

# GARRIGUES

**MODA Y DERECHO**

NÚMERO 15 - OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

LA "VENTA CON  
PÉRDIDA" EN LA  
LEGISLACIÓN  
ESPAÑOLA

LA  
VULGARIZACIÓN  
DE LA MARCA O  
EL PRECIO DE LA  
FAMA

QUÉ FUE DE LAS  
EMPRESAS DE  
MODA ESPAÑOLAS  
AFECTADAS POR  
LA CRISIS DEL  
SECTOR TEXTIL

LA VENTA  
DE LA EMPRESA

LA PROBLEMÁTICA  
DEL REGISTRO DE  
MARCAS OLFATIVAS  
Y LA INDUSTRIA DE  
LOS PERFUMES

VUDOIR:  
UN ESTILISTA  
EN EL MÓVIL



QUÉ FUE DE LAS EMPRESAS  
DE MODA ESPAÑOLAS AFECTADAS  
POR LA CRISIS DEL SECTOR TEXTIL

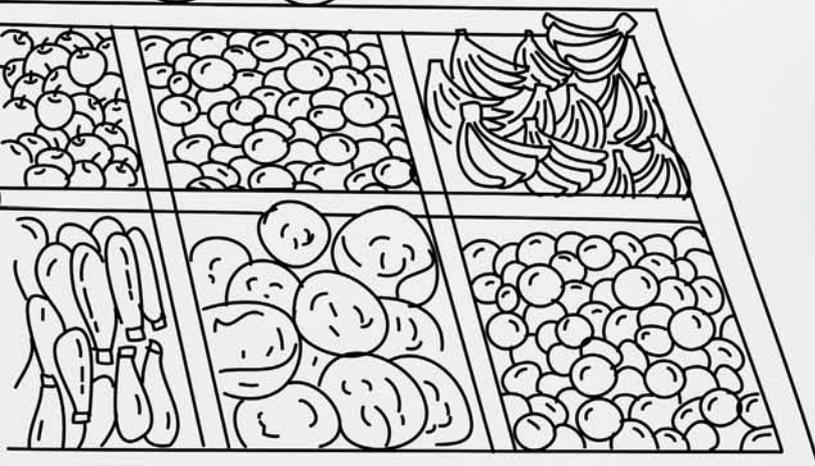
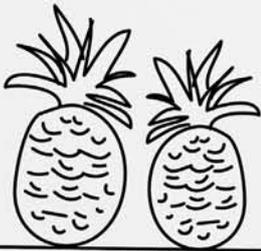


# ÍNDICE

La “venta con pérdida” En la legislación española	4
La vulgarización de la marca o el precio de la fama	8
Qué fue de las empresas de moda españolas afectadas por la crisis del sector textil y qué responsabilidad le es exigible a sus administradores	12
La venta de la empresa	16
La problemática del registro de marcas olfativas y la industria de los perfumes	18
Vudoir: un estilista en el móvil	22

# LA “VENTA CON PÉRDIDA”

EN LA LEGISLACIÓN  
ESPAÑOLA



fresh





## AMALIA HERNÁNDEZ SENDÍN

En todas las economías capitalistas desarrolladas, se han venido produciendo numerosos cambios en los últimos años en lo que a procesos de organización económica de la producción, distribución y consumo de todo tipo de productos se refiere.

Así, de un modelo comercial basado en pequeños formatos, se ha pasado a un modelo de grandes superficies que ha provocado el surgimiento de grandes distribuidores a nivel nacional e internacional, muchos de los cuales, incluso, optan por fórmulas de precios bajos de forma permanente (*ad. ex. outlets*). Paralelamente, cada vez son más frecuentes y numerosas las compras por internet, especialmente en plataformas comerciales y clubs privados de venta que ofrecen productos a precios mucho más reducidos de los que se venden en los establecimientos físicos.

Lo que está claro es que sea cual sea la modalidad de venta, el precio sigue siendo el factor clave en la política comercial empresarial. Aunque pueda suponer un planteamiento contrario al ánimo de lucro que preside toda la actividad comercial, la lucha por ofrecer el precio más barato y por acaparar cuota de mercado puede llevar a los distintos operadores comerciales a plantear estrategias comerciales consistentes en vender determinados productos por debajo del precio que se ha abonado por el mismo al proveedor según factura o, en su caso, por debajo del precio de fabricación, deducida la parte proporcional de descuentos. Esto es lo que se conoce, con carácter general, como venta con pérdida.

La figura de la venta con pérdida es objeto de una doble regulación en el ordenamiento jurídico español: desde la perspectiva de la normativa comercial, se regula por la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista ("LORCOMIN") y, desde la perspectiva de la normativa reguladora de la competencia, por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ("LCD").

La coexistencia de ambos regímenes genera no pocos conflictos en la práctica por los diferentes enfoques que se mantienen en uno y otro, ya que la normativa de comercio resulta, en ciertos aspectos, más estricta a la hora de regular la existencia de "venta con pérdida".

Centrándonos en el análisis de la normativa comercial, el artículo 14 de la LORCOMIN declara la prohibición generalizada de las ventas con pérdida. No obstante, contempla determinadas excepciones de ventas bajo coste que se consideran legales:

“

*La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, califica como “poco razonable prohibir o criticar de forma generalizada la venta a pérdida”, ya que, a su juicio, “en determinadas situaciones puede resultar pro competitiva y conllevar ventajas para el consumidor*

”

- i. El “*alineamiento de precios*”: se acepta la venta a pérdida si quien la realice tiene por objetivo alcanzar los precios de uno o varios competidores “*con capacidad para afectar, significativamente, a sus ventas*”. Ello no obstante, la configuración de esta excepción es interpretada de forma muy restrictiva por la jurisprudencia, exigiendo casi una prueba diabólica de la afección a las ventas.
- ii. La venta de “*productos perecederos*”, concepto ambiguo que, no obstante, enlaza, directamente, con las fechas de caducidad y consumo preferente de los productos.

Asimismo, cabe destacar, al menos, dos técnicas promocionales válidas que igualmente pueden producir el efecto de vender bajo coste y entre las que no figuran las ventas en rebajas:



- i. La “*venta de saldos*”, esto es, productos cuyo valor de mercado aparece manifiestamente disminuido a causa de su deterioro, su desperfecto, su desuso o su obsolescencia, puntualizando que los excedentes de temporada no tienen por qué implicar, necesariamente, su obsolescencia a efectos de permitir la venta con pérdida.
- ii. La “*venta en liquidación*”: es decir, la venta de carácter excepcional y de finalidad extintiva de existencias de productos que cumplan con determinados requisitos tasados (como que se anuncien con esta denominación u otra equivalente, indicando la causa; que sean consecuencia de una decisión judicial o administrativa; etc.).



