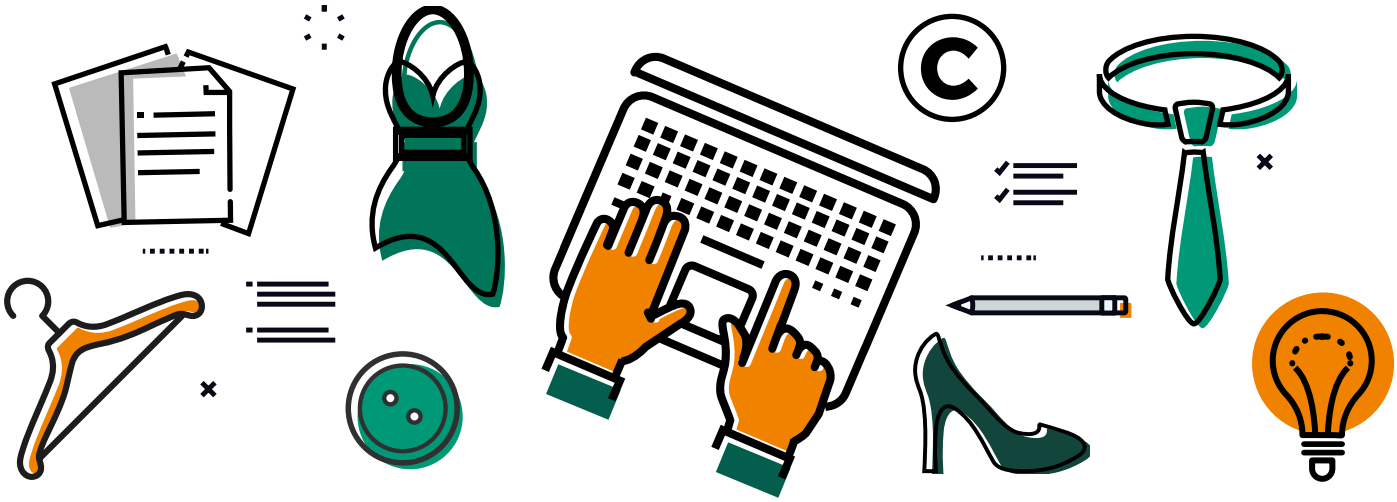
Garrigues Digest
Moda

Edición verano 2018



GARRIGUES

Garrigues Digest
Moda
Edición verano 2018

1 **¿Cómo contratar a una 'influencer' que no existe?**
Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda y Álvaro de la Cueva, socio del departamento Tributario de Garrigues.

2 **Para el TJUE, la suela roja sí puede ser de Louboutin**
Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda y Eva Golmayo, abogada del departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues.

3 **Soy 'influencer', ¿tengo que tributar por ello?**
Ana Carrete, asociada sénior del departamento Tributario de Garrigues.

4 **El Congreso implica a la industria de la moda en su lucha contra la anorexia y la bulimia**
Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda y Eva Golmayo, abogada del departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues.

5 **Entrevista a Neliana Fuenmayor (A Transparent Company): la importancia de ser abierto y honesto**
Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda de Garrigues.

6 **'Tech is the new black': la tecnología irrumpe en el mundo de la moda**
Eva Golmayo, abogada del departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues.

7 **El TGUE anula el icónico diseño de CROCS**
Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda y Beatriz Ganso, abogada del departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues.

8 **Adidas y la conquista de las tres rayas: "Two stripes are not enough"**
Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda y Eva Golmayo, abogada del departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues.

9 **La nueva regulación sobre productos cosméticos aumenta su seguridad y facilita su comercialización**
Comentario Moda 1-2018

¿Cómo contratar a una 'influencer' que no existe?

Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda y Álvaro de la Cueva, socio del departamento Tributario de Garrigues.

Cuando parecía que las reglas para contratar *influencers* comenzaban a aclararse, llegó Lil Miquela (@lilmiquela). Más de un millón de seguidores o *miquelitas* en Instagram. Contratos con marcas como Prada, Chanel o Supreme. Varios *hits* en Spotify y un claro soporte al movimiento "Black Lives Matter". Todo un carácter pero con una peculiaridad: no existe, es una creación virtual. Aquí llega el primer quebradero de cabeza: ¿cómo contratamos a una *influencer* de este tipo?

Ni una sola peca de esta *influencer* de 19 años y origen hispano brasileño es real. Nada se sabe sobre los orígenes de Lil Miquela, considerada la primera creadora de tendencias generada por ordenador. Ni quién la creó, ni quién gestiona su estilo de vida en la red, ni quién negocia sus contratos. Lil sigue los pasos de otros personajes virtuales como la banda británica **Gorillaz** o el ídolo pop **Hatsune Miku**.

Pero, ¿cómo contratamos a una *influencer* que no existe? A continuación resumimos los principales aspectos legales que debemos tener en cuenta si queremos contratar los servicios de una *influencer* virtual.

¿Podemos proteger la apariencia de una *influencer* virtual?

Sin duda. Y contamos con varias herramientas para hacerlo como el derecho de autor, el diseño industrial registrado y no registrado y, en ocasiones, el derecho de marcas. El siguiente cuadro resume las principales características de cada vía de protección:

Derecho de autor

Requisitos: Es una creación original
Duración: 70 años desde la muerte del creador
Registro: No es necesario. La protección surge con la creación

Diseño industrial registrado

Requisitos: El diseño es nuevo y tiene carácter singular
Duración: 25 años desde el registro
Registro: Sí, sujeto al principio de territorialidad

Diseño industrial no registrado

Requisitos: El diseño es nuevo y tiene carácter singular
Duración: 3 años desde la primera divulgación
Registro: No es necesario. Se protege en toda la Unión Europea

Marca

Requisitos: Carácter distintivo
Duración: Potencialmente indefinido
Registro: Sí, sujeto al principio de territorialidad

De lo anterior se deduce que las *influencers* virtuales se protegen del mismo modo que cualquier personaje animado, arte que compañías como Disney, Pixar o Nickelodeon han llevado casi a la perfección en relación con el llamado **character merchandising**.

