GARRIGUES

Business of Fashion Law

número 2- Abril 2014

La publicidad en "Adwords": El caso Louis Vuitton

Los menores de edad en las pasarelas

Franquiciar en EEUU: Los problemas de un redactado poco preciso

Las llamadas cláusulas híbridas de arbitraje

El nuevo patent box

La extensión de la marca y la importancia de las licencias

Jornada Madrid 23 de mayo

Business of Fashion Law

número 2- Abril 2014

La publicidad en "Adwords": El caso Louis Vuitton 3

5 Los menores de edad en las pasarelas

Franquiciar en EEUU:Los problemas de un redactado poco preciso 6

7 Las llamadas cláusulas híbridas de arbitraje

El nuevo patent box 9

10 La extensión de la marca y la importancia de las licencias

Jornada Madrid 23 de mayo 11

GARRIGUES

Business of Fashion Law

Dirige y Coordina la publicación:
Cristina Mesa, *asociada senior.*
Propiedad Industrial e Intelectual. Barcelona.

Diseño y Realización:
Departamento de Comunicación de Garrigues

La publicidad en "Adwords": El caso LOUIS VUITTON

Carolina Pina

AdWords es un servicio mediante el que se ofrece publicidad a los anunciantes en el buscador de Google. El objetivo de AdWords es que los anuncios aparezcan cuando los usuarios realizan búsquedas con determinadas palabras clave relacionadas con el anuncio. Las palabras clave son los términos que elige el anunciante para determinar cuándo debe aparecer su anuncio y se relacionan con los términos que buscan los usuarios. Al seleccionar palabras clave relacionadas con su anuncio, será más fácil para el anunciante llegar a los clientes que busquen lo que ofrece su negocio.

Son muchas las empresas del mundo de la moda que adquieren como palabra clave las grandes marcas del sector para que cuando los usuarios realicen las búsquedas en Google utilizando esas marcas, aparezca su anuncio en los enlaces patrocinados.

¿Es posible impedir que una empresa adquiera como palabra clave la marca de un competidor para anunciarse en el motor de búsqueda de Google? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la famosa sentencia de 23 de marzo de 2010 (C 236/08 a C 238/08, Louis Vuitton, Viaticum y CNRRH contra Google Francia y Google Inc.), concluyó lo siguiente:

(i) Google no es responsable por la adquisición de palabras clave coincidentes con marcas de los competidores en el servicio de Adwords;

(ii) Google no es quien utiliza las marcas en los textos de los anuncios sino que son los anunciantes los responsables de dicho uso; y

(iii) Google es un intermediario de servicios de la sociedad de la información y, por tanto, disfruta del régimen de exclusión de responsabilidad previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico ("LSSICE"). Esto significa que Google no será responsable en la medida en que no tenga "conocimiento efectivo" de que esa información es ilícita o lesiona derechos de un tercero y no proceda a su retirada de forma diligente. El "conocimiento efectivo" debe ser interpretado de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2013 (Graciano Palomo contra Google), según la cual, salvo que la ilicitud de los contenidos se desprenda de forma notoria de las circunstancias del caso, el conocimiento efectivo sólo se activará mediante la notificación de la correspondiente resolución judicial.

Por tanto, el TJUE ha sido muy claro. Los titulares de derechos de marca no pueden impedir a los motores de búsqueda que pongan a disposición de los anunciantes palabras clave que reproduzcan o imiten marcas registradas. En el mismo sentido, se ha pronunciado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 23 de septiembre de 2013 número 625/2012 (caso la Tienda del Espía contra GOOGLE IRELAND, LTD) o tantas otras sentencias de distintos países de nuestro entorno jurídico que han considerado que Google no es responsable por el uso que los anunciantes hagan de palabras clave en sus anuncios de AdWords.

Las sentencias recaídas en nuestro país y en los países de nuestro entorno han estimado que sólo los anunciantes pueden ser responsables por la eventual confusión que pudiera resultar del uso de palabras clave en el texto de los anuncios de Adwords. La ilicitud no viene por la mera adquisición de la marca del competidor como palabra clave, sino por el uso que se hace de la misma en el texto del anuncio. Así se deduce por ejemplo de la sentencia de Juzgado de los Mercantil núm. 7 de Madrid de 22 de diciembre de 2011 (caso "Masaltos"), sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 16 de marzo de 2012 (caso "Barrisol") o la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante núm. 1 de 31 de octubre de 2013 (caso Orona v. Citylift).

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante citada llega a declarar que el servicio AdWords, lejos de competir deslealmente en el mercado, "constituye un ejercicio de competencia sana y leal" que "propone una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca".

La conclusión principal es que solo se puede restringir el uso de marcas comerciales como palabras clave, por parte de los competidores, cuando su uso en el texto del anuncio de Adwords puede inducir a confusión a los consumidores. Es decir, la ilicitud no viene por la mera adquisición de la marca del competidor como palabra clave, sino por el uso que se hace de la misma en el texto del anuncio.

Los menores de edad en las pasarelas

Ana Morales

Cuántas veces los no duchos en la materia se preguntan cómo está regulado en nuestro país el trabajo de esas modelos que, aun a pesar de la brocha y andares firmes, no consiguen disimular del todo su minoría de edad.