Por otra parte, la regulación contenida en la LCD (art. 17) únicamente considera ilegal la venta realizada bajo coste cuando deba reputarse como desleal, por ser susceptible de inducir a error a los consumidores, por pretender desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos o por pretender eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.

En la práctica, las Administraciones Públicas competentes en materia de consumo y comercio interior se muestran especialmente activas en la inspección de los precios fijados por los comerciantes para la detección de prácticas infractoras.

No obstante, debe reflexionarse sobre la bondad de la venta con pérdida. La prohibición de venta con

pérdida y la severidad de las Administraciones y los Tribunales en su aplicación cuasi-automática, ha sido criticada últimamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha llegado incluso a calificar como *“poco razonable prohibir o criticar de forma generalizada la venta a pérdida”*, ya que, a su juicio, *“en determinadas situaciones puede resultar pro competitiva y conllevar ventajas para el consumidor”* (Informe sobre la Propuesta de Acuerdo sobre el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria (INF/CNMC/003/15).

Vista la reflexión anterior, la polémica está servida. Aunque lo cierto es que, por el momento, la postura del legislador parece clara.

# La vulgarización de la marca

## O EL PRECIO DE LA FAMA



**NATALIA RUIZ**

María se levantó aquella mañana para ir a su entrevista de trabajo. Iba algo tarde, pero aun así se aplicó Rimmel® para presentar buen aspecto y se puso la falda que cierra con Velcro®. Echó en su bolso las cosas que no deberían faltar: un Chupa Chups® para los nervios, un Tampax® por si acaso, una bolsa de ganchitos para matar el hambre y un paquete de Kleenex®.

Este pequeño relato contiene menciones que todos hacemos a menudo en relación con productos que, por ser pioneros o por el éxito adquirido, la marca con la que se distinguen ha “bautizado” a todos los productos similares que, bajo otras marcas, se comercializan en el mercado. Pero esto no significa que estas marcas se hayan vulgarizado y cualquiera pueda utilizarlas.

Caducar una marca por vulgarización una marca no es tarea fácil y, si bien su titular debe pagar el precio de la fama siendo más vigilante y activo en la defensa de sus derechos que el titular de una marca de éxito menos masivo, el ser proactivo en dicha defensa es su seguro de vida para evitar que su marca se considerase un genérico, para lo cual sería necesario que la marca se caducase mediante sentencia firme.

De acuerdo con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en el Art. 55 d):

**Artículo 55. Caducidad.**

l. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:

(...)

**d)** Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular; en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

Es complicado obtener la declaración de la caducidad de una marca por vulgarización en la Unión Europea o en España. El titular debe mostrar una actitud pasiva y permitir un uso que pueda dar lugar a que el consumidor piense que no se trata de una marca, sino del nombre de un producto.

También dicha Ley, en su artículo 35, recoge el supuesto de que una marca, por su uso extensivo, aparezca en el diccionario:



### **Rímel**

De Rimmel®, marca reg.

1. m. Cosmético para ennegrecer y endurecer las pestañas.

### **Támpax**

De Tampax®, marca reg.

1. m. tampón (1 rollo de celulosa).



### **Velcro**

De Velcro®, marca reg., y este del acrón. fr. velours 'terciopelo' y crochet 'gancho'.

1. m. Sistema de cierre o sujeción formado por dos tiras de tejidos diferentes que se enganchan al entrar en contacto.



### **Chupachups**

Tb. chupachup, chupa-chups, chupa-chup, chupachús.

De Chupa Chups®, marca reg.

1. m. Caramelo de forma esférica, con un palito que sirve de mango para poder chuparlo.



### **Ganchito**

1. m. Esp. Aperitivo ligero y crujiente, de forma alargada o de gancho, generalmente hecho con maíz o patata.

### **Clínex**

De Kleenex®, marca reg.

1. m. Pañuelo desechable de papel.



“ Los titulares de derechos de marca que han adquirido un uso masivo, deben ser especialmente observantes en el uso correcto de la marca ® en todos los productos por parte no solo del titular de la marca, sino también de sus distribuidores

”

**Artículo 35. Reproducción de la marca en diccionarios.**

Si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.

De las marcas mencionadas al principio de este artículo, todas ellas son marcas registradas y activas, siendo

solamente “ganchitos” (en su día “Ganchitos”®) una marca vulgarizada. Podemos ver en el diccionario de la RAE como sus titulares han sido proactivos haciendo constar la existencia de su marca.

Por lo tanto, los titulares de derechos de marca que han adquirido un uso masivo, deben ser especialmente observantes en el uso correcto del símbolo® en todos los productos por parte no solo del titular de la marca, sino también de sus distribuidores, así como vigilar entradas tanto en publicaciones, medios de comunicación e internet que pudieran sugerir que su marca no es tal, con el fin de ser activos en la corrección de dicho uso.



QUÉ FUE DE LAS EMPRESAS  
DE MODA ESPAÑOLAS AFECTADAS  
POR LA CRISIS DEL SECTOR TEXTIL  
Y QUÉ RESPONSABILIDAD LE ES  
EXIGIBLE A SUS ADMINISTRADORES

“Los administradores de las empresas que sufrieron la crisis del sector textil en España pueden respirar –al menos “de momento”– tranquilos, porque si no se dá el presupuesto de la calificación culpable del concurso no puede recaer una condena por responsabilidad concursal, si bien decimos “de momento” porque nada impide a los acreedores que hayan sufrido un daño concreto derivado de la actuación de los administradores ejercitar frente a éstos la acción individual de responsabilidad por daños en cualquier momento al margen del concurso o la acción de responsabilidad por deudas una vez éste concluya”

### JUANA MARÍA PARDO PARDO

El sector de la moda ha sido uno de los más afectados por la crisis económica y la caída del consumo en nuestro país, lo que se ha cobrado la desaparición de aproximadamente el 35% del tejido empresarial de este sector desde el inicio de la recesión en 2008, entre otras causas, por la irrupción en el mercado de países como China e India.

Las empresas que han sobrevivido a la crisis del sector textil ya empiezan a notar los signos de un repunte en sus ventas tras el vuelco que supuso el año 2014, en el que se pasó de acumular importantes descensos de ventas anuales a un crecimiento del 2,7% anual, siendo las previsiones actuales todavía mejores ya que los expertos apuntan a incrementos de entre el 3% y el 5% para este año, cifras incluso superiores a las alcanzadas antes de la contracción económica.

El sector textil español se ha convertido en referente a nivel mundial por su *buen hacer*, superando en algunos casos todas las expectativas de crecimiento. Entre las empresas más admiradas encontramos a la exitosa *Inditex*, con un crecimiento imparable de ventas en torno al 8% anual.

La otra cara de la moneda la representan aquellas empresas textiles que durante los años de recesión económica se vieron obligadas a solicitar el concurso. En contra de la creencia generalizada de que el concurso es el fin de una empresa, lo cierto es que en muchos casos puede suponer su salvación si éste es solicitado a tiempo. En algunos casos por conseguir la aprobación de un convenio y, en otros, por una liquidación oportuna.