Se trata además de vías cumulativas, por lo que si se cumplen los requisitos, nada impide que un mismo personaje esté protegido, de forma simultánea, por el derecho de autor y por la normativa marcaria.

¿Debemos obtener los derechos de imagen de la *influencer*?

No. Los derechos de imagen solo aplican a las personas físicas y, por lo tanto, solo debemos tenerlos en cuenta cuando contratamos con *influencers* tradicionales.

En el caso de *influencers* virtuales bastará con que nos limitemos a obtener los derechos de propiedad intelectual o industrial que resulten de aplicación.

No obstante, existen campañas mixtas que mezclan personajes reales y virtuales que sí requieren la obtención de los derechos de imagen de las personas físicas que aparezcan en las mismas.

¿A quién debemos contratar los servicios de un *influencer* virtual?

Al titular de sus derechos o a la entidad que sea licenciataria de los mismos. Cabe la posibilidad de que la *influencer* virtual sea una creación propia de la firma por lo que, en estos casos, deberá tenerse en cuenta cómo ha sido el proceso de creación. Si la *influencer* ha sido generada por los propios empleados de la empresa, existe una presunción de titularidad a su favor, aunque no está de más revisar las cláusulas de propiedad intelectual suscritas con los empleados. Por el contrario, si la generación de la *influencer* ha sido encargada a un tercero, tendremos que ser muy cuidadoso a la hora de asegurar que hemos obtenido todos los derechos de propiedad intelectual e industrial necesarios para su explotación en todo el mundo.

¿Qué tipo de contrato necesitamos?

La estructura contractual debe atender a un doble objetivo. Por un lado, la regulación de la prestación de servicios que, en este caso, irá destinada al equipo que da vida a la *influencer*. Por otro, asegurar la cesión efectiva de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial necesarios para la explotación de las campañas:

- **Contrato de prestación de servicios:** en primer lugar, debemos contratar la realización de las obras que queremos difundir. Por ejemplo, la creación de ilustraciones 3D en las que la *influencer* muestre las colecciones que queremos difundir en Instagram o en Facebook. O de los vídeos que queremos difundir a través de YouTube. Se trata de auténticas producciones en las que puede ser necesaria la participación de guionistas, ilustradores, animadores...

- **Contrato de cesión de derechos:** que asegure que obtenemos todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que resulten necesarios para los usos que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, insertando las campañas en nuestras redes sociales propias, prensa, sitios web de la firma...

Debe especificarse, en todo caso y de la forma más minuciosa posible, qué actuaciones debe llevar a cabo la *influencer*. Cosa distinta es el grado de libertad creativa que demos a los guionistas e ilustradores aunque es recomendable reservarse la facultad de aprobar el resultado final.

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de contratar a una *influencer* virtual?

Desde una perspectiva legal hay determinadas cláusulas que resultan esenciales en este tipo de contratos. Por ejemplo:

- **Exclusividad.** Debe valorarse la posibilidad de obtener derechos de exclusiva en un determinado sector o, en su defecto, la posibilidad de excluir a nuestros competidores más directos. La exclusividad, no obstante, suele tener un impacto presupuestario muy relevante.

- **Control.** Al igual que sucede con las *influencers* tradicionales, las posibilidades de control sobre el resultado final deberán analizarse caso por caso. Si estamos contratando a un *influencer* por la "personalidad" que ha desarrollado en la red, no tiene mucho sentido decirle cómo debe comportarse. No obstante, sí deben incluirse cláusulas de salida para aquellos casos en los que la conducta de la *influencer* o, mejor dicho, de sus guionistas, choque frontalmente con los valores de la marca (ej. Manifestaciones políticas, uso de sustancias prohibidas, comportamiento inadecuado para menores de edad...).

- **Seguidores.** La vigencia del contrato también puede supeditarse al mantenimiento de un determinado número de seguidores en redes sociales. Pueden establecerse mecanismos para verificar su calidad y evitar prácticas fraudulentas.

- **Confidencialidad.** Es muy probable que los titulares de la *influencer* quieran mantener la confidencialidad de ciertos aspectos de su contratación como, por ejemplo, el precio pagado por la misma o, en el caso de Lil Miquela, el nombre de su creador.

- **Publicidad.** Finalmente, también debemos asegurarnos de que las campañas contratadas cumplen con los requisitos exigibles en materia de publicidad como, por ejemplo, la necesidad de dejar claro ante el consumidor que estamos ante una recomendación pactada. La virtualidad de la *influencer* no nos exime de la obligación de dejar claro que estamos ante una pieza publicitaria (#publicidad o #publi) a menos que su carácter publicitario resulte obvio.

¿Puedo recrear la apariencia de una *influencer* virtual sin pedir permiso a su autor?

¡No! Técnicamente es muy sencillo, pero lo más probable es que al hacerlo, estés infringiendo los derechos de propiedad intelectual o industrial de otros.

En España se cuenta con un antecedente relevante por el uso no autorizado del personaje Lara Croft en la portada de la revista Interviú (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de mayo de 2003). La sentencia no solo indemniza el daño patrimonial causado a los creadores de Lara Croft sino que también incluye el daño moral causado al haber "desnudado" al personaje sin su autorización:

"El reportaje debe ser considerado como un todo del que resulta, «la vulneración del derecho moral de la demandante por la aparición de los dibujos alterados a la protagonista del juego audiovisual, junto a los textos citados y las fotografías de la modelo en la forma que se ha descrito, lo que conlleva la creación de una asociación entre Lara Croft y una imagen sexualizada que no se corresponde con la personalidad de aquella y que daña o perjudica aquellos derechos y, también la infracción de los derechos patrimoniales que se han referido con anterioridad"

Es importante tener en cuenta que España no cuenta con ninguna doctrina equivalente al *fair use* estadounidense y que cualquier uso de la obra de un tercero, salvo contadísimas excepciones, requerirá siempre su consentimiento. No cabe alegar, por tanto, la ausencia de finalidad comercial para justificar el uso no autorizado de obras protegidas por el derecho de autor.

¿Existe alguna consideración fiscal que deba tener en cuenta?

En principio, tratándose de contratos con el titular de los derechos, o con el licenciatario de los mismos, hay que atender a su personalidad jurídica. Si es una persona física, normalmente habrá que practicar retención del IRPF por las cantidades satisfechas (bien como contratos de servicios, bien como derechos de propiedad intelectual o industrial) y soportar el pago de IVA.