Escribir al respecto nos ha parecido oportuno dada la reciente aprobación de una ley laboral en el estado New York tendente a proteger el trabajo de los menores de edad, de la que se han hecho eco no pocos blogs ligados a la industria de la moda.

Por razones obvias, resulta necesario otorgar una especial protección a los menores de edad en general pero, si esta protección debe reforzarse en algún ámbito en particular, ése es el laboral.

En nuestro país, puede decirse que esa protección laboral de los menores se trata de conseguir a través de los siguientes tres mecanismos legales: en primer lugar, fijando una edad mínima para trabajar; en segundo lugar, estableciendo ciertas prohibiciones para desempeñar determinados trabajos y, en tercer lugar, regulando de manera especial los tiempos de trabajo y de descanso.

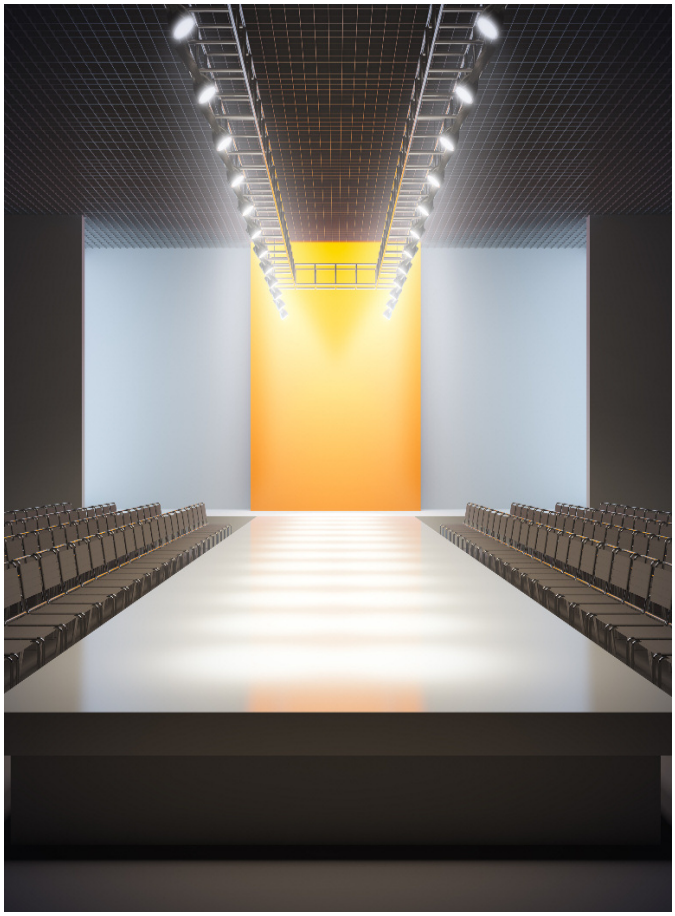
Por lo que a la edad se refiere, la regla general es la prohibición legal de trabajar para los menores de dieciséis años. Pero entonces, ¿qué ocurre con esos menores que vemos desfilando en las pasarelas luciendo como nadie esos modelos con un garbo y desparpajo propios de un adulto? ¿Están quebrantando la ley quienes los contratan?. No tiene por qué.

Y es que dicha prohibición, como casi toda regla, tiene su excepción: está admitida legalmente la participación de menores de dieciséis años en espectáculos públicos siempre y cuando la autoridad laboral competente haya expedido con carácter previo la preceptiva autorización y, además, haya quedado acreditado que la participación del menor en ese concreto espectáculo no va a representarle ningún peligro para su salud física ni para su formación profesional y humana.

La autorización administrativa a la que nos acabamos de referir deberá solicitarse por los representantes legales del menor (padres, tutores o quien tenga asumida la guarda legal), y deberá ir acompañada también del propio consentimiento del menor, si éste tuviera "suficiente juicio" –dice la ley. La concesión de la citada autorización deberá constar por escrito y especificar el concreto espectáculo o actividad publicitaria para la que se concede.

¿Y qué ocurre con los mayores de dieciséis años pero menores de dieciocho? ¿Existe alguna limitación en estos casos por razón de edad? La respuesta es, como no en pocas ocasiones, "depende". ¿Y de qué depende? De si están legalmente emancipados o no lo están. Las limitaciones las tienen aquellos que no están emancipados, pues de ellos se dice que tienen una capacidad laboral limitada.

En este caso, si bien no se precisa obtener previamente la correspondiente autorización administrativa, sí resultará necesario que los mismos cuenten con el consentimiento de sus padres o tutores, o institución que les tenga a su cargo, al margen, claro está, del propio consentimiento del menor.



Aquellos modelos de dieciséis pero menores de dieciocho años que, en cambio, sí estén emancipados, tienen capacidad laboral plena y, por tanto, no precisan dicho consentimiento.

Al margen de exigir como regla general para trabajar una edad mínima de dieciséis años, nuestro sistema jurídico establece un segundo mecanismo de protección: el establecimiento de determinados trabajos como prohibidos a los menores de edad.

Y es que la ley prohíbe a los jóvenes menores de dieciocho años desarrollar aquellas actividades que, con carácter general, puedan ser peligrosas por presentar riesgos específicos para ellos.

