos destinados al vestido o calzado, así como a sus complementos.

En las empresas con las características descritas anteriormente los derechos de propiedad industrial con que nos vamos a encontrar son fundamentalmente los derechos de marca y los derechos de diseño industrial.

2.- La protección de las marcas en las empresas de moda

En las firmas de moda, como en cualquier otra empresa, es habitual que el primer derecho de propiedad industrial que se adquiriera sea un derecho de marca. Las marcas pueden ser, entre otros tipos, denominativas o gráficas. Las marcas denominativas son aquellas constituidas por uno o varios elementos verbales, palabras. Las marcas gráficas, por otro lado, son las que están compuestas por elementos figurativos, acompañados o no de elementos denominativos.

Esta primera marca objeto de registro será en ocasiones el nombre del fundador y director creativo (Christian Dior) aunque es perfectamente posible que se trate de una denominación de fantasía (Zara). A continuación o en paralelo resulta muy efectivo el registro como segunda marca denominativa o gráfica de las siglas que compongan este primer signo, como un método sencillo para poder indicar la procedencia de los productos en espacios más reducidos o a modo de estampado en los productos (CH, siglas de Carolina Herrera, o  para indicar la firma Coco Chanel).

Los requisitos que debe cumplir un signo para poder acceder al registro como marca comunitaria¹ son la aptitud distintiva y la representabilidad gráfica. Para ello, el signo debe ser suficientemente distinto a los signos anteriores y poder ser retenido en la mente del consumidor: los signos demasiado sencillos o complejos pueden carecer de dicho requisito. En cuanto a la representabilidad gráfica, no es un obstáculo a la hora de registrar marcas denominativas o figurativas. La protección como marca comunitaria tiene una duración de diez años, pudiendo ser renovada por periodos de igual duración indefinidamente.

En el momento de registro de una marca es necesario indicar los productos o servicios para los cuales se desea emplear dicha marca, según la Clasificación Internacional de Niza. En el sector moda se emplearán básicamente dos clases:

Clase 18 *Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.*

Clase 25 *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.*

¹ Reglamento (CE) N^o 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

Igualmente, por vía de derecho de marca podemos obtener una protección específica de los diseños. El artículo 4 del Reglamento de Marca Comunitaria lo incluye expresamente como uno de los signos protegibles como tal:

Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

La protección como marca requerirá que la forma del producto tenga aptitud distintiva y que sea representable gráficamente, sea esta una representación bidimensional o tridimensional, es decir, los requisitos enunciados anteriormente para el registro de una marca comunitaria.²

Respecto al registro de la marca tridimensional, Casado, A. (2000) indica que la Oficina denegará las marcas tridimensionales constituidas exclusivamente por envases corrientes u ordinarios o por la forma corriente o habitual de los productos para los que se solicita el registro de la marca. Por el contrario, cuando la marca tridimensional comprenda otros elementos (elementos verbales o figurativos o colores) y cuando tales elementos por sí solos o en combinación con la forma tridimensional basten para hacer que la marca tenga carácter distintivo, la Oficina procederá a su registro (p. 119).³

Añadir otros elementos al signo tridimensional nos puede ayudar a obtener el registro, pero igualmente nos restará medios para impugnar utilidades de nuestro signo. Dicho de otro modo, al añadir más elementos a un signo, las posibilidades de impugnar separadamente la utilización de cada uno de ellos disminuye. Al proceder al registro conjunto de un signo tridimensional y otros elementos, la utilización por un competidor de la forma tridimensional sin incluir en el producto que comercialice la parte denominativa o figurativa puede derivar en que se considere que no vulnera nuestra marca, sino que utilice únicamente una parte de ella. En cualquier caso, esta cuestión se resolverá caso a caso, dependiendo de la distintividad que tenga, en cada

² Otero Lastres, J. M., Lindes entre marcas y diseños, en la Colección de conferencias de las XXIII Jornadas de Estudio sobre propiedad Industrial e Intelectual del Grupo Español de la AIPPI, páginas 141 y siguientes.

