


JUNIO - SEPTIEMBRE 2017



Algunos consejos prácticos sobre cómo informar en los consejos de administración

Marcas de color: Conclusiones del Abogado General del TJUE en el caso Louboutin vs Van Haren

Uso publicitario de contenidos generados por usuarios

Moda y copyright: El Supremo estadounidense sienta precedente en la industria

ÍNDICE

04 Algunos consejos prácticos sobre cómo informar en los consejos de administración

10 Uso publicitario de contenidos generados por usuarios

06 Marcas de color:
Conclusiones del Abogado General del TJUE en el caso Louboutin vs Van Haren

14 Moda y copyright:
El Tribunal Supremo estadounidense sienta precedente en la industria

2

DIRIGE Y COORDINA LA PUBLICACIÓN

Cristina Mesa

Asociado sénior

cristina.mesa@garrigues.com

Síguenos:



La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico.

© J&A Garrigues, S.L.P., quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de J&A Garrigues, S.L.P.

Hermosilla, 3 - 28001 Madrid (España)

T +34 91 514 52 00 - F +34 91 399 24 08





ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE **CÓMO** **INFORMAR EN LOS CONSEJOS** **DE ADMINISTRACIÓN**

“ La expresión “es un tema complicado” puede parecer un insulto a la inteligencia de los que escuchan, como si fueran incapaces de entender lo que se les va a explicar. Es mejor referirse a que “es un tema técnico”, ya que ello quiere decir que es “otro tema legal aburrido” pero que está controlado por el abogado. ”

■ CLAUDIO DORIA

A la hora de informar o hacer una presentación de un tema jurídico al consejo de administración, probablemente todo director jurídico, secretario del consejo o letrado asesor de una sociedad se habrá encontrado, en ocasiones, con ciertas limitaciones a la hora de transmitir una información jurídicamente relevante o de captar la atención que dicho tema se merece en el seno de una reunión de dicho órgano.

Fruto de conversaciones mantenidas con distintos consejeros y abogados, nos permitimos presentar a continuación – con cierto desenfado - algunas sugerencias que pueden ser de interés a la hora de preparar la intervención para tales casos.

- La mayoría de los miembros del consejo de administración no son abogados y, si estudiaron derecho, probablemente no han ejercido nunca. Así, la “terminología legal” suele aburrir o es incomprensible y, por lo tanto, debería reducirse al mínimo imprescindible.
- En general, los miembros del consejo de administración pueden tener a los abogados en poca consideración: son poco claros, no se mojan, lo complican todo, etc.
- Para el resto de los miembros del consejo, el tema que deba explicar el abogado no será, por regla general, el punto central o principal de la reunión. Sólo será “otro tema legal aburrido” que, además, se habrá incluido en el orden del día de la sesión sólo por insistencia del secretario o letrado.
- Si no es “otro tema legal aburrido”, seguramente serán “malas noticias”. Sean malas noticias o solo un tema aburrido, seguramente estará al final de la agenda del día, por lo que ello le restará interés y atención.

Los aspectos mencionados anteriormente no se pueden evitar, son retos que hay que afrontar en toda presentación o exposición de un tema jurídico al consejo. Por ello,

para no añadir más dificultades, se sugiere evitar en toda exposición las siguientes frases o expresiones:

- Decir que un tema “es interesante” puede parecer muy académico, pero puede dar la sensación de poco compromiso o implicación en la solución del mismo. Si se piensa en un médico que le dijera algo similar a su paciente (“lo que le ocurre es interesante”), probablemente no se transmita la confianza adecuada.
- Emplear frases como “por una parte” o “desde otra perspectiva” puede manifestar la incapacidad de tener una opinión formada y clara. Es mejor decir que “aunque otros opinan ... nuestra opinión es ...” En cualquier caso, es mejor evitar la cita de jurisprudencia y doctrina, ya que no interesa a nadie; sólo interesa la opinión del abogado.
- La expresión “es un tema complicado” puede parecer un insulto a la inteligencia de los que escuchan, como si fueran incapaces de entender lo que se les va a explicar. Es mejor referirse a que “es un tema técnico”, ya que ello quiere decir que es “otro tema legal aburrido” pero que está controlado por el abogado.
- Hay que evitar el suspense, por lo que hay que plantear claramente las preguntas, la solución o conclusión antes de empezar con la exposición. Ello ayudará a que el discurso se siga mejor.
- Debe admitirse el error o el cambio de opinión respecto a una cuestión tratada con anterioridad, evitando camuflarlo o repartir culpas (ya que ello lo empeorará). Ello permite mantener la credibilidad, bastando explicar los motivos o causas que han producido el error o el cambio de opinión y los mecanismos o soluciones aplicados para evitar que ello vuelva a ocurrir.