Ante la ausencia de una norma reciente que concrete esas actividades prohibidas, los Tribunales acuden al nada reciente Decreto del año 1957 que contiene una lista de trabajos prohibidos a la mujer (esta parte, obviamente, ya derogada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995) y a los menores de edad.

De entre las actividades prohibidas a los menores que se enumeran en dicho Decreto no se encuentra la de modelaje o actividades publicitarias.

Por último, y como tercer mecanismo de protección, y éste sí resulta de aplicación a todos los sectores de actividad, el legislador ha previsto unas reglas especiales en cuanto al tiempo de trabajo y a los descansos se refiere.

En particular, se prohíbe que los menores de dieciocho años realicen trabajos nocturnos, es decir, entre las diez de la noche y las 6 de las mañana, así como que lleven a cabo una jornada laboral de más de ocho horas diarias.

Además, es obligatorio que, como mínimo, tengan una pausa de treinta minutos en las jornadas laborales continuadas de más de cuatro horas y media. Por lo que al descanso mínimo entre jornadas se refiere, es obligatorio también que descansen un mínimo de doce horas entre el final de una jornada laboral y el inicio del siguiente día de trabajo. Y si hablamos de los días de descanso semanal, los menores de dieciocho años de edad tiene derecho, como mínimo, a descansar dos días completos a la semana.

A la vista de lo expuesto, podría decirse que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con mecanismos para garantizar esa especial protección al menor de edad en el ámbito laboral. Ahora bien, como en casi todo, el conseguir que esa protección sea efectiva dependerá, disculpen por la obviedad, del cumplimiento en la práctica, por parte de todas las partes implicadas en el espectáculo de que se trate, de todas y cada una de esas reglas a las que aquí hemos hecho referencia.

Franquiciar en EE.UU:

los problemas de un redactado poco preciso

Claudio Doria / Beatriz Rosell

Pocos dudan ya de que la internacionalización es una de las claves para que las empresas en el sector de la moda y el lujo logren expandir su negocio con un crecimiento económico sostenido.

En su salida al exterior, la empresa debe cuidar aún más los factores que son clave para lograr el éxito; uno de ellos, el que aquí nos ocupa, es contar con el asesoramiento legal adecuado ya que, cuando se trata jugar fuera de casa, eso tiene – si cabe – aún mayor importancia. Y como muestra un botón.

Recientemente, en Estados Unidos un tribunal se ha pronunciado sobre los efectos post-contractuales de un pacto de no competencia, confidencialidad y no captación de clientela incluido en un contrato de franquicia [Devin Hamden v. Total Car Franchising Corporation No 12-2085 (Court of Appeals 4th Cir. 2013)]. Lo interesante del caso es que el tribunal basa su fallo en el redactado poco acertado del contrato para distinguir los efectos de dichos pactos según se trate de la finalización del contrato por expiración del plazo o por su resolución anticipada. Sobre todo, porque el franquiciador aparentemente no lo había previsto así.

La referida sentencia es un claro ejemplo de que un redactado más preciso y un conocimiento de la interpretación contractual estadounidense hubieran evitado el problema. La misma establece que, para el supuesto de hecho analizado, aquellas obligaciones de no competencia, confidencialidad y no captación de clientela previstas en el contrato, que pudieran ser exigibles al franquiciado en supuestos de resolución anticipada del mismo ("termination"), no le son de aplicación en tanto que lo acontecido es la mera finalización del plazo de vigencia del mismo ("expiration").

Dicho argumento se fundamenta esencialmente en que, a pesar de que el concepto de "termination" en términos generales podría englobar ambos supuestos (una terminación del mismo por cualquier motivo), la lectura atenta del contrato llevaba a concluir que los supuestos genéricos de resolución no incluían el supuesto de finalización del plazo, generando dicha imprecisión un efecto distinto al aparentemente perseguido por el franquiciador al redactar y negociar el contrato. Así, el franquiciado, al haber finalizado el contrato de forma natural, quedaba liberado de los mencionados pactos restrictivos, con efectos negativos para el negocio del franquiciador.

Lo anterior nos muestra que cuando se lleva a cabo la internacionalización de un negocio, y si además se efectúa en países regidos esencialmente por un sistema basado en el derecho consuetudinario ("Common Law") y, particularmente, en Estados Unidos, es imprescindible tomar conciencia de que el redactado de los contratos debe ser especialmente cuidadoso, huyendo de las traducciones no jurídicas y de los redactores poco conocedores de la contratación internacional o local, a los efectos de evitar ambigüedades, inconsistencias o discordancias con la cultura jurídica del país.

Las llamadas "cláusulas híbridas" de arbitraje

Mª Teresa Cuberta / Anna Arnalte

Al redactar un contrato las partes siempre se plantean el sistema de resolución de conflictos: jurisdicción de los Tribunales o arbitraje y, en esa tesitura[1], en muchas ocasiones se les plantean importantes dudas sobre cuál será el mejor método de resolución de las disputas que puedan plantearse en un futuro.

De inicio, puede resultar difícil prever todos los eventuales conflictos que podrán acontecer en el devenir de la relación contractual. En este sentido, piénsese que cada vez nos encontramos con contratos más complejos en los que los conflictos y/o incumplimientos que puedan producirse pueden ser de los más variado y difíciles de prever ab initio. Del mismo modo, resulta difícil definir, a priori, qué método de resolución de controversias será el más idóneo para resolver esos posibles conflictos, resultando claro, que no todas las controversias deben tratarse del mismo modo.