En el primer grupo encontramos, por ejemplo, la cadena de moda *Festa* que fue declarada en concurso a principios de 2011 con un pasivo de 12 millones de euros y prácticamente un año más tarde, en marzo de 2012 consiguió la aprobación de un convenio con

una quita del 50% de su pasivo; también es el caso de las empresas coruñesas *Caramelo, SAU* en concurso desde abril de 2013 hasta marzo de 2014, cuando consiguieron la aprobación de un convenio con sus acreedores que a día de hoy siguen cumpliendo; o de otra coruñesa: *Volvoreta, SA*, la empresa propiedad de la diseñadora Joaquina Fernández Álvarez –más conocida como Kina Fernández-- y de su marido, que producía y comercializaba las creaciones de la diseñadora *Kina Fernández*. En este caso también se logró aprobar un convenio en abril de 2011 pero éste fue incumplido en octubre de 2013, lo que abocó a la empresa a la liquidación de sus bienes entre los que destaca la nave donde confeccionaba sus prendas en A Coruña. Actualmente la diseñadora Kina Fernandez continúa desarrollando su marca, ahora centrada en la expansión internacional, incrementando el nivel de exportaciones y apostando por la creación de franquicias.

Similar suerte corrieron otras empresas del sector como *Fun & Basic*, declarada en concurso en diciembre de 2009 que, tras incumplir el convenio, fue finalmente liquidada en marzo de 2012 vendiendo la explotación de dicha marca a *El Corte Inglés*; o *Coronel Tapiocca*, declarada en concurso en el otoño de 2010 con un pasivo de 54 millones de euros, que acabó vendiendo su unidad productiva en funcionamiento a *Kangaroos*, empresa propietaria de otras conocidas marcas como *Bonavente, El Caballo* o *Devota y Lomba*.

En los casos en los que no se logra alcanzar un convenio, se procede directamente a la liquidación, pero en dicho caso el resultado puede ser igual o incluso más satisfactorio ya que si se hace a tiempo se pueden liquidar los bienes antes de que se produzca una minoración del valor los mismos. Este fue el caso de *Musgo Distribución, SL* que en el otoño de 2010, afectada por la crisis del *retail* para el hogar y con 15 millones de euros de pasivo, se acogió al art. 5.3 de la Ley Concursal

(LC), siendo declarado su concurso en marzo de 2011, y acabando éste en una liquidación anticipada de sus bienes.

Uno de los aspectos más temidos de la declaración de concurso de una sociedad para sus administradores es la sección quinta de calificación y, en su caso, la sexta relativa a la responsabilidad. Y es que si se dan determinados presupuestos los administradores de la concursada pueden acabar respondiendo por todo el pasivo de la sociedad que administran ex art. 172 bis LC, lo que en la mayoría de los casos causa pavor --o cuanto menos respeto-- a los administradores de sociedades con importantes pasivos, como los que acabamos de comentar. Pero es importante tener en cuenta que la temida **responsabilidad concursal** sólo es exigible si concurren determinados presupuestos: (i) apertura de la pieza de calificación por **liquidación concursal**, en ningún caso por convenio, aunque se abra la pieza de calificación por incluir quitas de más de un tercio y esperas por más de tres años; (ii) **declaración culpable del concurso**; y (iii) que sea atribuible dicha culpabilidad a determinadas **personas afectadas por la calificación del concurso**. Y, si concurren los anteriores presupuestos, entonces el juzgador entrará a analizar si se dan los siguientes requisitos: (i) existencia de **déficit patrimonial**, lo que ocurrirá cuando la masa activa no permita satisfacer íntegramente los créditos de los acreedores concursales a la vista del resultado de la liquidación; y (ii) que la actuación de los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho o apoderados generales de personas jurídicas cuyo concurso haya sido calificado de culpable y que estuvieran en el ejercicio del cargo en el momento de la declaración del concurso y durante los dos años anteriores, haya sido la que haya **generado o agravado la situación de insolvencia** de la sociedad --tal y como prevé la actual redacción del art. 172 bis LC tras la modificación operada por el Real Decreto-Ley 4/2014--. Es decir, para que recaiga una condena por responsabilidad concursal en un administrador deberá existir una **relación causal** entre la actuación culposa de éste y el daño efectivamente producido, que será la que

determinará el importe a cubrir --total o parcialmente-- del déficit patrimonial de la sociedad concursada.

Pues bien, en todos los casos comentados de concursos de empresas del sector textil no hubo ningún concurso que fuera calificado como culpable, siendo la causa de dichos concursos en la mayoría de los casos precisamente la crisis del sector textil a la que hacíamos referencia al comienzo de este artículo.

La existencia de este régimen restrictivo de responsabilidad concursal no implica que una vez declarado fortuito el concurso los administradores de la concursada ya pueden respirar tranquilos porque tienen vetado el ejercicio de acciones de responsabilidad frente a ellos, ya que sigue siendo posible el ejercicio de las acciones societarias de responsabilidad de administradores, si bien la acción social del art. 238 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) tendrá que ser ejercitada en el seno del concurso; y la temida responsabilidad por deudas frente a los administradores regulada en el art. 367 LSC no podrá ser ejercitada hasta que el concurso finalice.

Por tanto, los administradores de las empresas comentadas que sufrieron la crisis del sector textil, así como el resto administradores de empresas de concursos calificados como fortuitos, pueden respirar --al menos "de momento"-- tranquilos, porque al no darse el presupuesto de la calificación culpable del concurso no puede recaer una condena por responsabilidad concursal frente a sus administradores ex art. 172 bis LC, si bien decimos "de momento" porque nada impide a los acreedores que hayan sufrido un daño concreto derivado de la actuación de los administradores sociales ejercitar frente a éstos la acción individual de responsabilidad por daños del art. 241 LSC en cualquier momento al margen del concurso; o la acción de responsabilidad por deudas una vez éste concluya tanto por cumplimiento del convenio o por finalización de la liquidación, quedando interrumpido mientras dure el concurso el plazo de prescripción de cuatro años para ejercitar estas acciones.