³ Casado Cerviño, A., El sistema comunitario de marcas: Normas, jurisprudencia y práctica, Lex Nova, Madrid, 2000.

signo, la parte tridimensional respecto al resto de elementos que formen parte del mismo.

El registro de una marca otorga el derecho a presentar oposición a la utilización o registro de signos similares o idénticos para productos similares o idénticos. De este modo, la utilización por un tercero de un signo que guarde tal similitud con el signo registrado para productos que tengan una relación con aquellos productos para los que se ha registrado y para los que se está utilizando la marca registrada, de tal modo que exista un riesgo de confusión para el consumidor medio, podrá ser impugnada por el titular de una marca comunitaria. Igualmente, ante una solicitud de registro de una marca similar o idéntica para aplicarse a productos o servicios similares o idénticos, concurriendo de tal modo entre ambos signos el riesgo de confusión, el titular de la marca anterior podrá oponerse a dicha solicitud de registro.

El concepto de consumidor medio es el empleado para evaluar el riesgo de confusión y asociación en el mercado. Este es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz⁴, que normalmente carecerá de la posibilidad de comparar directamente ambos signos.

2.1.- La protección reforzada por tratarse de una marca notoria o renombrada

En el presente trabajo se empleará la expresión “marca reputada” como inclusivo de los conceptos de “marca renombrada” y “marca notoria”. Las marcas reputadas son aquellas conocidas por la mayor parte del público, debido al prestigio adquirido por su uso y difusión. La distinción básica entre estos los conceptos de notoriedad y renombre reside en el concepto de público que conoce la marca: Mientras que una marca renombrada será conocida por el público en general, la marca notoria se define como aquella conocida por los profesionales del ámbito aplicativo de la marca.

Existen diversas teorías que justifican la protección ampliada que se concede a dichas marcas. Entre ellas debemos destacar la teoría de la información, destinada a proteger el proceso de comunicación que acontece entre una marca y el consumidor; la teoría del enriquecimiento injusto, que pone especial énfasis en el beneficio que obtiene el infractor al aprovecharse de la reputación de otra marca y las teorías de la protección del consumidor y de la calidad, que se centran en la protección del consumidor que adquiere un producto confiando en el signo que lo distingue, y esperando obtener un producto con ciertas características.

⁴ Entre otras, Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998, en el Asunto C-210/96.

El concepto básico del que se parte en la protección reforzada de las marcas reputadas son los riesgos mayores de que se produzca una infracción, al tratarse de signos que son conocidos por la generalidad del público. El mayor conocimiento de una marca entre el público consumidor suele derivar en un mayor número de ventas, que beneficia de nuevo el conocimiento de dicho signo. En este contexto, al infringir los derechos de propiedad industrial, deriva en la obtención de un beneficio muy alto por quien infrinja, a costa de diluir la aptitud distintiva del signo reputado.

La protección “reforzada” que se concede a marcas notorias o renombradas consiste en la ruptura del principio de especialidad. Esto es la posibilidad de oponerse al registro de un signo similar o idéntico pese a haberse solicitado para productos o servicios distintos de aquellos para los que está registrada la marca anterior.

Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si tiene un elevado carácter distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas, tomando en consideración todos los elementos pertinentes para realizar esta apreciación.⁵

Para considerar una marca como reputada debemos analizar una serie de factores, teniendo estos una relación muy estrecha:

Intensidad, extensión geográfica y duración del uso de la marca

Una marca se considerará notoria si es conocida por una parte sustancial del territorio para el cual está registrada ⁶. Junto con este criterio, existen otros elementos, como la longevidad que tenga la marca, pese a lo cual, por medio de un uso intensivo en un periodo de tiempo determinado, una marca pueda alcanzar la consideración de notoria en un breve espacio de tiempo (por ejemplo, un logo creado para unos Juegos Olímpicos ⁷). En este sentido, la Sección 14 de la Audiencia Provincial de Madrid en el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia dictada en el asunto GLAMOUR el 18 de julio de 2006 (JUR 2006/270096):

⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, en el Asunto C-342/97.

⁶ Entre otras, Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2007, en el Asunto C-328/06.