En resumen, debe ser una exposición clara, concisa y honesta.



MARCAS DE COLOR:

CONCLUSIONES
DEL ABOGADO
GENERAL DEL
TJUE EN EL CASO
LOUBOUTIN
VS VAN HAREN

CINTIA BERNHARDT Y GABRIELA OLIVÉ GARCÍA

¿Quién no conoce a esta altura la suela roja de los codiciados zapatos Louboutin?

El origen de la suela, que se ha convertido en el distintivo de la firma, se remonta a principios de los años 90. Según cuenta la propia empresa en su página web¹ los zapatos fueron creados por el diseñador Christian Louboutin, que en 1993 se encontraba trabajando en el modelo de zapato "Pensée" inspirado en las "Flores" de Andy Warhol. Sin embargo, notaba que le faltaba algo. Miró a su asistente que casualmente se estaba pintando las uñas de rojo y en un impulso, le arrebató el esmalte y pintó la suela con ese rojo chillón que tan bien conocemos.

Sin embargo, la firma no intentó registrar la marca de la suela roja hasta bastante más tarde y, desde entonces, la validez de la misma se ha puesto reiteradamente en tela de juicio en distintos países.



ZAPATOS LOUBOUTIN



ZAPATOS VAN HAREN

Actualmente la cuestión se está debatiendo en el marco de un litigio de infracción de marcas promovido en el año 2013 ante el Tribunal de Primera Instancia de la Haya por Christian Louboutin y Christian Louboutin, SAS contra Van Haren Schoenen BV (perteneciente al grupo alemán Deichmann).

En concreto, la marca en disputa (núm. 0874489) registrada en enero de 2010 en el Benelux consiste en "el color rojo (Pantone 18 1663TP) aplicado a la suela de un zapato de tacón alto" (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es evidenciar la posición de la marca):



MARCA REGISTRADA DE LOUBOUTIN

Van Haren, lejos de allanarse, contraatacó alegando la nulidad de la marca, manifestando que se trata de una marca en la que el color puede considerarse parte integrante de la forma de la suela y que dicha forma le da "*un valor sustancial al producto*" (lo que en derecho marcario se conoce como *funcionalidad estética*). Por tanto, en opinión de la demandada, a dicha marca le es de aplicación la **causa de nulidad prevista en el artículo 3. 1 e) de la vigente Directiva de marcas²** que prohíbe el registro de signos que estén constituidos exclusivamente por la forma del producto, cuando (i) dicha forma resulte impuesta por la naturaleza misma del producto, (ii) sea necesaria para obtener un resultado técnico, o como argumenta la demandada (iii) **proporcione un valor sustancial al producto**.

¹ http://us.christianlouboutin.com/us_en/news/en_behind-the-rouge/

² DIRECTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas



La *ratio* del artículo es evitar que un titular de la marca pueda monopolizar soluciones técnicas o características de uso de un producto, que el usuario puede buscar en los productos competidores.

A las vista de los planteamientos de los litigantes, el Tribunal de la Haya planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) solicitando que se pronuncie acerca de **si la citada norma se limita a las características tridimensionales del producto, tales como el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones) o también hace referencia a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color.**

Todavía estamos expectantes por conocer la decisión del TJUE pero ya contamos con las **Conclusiones del Abogado General, Maciej Szpunar**, sobre cómo se debería analizar esta cuestión, presentadas el pasado **22 de junio de 2017**.