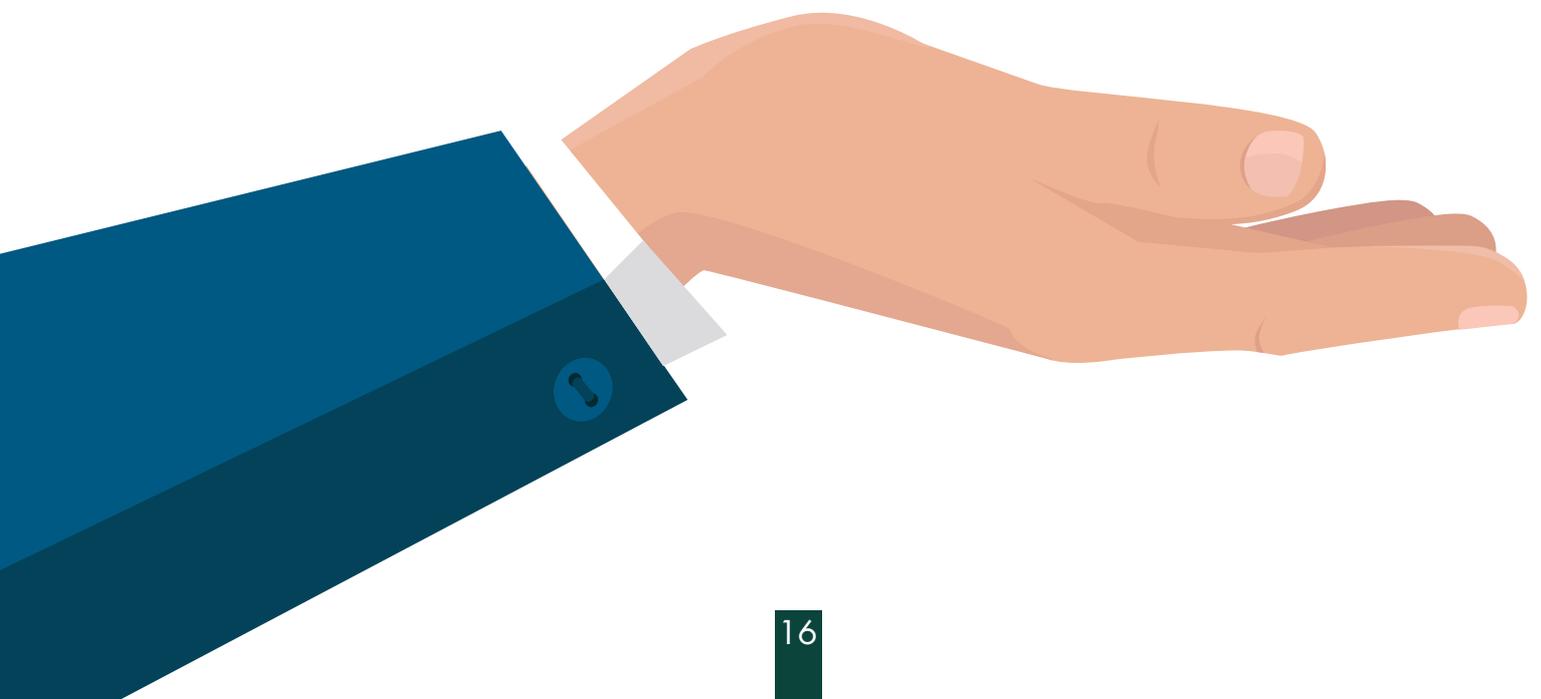
# La venta de la empresa

■ CLAUDIO DORIA TÖLLE

En nuestro anterior artículo (*Newsletter* n° 12) apuntábamos que la venta de una empresa no es una decisión fácil, sobre todo si su situación financiera es complicada o su futuro incierto. También señalábamos que el proceso de venta requiere mucha planificación, dedicación y entender las dinámicas de la negociación y que, de ordinario, puede llevar de 6 a 12 meses, iniciándose con la firma de un acuerdo de confidencialidad (también denominado "NDA" por sus siglas en inglés (*Non Disclosure Agreement*) y una carta de intenciones (*Letter of Intent* o "LOI") que constituyen los primeros y principales pilares de la negociación y del proceso de venta, especialmente la LOI, ya que permite anticipar la estructura de la operación, del proceso de venta, sus fases y sus términos y condiciones básicas: el objeto de la compraventa, la forma de la determinación del precio, los contratos a firmar en su momento (el de compraventa, el pacto de socios, los de trabajo de los directivos, el acuerdo de distribución, etc.) en el marco de la transacción, así como el período de exclusividad (durante el cual las partes se comprometerán a no negociar con otros) y la fase de "due diligence". Con estos documentos firmados, dará inicio la fase de "due

diligence" o revisión legal, fiscal, financiera y de negocio de la empresa cuya venta se pretende. Esta revisión es de vital importancia para el comprador, ya que le permitirá conocer - entre otros aspectos - la estructura de la sociedad, tanto a nivel societario, contractual (es decir, cómo funciona la sociedad y cómo contrata con sus principales proveedores y clientes), su situación financiera y fiscal, la de sus principales activos y litigios y, a resultados de ello, determinar los potenciales riesgos o contingencias que podrían ponerse de manifiesto tras la adquisición.

En los últimos años, la *due diligence* suele tener lugar mediante el acceso a documentación e información puesta a disposición del comprador en una plataforma virtual (denominada habitualmente *Virtual Data Room* o *VDR*), a la que se accede mediante unas claves facilitadas por el vendedor o sus asesores, y que también permite canalizar las peticiones de información, las aclaraciones, etc. Esta herramienta tecnológica, que ha sustituido a las voluminosas (y tediosas) revisiones de documentación en papel durante varios días o semanas, permite al vendedor conocer, en tiempo real, qué parte de la información puesta a disposición del comprador ha llamado más





su atención, quiénes han accedido a la misma, cuántas veces y cuánto tiempo. Ello puede tener especial relevancia durante el proceso negociador del contrato de compraventa, para intentar cubrir adecuadamente en el contrato la responsabilidad del vendedor o su exclusión. Incluso de cara a futuras reclamaciones del comprador, rechazando sus pretensiones de indemnización por un supuesto desconocimiento de la situación de la empresa antes de su compra.

La calidad y cantidad de la información puesta a disposición en la VDR por el vendedor; sobre todo si previamente al inicio del proceso, como mencionábamos en nuestra anterior *Newsletter*, se procedió a regularizar los aspectos fiscales dudosos, a renegociar algunos contratos con proveedores o clientes, enajenar activos no afectos al negocio, o a obtener una opinión legal o técnica sobre licencias administrativas, patentes, marcas, diseños esenciales, etc., permitirá afrontar la negociación del contrato de compraventa y, en especial, las declaraciones y garantías (las “representations and warranties” o “reps and warrants” en su versión anglosajona) y sus excepciones, con mayor fundamento y criterio, manteniendo las bases para no rebajar el precio y salvar así también posibles reclamaciones futuras. Debemos recordar que en este tipo de operaciones el precio suele estar en directa relación con las declaraciones y garantías que otorga el vendedor; por lo que si, a resultas de la *due diligence*, el

comprador detecta posibles contingencias por un importe elevado de las que el vendedor no quiere responder; aquél querrá impactarlas en el precio de la transacción.