Así, en una misma relación contractual pueden derivarse tanto controversias complejas, que puede convenir someter a un árbitro experto en la materia, como controversias más sencillas o estrictamente jurídicas, cuya resolución tenga mejor cabida ante los Tribunales de justicia.

Pues bien, en ese escenario es donde pueden tener gran trascendencia y utilidad las llamadas "cláusulas híbridas". Estas cláusulas son aquellos pactos en que las partes contractuales convienen que las controversias que puedan surgir en un futuro puedan ser sometidas tanto a arbitraje como a la jurisdicción de los Tribunales de un o unos determinados países y que la elección del foro concreto se hará en el momento en que surja la disputa o controversia.

Las grandes ventajas de las "cláusulas híbridas" son (i) que permiten prever distintos métodos de resolución de conflictos y (ii) que permiten dejar la elección del concreto método de resolución de conflictos para el momento en que éstos se plantean, lo que, con carácter general, permite escoger el método más idóneo para la resolución del conflicto concreto.

En España se había negado tradicionalmente la validez de las "clausulas híbridas" dado que, por un lado, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de 1881 exigía que en los pactos de sumisión las partes renunciaran "clara y terminantemente a su fuero propio" y que designaran "con toda precisión el Juez a quién se sometían", entendiéndose que ello no concurría cuando también cabía la posibilidad de acudir al arbitraje y, por otro, la Ley de Arbitraje (LA) de 1998 requería que en el pacto se expresase "la voluntad inequívoca de las partes" de someter sus controversias a arbitraje, siendo ésta

discutida cuando se hacía referencia a los órganos judiciales.

En definitiva, como consecuencia de estas exigencias, se consideraban inválidas las "cláusulas híbridas" en la medida que la sumisión de las partes no lo era en exclusiva a un foro.

No obstante, y habida cuenta que las actuales LEC de 2000 y LA de 2003 han flexibilizado tales exigencias, suprimiéndose la exigencia de la renuncia al propio fuero así como la necesidad de que las partes manifiesten su voluntad inequívoca de sometimiento de cualquier controversia a arbitraje, nuestros Tribunales, poco a poco, se han ido posicionando a favor del respeto de la voluntad de las partes.

Ahora bien, pese a la evolución legislativa y jurisprudencial, no fue hasta el pasado mes de octubre de 2013 que nuestros Tribunales y, concretamente, la Audiencia Provincial de Madrid se pronunció abiertamente sobre la validez de las "cláusulas híbridas".

En definitiva, la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid es de gran relevancia por cuanto confirma que el principio de la autonomía de la voluntad de las partes debe prevalecer en materia de determinación del foro aplicable. Sin embargo, y dado que actualmente no existen más pronunciamientos al respecto, tales cláusulas deben tomarse con cautela y esperar a ver si este criterio será seguido por nuestros Tribunales o, si por el contrario, nos encontraremos con pronunciamientos opuestos, que deberán ser clarificados, en un futuro, por nuestro Tribunal Supremo.

1.- Dejamos la "mediación" aparte, por ser una institución todavía con poco arraigo en nuestro ámbito más próximo, si bien, a buen seguro, en un futuro no muy lejano, será una vía de resolución de conflictos que irá ganando mayor peso y se irá extendiendo como método habitual de resolución de disputas.

El nuevo "Patent Box"

Mónica Rendé

Invertir en investigación y desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) es la única vía para, en una economía globalizada, estimular el desarrollo de las empresas, reducir la dependencia tecnológica del exterior y fomentar su internacionalización.

Con esta finalidad en el año 2007 se introdujo un novedoso incentivo fiscal que permitía aminorar sustancialmente la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las empresas: el "Patent Box". Mientras la deducción por actividades de I+D+i está pensada para fomentar la generación de productos nuevos, el "Patent Box" está pensado para fomentar la comercialización de los productos surgidos de la actividad de I+D+i y ambos incentivos fiscales son compatibles.

La Ley de Apoyo a los Emprendedores ha modificado la regulación del "Patent Box". Si bien ha dejado sin cambios la multitud de activos intangibles, figuren o no en la contabilidad, a los cuales puede aplicarse actualmente el régimen (siguen siendo las patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas) ha modificado todos los demás elementos esenciales como son: quién puede aplicarlo, las operaciones que pueden acogerse al régimen, la cuantificación del beneficio fiscal y cómo lograr la seguridad jurídica del mismo.

En primer lugar, en cuanto a las empresas que pueden aplicarlo, destacar que se amplía a aquellas que hayan creado, al menos, el 25% del activo intangible, en vez del 100% que exigía la normativa anterior. Esta modificación permitirá, entre otras, la adquisición de activos intangibles en curso y el aprovechamiento posterior del beneficio fiscal por el adquirente que haya añadido, al menos, el 25% del coste para su terminación.

Las operaciones que pueden disfrutar del régimen ya no son solo las de cesión del derecho de uso o explotación de los activos intangibles, sino que se amplía a las de transmisión de éstos cuando el transmitente no se considere mercantilmente vinculado con el adquirente.