Si es una persona jurídica, habrá que practicar retención únicamente si se están cediendo derechos de imagen (campañas mixtas, recordemos, ya que los *influencers* virtuales no tienen derechos de imagen por no ser personas físicas) o si el contrato comprende tanto prestaciones de servicios como cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial. Más, por supuesto, el IVA.

Estas cuestiones pueden complicarse cuando el titular o licenciatario en cuestión no es residente fiscal en España, ya que en este caso ello puede tener importantes consecuencias tanto en la existencia de retenciones en los pagos como en el IVA. A grandes líneas, podemos señalar que todo ello puede depender del país en el que sea residente el titular o licenciatario, de si el contrato versa sobre una prestación de servicios o una cesión de derechos, de los derechos en cuestión o incluso de si la campaña va a tener efectos en España.

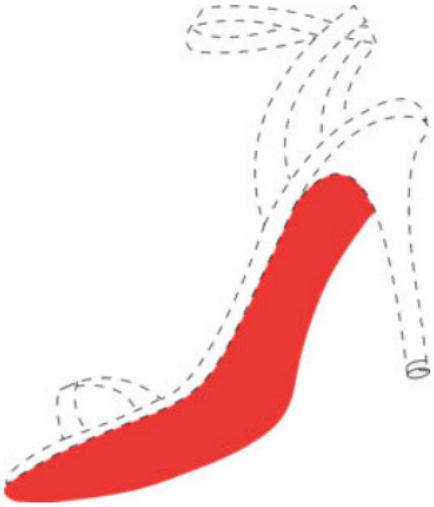
Todas estas circunstancias son complejas de valorar y requieren de un asesoramiento previo individualizado, ya que normalmente la compañía titular de los derechos no admitirá que su retribución se vea reducida en ningún impuesto español y querrá percibir el importe íntegro, exigiendo pues al empresario español que asuma estos impuestos como costes propios.

Para el TJUE, la suela roja sí puede ser de Louboutin

Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda y Eva Golmayo, abogada del departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues.

Hoy por fin hemos sabido el resultado del pleito más esperado en la industria de la moda, el que enfrenta al famoso diseñador francés con Van Haren Schoenen BV por haber comercializado un par de salones negros con suela roja, el buque insignia de Christian Louboutin.

El pleito se complicó cuando la firma holandesa, lejos de asumir la infracción, interpuso una acción de nulidad contra la marca del Benelux núm. 0874489, reivindicando el Pantone® 18 1663TP que da color a la suela de un par de salones.



Para Van Haren la estrategia estaba clara ya que, si no hay marca que infringir, resulta obvio que no habrá infracción. No obstante, estamos ante una marca no tradicional y, ante las dudas interpretativas sobre el tipo de marca en cuestión –forma vs color- el Tribunal de La Haya elevó una **cuestión prejudicial** ante el TJUE:

"¿Se limita el concepto de forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE (en las versiones alemana, inglesa y francesa de la Directiva de marcas, respectivamente, Form, shape y forme), a las características tridimensionales del producto tales como los contornos, las dimensiones y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o hace dicha disposición también referencia a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?"

En nuestro anterior **post**, el Abogado General del caso, Maciej Szpunar, **entendía** que la marca registrada por Louboutin era una marca de forma y no de color, por tanto, incurría en la prohibición del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii) de la Directiva ya que se trata de una forma que daba "un valor sustancial" al producto y, como tal, no podría ser susceptible de apropiación. Se trata de una prohibición absoluta que, además, no puede evitarse mediante la prueba de distintividad sobrevenida, un arma muy valiosa para Louboutin cuando se trata de defender la existencia de una marca de color que ya le dio buenos resultados en su pleito contra **Yves Saint Laurent** en Estados Unidos (2011).

Pero la sentencia del TJUE de 12 de junio de 2018 en el Asunto C-136/16 no ha dado la razón a su Abogado General. El TJUE rechaza que la marca registrada por Louboutin sea una marca de forma y afirma, por el contrario, que estamos ante una marca de color. En la nota de prensa publicada hoy por el TJUE se defiende que la forma se usa con el único objeto de ubicar la posición del color rojo objeto de protección:

"El Tribunal de Justicia estima, además, que, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue al registrar la marca no es proteger dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto. En el presente asunto, la marca no consiste en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto, dado que su descripción indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro. El Tribunal de Justicia añade que no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el presente asunto, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido".

A la luz de lo anterior, parece que Louboutin juega con cartas más que favorables a la hora de defender la validez de su marca en el Benelux ya que en el caso de las marcas de color, el uso intensivo puede dotar a la marca en cuestión de la distintividad necesaria para cumplir con su función esencial: indicar el origen del producto. En todo caso, la decisión final corresponde al Tribunal de La Haya, que es el que, atendiendo a las conclusiones del TJUE, debe decidir si la marca registrada por Louboutin es válida.

Personalmente, cada vez que veo los zapatos de Louboutin recuerdo una escena de Los Soprano en la que Adriana se aparece en los sueños de Carmela. Adriana, se aleja por las calles de París dejándonos ver las suelas rojas de sus zapatos y se gira para despedirse de la mujer de Tony Soprano. Y sí, en ese momento, quiero que los zapatos de Adriana sean unos Loubuotin.

Soy 'influencer', ¿tengo que tributar por ello?

Ana Carrete, asociada sénior del departamento Tributario de Garrigues.

La publicidad ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy en día las grandes marcas combinan los medios tradicionales con "influencers" como *youtubers* o *instagramers* que tratan de captar la atención del público sobre ese vestido o ese accesorio que, mañana se convertirá en algo viral. A cambio, las grandes firmas a veces entregan sus productos a estas personas y, en otras ocasiones, les pagan por sus servicios. Todo ello plantea una duda: ¿deben los *influencers* pagar impuestos por estas actividades?

La regla general es que sí. Cuando estas personas reciban cualquier tipo de contraprestación, dineraria o en especie, deberán declarar las mismas en su IRPF (por ejemplo, en el rendimiento de la actividad económica) y, en su caso, facturar con IVA.