Con carácter preliminar, el Abogado General analiza qué calificación merece la marca registrada. ¿Se trata de una marca que consiste en un color por sí solo, o en cambio de una marca en la que el color está integrado en la forma de la misma? De la respuesta a esta pregunta dependerá la aplicabilidad del mentado artículo 3.1 e) de la Directiva.

Tras analizar la jurisprudencia del TJUE surgida a raíz de la sentencia *Libertel*³, Szpunar concluye que los signos constituidos por un color por sí solo no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 3 apartado 1 letra e) de la Directiva, y pueden por tanto adquirir un carácter distintivo por el uso que se haya hecho de ellos. Sin embargo, si el color es indisoluble de la forma, su registro debe apreciarse teniendo en cuenta las mismas consideraciones que las que rigen para el citado artículo 3, apartado 1 letra e).

³ *Libertel Groep v Benelux Merkenbureau* (case C-104/01), 6 May 2003.



“ Actualmente la cuestión se está debatiendo en el marco de un litigio de infracción de marcas promovido en el año 2013 ante el Tribunal de Primera Instancia de la Haya por Christian Louboutin y Christian Louboutin, SAS contra Van Haren Schoenen BV. ”

A diferencia de los casos en que se pretende registrar un color por sí solo, cuando este se aplica a una parte concreta del producto, según Szpunar debe considerarse como una característica integrada en la forma del producto. Así, concluye que **el signo en disputa debería equipararse a una marca constituida por la forma del producto que, además, solicita protección para un color en relación con esa forma**, más que una marca constituida por un color por sí solo. Por lo tanto, **la marca de Louboutin podría verse comprendida en la prohibición del referido artículo.**

En cualquier caso, parece que la cuestión respecto de la aplicabilidad del referido artículo quedará zanjada cuando finalice el plazo de transposición de la nueva Directiva 2015/2436 de marcas (enero de 2019), ya que en la misma se amplía la prohibición indicándose ahora que podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente por iii) la forma, u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

Hasta aquí, parecen ser malas noticias para Louboutin.

Sin embargo, por último, el Abogado General analiza una tercera cuestión: la interpretación del concepto “**forma que dé un valor sustancial al producto**” contenido en el artículo 3 apartado 1 letra e) (iii) de la Directiva. En este sentido, Szpunar, opina que dicho concepto **se refiere exclusivamente al valor intrínseco de la forma y no permite tomar en consideración la reputación de la marca o de su titular.** Con ello parece dar a entender que debería denegarse la marca únicamente si se demuestra que es funcional porque la suela roja en un zapato es un elemento objetivamente atractivo para el consumidor, pero no si lo es por su conexión con la reputación de la firma Christian Louboutin.

Con este análisis, que no es objeto de la cuestión prejudicial, el Abogado General podría estar señalando una posible vía para salvar el registro de la marca, si Louboutin consigue demostrar que su suela roja es mucho más que un elemento funcional.

USO PUBLICITARIO DE CONTENIDOS GENERADOS POR USUARIOS

ASPECTOS LEGALES ESENCIALES
A TENER EN CUENTA AL DISEÑAR
UNA CAMPAÑA DE USER-
GENERATED CONTENT



17



23



■ MAGDALENA COSTALES

Las redes sociales han conseguido que los creativos publicitarios ya no sean los únicos que puedan crear piezas publicitarias. El marketing digital basado en que los propios consumidores o fans de la marca ideen, protagonicen y produzcan contenidos (fotos, vídeos, artículos, comentarios, etc.) en los que comuniquen su experiencia sobre los productos ha situado a los usuarios en el centro de la creación publicitaria. No obstante, esto no significa que en este tipo de campañas las cuestiones legales que afectaban a la publicidad tradicional queden al margen.

A continuación te resumimos las principales cuestiones legales que debes tener en cuenta si estás diseñando una campaña publicitaria basada en contenido generado por usuarios o User-Generated Content (UGC). Eso sí, el éxito de la campaña dependerá de lo creativos que sean tus *followers*.