⁷ Baz y Baz, L., La prueba de la notoriedad de las marcas, en la Colección de conferencias de las XXIII Jornadas de Estudio sobre propiedad Industrial e Intelectual del Grupo Español de la AIPPI, página 148

“Y una marca puede adquirir el carácter de notoria como consecuencia de campañas publicitarias muy intensas desarrolladas en pocas semanas, ya que en una economía dinámica y acelerada como la actual, la publicidad masiva de televisión y de la prensa hace posible que en pocas semanas e incluso días una marca conquiste la notoriedad”

Las inversiones hechas por el titular para promocionar la marca

La inversión directa en publicidad a través de campañas o indirecta mediante patrocinios permite que se dé un conocimiento de la marca por el público en general.

El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público

El empresario lo puede demostrar a través de rankings de publicaciones especializadas, la obtención de premios, menciones honores o títulos o la existencia de clientes especialmente cualificados.

Valor asociado a la marca (parece más operativo la cuota de mercado)

El valor de la marca a través de arrendamiento, enajenación o actos de gravámenes puede dar idea del valor de la marca, y es un método útil para la determinación de la reputación. La cuota de mercado, por otro lado, nos ofrece un dato útil para los casos en que no dispongamos de un dato fruto de un acto de gravamen o en aquellos sectores donde una cifra absoluta no sea significativa. En estos casos, conocer el porcentaje de ventas comparado con los competidores nos permitirá determinar su posición respecto a compañías similares.

Junto con estos factores clásicos también se puede tener en cuenta la realización de campañas a través de medios digitales que suponen una inversión sustancialmente menor que aquella que se realice a través de medios tradicionales (prensa, televisión) pero mantienen la capacidad de llegar a un gran número de consumidores.

En el campo de las empresas de moda, las campañas de comunicación actuales pasan por la presencia en las redes sociales, posibilitando de este modo una relación directa y cada vez más personal con el consumidor. De este modo, a la hora de evaluar la notoriedad de una firma de moda y, dado que su entorno natural distará en ocasiones de otros productos, deberían tenerse en cuenta los siguientes parámetros:

- Nivel de ventas o cuota de mercado.
- Valoración de la marca, obtenido en base a regalías o licencias.
- Presencia en pasarelas internacionales.
- Presencia en medios de comunicación especializados (ya sean estos prensa, revistas o blogs).
- Inversiones y extensión de las campañas llevadas a cabo en medios tradicionales (prensa escrita y televisión) y a través de nuevos medios de comunicación, como podrían ser las redes sociales.

Así, los criterios de evaluación para los nuevos métodos diferirán de los anteriores, por la menor relevancia del momento de mayor tráfico en las redes sociales⁸ y de los gastos que se hayan hecho. Estos dos factores en concreto no tienen tanta relevancia como la que adquieren en los medios tradicionales, dado que la campaña tiene una persistencia mayor en Internet⁹, en primer lugar, y además porque los gastos se reducen considerablemente al utilizar estos medios.

En cualquier caso, es necesario tomar con cautela las opciones que ofrece el mundo digital. Frente a las ventajas de conseguir una difusión con un coste menor que los que derivan de la utilización de medios tradicionales, también se produce una exposición mayor ante potenciales imitaciones y falsificaciones, que pueden surgir ante la visibilidad de la marca en Internet. De tal modo, las acciones de difusión en medios digitales (al igual que en medios tradicionales) deben ir siempre acompañadas de la protección adecuada de los signos.

Una marca reputada es, así, un medio para obtener una protección mayor, que permita presentar oposición a solicitudes de registro donde el signo muestre un parecido menor con el que se tiene protegido, así como evitar el registro de signos idénticos o similares para productos o servicios distintos del signo prioritario reputado.

⁸ Los estudios realizados por la compañía de base tecnológica bit.ly muestran que el *prime time* o momento de mayor tráfico en las redes sociales se sitúa entre las 13 y las 15 horas (<http://blog.bitly.com/post/22663850994/time-is-on-your-side>, accedido por última vez el 23/11/2012).

⁹ Los estudios realizados por la compañía de base tecnológica bit.ly muestran que el periodo de atención medio que genera un link en redes sociales se sitúa alrededor a las 3 horas, excepto en Youtube donde la duración está en torno a las 7 horas (<http://blog.bitly.com/post/9887686919/you-just-shared-a-link-how-long-will-people-pay>, accedido por última vez el 23/11/2012).