Así lo ha dicho la Dirección General de Tributos (DGT) en su consulta vinculante CV0992-16, de 14 de marzo sobre una persona, que dentro del marco de un hobby o afición, subía periódicamente videos sobre videojuegos a Youtube. Una empresa le ofreció pagarle una retribución por la cesión de un espacio en su canal para insertar publicidad. Según la DGT:

- A efectos del IAE, la actividad consistente en subir vídeos a un canal público de Youtube constituye una actividad económica ya que se ordenan medios y recursos con la finalidad de intervenir en la producción de bienes y servicios, con independencia de que genere un rendimiento económico. Por tanto, el Youtuber tenía que darse de alta en este impuesto, si bien al realizar la actividad una persona física estaría exento.

- A efectos del IRPF, los ingresos obtenidos por la cesión de espacios para inserciones publicitarias en un canal de Youtube constituye un rendimiento de actividades económicas.

  Para la determinación del rendimiento neto será posible la deducción de gastos siempre y cuando sean ocasionados en el ejercicio de la actividad y estén relacionados con la obtención de ingresos (i.e. principio de correlación con los ingresos). Además, para su deducción deberán cumplir los requisitos de correcta imputación temporal, de registro en la contabilidad o en libros registros y estar convenientemente justificados.

  No obstante lo anterior, concluye la DGT, que los gastos ocasionados en el ejercicio de hobbies o aficiones (en este caso, la realización de los vídeos) no dejan de ser meros supuestos de "aplicaciones de renta" al consumo y por tanto no resultan deducibles, cuestión que no deja de ser controvertida en la medida en que dichos gastos estuviesen relacionados con la obtención de ingresos que sí serían gravables.

Entendemos que el criterio derivado de esta consulta debería resultar aplicable no solo a *youtubers* sino también a *instragramers* y, en definitiva, a cualquier *influencer* que perciba cualquier tipo de contraprestación dineraria o en especie por su actividad "publicitaria". La Agencia Tributaria no es ajena a este tipo de actividades efectuadas a través de Internet y, las mismas, actualmente están siendo objeto de control y forman parte de los últimos planes de Control Tributario.

A pesar de que en ocasiones pueda parecer extraño que este tipo de rentas que se perciben por el mero hecho de ser un *influencer* y colaborar con la publicidad de determinadas marcas deban tener un impacto fiscal, es recomendable revisar la situación personal de cada uno para determinar las obligaciones fiscales que debería cumplir, no solo ahora con motivo de la campaña de la renta sino incluso antes, con carácter previo a la celebración de contratos y colaboraciones de este tipo.

El Congreso implica a la industria de la moda en su lucha contra la anorexia y la bulimia

Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda y Eva Golmayo, abogada del departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues.

Siguiendo el ejemplo del llamado "**Decreto Photoshop**" francés, el pasado 17 de mayo el Congreso de los Diputados aprobó una Propuesta no de Ley para combatir los llamados trastornos de la **conducta alimentaria**. Lo cierto es que como apunta la Propuesta no de ley aprobada por el Congreso, estamos ante un serio problema para los sectores más jóvenes de la población, motivo por el que insta al Gobierno para que adopte un paquete de medidas destinadas a luchar de forma efectiva contra la anorexia y la bulimia, trastornos que afectan a uno de cada diez adolescentes en nuestro país.

La Propuesta sigue muy de cerca la normativa adoptada por el legislador francés, donde el retoque de imágenes no identificado como tal puede ser sancionado con multas de hasta 37.500 El país vecino también exige que las modelos deban contar con un certificado médico que evalúe su estado de salud general. Y no estamos ante una mera declaración de intenciones. De hecho, las sanciones para las agencias y pasarelas que incumplan con este requisito pueden alcanzar los 75.000 EUR.

Siguiendo la línea marcada por Francia, la Propuesta no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados con ligeras modificaciones desde su publicación en 2016, insta al Gobierno a implementar las siguientes medidas legales:

1. Identificar las fotografías que hayan sido retocadas digitalmente.

2. En caso de publicidad de productos o técnicas de belleza, incluir de forma visible la edad de la o el modelo que los publicita;

3. Implantar las medidas necesarias a fin de que toda publicidad relativa a productos, complementos y técnicas de belleza deban cumplir con unos criterios estándar de veracidad, legalidad, honestidad y lealtad con los consumidores y usuarios pasando unos filtros adecuados previos a su publicación, ya sea en medios escritos, radiofónicos o visuales, sobre todo en los medios de comunicación de titularidad pública;

4. Clausurar todas aquellas páginas webs"pro-anorexia" o "por-bulimia" e imponer sanciones penales a aquellas personas que fomenten este tipo de trastornos. En Italia, este tipo de conductas pueden acarrear penas de hasta dos años de cárcel y multas de entre 10.000 y 100.000 Euros;

5. Prohibir la actividad de modelo a toda persona que tenga un Índice de Masa Corporal inferior a lo científicamente estimado como "saludable" e imponer multas para las agencias que lo incumplan;

6. Introducir en la Estrategia de Salud Mental, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y las administraciones competentes en materia de Salud, estudios anuales sobre la incidencia, prevalencia y evolución de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en España; y

7. Llevar a cabo campañas institucionales desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como implicar a las diferentes consejerías de salud en las mismas, a fin de concienciar sobre los riesgos de los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Aunque a nivel autonómico tanto en Madrid como en Cataluña ha habido intentos normativos en este ámbito, lo cierto es que a día de hoy, España no cuenta con normativa específica para la lucha contra la anorexia y la bulimia en los medios de comunicación. Tras la aprobación de esta Propuesta no de Ley, la industria de la moda debe estar preparada para responder a la posible implementación de una normativa que afecta de lleno a la forma de publicitar sus productos tanto en los medios de comunicación como a través de la pasarela. Llega el momento de repensar los valores e ideales que la industria quiere transmitir a sus clientes.

Entrevista a Neliana Fuenmayor (A Transparent Company): la importancia de ser abierto y honesto

Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda de Garrigues.

Neliana, ¿por qué es tan importante la transparencia?