En cuanto a la cuantificación del beneficio fiscal, en lugar de la reducción en la base imponible del 50% de los ingresos brutos, el incentivo se refiere ahora al 60% de las rentas procedentes de la cesión o transmisión del derecho de uso o de explotación que se integren en la base imponible. A estos efectos, se entiende por renta la diferencia positiva entre los ingresos del ejercicio procedentes de la cesión del derecho de uso o explotación de los activos, y las cantidades que sean deducidas en concepto

El nuevo "Patent Box"

de amortizaciones, deterioros y gastos del ejercicio directamente relacionados con el intangible.

Adicionalmente, desaparece la limitación actual en virtud de la cual solo podía aplicarse el incentivo de referencia hasta el primer ejercicio en que los ingresos superasen seis veces el coste el activo.

Se mantiene la exigencia (que no es nueva) de que se diferencie en el contrato la contraprestación correspondiente a las prestaciones accesorias de servicios en los casos en los que las mismas estén también previstas en el contrato. En este sentido, es habitual que los contratos de cesión del derecho de uso o explotación de este tipo de intangibles tengan una naturaleza mixta, de forma que junto a la comunicación de los conocimientos, el licenciante o cedente se obligue a prestar determinada asistencia técnica. Así, mientras que en el caso de la licencia, el licenciante transmite información que el licenciatario utilizará por su cuenta, en el caso de la prestación de servicios lo que se ofrece es la prestación de una ayuda especializada para la mejor realización de la actividad por quien recibe ese servicio. La cesión del derecho de uso o transmisión de la propiedad del intangible puede verse beneficiada del incentivo fiscal a que nos estamos refiriendo, pero no así la prestación de servicios, debiendo el contrato diferenciar la contraprestación correspondiente a cada una de estas figuras.

En este sentido, son ya reiteradas las consultas de la Dirección General de Tributos en las que de forma tajante se afirma que cuando un mismo contrato incluya prestaciones accesorias de servicios y no distinga la contraprestación correspondiente, la sociedad no podrá beneficiarse de la reducción, aun incluso cuando su contabilidad analítica permita identificar ambas contraprestaciones.

En cuanto a la seguridad jurídica, otra novedad es la posibilidad de solicitar de la Administración Tributaria, con carácter previo a la realización de las operaciones, la adopción, junto con el acuerdo de valoración, de un acuerdo de calificación de los intangibles.

El acuerdo de valoración ya previsto anteriormente se referirá a los ingresos procedentes de la cesión, los gastos y las rentas generadas con la transmisión, mientras que el acuerdo de calificación, tendrá por objeto la calificación de los intangibles como pertenecientes a alguna de las categorías incluidas en la norma.

Por último, en el supuesto de tributación en consolidación fiscal, se suprime la exclusión de la eliminación de los ingresos y gastos derivados de la cesión para determinar la base imponible del grupo fiscal (en la redacción anterior del régimen del "Patent Box" los ingresos y gastos derivados de la cesión no eran objeto de eliminación). Adicionalmente, la nueva redacción exige que, incluso en el caso de aplicación de dicho régimen de consolidación fiscal, se valoren y documenten estas operaciones conforme a la normativa de precios de transferencia.

La Ley de Apoyo a los Emprendedores realiza, por tanto, una reforma sustancial del régimen fiscal aplicable al "Patent Box", un incentivo que actualmente supone uno de los mayores estímulos fiscales para las empresas que lo apliquen correctamente.

Entrada en vigor de la nueva normativa de consumo

En nuestro artículo "Derecho del consumo, una reforma en marcha", publicado en la anterior edición de la Newsletter Business of Fashion Law, se analizaba el proyecto de ley para la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre de 2013. Pues bien, el pasado viernes, 28 de marzo de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Dicha ley está en vigor desde el pasado sábado 29 de marzo de 2014, si bien sus disposiciones serán de aplicación a los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir de 13 junio de 2014.
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-S-2014-76.pdf

¿Qué tendrán los pasteles que tanto atraen a las firmas de moda?

Cristina del Río

El pasado mes de marzo, Prada anunciaba la apertura de su primer café, el "*Pradasphere*", ubicado en los almacenes londinenses Harrods. Pocos días después, se hacía con la pastelería más antigua y exquisita de Milán, la famosa "*Marchesi*". En una nota de prensa, Prada explicaba que la adquisición tenía como objetivo "valorizar y reforzar de forma estratégica la marca, en el marco de futuros proyectos de expansión". En la misma línea, el pasado mes de junio, el grupo LVMH adquiría la histórica pastelería "*Cova*", ubicada en una de las calles más lujosas de Europa, la Via Montenapoleone en Milán. Llegados a este punto, es lícito que nos preguntemos ¿Qué tendrán los pasteles que tanto atraen a las firmas de moda?

Pues bien, la estrategia de introducir una nueva categoría de producto bajo una marca renombrada es muy habitual en la industria de la moda y el lujo. Son muchos los ejemplos de ello: el *Bvlgari Hotel en Bali*, el *Cavalli Club* en Miami, el *Armani Ristorante* en Milán, o la *línea de hogar de Missoni*, entre otros. En concreto, en la moda impera el principio de rareza, según el cual si una empresa de lujo quiere crecer y aumentar sus ventas, deberá evitar vender grandes cantidades de un mismo producto y centrarse en la diversificación. Ello es así porque el prestigio de una marca de lujo es inversamente proporcional al número de personas que poseen sus productos. En este sentido, el llamado "efecto snob" refleja el consumo conspicuo, cuya máxima es adquirir productos limitados, exclusivos y porque negarlo, cuanto más caros, mejor.