3.- La protección del diseño industrial en las empresas de moda

Como segundo paso en el desarrollo de una empresa en el sector moda, es conveniente, además de proteger la marca con la que se identifica a los productos, proteger igualmente los mismos productos objeto de comercialización.

Para la protección de las formas, junto con la protección que nos podría ofrecer, en su caso, el registro de marcas tridimensionales, el diseño comunitario¹⁰ nos ofrece un sistema por el que proteger los dibujos y modelos, siendo estos una representación plana (2D) o con volumen (3D). La definición legal de dibujo o modelo que establece el artículo 3, apartado a) de dicho Reglamento es *“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación”*. Como se indica en la definición anterior, el sistema de protección del diseño comunitario nos permite proteger tanto la totalidad como una parte de un producto, como, por ejemplo, una hebilla.

El diseño se protege a nivel comunitario tanto si se ha producido un registro como si este no ha tenido lugar, teniendo la protección concedida unas características distintas en cada caso. Los requisitos del diseño comunitario son la novedad y el carácter singular, siendo evaluados de un modo distinto dependiendo de si se trata de un diseño registrado o no registrado. Para evaluarlos se recurre en el Reglamento al concepto de usuario informado. Este es un cliente¹¹, entendido como un consumidor potencial, destinatario de los productos, que tiene un profundo conocimiento sobre los dibujos o modelos existentes en un campo determinado en el territorio comunitario.¹²

Acerca del diseño comunitario no registrado

El diseño comunitario no registrado será nuevo si no se ha hecho público un modelo o dibujo idéntico antes de la fecha en que éste se haga público por primera vez. Para evaluar el carácter singular, se atenderá a que la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión causada por cualquier otro dibujo o modelo hecho público con anterioridad a la fecha en que éste se haga público por primera vez. La duración de la protección como diseño no registrado es de tres años desde la fecha en

¹⁰ Reglamento (CE) N° 6/2002, del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios

¹¹ Schlötelburg, *Das neue Europäische Geschmacksmusterrecht*, Mitt. 93 (Enero) 2002, 72, citado por Pacón, A. M., en Palao Moreno, G. y Clemente Meoro, M. (coords), *El diseño comunitario*, Tirant lo blanch, Valencia 2003, página 223.

¹² Pacón, A. M., en Palao Moreno, G. y Clemente Meoro, M. (coords), *El diseño comunitario*, Tirant lo blanch, Valencia 2003, página 224.

que se hiciese público el dibujo o modelo dentro de la Unión Europea, sin posibilidad de renovación.

Sobre el diseño comunitario registrado

El diseño comunitario registrado, por su parte, cumplirá el requisito de novedad si no se ha hecho público ningún dibujo o modelo idéntico antes de la solicitud de registro o, en su caso, antes de la fecha de prioridad. En cuanto al carácter singular, lo tendrá si la impresión general que produce en el usuario informado difiere de la impresión causada por cualquier otro dibujo o modelo hecho público con anterioridad a la fecha de solicitud de registro o, en su caso, la fecha de prioridad reivindicada. La protección como diseño comunitario registrado tiene una duración de cinco años desde la fecha de solicitud, pudiendo ser renovado por periodos de cinco años, hasta un máximo de veinticinco años.

Ha de remarcarse, en cuanto al diseño comunitario registrado, que el Reglamento ofrece la posibilidad de solicitar el registro hasta doce meses más tarde de la fecha en que dicho diseño se hizo público, lo que se conoce como periodo de gracia.

Por las características indicadas anteriormente, el diseño comunitario no registrado brinda la protección más adecuada para todas aquellas piezas de la colección que no vayan a ser comercializadas durante un periodo de tiempo superior a doce meses. Al tratarse de productos que se renuevan anualmente, resulta idóneo establecer un régimen de protección específico para cada colección sin que esto suponga un gasto añadido. Debe restringirse el periodo durante el cual se van a comercializar, dado que, si fuesen comercializadas durante un periodo mayor correríamos el riesgo de que el producto siga siendo demandado en el mercado cuando acaben nuestros derechos de exclusiva, posibilitando así que los competidores produzcan y comercialicen con éxito productos idénticos. Llegaríamos de este modo a un absurdo, dado que habríamos potenciado las ventas de un producto para el cual perderíamos los derechos de exclusiva en un breve espacio de tiempo.