Como marca, tener un propósito genera confianza, sin embargo uno de los desafíos para alcanzar la transparencia es la falta de confianza. Según Global Scan Trust, *«Dos terceras partes de los consumidores y accionistas valoran el propósito. El 65% de los consumidores de todo el mundo intenta apoyar aquellas marcas que tienen un propósito definido (...), y el 55% de las personas de todo el mundo es incapaz de citar el nombre de una empresa que tenga un propósito firme».* Este es un indicio de falta de transparencia por parte de aquellas empresas que siguen en el mercado manteniendo la mentalidad habitual, que están dejando pasar nuevas oportunidades al no adoptar un enfoque de apertura y dirigirse a nuevos segmentos de clientes, como el de los nativos digitales, que buscan un propósito y dejar huella en el mundo. En la era de Internet, es realmente difícil ocultar determinada información, como también es muy difícil controlar cada dato, así que ¿por qué no ser honesto? Ninguna empresa es perfecta, y la colaboración entre sectores como, por ejemplo, el de la moda y el de la tecnología, puede lograr nuevas soluciones dirigidas a afrontar problemas nuevos y problemas de siempre, como es, por ejemplo, la cuestión de los residuos textiles.

¿Cómo ayudas a las empresas en su transición de un modelo de negocios lineal a uno más circular?

Creo que se está produciendo un cambio en la industria de la moda. Mientras escribo esto, voy de camino a la Copenhagen Fashion Summit, el mayor encuentro anual de la industria de la moda, para discutir el estado del sector, medir los avances y el impacto, así como establecer nuevos parámetros. Hace un año, presentamos el primer estudio monográfico de implantación de tecnología blockchain en una cadena de suministro de alpaca en el Reino Unido con Martine Jarlgaard x Provenance. Lo que esto ha supuesto, un año más tarde, es que se ha establecido un ejemplo para aquellas empresas que buscan realizar una transición y pasar de tener cadenas de suministro opacas que operan de manera fragmentada o en "silos", a tener una cadena de suministro con modelos abiertos y circulares, adoptando la transparencia y la tecnología blockchain como una herramienta para lograr la plena circularidad. Estamos trabajando con socios como Agroloop y Circular Systems para integrar nuestras soluciones en sus sistemas de reciclaje actuales como parte de nuestra visión de una industria de la moda transparente y circular. Muchas marcas globales están analizando cómo puede ayudarles en su transición la implantación de la tecnología blockchain, pero dado que sus cadenas de suministro son complejas y a menudo tienen una tecnología anticuada, existe un trabajo mucho mayor que hacer, además de que se requiere un cambio de actitud para colaborar más con MSI, sindicatos y empresas tecnológicas. Yo diría que trabajamos con los pioneros, y ayudamos a quienes quieren convertirse en pioneros para descubrir y diseñar nuevas soluciones que poner a prueba. Estamos más centrados en los resultados a largo plazo que en los beneficios rápidos a corto plazo.

¿Cree que hoy en día la «sostenibilidad» es un factor a tener realmente en cuenta a la hora de tomar decisiones de compra?

Creo que la palabra «sostenibilidad» ha sido contraproducente para el movimiento hacia una moda mejor, de ahí que hable de transparencia, ya que sitúa la sostenibilidad en términos de capital natural y prácticas éticas al mismo nivel, creo que ambos términos son interdependientes. Si un río se contamina, será negativo para la comunidad que utilice esa agua, y si un trabajador no recibe un salario justo, significa que comprará ropa de segunda mano aunque esté comprando alimentos orgánicos. De modo que la capacidad para sostener es simplemente la forma en que opera un ecosistema. En los negocios hablamos de negocio sostenible en el sentido de si está registrando beneficios en lugar de pérdidas, pero no está relacionado con la forma en

que la empresa tiene un impacto positivo en el sector o el medioambiente. Nuevamente, una mentalidad fragmentada y compartimentalizada, no ayuda a lograr el tan necesario enfoque holístico.

¿Cómo ve el futuro del «etiquetado inteligente»?

Estoy un tanto indecisa con este tema. Por una parte, me encanta que los productos vengan con información en tiempo real con la que podamos interactuar, conocer el origen de la camiseta que me estoy comprando o el pescado que estoy comiendo en un restaurante, pues de este modo podremos estar seguros de las cosas. Por otra parte, significa que pasaremos más tiempo consultando nuestros teléfonos, especialmente en espacios sociales, aunque también creo que puede ser una buena forma de provocar conversaciones. La posibilidad de leer con nuestro teléfono la información contenida en una etiqueta NFC ("Near Field Communication") de un vestido que acaba de gustarle a una amiga, poder compartir esa información e informar a la gente sobre la historia de nuestra ropa, es una forma potente de dar vida a los recursos naturales y humanos empleados en la fabricación de una prenda. También creo que las etiquetas inteligentes permitirán una economía circular, de lo contrario, no tengo ni idea de cómo se dará un segundo ciclo de vida a los productos textiles sin tener que incinerarlos o que acaben en vertederos.

«Confianza» es la palabra clave para una industria de la moda más transparente. ¿Cómo obtiene la confianza de los clientes?

Como ya he mencionado, lo que todos buscamos es la confianza, ya que cada vez somos más conscientes del poder que tenemos como consumidores. Todos somos consumidores y queremos que nos den lo que pone en el paquete. Y no volveremos a comprar un producto de la misma marca si compramos algo y resulta no ser lo que pensábamos que era. Nos estamos convirtiendo en consumidores más inteligentes y, con independencia de la sostenibilidad, estamos comprendiendo que cada vez que compramos un producto o servicio, estamos votando con nuestras carteras, y esto se está convirtiendo en un movimiento poderoso alentado por la falta de confianza. Sin confianza, no hay negocios sostenibles.

¿Puedes darnos algunos ejemplos de aplicaciones reales de la tecnología blockchain en la industria de la moda?

No hay muchas, la verdad. Realizamos el seguimiento de la primera prenda del mundo en blockchain con nuestros socios tecnológicos Provenance, que llevan desde 2013 desarrollando un software para utilizar una tecnología muy compleja con un software increíblemente accesible. Hay otros que también están experimentando con la tecnología blockchain en el mundo de la moda como Loomia o Lusko, que están emitiendo ICO (Initial Coin Offering por sus siglas en inglés). Creemos que blockchain no es una nueva tecnología que permitirá resolver todo de la noche a la mañana, sino que la esencia de la tecnología de criptografía subyacente es el movimiento de centralización a descentralización que provocará, que facilitará asimismo la rendición de cuentas en las reclamaciones de origen o autenticidad.