• EL RESPONSABLE DE LA LEGALIDAD DE LOS CONTENIDOS ES EL ANUNCIANTE

Aunque los que creen los contenidos sean usuarios no profesionales, sus creaciones van a vincularse de un modo directo o indirecto con una marca o producto.

La vinculación de un determinado contenido con la marca puede tener lugar desde el inicio, por ejemplo, a través de un concurso o sorteo organizado por el anunciante en el que se fomenta que los usuarios suban un contenido de unas determinadas características más o menos predefinidas; o en un momento posterior, por ejemplo, porque un fan de la marca o un usuario sube de manera espontánea un contenido que resulta interesante y el anunciante decide pedirle su autorización para utilizarlo en sus canales.

Esta vinculación con la marca implica que cualquier vulneración de derechos o infracción legal que derive de los contenidos podrá ser responsabilidad del anunciante al considerarse contenido publicitario.

• OBTÉN LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS EN MATERIA DE DERECHOS DE IMAGEN

Para usar contenidos en los que aparezca la imagen de los usuarios, entendida como sus rasgos físicos reconocibles, su nombre o su voz, éstos deben autorizarlo de manera expresa e inequívoca, preferiblemente por escrito, especificando en todo caso cómo va a ser utilizada su imagen.

Para ello, es necesario informar sobre dónde, cómo y cuándo se van a publicar y difundir los contenidos, bien por medio de unas condiciones legales que acepten al participar en el concurso o sorteo o bien a través de autorizaciones singulares.

• OBTÉN LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR

La persona que haya creado el contenido podrá tener derechos de propiedad intelectual sobre el contenido en cuestión (la fotografía, el vídeo, el texto, etc.). La ley reconoce al autor de dicha creación una serie de derechos exclusivos que le facultan para autorizar o prohibir su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

En consecuencia, para explotar los contenidos (alojarlos en los canales digitales de la marca, transformarlos, etc.) será necesario contar con la autorización previa y por escrito del titular de los derechos de propiedad intelectual para los usos específicos y concretos que se van a realizar. Esta autorización debe especificar el tiempo durante el que los actos se desarrollarán, el territorio donde se explotarán y las modalidades de explotación.

• EVITA EL USO DE CONTENIDOS DE MENORES DE EDAD

Los menores de 14 años no pueden consentir por sí mismos el uso de su imagen ni de sus derechos de propiedad intelectual sino que es necesaria la autorización de sus padres o tutores legales.

En el caso de los mayores de 14 años, éstos sólo pueden consentir por sí mismos si tienen “madurez suficiente”, un concepto que en el ámbito digital es difícil de verificar por parte del anunciante ya que las autorizaciones se obtienen a distancia.



Por ello, siempre es recomendable que los contenidos generados por menores o que incluyan la imagen de menores de 18 años no sean utilizados en este tipo de campañas.

• EVITA EL USO DE CONTENIDOS QUE INCLUYAN LA IMAGEN, OBRAS O MARCAS DE TERCEROS

Dada la naturaleza del UGC, es de esperar que los usuarios creen contenido que incluya obras o afecte a derechos de terceros distintos del creador (por ejemplo, música, marcas o imagen) sin su correspondiente autorización.

Por ello, siempre es recomendable que se pida a los usuarios que todo lo que incluyan en sus creaciones sea original y tengan autorización de los titulares de derechos sobre todo lo que incorporen en las mismas. En caso de que, pese a ello, incorporen elementos en relación con los cuales sea evidente que los usuarios no han obtenido autorización previa, debe descartarse su uso.



- **DESCARTA AQUELLOS CONTENIDOS QUE PUEдан CONSIDERARSE OFENSIVOS**

Determinados contenidos podrían afectar al derecho al honor de determinados colectivos, personas o empresas y podrían resultar contrarios a los valores con los que se quiere asociar a la marca. En consecuencia, siempre es aconsejable que en las condiciones legales que regulen las condiciones de participación se prevea que aquellos contenidos que puedan considerarse ofensivos o atentatorios contra derechos de terceros podrán ser descalificados.