En aquellos casos donde no se haya previsto inicialmente el registro de la pieza pero que, en un momento posterior, se decida prolongar el periodo en el que dicho producto se encuentre a la venta, por ejemplo por los buenos resultados comerciales obtenidos, el procedimiento indicado será proceder al registro del artículo, siempre que estemos dentro del periodo de doce meses desde la fecha en que el dibujo o modelo se hizo público por primera vez. Para que la empresa goce una capacidad de dirección comercial plena es necesario que tenga, en primer lugar, un control estricto sobre las

fechas en que cada modelo se hagan públicos, con el fin de evitar incidentes registrales y poder planificar adecuadamente las estrategias de producción, distribución y venta de cada producto.

Por otro lado, el diseño comunitario registrado debe ser la vía de protección para las piezas destinadas a comercializarse durante un periodo de tiempo más amplio. Desde el momento de registro gozaremos de un periodo de cinco años de protección exclusiva para la comercialización de nuestro producto, que podríamos ampliar hasta una protección que dure veinticinco años. Durante este periodo de tiempo, gozaremos del derecho de exclusiva sobre el dibujo o modelo, teniendo la capacidad de impedir a terceros que utilicen dicho diseño sin consentimiento.

3.1.- Limitación conceptual entre el derecho de marca y el diseño industrial

El inconveniente principal que debe salvarse en los casos en que se proceda al registro de la forma de un producto como marca tridimensional tiene su origen en la misma definición del derecho de marca: el derecho de marca se otorga sobre un signo que sirva para distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, mientras que el diseño es una mera ornamentación. Así, la distintividad viene exigida por el concepto de marca. En los casos en que el producto tuviese una dudosa aptitud distintiva, es decir, cuando la forma no sea suficientemente distintiva como para ser reconocido el producto entre otros, debería procederse a su registro bajo la modalidad de diseño. Desde el momento en que se registre, gozando de derechos de exclusiva sobre dicha forma, se puede proceder su utilización y difusión y, posteriormente, obtener la protección como marca, reivindicando la distintividad adquirida de dicha forma como signo distintivo.

Como hemos indicado anteriormente, cabe la posibilidad de añadir otros elementos en el momento de solicitud de registro de un signo como marca tridimensional, pero, en orden a obtener un registro fuerte que nos permita impugnar aquellas utilizaciones por terceros de la forma, resulta más recomendable intentar el registro únicamente de la forma tridimensional, sin añadir elementos verbales o figurativos.

Como ejemplo de formas tridimensionales registradas como marca en relación con la moda podemos citar los registros de marca comunitaria número 2083327 y 4467247, correspondientes a los modelos de bolso Kelly y Birkin de la compañía francesa Hermès, que se representan a continuación:



Registro N° 2083327, “Kelly”



Registro N° 4467247, “Birkin”

El modelo Kelly se comercializa desde el año 1935 aunque alcanzó fama mundial a partir de 1956. La fecha de solicitud del registro es de 2005. Por otro lado, el modelo Birkin se comercializa desde 1984 por dicha compañía y su registro como signo tridimensional data de 2001. Estos son dos ejemplos claros de cómo la forma tridimensional puede adquirir una aptitud distintiva que permita su registro como marca. Esta distintividad fue adquirida tanto por el uso prolongado de ambos signos tridimensionales como en las altísimas inversiones en publicidad realizadas por la compañía durante dicho periodo.