¿Está lista la industria de la moda para la revolución digital?

Bueno, aunque no lo esté, sucederá de todos modos. Por ejemplo, la inteligencia artificial no es algo del futuro, es el presente y avanza rápido. Provocará que la industria de la moda se replantee la forma en que hace las cosas: seguimos usando los sistemas y los métodos de producción del siglo XX. Un vestido siempre será un vestido, pero el proceso de concepción del diseño será donde la innovación se encuentre con la tecnología. Necesitamos adoptar la evolución digital para dar con nuevas soluciones aptas para el siglo XXI.

¿Cuál es su consejo para las empresas de moda que están decididas a emprender su transformación digital?

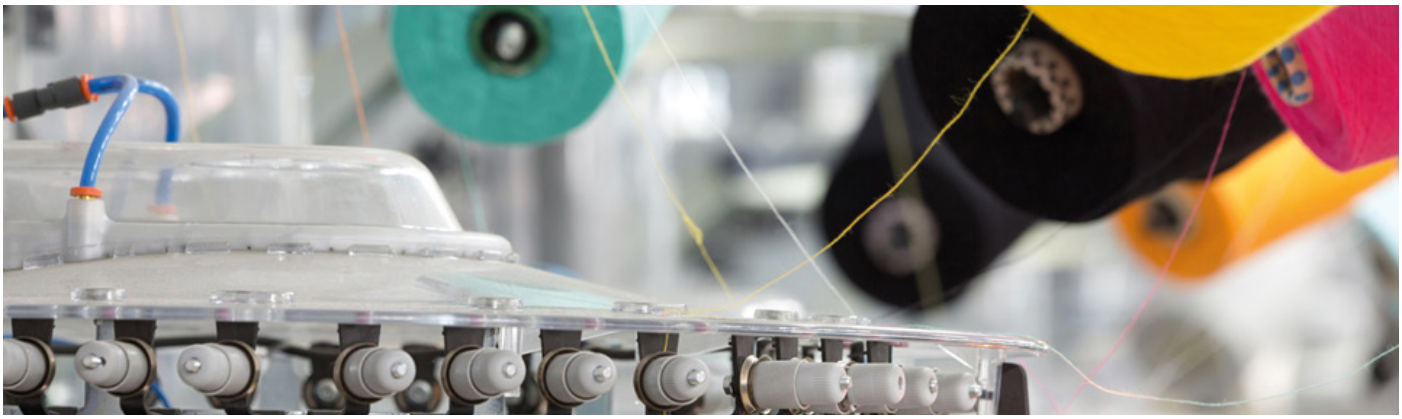
El consejo que siempre doy es que sean más abiertas y colaborativas, que asuman que no son perfectas y lo comuniquen. Las personas depositan su confianza en las empresas abiertas y honestas, no es lo mismo publicar un comunicado de prensa para decir «lo siento» cuando el daño ya está hecho. De modo que, en términos de adopción de nuevas tecnologías como blockchain o la inteligencia artificial, se trata de comprender que es un camino largo, pero debe fijarse el objetivo al principio con un propósito firme para no perderse en el camino.

¿Crees que España tiene mucho que decir en la industria de la FashionTech?

Creo que España ya ha dado una gran lección a la industria de la moda por la forma en que Inditex construyó sus operaciones y sus cadenas de suministro, replanteándose la forma y el lugar de producción, siendo capaz de reaccionar ante el comportamiento de los consumidores. Creo que esa fue la clave de su éxito, colocar al consumidor en el centro, y eso es lo que las empresas tecnológicas también hacen. Las soluciones centradas en los clientes pueden ayudar mucho a la industria de la moda, conocida por hacer caso omiso de una parte de la población, por ejemplo las personas con tallas grandes. ¿Qué es lo próximo en España? Existe una distancia enorme entre empresas como Zara y pequeñas marcas como Adolfo Domínguez (que es una marca vegana) en términos de ingresos anuales y alcance al cliente, pero ambas tienen sus propuestas únicas de venta, y quizás un consorcio de marcas españolas que quieran compartir sus retos hacia la sostenibilidad, la innovación y la transparencia podría ser una gran manera de acercar a España y lograr una industria de la moda más potente y con mayor impacto.

‘Tech is the new black’: la tecnología irrumpe en el mundo de la moda

Eva Golmayo, abogada del departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues.



En el mundo de la moda parece que ya está todo inventado. Las tendencias reciclan ideas anteriores, son frecuentes las inspiraciones y homenajes a iconos pasados, y las acusaciones de plagio son el día a día con el que lidian los profesionales del sector.

Ahora bien la innovación tecnológica también tiene su nicho. A modo de ejemplo, podemos fijar nuestra atención en los materiales que configuran las prendas. Uno de los mayores avances se debe a las impresiones 3D, la llamada fabricación aditiva ¿Qué es lo que nos ofrecen de nuevo? Fundamentalmente, la producción de estructuras tridimensionales flexibles que otorgan todo un mundo de nuevas oportunidades.
Mucho ha llovido desde que threeASFOUR y Travis Fitch presentasen en la Semana de la Moda de Nueva York un vestido impreso en 3D (vestido tridimensional Oscillation) causando una auténtica revolución en el sector. Hoy en día podemos encontrar colecciones de moda completamente realizadas a partir de este tipo de impresiones, así como al surgimiento de páginas web donde puedes “construir” tu propia prenda.

Afortunadamente para aquellos que se sientan atraídos por la impresión 3D, la patente clave de una de sus tecnologías más extendidas (**US5597589A**) caducó en 2014. Por tanto los retos legales que se nos plantean en la actualidad son aquellos dirigidos a proteger la creación de las obras obtenidas a partir de esa tecnología.