Ahora bien, para entrar en un nuevo segmento de mercado y convertir la marca en una "*lifestyle brand*" es necesario disponer de recursos (sobre todo económicos y financieros), habilidades y experiencia. Se trata pues de una decisión estratégica en la que muchas empresas deciden aliarse con un socio experto en el sector, a través de la suscripción de un contrato de licencia, y de ese modo contener los costes estructurales necesarios para la producción y distribución del nuevo producto. Además, los royalties obtenidos por la concesión de la licencia permitirán a la maison financiar el desarrollo del proyecto, sin que esto signifique necesariamente perder el control sobre sus productos.

Sin embargo, confiar la extensión de la marca a un tercero puede acarrear graves consecuencias para el goodwill de la marca si no se elige a un licenciatario con cierto crédito y experiencia en el sector. En efecto, la firma de un contrato de licencia conlleva el nacimiento de una relación a largo plazo, por lo que el principio fundamental que debe imperar entre las partes es el de confianza mutua. Además, es muy importante encontrar el equilibrio entre los intereses de ambas partes. Mientras que la firma de moda perseguirá a toda costa mantener su imagen exclusiva impoluta para evitar la dilución de su marca, el licenciatario se orientará a la difusión comercial del producto con el fin de aumentar las ventas y recuperar su inversión, aprovechándose de las economías de escala. Por lo tanto, el esfuerzo debe residir en la localización del punto medio, el anhelado win-win donde ninguna de las

partes tenga incentivos para romper la situación de equilibrio en la que ambas obtienen beneficios.

En consecuencia, la obsesión de toda firma de moda que decida extenderse a una nueva categoría de producto deberá ser evitar a toda costa la dilución de su marca. Existen muchos casos relacionados en la historia de la moda, pero quizás el más famoso es el del diseñador francés Pierre Cardin. El estilista fue pionero en la comercialización masiva del lujo a través de las licencias. Él mismo llegó a afirmar: "Es verdad, he utilizado el sistema de las licencias sin límite, hasta el punto de sorprender, especialmente con las *latas de sardinas Maxim's*". Así, pese a sus orígenes de alta costura, su estrategia de diversificación supuso la renuncia a mantenerse como una marca de lujo. ¿Por qué? Por la dilución de los valores que representaba en sus orígenes.

Si el valor de la marca se corresponde en gran medida con la calidad de los productos que identifica, resulta esencial mantener un adecuado control de la misma en aras a mantener su buena reputación en el mercado. Tales medidas de control suelen concretarse en el clausulado del contrato de licencia a través de la imposición de múltiples obligaciones en el proceso de confección de las prendas, la adquisición de los tejidos al mismo licenciante o a las personas expresamente designadas por él, e incluso en la obligación de fabricar las prendas únicamente en instalaciones susceptibles de garantizar la calidad del producto. En algunos casos, el licenciante puede incluso oponerse al cambio de lugar de fabricación si el nuevo establecimiento propuesto pudiera comprometer la calidad de los productos. También resulta determinante controlar el aura de lujo que rodea nuestros productos, evitando prácticas laborales o medioambientales que puedan dañar nuestra reputación. Si no hemos tenido en cuenta estos aspectos a la hora de licencia nuestra marca, ahora es el momento de hacerlo.

Si nuestros licenciatarios hacen oídos sordos a sus obligaciones contractuales, contamos con herramientas suficientes para reparar el daño causado (siempre que nuestros contratos de licencia estén bien diseñados). Las medidas impuestas por los tribunales españoles y europeos van desde la cesación y abstención del uso de la marca en cuestión, hasta la destrucción y retirada del tráfico económico del producto que llevare incorporada la marca, todo ello con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. En efecto, en el "Caso Pirelli", la mercantil Licensing Projects, S.L. suscribió un contrato de licencia con la famosa firma italiana para la fabricación y distribución de una línea de calzado de gran éxito y prestigio, la conocida línea *PZERO*. ¿Qué sucedió? Que la licenciataria incumplió las obligaciones de fabricación y calidad impuestas por la licenciante para asegurar la calidad de los productos fabricados. La firma italiana interpuso una demanda ante el Tribunal de Marca Comunitaria que terminó con la retirada del tráfico económico de todos los productos fabricados bajo el contrato de licencia y la destrucción de 600 pares de zapatos que incorporaban la marca en cuestión.

Por lo tanto, si bien resulta clave para las firmas de moda extender su marca hacia nuevas categorías de producto, es igualmente esencial no perder el control de todo el proceso, ya que la falta de calidad de los productos que incorporen la marca podría producir una modificación sustancial del valor de la misma, y llevarnos a perder nuestro valor competitivo.

GARRIGUES Fashion Events

"BUSINESS OF FASHION LAW"

Madrid, 23 de mayo de 2014

PROGRAMA

09:30 a 09:45 Apertura

Joao Miranda de Sousa. Garrigues

09:45 a10:45 Knockoffs: ¿Inspiración o copia?

Modesto Lomba. Diseñador. Presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME)

Helena Rohner. Diseñadora de joyas.