- **NO FOMENTES CONTENIDOS QUE PUEдан INCUMPLIR LA NORMATIVA PUBLICITARIA APLICABLE A LOS PRODUCTOS ANUNCIADOS**

Dependiendo del producto o servicio publicitado pueden existir normas específicas o códigos de autorregulación sectoriales (por ejemplo, en materia de bebidas alcohólicas, productos alimenticios, juguetes,

etc.) que, pese a no ser conocidos por los usuarios que desarrollen UGC, deber estar presentes en el momento de diseñar la temática de las campañas en las que se fomente la participación de los usuarios, así como en la selección de contenidos.

- **REvisa LAS POLÍTICAS DE LAS PLATAFORMAS Y REDES SOCIALES**

Por último, debe tenerse en cuenta que las plataformas en las que los usuarios alojan sus contenidos pueden tener unas condiciones específicas que condicionen el uso que puede hacerse de los textos, fotos o vídeos alojados en éstas. Además, es necesario revisar las normas que regulan el uso de estas plataformas para que la campaña no fomente conductas que contradigan dichas normas. A modo de ejemplo, conviene tener en cuenta que Facebook cuenta con unas políticas publicitarias que son de aplicación a los contenidos comerciales ubicados en Facebook.

MODA Y COPYRIGHT

VARSITY BRANDS VS STAR ATHLETICA: EL TRIBUNAL SUPREMO ESTADOUNIDENSE SIENTA PRECEDENTE EN LA INDUSTRIA

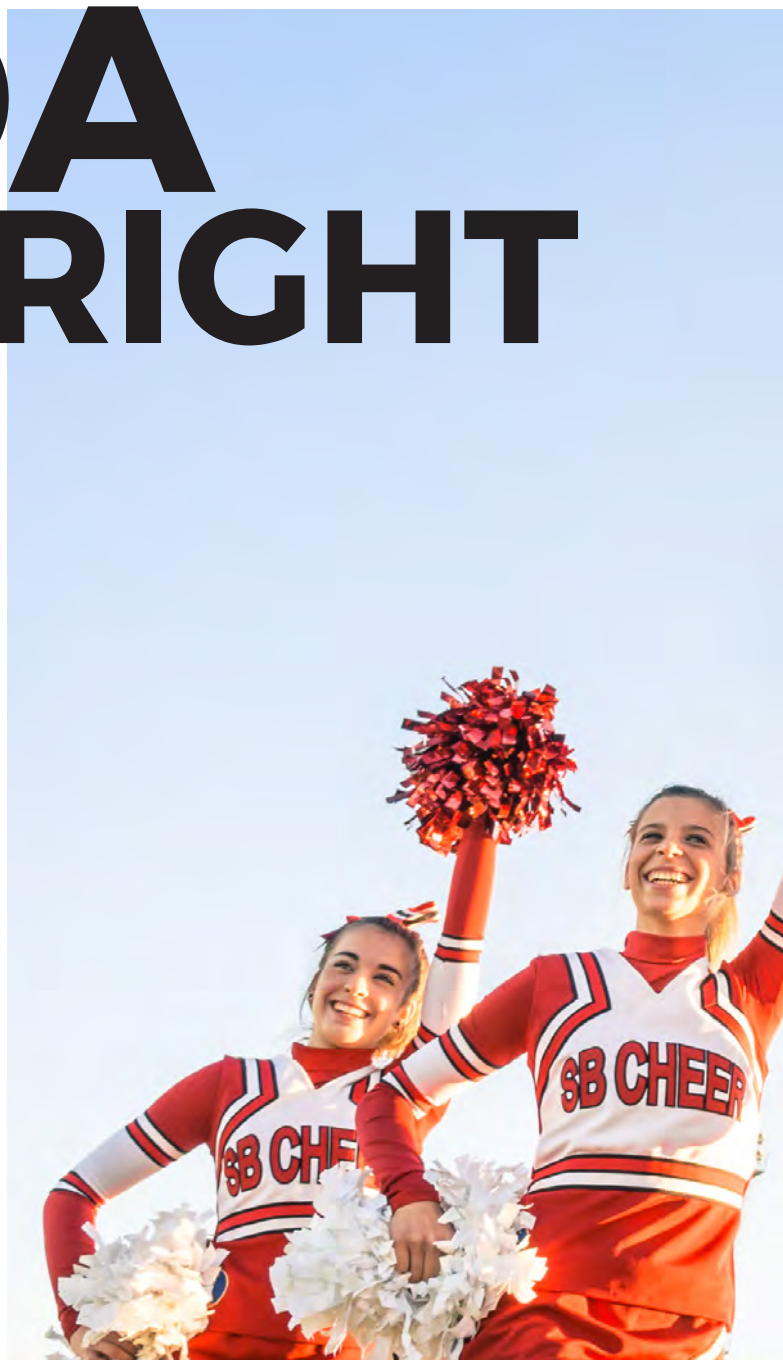
14

BEATRIZ GANSO Y LUCÍA CAMPO

El pasado 22 de marzo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó sentencia sobre el que ha sido el primer caso en llegar a esta instancia relacionado con la posible protección de las prendas de vestir y los derechos de autor.

El caso comenzó con la demanda interpuesta en el año 2010 por la empresa Varsity Brands, marca líder en uniformes de animadoras, contra la empresa Star Athletica, una de sus competidoras en el sector: Varsity Brands demandó por la infracción de sus diseños, registrados y protegidos en la *Copyright Office*, al considerar que varios de los diseños comercializados por Star Athletica eran sustancialmente similares a éstos, y por tanto infringían los derechos de autor que ostentaba sobre los mismos. Ante esta acusación, Star Athletica argumentó que los diseños de los uniformes no eran protegibles, por tratarse éstos de diseños sobre un artículo útil cuyos elementos “pictóricos, gráficos o esculturales” no eran ni física ni conceptualmente separables de los uniformes en sí.