Un claro ejemplo de la irrupción de la tecnología en la moda se vio en la gala del MET de 2016 donde las prendas tecnológicas tuvieron su especial protagonismo. La actriz Claire Danes lució un vestido realizado por Zac Posen que brillaba en la oscuridad, robándose así todas las miradas. Ahora bien, no fue Danes la única que brilló esa noche, la modelo Karolina Kurkova lució un diseño fruto de una colaboración entre Marchesa e IBM que cambiaba de color en función de las emociones de la modelo. No obstante, la moda tiene su precio y el que pagó la modelo checa no fue solo el de descubrir sus emociones al público presente por medio de su vestido, sino el de no poder sentarse en toda la noche, llegando incluso a tener que ser trasladada a su hotel en autobús pues la prenda no permitía pliegues. Dado el atractivo de este tipo de prendas, la pugna por hacerse con estos revolucionarios materiales ha llevado a Under Armour a iniciar varios procedimientos legales contra conocidas firmas de moda. La demandante alega que la introducción por parte de estas empresas de elementos tecnológicos en sus prendas para monitorizar las constantes vitales de los usuarios y medir así su rendimiento, supone una infracción de sus patentes. Aunque todavía no hay nada resuelto, estamos seguros de que la batalla legal dará que hablar.

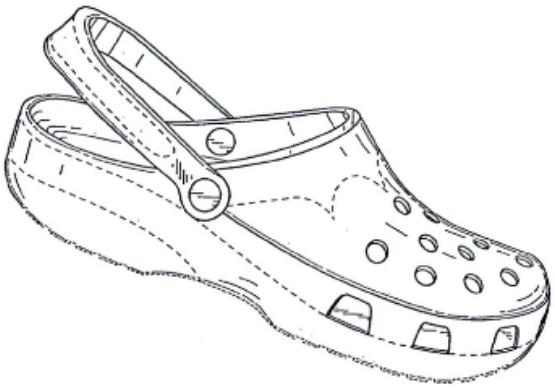
Queda patente también la relación cada vez más estrecha entre la moda y el deporte. Así, cuando la diferencia entre llegar el primero o ser el primer perdedor está a escasas fracciones de segundo, la inteligencia se agudiza y surgen nuevas ideas, como aplicar nuevos compuestos a los maillots de los ciclistas para obtener una ganancia aerodinámica, o innovar con el tejido del neopreno para conseguir un bañador más rápido que tus competidores. Su eficiencia ya es indiscutible y algunas de estas prendas han llegado a ser prohibidas por los organizadores de los eventos deportivos como la Federación Internacional de Natación.

Quedamos a la espera de lo que el futuro de la moda nos deparará, aunque todo apunta a que las modas cíclicas dejarán paso a cambios más revolucionarios gracias a la tecnología.

El TGUE anula el icónico diseño de CROCS

Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda y Beatriz Ganso, abogada del departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues.

Crocs se queda sin diseño comunitario para proteger sus famosos zuecos de goma. De momento. Esta vez ha sido el **Tribunal General de la Unión Europea** ("TGUE") el que ha confirmado la decisión de la **Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea** ("EUIPO"), por la que denegaba el **registro del famosísimo diseño de Crocs** entendiendo que no se trataba de un diseño "nuevo". Recordemos que los requisitos que debe cumplir un diseño para obtener protección son dos: novedad y carácter singular.



En relación con la novedad, el Caso Crocs nos sirve para advertir una vez más, que la estrategia de protección de diseños debe ser diseñada con sumo cuidado ya que, como pasa en el caso que ahora nos ocupa, la propia empresa puede llegar a destruir la novedad de sus diseños y, con ello, la posibilidad de obtener derechos de exclusiva sobre los mismos.

Y es lo que le ha pasado a Crocs. La EUIPO ya había dado la razón a **Gigi Diffusion** en el procedimiento de nulidad iniciado por ésta frente a Crocs Inc., en el buen entendido de que el famoso zueco no cumplía con el requisito de novedad exigible a todo diseño industrial. EL TGUE confirma la decisión de la EUIPO poniendo el foco en el concepto de "divulgación". Según el **Reglamento de Diseño Comunitario**, un diseño ha sido divulgado cuando *"se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo"* antes de la fecha de presentación (o de prioridad reivindicada), siempre y cuando haya *"podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad".*

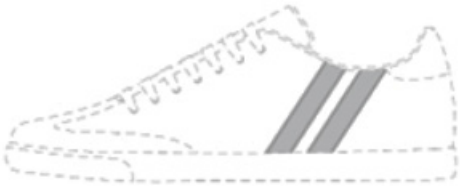
A la hora de aplicar este precepto debe tenerse en cuenta que, en todo caso, las divulgaciones realizadas durante los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud del diseño no rompen su novedad. El objetivo del legislador es claro: conceder a los solicitantes un tiempo de testeo en el mercado para que decidan si merece la pena invertir en su protección registral.

En este caso las pruebas aportadas parecen demostrar que la divulgación del diseño de Crocs se llevó a cabo mucho antes de la fecha de presentación (22 de noviembre de 2004), quedando acreditado que Crocs ya había introducido el producto en el mercado, a través de su propia web, en el año 2002. Siendo así, la divulgación previa implicaba la falta de novedad del producto y, con base en el incumplimiento de este requisito, la EUIPO procede a declarar la nulidad del diseño de la UE núm. 257.001, nulidad confirmada ahora por el TGUE. Ya veremos si Crocs decide llevar el caso ante el TJUE o dar por finalizada la contienda.