Marisa Santamaría. Directora de Comunicación Istituto Europeo di Design (IED). Analista de Tendencias, El País.

Cristina Mesa. Garrigues

10:45 a 11:45 Construyendo una marca global

Borja Oria. Director. Head of Retail&Consumer. Arcano Investment Banking. Presidente de ACOTEX

Rosa Tous. Directora de relaciones institucionales de TOUS

Celia Sueiras. Garrigues

11:45 a 12:15: Café

12:15 a 13:15: La moda en las redes sociales y en la blogosfera

Adolfo Corujo. Socio y Director General de Llorente y Cuenca

Beatriz Moreno de la Cova. Bloguera, El País

Teresa Sádaba. Directora Universidad de Navarra- ISEM Fashion Business School

Carolina Pina. Garrigues

13:15 a 14:15: Comercio Paralelo / Falsificaciones 2.0

José Carlos Cano. Presidente Foro Europa Ciudadana

Mónica Dopico. Inspector Jefe de la Sección de Delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual de la Policía Nacional

José Antonio Moreno. Director General de laAsociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA)

Dulce Miranda. Garrigues

Isabel Pascual de Quinto. Garrigues

14:15 a 14:20: Clausura

Joao Miranda de Sousa. Garrigues

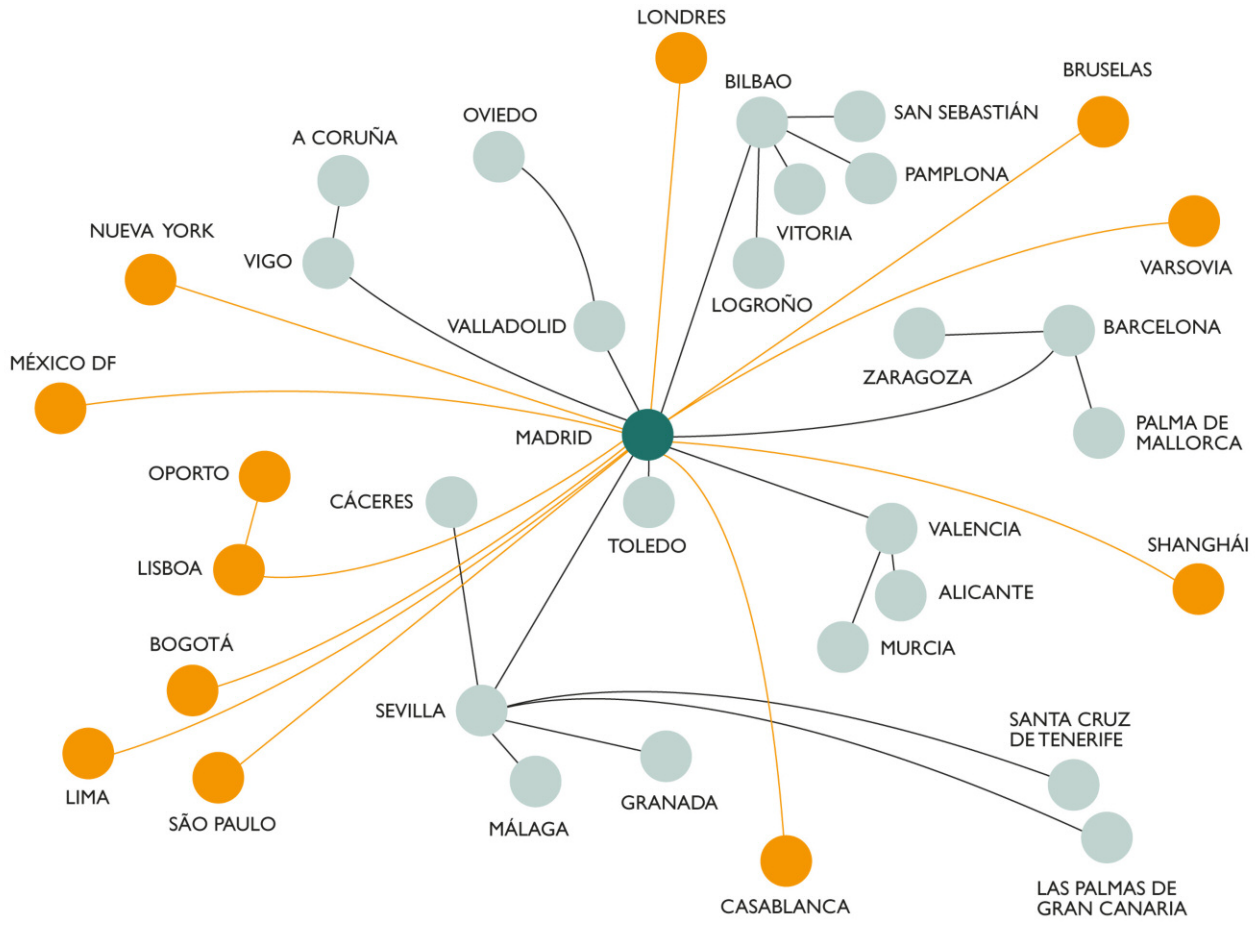
Viernes, 23 de mayo de 2014, de 9:30 a 14:20 h.