Los derechos de autor en Estados Unidos se encuentran regulados en el *Copyright Act* de 1976, el cual, aun cubriendo un amplio rango de trabajos creativos o artísticos (obras de “arte aplicado”), brinda muy limitada protección al diseño de moda. Tradicionalmente la protección de diseños de moda por *copyright* en los Estados Unidos, ha encontrado su mayor obstáculo en la aplicación de la teoría de los artículos útiles,



en virtud de la cual se deniega protección a aquellos artículos que tengan una función utilitaria, como serían las prendas de vestir¹.

A pesar de que por norma el *Copyright Act* excluye los artículos útiles de su ámbito de protección, contempla un supuesto concreto en el que sí cabe brindar protección al diseño de dichos artículos, en la medida en que el diseño incorpore características “pictóricas, gráficas o esculturales” que puedan ser “identificadas separadamente y sean capaces de existir independientemente de los aspectos utilitarios del artículo”². La necesidad de cumplir con estos requisitos *sine qua non* para otorgar



protección, ha provocado que los distintos tribunales hayan implementado diferentes “test de separabilidad” para determinar cuándo es posible prestarse protección a un diseño útil y cuando no. Así, dependiendo del test concreto de separabilidad empleado, diferentes tribunales podrían conceder o denegar protección por *copyright* a un mismo diseño.

Analizando nuestro caso, la cuestión que se planteaba consistía en si las características del diseño de uniformes de animadoras, es decir, las combinaciones particulares de *chevrons*, zigzags y rayas, pueden ser identificadas separadamente y existir independientemente del diseño

del artículo útil, la prenda, y así obtener protección mediante *copyright*. En otras palabras, ¿dónde termina el diseño estrictamente funcional o útil de un uniforme de animadora y dónde empieza el contenido creativo del diseño gráfico?

¹ Los artículos “útiles” son aquellos que ostentan una función utilitaria intrínseca distinta de “retratar la apariencia del artículo” o “transmitir información”. En este caso, la función utilitaria de las prendas de vestir fue definida en 2002 por el Tribunal del Distrito Sur del Estado de Indiana, con ocasión del caso *Celebration Int'l, Inc. vs Chosun Int'l*, al entender que la función de una prenda era la de “cubrir el cuerpo del usuario y protegerlo de los elementos”.