Adidas y la conquista de las tres rayas: "Two stripes are not enough"

Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual y de la industria de Moda y Eva Golmayo, abogada del departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) acaba de fallar a favor de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) denegando el recurso presentado por Shoe Branding Europe BVBA (BVBA) contra la resolución que denegaba el registro de la siguiente marca:



Marca solicitada por BVBA

¿El motivo? La oposición promovida por Adidas AG (Adidas) que alegaba la existencia de un riesgo de confusión con sus marcas anteriores y el aprovechamiento del renombre de las mismas, vulnerando así lo dispuesto en los artículos 8.1.b y 8.5 del Reglamento 2017/1001. Como marcas anteriores, Adidas invocaba las siguientes:

Marca de la UE 3517646

Marca alemana 39950559

*"[L]a Sala de Recurso había concluido erróneamente que no existía ninguna **similitud entre las marcas** en conflicto y en que este error de apreciación había falseado la apreciación de la Sala de Recurso sobre la existencia de un riesgo de confusión por parte del público o, a fortiori, de un riesgo de que se estableciese una relación entre las marcas en conflicto".*La EUIPO desestimó las oposiciones de Adidas hasta en dos ocasiones, pero la sociedad alemana, fiel a su slogan "nada es imposible", y a su experiencia de éxito en ocasiones anteriores (accesibles **aquí**) decidió llevar su particular cruzada ante la justicia alemana, que acabó dándole la razón:

Tras la sentencia alemana, la EUIPO denegó el registro de la marca de BVBA. Pero la empresa belga tampoco estaba dispuesta a darse por vencida fácilmente y recurrió la denegación ante el TGUE alegando que la Sala de Recurso incurrió en varios errores de apreciación respecto a:

- **La prueba de notoriedad:** El TGUE confirma que las marcas de Adidas son notorias. Lo más destacable en este ámbito fue la apreciación que hizo el Tribunal sobre la prueba aportada por Adidas para acreditar el uso de su marca. BVBA alegó que la mayoría de prueba aportada iba referida a otras marcas de Adidas (distintas a la 3517646 y la 39950559). Sin embargo, el Tribunal entiende que *"el titular de una marca registrada puede valerse, para demostrar la notoriedad de ésta, de pruebas que demuestren su notoriedad en una forma diferente y, en particular, en la forma de otra marca registrada, siempre que el público interesado continúe percibiendo los productos en cuestión como procedentes de la misma empresa".*

De esta forma, considera que son pertinentes para demostrar la notoriedad de las marcas de Adidas, otras marcas consistentes en tres bandas paralelas, colocadas en la misma posición. Ahora bien, no se tuvieron en cuenta aquellas pruebas sobre la notoriedad de las marcas de Adidas que no versasen sobre calzado (producto este que protegían las marcas del litigio), por no ser estas pruebas *"pertinentes para el caso".*

- **La existencia de un perjuicio para la notoriedad de la marca anterior:** a este respecto, el Tribunal concluyó que no cabía alegar falta de carácter distintivo sobre las marcas de Adidas cuando estas marcas gozaban de notoriedad.

- **La falta de justa causa para el uso de la marca solicitada:** por último, el Tribunal no entiende que haya justa causa para el registro de la marca de BVBA. Uno de los motivos más relevante fue la apreciación de mala fe por parte de BVBA en el uso del eslogan "two stripes are enough" (dos rayas son suficientes), pues considera el Tribunal que supone un aprovechamiento de la notoriedad de Adidas.

De este modo, Adidas vuelve a ganar la batalla por sus distintivas rayas en una particular cruzada contra todo aquel que ponga rayas paralelas en una zapatilla, haciendo un ímprobo esfuerzo por mantener su famoso identificador. La batalla también se ha librado en España, donde se ha impedido el registro de marcas con tres y cuatro rayas paralelas en el ámbito del calzado (sentencia de la **Audiencia Provincial de Zaragoza 633/2009 de 27 de noviembre**, y sentencia del **Juzgado de lo Mercantil de Valencia 174/2011 de 29 de julio**).

Cuando Adidas compró l**as tres rayas paralelas** a la finlandesa Karhu por 1.600 euros y dos botellas de wiski, no podía imaginar que acabaría convirtiéndose en una de las marcas deportivas más valiosas del mundo. No obstante, como acabamos de ver, mantener el *selling power* de la marca exige una defensa constante de la misma, lo que ha embarcado a la empresa alemana en una particular cruzada. Quedamos a la espera de la próxima batalla.

La nueva regulación sobre productos cosméticos aumenta su seguridad y facilita su comercialización

Comentario Moda 1-2018

Durante los seis primeros meses de 2017, las ventas de productos destinados al cuidado de la piel en España rozaron los mil millones de euros, mostrando la buena salud de la que goza el sector. El aumento del consumo exige, más que nunca, atender a la seguridad de estos productos.

La Unión Europea cuenta con uno de los marcos jurídicos más seguros del mundo gracias, principalmente, al marco normativo establecido por el Reglamento sobre los Productos Cosméticos Reglamento ((CE) n.º 1223/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos). El Reglamento se dirige a cumplir un doble objetivo. El primero, aumentar la seguridad de estos productos en aras a una mayor protección del consumidor europeo. El segundo, eliminar barreras al comercio intracomunitario mediante el establecimiento de un marco común para todo el territorio de la Unión. Con este objetivo, se procedió a la unificación de las normas de composición y etiquetado de los productos, se reforzaron los requisitos de trazabilidad y se establecieron obligaciones de notificación de efectos graves no deseados.

El Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos, publicado hoy en el BOE, no altera en modo alguno el marco establecido por el Reglamento, sino que se limita a completar aquellos aspectos no previstos en el mismo. A modo de resumen, los principales aspectos sobre los que incide el Real Decreto son los siguientes:

- Determinación de las autoridades competentes para la supervisión del mercado y para la recepción y transmisión de las notificaciones sobre efectos graves no deseados y riesgos graves para la salud.

- Facultades de inspección y adopción de medidas de protección de la salud que corresponden a estas autoridades.

- Regulación de los procedimientos encaminados al cumplimiento del principio de cooperación administrativa y de la red de alerta nacional de productos cosméticos.

- Lengua a utilizar en el etiquetado y en el expediente de información de los productos cosméticos.

- Configuración del régimen de control a posteriori de las actividades de fabricación e importación de productos cosméticos.

- Determinación del régimen de funcionamiento del Sistema Español de Cosmetovigilancia.

- Control de importaciones en el territorio de la Unión Europea.

Procede pues revisar los procedimientos seguidos por fabricantes e importadores de productos cosméticos para asegurar que, en efecto, se ajustan a lo dispuesto en el recién estrenado Real Decreto de Productos Cosméticos.

El texto completo del Real Decreto de Productos Cosméticos publicado en el BOE el 27 de febrero de 2017 está disponible en **http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-2693.**

¿Quieres estar al día de las últimas novedades y tendencias sobre moda y propiedad intelectual?

Visita Garrigues digital

GARRIGUES

www.garrigues.com

Síguenos en