El contrato de compraventa, por lo tanto, contendrá no sólo los elementos básicos de la transacción (el objeto, el precio y el consentimiento de las partes), sino también unas declaraciones y garantías (con mayor o menor detalle y descripción) sobre el negocio que es objeto de transmisión, que llevarán a contemplar un procedimiento de reclamación de los posibles daños y perjuicios que se puedan poner de manifiesto por su incumplimiento, así como un mecanismo de resarcimiento (ya sea mediante una retención del precio, un aval bancario, etc.)

En nuestro próximo artículo seguiremos tratando otros aspectos legales de este proceso.

# LA PROBLEMÁTICA DEL REGISTRO DE MARCAS OLFATIVAS

Y LA INDUSTRIA DE LOS PERFUMES



## RICARDO LÓPEZ Y ALEJANDRA ROBERTS

La anterior Directiva de Marcas<sup>1</sup> en su artículo 2,-signos que pueden constituir una marca- establecía que “podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica [...] a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras”. Por ello, para poder registrar una marca debía cumplirse con dos requisitos: “representación gráfica” y “distintividad”. La imposibilidad de representación gráfica suponía la denegación de la marca, lo que dificultaba considerablemente el registro de marcas olfativas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) con el Caso Sieckmann<sup>2</sup>, profundizó sobre el primer requisito en el caso de marcas olfativas, estableciendo

que todo signo que en sí mismo no pudiera ser percibido visualmente, podría ser objeto de representación gráfica y registrado como marca, mediante figuras, líneas o caracteres, siempre que la representación cumpliera con siete criterios:

- clara y precisa (para que las autoridades competentes puedan llevar a cabo el examen previo de solicitudes, publicación y mantenimiento de la marca y los competidores conozcan los derechos de terceros);
- completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible (para que los usuarios del registro estén en condiciones de determinar la naturaleza exacta de la marca);
- Duradera; y
- Objetiva (respecto del medio de la representación).

El incumplimiento de estos requisitos llevó a la denegación del registro de una marca olfativa representada mediante tres formas distintas: una fórmula química ( $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$ ), por entenderse que no era legible, clara ni

precisa respecto del olor cuyo registro pretendía. También se denegó una descripción de los olores (aroma balsámico-afutado con ligeras reminiscencias de canela) por carecer de precisión, claridad y objetividad. Y por último, también se procedió a denegar el registro mediante el depósito de una muestra al entenderse que dicha muestra no era lo suficientemente duradera, pues estaba condenada a perder sus propiedades y esencia con el paso del tiempo. Por último, también queremos hacer referencia a la denegación del registro de la marca olfativa “olor a fresa madura” debido a que –siguiendo los requisitos establecidos en el Caso Sieckman- no era lo suficientemente clara, precisa e inequívoca ¿Por qué? Porque podía variar el olor en atención a la variedad de fresa de la que se tratase. Cabe mencionar un caso excepcional, al permitir la EUIPO (OAMI en ese momento) el registro por parte de una empresa holandesa de una marca olfativa –registrada hasta 2006- para unas pelotas de tenis “con olor a hierba recién cortada”. En este caso, sí se entendió que se trataba de una descripción precisa, clara e inequívoca, pues el olor es reconocible de forma inmediata por el público en general. También se concluyó que se trataba de un olor “distintivo” ya que al estar asociado al producto “pelotas de tenis”, no hacía referencia en modo alguno a los atributos o cualidades del producto.

Sin embargo, tras una fuerte presión de las casas de perfumes, principalmente italianas y francesas, para permitir el registro de sus marcas y así poder defenderse frente al incremento de falsificaciones de perfumes por empresas low-cost, se produce un cambio con la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015. La redacción de su artículo 3 elimina el requisito de representación gráfica y en su exposición de motivos establece lo siguiente: “con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto”.

Además, en esa misma fecha se aprueba el nuevo Reglamento de Marca Comunitaria, y sigue la misma línea de la directiva. Su artículo 4 -signos que pueden constituir

<sup>1</sup> 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 (en adelante, “Directiva de Marcas”).

<sup>2</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann y Deutsches Patent- und Markenamt, en el Asunto C-273/00.



*“ Pese a las nuevas modificaciones legislativas, perduran las dificultades para poder registrar los olores como marcas, especialmente en aquellos supuestos en los que el olor en cuestión coincide con el producto en sí, es decir, los perfumes. ”*

una marca de la Unión- establece que podrán constituir marcas de la Unión los signos que sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.
  - b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.
- Por ello, desde el punto de vista práctico, esta nueva regulación va a facilitar el registro de marcas olfativas, aunque de manera deficitaria, ya que no establece criterios claros para ello. Se deberá esperar a la entrada en vigor a partir del 1 de octubre de 2017 de dicho Reglamento, para conocer el alcance e interpretación que llevarán a cabo los organismos sobre la misma.

Respecto a la industria de los perfumes, aunque el requisito de la representación gráfica ha sido omitido, por lo que ya no serían de

aplicación los criterios establecidos en el Caso Sieckman, aún permanece la obligación de que el olor no se derive de la propia naturaleza del producto (entendido como aromas primarios), con el fin de que tenga carácter distintivo. Esta razón fue la que llevó a la denegación del perfume Chanel N°5 como marca olfativa. Vemos como, aún tras la reforma legislativa, sigue siendo difícil poder registrar un perfume como marca.

El marco legal francés parece más favorable para proteger los olores. Así, una vía alternativa que han utilizado varias empresas es la de proteger sus perfumes a través del derecho de autor. Por ejemplo, la empresa cosmética Lancôme utilizó el derecho de autor para proteger su perfume Trésor frente a otro perfume holandés denominado “Female Treasure” ¿Qué requisito se le exigía para obtener la protección del derecho de autor? Básicamente, originalidad. Así, se concluyó que el perfume de Lancôme no reproducía exactamente un olor conocido, como las rosas. Aun así, debe tenerse en cuenta que dicha posibilidad sólo ha sido reconocida en Francia y que, además, no siempre es fácil demostrar la originalidad de un aroma.

Podemos concluir, que actualmente y pese a las nuevas modificaciones legislativas, perduran las dificultades para poder registrar los olores como marcas, especialmente en aquellos supuestos en los que el olor en cuestión coincide con el producto en sí, es decir, los perfumes. Nos parece más sencilla, sin embargo, la protección de los olores destinados a identificar otro tipo de productos, como sucede, por ejemplo, con los aromas que emplean las superficies comerciales para identificar el propio establecimiento.

<sup>3</sup> Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el anterior Reglamento sobre la marca comunitaria (con aplicación a partir del 1 de octubre de 2017).

# Vudoir:

## Un estilista en el móvil

■ CRISTINA MESA

Hoy entrevistamos a Alina Franco, CEO de la startup española Vudoir. Nos gusta Vudoir porque es una iniciativa española que ha conseguido hacerse un hueco entre cientos de aplicaciones de moda y *lifestyle*. Y creemos que se ha hecho un hueco porque cubre una necesidad que todos tenemos en mayor o menor medida: buscar el look adecuado para cada ocasión.