En cuanto a los elementos que forman parte de un producto y que son aptos para ser registrados como marca, podemos citar igualmente los siguientes casos:

- Marca comunitaria tridimensional número 3474971, titularidad de Gucci, solicitada en 2003 para distinguir productos en las clases 18 y 25 de la



Clasificación Internacional:

- Marca comunitaria tridimensional número 8811267, titularidad de Hermès, solicitada en 2010 para distinguir productos en las clases 18 y



25 de la Clasificación Internacional:

4.- Vías alternativas de protección

A título meramente enunciativo, por no ser objeto de investigación en el presente trabajo, debemos citar igualmente como vías de protección la protección conferida por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sin entrar a analizar en profundidad el régimen que establece la Ley de Competencia Desleal, hemos de precisar que su ámbito de protección es distinto al de la legislación marcaria. En concreto, la Ley de Competencia Desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado, siendo un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él.

En este sentido, la Sentencia 586/2012 del Tribunal Supremo español de 17 de octubre de 2012, con cita de otras sentencias, indica que *“la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez”*.

En el articulado de la Ley de Competencia Desleal son especialmente relevantes los artículos 11 y 12, que se refieren respectivamente a los actos de imitación de las prestaciones y los actos explotación de la reputación ajena. Ambos supuestos tienen relación con el campo de la propiedad industrial, por proteger aspectos diferenciadores de la empresa, pero la vulneración de un derecho de propiedad industrial excluye la aplicación de estos artículos.

En cuanto a la protección que nos confiere la Ley de Propiedad Intelectual, esta es compatible con la protección que nos confiere el diseño comunitario, tal y como establece el artículo 96.2 del Reglamento de Dibujos y modelos comunitarios:

“Los dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Los Estados miembros determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.”

Los requisitos para poder ser protegido por derechos de autor serán los que establezca, por tanto, la legislación de cada Estado miembro.

5.- Conclusión

A modo de conclusión, cabe decir que la mayor protección de los elementos diferenciadores en las empresas de moda se conseguirá habitualmente a través de la protección independiente de diversos elementos que formen parte de un mismo producto. Así, un único producto puede beneficiarse de la protección de la marca denominativa que aparezca en él siendo esta el nombre del fundador de la compañía, las siglas que forma este nombre, el dibujo que lleve estampado, los detalles que incluya, por ejemplo hebillas o cierres, e incluso la misma forma del producto.

Junto a esta protección piramidal de los modelos que se comercialicen, una gestión activa de la presencia en medios tradicionales o digitales de la marca nos permitirá ampliar la protección que tienen los productos, otorgando una distintividad mayor a los signos y causando, la mayoría de las veces, un aumento exponencial de las ventas.

La presencia digital, en cualquier caso, deberá gestionarse racionalmente, por los peligros intrínsecos que conlleva el propio sistema: Internet no entiende de fronteras entre Estados. La gestión de medios digitales deberá desarrollarse en paralelo a la protección de los elementos característicos de la empresa en los distintos países, evitando la indefensión que podría derivar de una amplia publicidad y nula protección.

Igualmente, y respecto de los diseños, resulta vital para el buen funcionamiento de una empresa de moda, teniendo en cuenta el número de modelos que suelen comercializarse anualmente, que se conozca y se lleve especial control sobre las fechas en que se haga público cada uno de los diseños, gozando así de la suficiente capacidad operativa en las fases de distribución y comercialización de los productos.

BIBLIOGRAFÍA

- Baz y Baz, L., La prueba de la notoriedad de las marcas, en la Colección de conferencias de las XXIII Jornadas de Estudio sobre propiedad Industrial e Intelectual del Grupo Español de la AIPPI; ALTÉS arts gràfiques, s.l., l'Hospitalet de Llobregat, 2008.
- Casado Cerviño, A., El sistema comunitario de marcas: Normas, jurisprudencia y práctica, Lex Nova, Madrid, 2000.
- Fernández-Novoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de Propiedad Industrial, Marcial Pons, Madrid, 2009.
- Otero Lastres, J. M., Lindes entre marcas y diseños; en la Colección de conferencias de las XXIII Jornadas de Estudio sobre propiedad Industrial e Intelectual del Grupo Español de la AIPPI; ALTÉS arts gràfiques, s.l., l'Hospitalet de Llobregat, 2006.
- Palao Moreno, G. y Clemente Meoro, M. (coords), El diseño comunitario, Tirant lo blanch, Valencia 2003.