² Requisitos denominados “separabilidad física” y “separabilidad conceptual”, respectivamente.

En primera instancia, el Tribunal del Distrito consideró que los diseños de uniformes registrados por Varsity Brands tenían un propósito meramente funcional, no siendo posible ni identificarlos separadamente ni independientemente de la prenda de vestir y su función, “ *cubrir el cuerpo, expulsar la humedad y resistir a los movimientos atléticos*”. Asimismo, indicó que los colores, líneas y *chevrons*, y diseños similares típicamente asociados a uniformes en general, y en particular a los de animadoras, colaboran precisamente a que la prenda en cuestión sea reconocible como un uniforme, contribuyendo así estas características estéticas a mejorar la belleza de la prenda. Por ello, denegó protección mediante *copyright* a los diseños de Varsity Brands y desestimó la demanda de infracción planteada contra Star Athletica.

Varsity Brands recurrió la decisión ante el Tribunal del Sexto Circuito, el cual falló a su favor al entender que de hecho, sí resultaba posible identificar separadamente ciertos elementos pictóricos, gráficos o esculturales en los diseños registrados respecto de las características funcionales de los uniformes de “ *cubrir el cuerpo, eliminar el sudor y permitir libertad de movimiento*”. Es decir, un uniforme simple consistente en una falda y top blancos, sin incorporar diseño adicional alguno, seguiría cumpliendo dichas funciones, y permitiría identificar fácilmente que nos encontramos ante un uniforme de animadora, aunque no contase con líneas, *chevrons* y *zigzags*. Una vez determinado que los diseños podían ser identificados separadamente de la prenda, el Tribunal falló que eran igualmente capaces de existir independientemente, al ser posible transferir los diseños a artículos distintos a la simple prenda (por ejemplo, sobre chaquetas, y camisetas, o incluso un cuadro en la pared). Finalmente, concluyó que, al cumplirse los dos requisitos exigidos por el test de separabilidad, los diseños de Varsity Brands gozaban de la protección dispensada por el *Copyright Act*.





DESIGN 299A

DESIGN 299B

DESIGN 074

DESIGN 078

DESIGN 0815

En vista de la incertidumbre jurídica planteada en relación con el “test de separabilidad” para determinar cuándo un artículo útil es susceptible de protegerse o no mediante *copyright*, se plantearon ciertas cuestiones ante el Tribunal Supremo con el propósito de unificar la jurisprudencia existente en este ámbito. De este modo, siendo que la sentencia de marzo de este año, no sólo resuelve el caso, sino que finalmente establece un test unívoco a aplicar a la hora de determinar si un diseño de un artículo útil puede identificarse separadamente de éste y existir de forma independiente, y por tanto, ser protegible por *copyright*.

Hasta la sentencia de *Varsity vs Athletica*, para determinar las posibilidades de protección del diseño de un artículo útil, resultaba necesario distinguir entre los conceptos de separabilidad física³, y separabilidad conceptual⁴. Esta división de origen jurisprudencial, en vigor desde 1954, planteaba serios problemas interpretativos, especialmente a la hora de aplicar el test de separabilidad conceptual. Desde *Varsity vs Athletica*, el Tribunal Supremo abandona esta postura, estableciéndose un test en dos fases que afirma que una característica incorporada al diseño de un artículo útil podría obtener protección a través de *copyright* si:

- (a) Puede ser percibida como una obra de arte bidimensional o tridimensional, separada del artículo útil; y
- (b) Puede ser calificada como obra pictórica, gráfica o escultórica por sí sola o fijada en un medio tangible diferente de un artículo útil.

En el caso que aquí nos ocupa, el Tribunal Supremo encontró que los diseños en disputa satisfacían ambos elementos, ya que

- (a) de haber sido transferido el diseño a un medio diferente (véase, por ejemplo, el lienzo de un pintor), constituiría una obra de arte bidimensional *per se*,
- (b) es posible identificar cualidades gráficas y pictóricas en el diseño compuesto de rayas, chevrons, y zigzags.