**Garrigues: Alina ¿Cómo surge Vudoir? ¿Cómo salta la chispa?**

**Alina Franco:** Vudoir traslada al mundo digital una pregunta que toda la vida se ha hecho offline: ¿Qué ropa me queda mejor? ¿Qué me pongo? Me invitaron a ver varios desfiles de la Fashion Week de Madrid hace un par de años. Apareció una *blogger* invitada a dar una charla (entonces todavía hablábamos en España de *bloggers* más que de *Instagramers*) y sus seguidoras, mayoría mujeres, empezaron a trasladarle sus dudas respecto cómo combinar ciertas prendas y su drama todas las mañanas para decidir qué ponerse. Empecé a buscar soluciones para ayudarnos a escoger qué nos queda mejor, soluciones alternativas a la contratación de un personal *shopper*, rápidas y para el día a día. Contacté con uno de nuestros socios que está en Los Ángeles, con una dilatada experiencia en crear y monetizar apps para que me ayudara en la búsqueda. La conclusión fue que no existía ninguna solución completa o un *player* ganador que hubiese ahondado en este nicho de mercado. A partir de ahí empecé a trabajar con varios de mis actuales socios en analizar cómo Vudoir podía añadir valor a cada uno de los principales *stakeholders*.

**G: ¿Qué podemos encontrar al abrir esta aplicación? ¿Cómo funciona Vudoir?**

**A. F.:** Cuando abres la aplicación ves el *timeline* con las fotos de los usuarios. Para poder interactuar debes registrarte. Para solicitar la opinión de la comunidad te

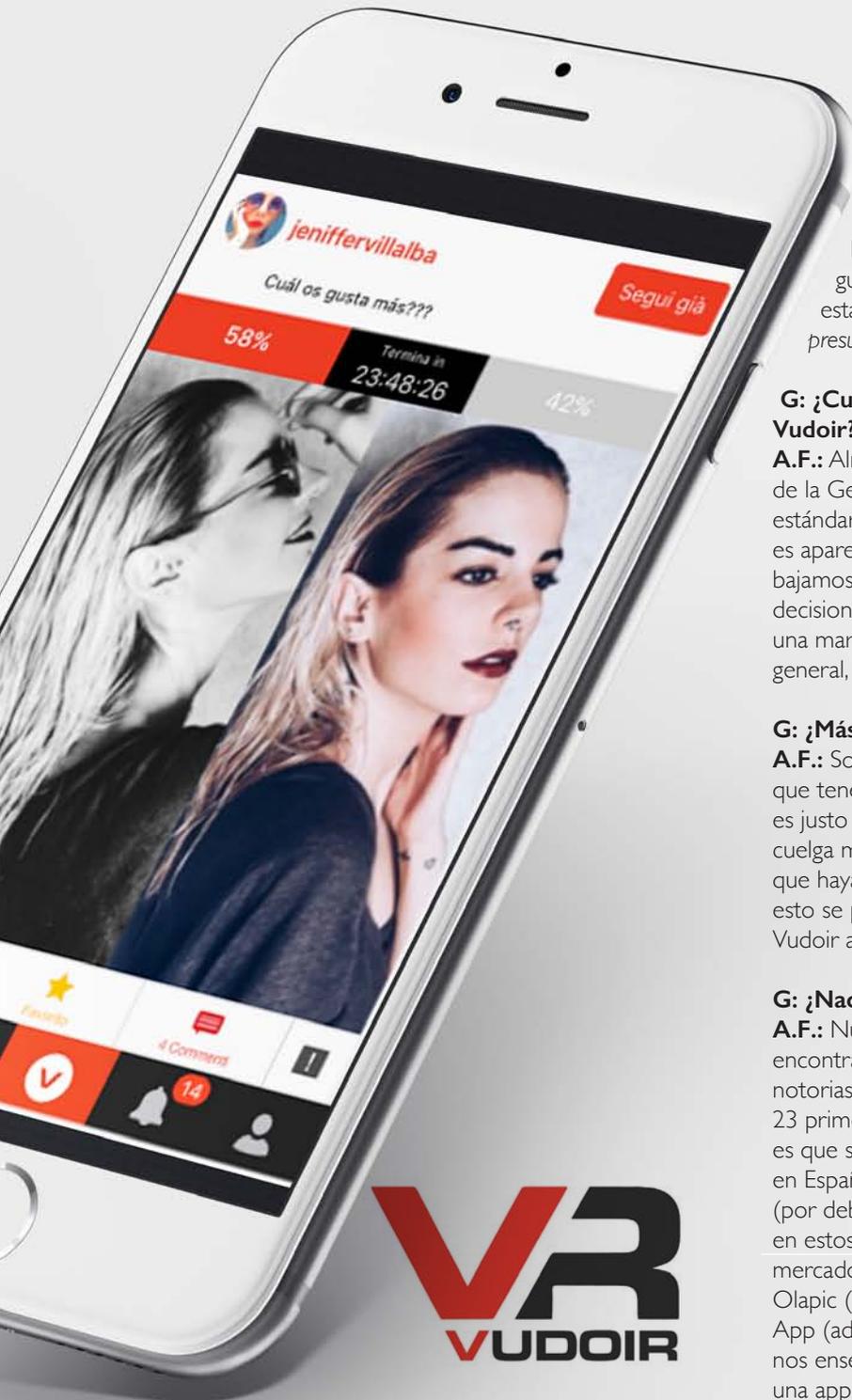
haces dos fotos a ti misma o directamente a las prendas respecto las que estás dudando y las subes. El proceso dura unos pocos segundos. Puedes indicar la ocasión para la que pides la opinión (ej. cita, cumpleaños, entrevista...) y cuándo quieres cerrar la votación. Si no indicas nada, por defecto, la votación está abierta 24 horas. El tiempo más corto que puedes dejar son 5 minutos y lo máximo son 7 días. El resto de usuarios votan con un solo *click* su look favorito para ti. Puedes ir viendo la evolución de la votación y cuando se cierra ves el look con el porcentaje ganador. El feedback es siempre positivo. Los usuarios pueden también enviarte comentarios, seguirte, guardar como favorito tu look o compartirlo en las principales redes sociales generalistas como Instagram. La app tiene una sección de inspiración, otra con un ranking de los looks más votados y un muro con trofeos y *achievements*.

Por otro lado, también contamos con un usuario medio que dedica dentro de Vudoir tres minutos y 30 segundos, muy por encima de la media del mercado.