AUDITORIO GARRIGUES - Hermosilla, 3 - 28001 Madrid

SRC

Estefanía Ibáñez : e.ibanez.flor@garrigues.com

Garrigues red de oficinas



Algunos lo llaman
innovación

Nosotros lo
llamamos **talento**

GARRIGUES

www.garrigues.com

En este número escriben...

Claudio Doria Tölle
Socio
Mercantil
Barcelona

Claudio es socio coordinador del grupo Business of Fashion Law de Garrigues y responsable nacional del Italian Desk del despacho, especialista en Fusiones y Adquisiciones, Derecho Societario y Derecho de los Negocios. Es miembro del Colegio de abogados en Barcelona (ICAB) y actual Vicepresidente del Foro Europeo de la asociación internacional de abogados IBA (International Bar Association). Ha participado en el grupo de trabajo de Compraventas Internacionales de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

claudio.doria@garrigues.com

http://es.linkedin.com/inclaudio-doria

Mª Teresa Cuberta Llobet
Socia
Litigación y Arbitraje
Barcelona

Mª Teresa es socia del departamento de Litigios y Arbitraje de la oficina de Barcelona de Garrigues, firma donde desarrolla su carrera profesional desde el año 2005, tras su paso por otros dos despachos donde inició su carrera profesional en el año 1992.

Está especializada en la defensa y dirección letrada en litigios civiles y mercantiles, tanto ante Tribunales de Justicia como en Arbitrajes administrados por instituciones de reconocido prestigio. Especialmente, en litigios relativos a resolución, cumplimiento y/o interpretación de todo tipo de contratos civiles y mercantiles (distribución, agencia, franquicia, pólizas bancarias, etc.), competencia desleal, conflictos societarios, compraventa de empresas, responsabilidad extracontractual, responsabilidad de administradores, exequatur de resoluciones extranjeras, etc.

Así mismo está especializada en el asesoramiento en situaciones de crisis empresarial, tanto desde la perspectiva del deudor como desde la perspectiva de los acreedores, y ello tanto en fase pre-concursal como en el mismo procedimiento concursal.

mayte.cuberta@garrigues.com

Carolina Pina
Socia
Propiedad Industrial e Intelectual
Madrid

Carolina es socia del departamento de Propiedad Industrial e Intelectual y co-responsable de las áreas de Sports & Entertainment y Telecomunicaciones & Media. Asimismo, es una reconocida experta en Derechos de Imagen y Medios de Comunicación. Es miembro del Colegio de Abogados en Madrid, del Colegio de Abogados de Alicante, Agente de la Propiedad Industrial, Partly Qualified Trade Mark Agent en el Reino Unido y Árbitro del Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

carolina.pina@garrigues.com

http://www.linkedin.com/pub/carolina-pina/5a/33b/286

Beatriz Rosell
Asociada Senior
Mercantil
Barcelona

Beatriz cuenta con más de ocho años de experiencia en el asesoramiento en derecho mercantil, tanto en el marco de compraventa de empresas, modificaciones estructurales y joint ventures, como en derecho societario y redacción de contratos mercantiles, de ámbito nacional e internacional. Entusiasta de la fotografía y las artes gráficas tiene un gran interés por el sector de la publicidad.

beatriz.rosell@garrigues.com

es.linkedin.com/in/beatrizrosell/

Ana Morales
Asociada Senior
Laboral
Barcelona

Ana es licenciada en Derecho y Master in Business Law por ESADE. Su práctica profesional siempre se ha centrado en el derecho laboral. Desde el Departamento Laboral de Garrigues presta asesoramiento a los clientes en materia de contratación de empleados, despidos, reestructuraciones de empresas, externalización de servicios, seguridad social y prevención de riesgos laborales, entre otras. Puntualmente ha publicado artículos en prensa e impartido también clases de derecho laboral.

ana.morales.serrano@garrigues.com

Mónica Rendé
Asociada Senior
Fiscal
Barcelona

Mónica cuenta con más de diez años de experiencia en el asesoramiento fiscal de entidades sin ánimo de lucro y en la planificación fiscal de empresas y personas físicas. Ponente habitual en foros fiscales, cuenta con numerosas publicaciones en materia tributaria. Antes de incorporarse a Garrigues, trabajó en el mundo de la comunicación y las relaciones públicas.

monica.rende@garrigues.com

Cristina del Rio
Abogada
Propiedad Industrial e Intelectual
Barcelona

Cristina trabaja en el departamento de propiedad intelectual e industrial. Ha enfocado especialmente su formación en el sector de la moda, a través de un Máster de Dirección y Gestión de Empresas de Moda y Lujo en Milán, y de un curso especializado en Derecho de la Moda en el ICAB.

cristina.del.rio@garrigues.com

http://es.linkedin.com/in/cristinadelriodelrio

Anna Arnalte
Junior
Mercantil
Barcelona

Anna acaba de iniciar su trayectoria profesional en el departamento de mercantil. De forma previa, ha enfocado su formación esencialmente en el sector internacional, con sendos certificados en Derecho Internacional cursados en Ginebra y en Londres. Asimismo, tiene un fuerte interés por el arbitraje que la llevó a participar en 2013 en la competición internacional de arbitraje y derecho mercantil organizada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional junto con la Universidad Carlos III de Madrid.

anna.arnalte@garrigues.com

GARRIGUES
Hay valores
que nunca
se pasan
de moda
www.garrigues.com