Es pronto para vaticinar la repercusión que esta decisión va a tener sobre la industria de la moda y en la protección de diseños de moda bajo derechos de autor; hasta estos momentos prácticamente desprovistos de dicha protección en los Estados Unidos. Sea como fuere, la relevancia de esta sentencia es incuestionable al haber conseguido unificar, el controvertido “test de separabilidad” a aplicar a los artículos útiles.

³ Entendiendo por tal, cuando es posible separar el diseño del artículo útil, dejando los aspectos útiles intactos.

⁴ Definido por la Copyright Office como aquel test que permite que una característica del artículo útil sea fácilmente reconocible como una obra gráfica, pictórica o escultórica, a pesar de que no puedan separarse físicamente.

⁵ El test de separabilidad fue por primera vez planteado en el emblemático caso de 1954 *Mazer v. Stein*, única sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hasta el caso *Star Athletica* en esta área, caso en el que se planteó la posibilidad de otorgar protección mediante *copyright* al diseño de una lámpara cuya base replicaba la figura escultórica de una bailarina.

En este número *escriben...*

Socio

Departamento Derecho Mercantil
Barcelona

Claudio, especialista en fusiones y adquisiciones y en derecho societario, es el socio coordinador del grupo de asesoramiento a la industria de la moda Business of Fashion Law, así como el responsable del Italian Desk de Garrigues. Es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y vicepresidente del comité de dirección del Foro Europeo de la International Bar Association (IBA). Asimismo, ha participado en el "Task Force on International Sales" de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Tiene amplia experiencia en asesorar a empresas en el mundo de la moda y otras industrias, tanto nacionales como extranjeras, especialmente en la definición y ejecución de la estrategia jurídica en su expansión internacional.

claudio.doria@garrigues.com
es.linkedin.com/in/claودیoria



CLAUDIO DORIA

Asociada sénior
Dpto. Propiedad Industrial e Intelectual
Madrid

Cintia está especializada en derechos de propiedad intelectual e industrial prestando asesoramiento en materia de patentes, transferencia de tecnología y know-how, diseños industriales, competencia desleal, publicidad y derecho marcario. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas del sector de la moda en la lucha contra la piratería, tanto en el terreno pre-contencioso y contractual como en la defensa letrada de litigios ante los tribunales.

cintia.bernhardt@garrigues.com
<http://es.linkedin.com/pub/cintia-bernhardt/49/b93/567>



CINTIA BERNHARDT



BEATRIZ GANSO

Junior
Dpto. Propiedad Industrial e Intelectual
Madrid

Beatriz asesora a empresas españolas y multinacionales en materias relacionadas con los derechos de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal, comercio electrónico, consumidores y usuarios y publicidad. LLM en International Commercial Law por la University of Kent (Canterbury – UK). Licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid.

beatriz.ganso@garrigues.com
[linkedin.com/in/beatriz-ganso-carpintero-76207264](https://es.linkedin.com/in/beatriz-ganso-carpintero-76207264)

Asociada
Dpto. Propiedad Industrial e Intelectual
Madrid

Magdalena asesora a empresas españolas y multinacionales en materias relacionadas con la publicidad y la comunicación, los derechos de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal, derechos al honor, intimidad y propia imagen, internet y comercio electrónico. Doble Licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.

magdalena.costales@garrigues.com
es.linkedin.com/in/magdalencostales



MAGDALENA COSTALES



MBA EN
**FASHION
BUSINESS
& LAW**

Full time, dirigido a recién
graduados

OCTUBRE 2017-JUNIO 2018

PROGRAMA
EXECUTIVE
**FASHION
& LAW**

Part time, dirigido a
profesionales con experiencia

FEBRERO 2018-JUNIO 2018

Más de **20 años**
formando a los mejores profesionales



CENTRO DE ESTUDIOS
GARRIGUES

www.centrogarrigues.com



GARRIGUES

www.garrigues.com