**G: Vudoir tiene un componente claramente tecnológico ¿Crees que la moda y la tecnología son buenos aliados en España? ¿Nos queda mucho por aprender?**

**A.F.:** El mercado fashion – tech está muy hot. No nos referimos necesariamente a alta tecnología. Estamos viendo que un sector como el de la moda que antes confiaba solo en sus creadores y que estaba menos profesionalizado que otras industrias está incorporando la tecnología para reducir costes, ser más escalables y también para añadir valor al cliente final. En Vudoir somos conscientes del cambio que se está produciendo en la industria. Especialmente en *fast fashion* vemos cada vez colecciones más cortas y la necesidad de estimar mejor la demanda. Una demanda que a la vez es más madura y más autónoma desde los primeros





 VR  
VUDOIR

años de vida. España va por delante en cuanto a la industria de la moda pero es recientemente que estamos abrazando la tecnología. Un ejemplo: en agosto 2015 me fui a Silicon Valley y Los Ángeles para testear si Vudoir tenía sentido para potenciales clientes, inversores y otros emprendedores de éxito. Me hice unas camisetas con las siglas de Vudoir (VR), guiño al concepto *virtual reality*. Todo el mundo apoyó esta visión. Me dijeron: "efectivamente, las apps se presuponen, ahora el tema que nos tiene locos es este".

**G: ¿Cuál es el rango de edad de los usuarios de Vudoir?**

**A.F.:** Alrededor del 60% de nuestros usuarios proceden de la Generación Z y *Millenials*. Nuestro *hard user* estándar tiene entre 15 y 25 años. Esta generación no es aparentemente tan diferente de las anteriores pero, si bajamos al detalle, notamos que sí lo es en su toma de decisiones. Los criterios que utiliza para comprar, apoyar una marca o definir lo que es estético no son, por lo general, los mismos que las personas de más de 35 años.

**G: ¿Más usuarias que usuarios?**

**A.F.:** Somos una de las pocas apps en el sector moda que tenemos un 51% de usuarios hombres. No obstante, es justo destacar que el 49% formado por ellas es el que cuelga más contenido en Vudoir. A ambos sexos les gusta que haya *feedback* mixto. Hemos comprobado que cuando esto se produce, el número de contenido colgado en Vudoir aumenta.

**G: ¿Nacional o internacional?**

**A.F.:** Nuestro grueso de usuarios está en España pero nos encontramos en 151 países y hemos obtenido posiciones notorias en la App Store de UK, Italia y Francia (entre las 23 primeras en la categoría *lifestyle*). La gracia de todo esto es que solo hemos invertido en adquisición de usuarios en España y a un precio inferior al medio del mercado (por debajo de 1€ por usuario), por lo que el crecimiento en estos tres países ha sido puramente orgánico. Nuestro mercado objetivo es Estados Unidos. Startups como Olapic (recientemente adquirida por 130M) y Wishbone App (adquirida por un conglomerado inversor americano) nos enseñan que hay usuarios y modelo de negocio para una app como Vudoir en este país.



Una tendencia que estamos detectando es la homogeneización de looks a nivel mundial. Siguen existiendo grandes diferencias pero el proceso de adopción de piezas y estilos extranjeros se acelera cada vez más. Por ejemplo, estamos viendo la normalización de algunos looks asiáticos y también latinoamericanos. El pelo con colores atípicos está calando fuerte en segmentos que antes raramente se habrían planteado semejante cambio. En Vudoir tenemos contenidos que son votados por usuarios de todo el mundo y son comentados en distintas lenguas. Al principio pensamos que podría ser un inconveniente pero hemos visto que enriquece la experiencia de todos los que participan en ella.

**G: ¿A qué dificultades te has enfrentado como emprendedora?**

**A.F.:** Mi *background* es de abogada de M&A. Me crie en esta casa, Garrigues. La primera dificultad es romper la barrera mental de que un abogado solo puede ser abogado. Da miedo hacer saltos que parecen ser al vacío. Ayuda a superar ese miedo diseñar un plan B, C, D, medir los riesgos y pensar cómo los vas a mitigar. La segunda dificultad es cómo tener una visión 360° del negocio cuando hasta entonces mi visión era solo legal y la que te da el sentido común. Para acelerar el proceso de aprendizaje y tratar de cometer menos errores empecé en septiembre 2015 un EMBA en IESE Business School que terminé en mayo de 2017.

Encontrar al socio adecuado para llevar a cabo Vudoir no fue fácil. Pasaron 70 entrevistas antes de dar con Paolo Rizzardini, pilar clave en Vudoir. Encontrar personas que creyeran en Vudoir cuando solo tenía un Power Point tampoco fue sencillo. Tuve que hacer varios *pitch* nefastos y tragarme varias veces cualquier ápice de orgullo hasta elaborar un concepto de Vudoir fácil de explicar, capacidad de transmitir la ilusión que tengo dentro, la visión y generar la confianza de que mi equipo y yo seríamos capaces de ejecutar el proyecto. Como emprendedora me he enfrentado al miedo de no saber si podré pagar nóminas a final de mes o si podré pagar mi alquiler. Reducir el gasto en vida social y viajes. Vivir a flor de piel la sensación de riesgo y responsabilidad legal. Recibir muchos “noes”. Recibir muchos silencios. Pecar de pardilla. Construir castillos tras una reunión de *fundraising* y que el príncipe se esfume. Pero a pesar de todo esto, la sensación que tengo desde que me levanto por las mañanas hasta que me acuesto de estar viva, estar construyendo, estar feliz y motivada, me compensa y mucho.

**G: ¿Y cuáles han sido tus mayores apoyos?**

**A.F.:** Nuestra primera ronda de FFF la debo a ex jefes, ex compañeros y hasta ex Juniors procedentes de cada una de mis etapas profesionales, además de amigos y clientes como Carlos Blanco (Akamon). Mi padre también ha sido clave en este proceso. Él es un empresario de los de toda la vida, de los que piensan que un negocio para ser tal

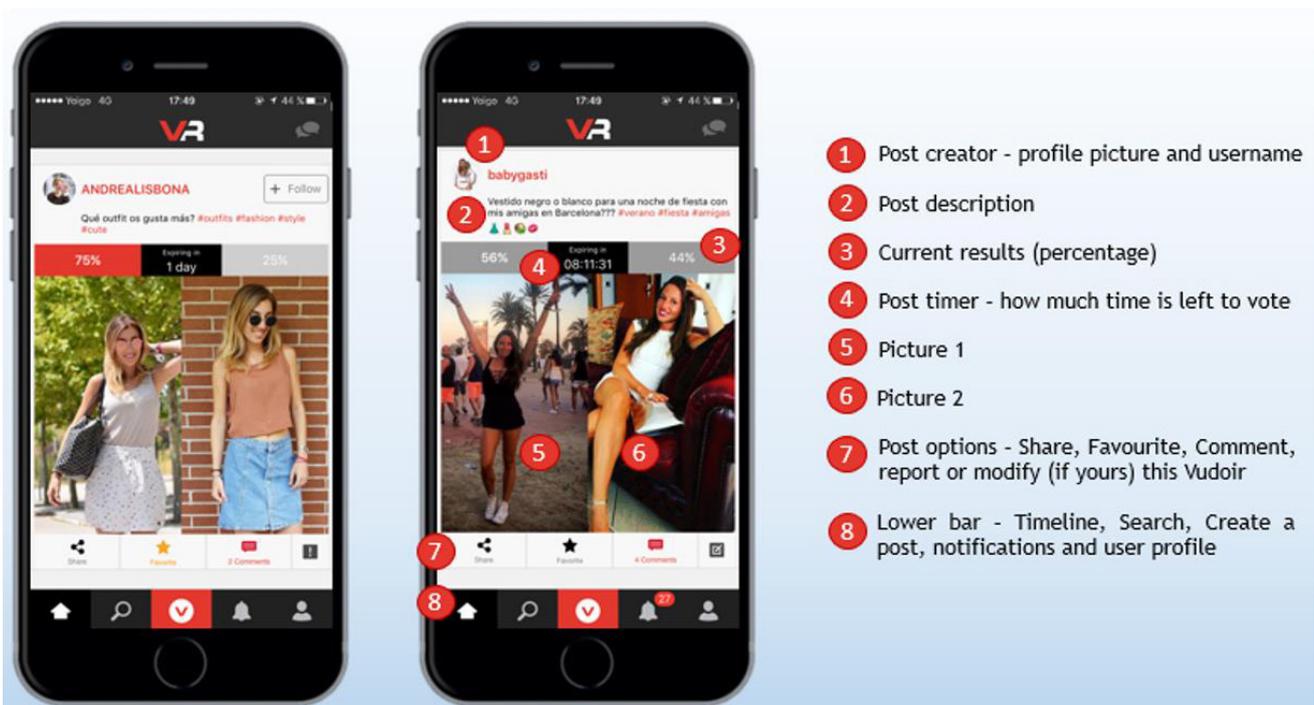
debe monetizar desde el día uno. A pesar de que Vudoir no es un negocio de los de siempre, tener presente este punto de vista ha contribuido a trabajar en el modelo de negocio y no perder la perspectiva de que una empresa debe generar riqueza. A él acudo cuando estoy perdida. Mi socio Paolo es mi otro gran apoyo, hombre curtido tanto en una multinacional como liderando su propia startup durante 4 años, lleva el día a día de Vudoir con cabeza y serenidad. Cuando vienen olas los dos nos agarramos al timón y seguimos. Aprendo constantemente de él.

Por último tengo que mencionar a IESE. Mientras vivo Vudoir estoy en el segundo año del Executive MBA. Mis compañeros de equipo me apoyan en los momentos más difíciles de Vudoir y me ayudan a ser mejor persona y profesional cada día. En IESE he encontrado además un refugio y una sensación de hombro con hombro. Fuimos seleccionados para su primer programa de mentoring, totalmente altruista, WeGrow. Una vez al mes nos reunimos con un representante de IESE, Pere Botet (Caprabo) y Carmen Mur (ManPower) para hablar de la estrategia de Vudoir y guiarnos desde su experiencia. También algunos de nuestros inversores proceden del Foro de Business Angels de IESE. Hemos recibido muchos “noes”

pero también nos sentimos afortunados y agradecidos de tener inversores increíbles que nos apoyan y aconsejan como Grupo Sorigué, Joaquín Sanz (Kereon VC), Rafael García Escarré (Orbita97), Global Lleida o Eduardo Navarro (Sherpa Capital, PE) entre otros.

**G: ¿Qué futuro imaginas para Vudoir?**

**A.F.:** Creo en Vudoir como herramienta para que las personas encuentren su mejor versión haciendo una encuesta de sus looks. Nunca más nadie obtendrá un silencio cuando pregunte: ¿Qué me queda mejor? Imagino una fuerte *gamification* en Vudoir, vídeos, *virtual reality/augmented reality* y un *Marketplace* en el que ofrecer productos que han despertado interés en los usuarios. Un canal de comunicación entre la industria de la moda y las nuevas generaciones ¿Por qué diseñar productos que no sabes quién te los comprará cuando puedes leer métricas de lo que quiere el mercado y hacer un AB testing antes de producir? Vudoir no va a eliminar otras herramientas de análisis y estimación de la demanda, pero los complementa con unos *insights* frescos, no alterados por Instagramers y reales de lo que las personas quieren llevar. En especial, las personas que proceden de las nuevas generaciones.



# EN ESTE NÚMERO *escriben...*



**CLAUDIO DORIA**  
**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 miembro 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](mailto:claudio.doria@garrigues.com)  
[es.linkedin.com/in/claودیoria](https://es.linkedin.com/in/claودیoria)



**AMALIA HERNÁNDEZ SENDÍN**  
**Asociada Senior**  
**Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente**  
Madrid

Amalia está especializada en comercio interior y derechos de consumidores y usuarios, ámbito en el que presta servicios

jurídicos a numerosos operadores comerciales en las más variadas cuestiones relacionadas con la materia y con arreglo a las distintas modalidades de venta, en particular, a través de comercio electrónico.

[amalia.hernandez.sendin@garrigues.com](mailto:amalia.hernandez.sendin@garrigues.com)



**RICARDO LÓPEZ ALZAGA**  
**Abogado**  
**Propiedad Industrial e Intelectual**  
Madrid

Ricardo está especializado en derechos de propiedad intelectual e industrial, y desarrolla su trabajo en relación con los derechos de autor; las marcas y los derechos al honor; la intimidad

y la propia imagen en entornos analógicos y digitales.

[ricardo.lopez@garrigues.com](mailto:ricardo.lopez@garrigues.com)  
[www.linkedin.com/in/ricardo-1%C3%B3pez-alzaga-8b8549106](https://www.linkedin.com/in/ricardo-1%C3%B3pez-alzaga-8b8549106)



**CRISTINA MESA**  
**Asociada Sénior**  
**Propiedad Industrial e Intelectual**  
Madrid

Cristina está especializada en derechos de propiedad intelectual e industrial (asesoramiento mercantil y procesal), incluyendo publicidad, derechos de imagen,

redes sociales, Internet y competencia desleal. También es diseñadora e ilustradora, por lo que está especialmente interesada por todo lo que tenga que ver con el diseño, la creatividad y la innovación.

[cristina.mesa@garrigues.com](mailto:cristina.mesa@garrigues.com)  
[@demesa2](https://twitter.com/demesa2)  
[www.linkedin.com/in/cristinamesa](https://www.linkedin.com/in/cristinamesa)



**JUANA MARÍA PARDO**  
**Asociada Senior**  
**Litigación y Arbitraje**  
Madrid

Juana María es Doctora en Derecho y asociada senior del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues en Madrid, al que pertenece desde 2006.

Juana María está especializada en Derecho procesal y societario con especial foco en las acciones de responsabilidad de administradores. También cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento de empresas y resolución extrajudicial de conflictos, así como en la dirección letrada de procedimientos judiciales y arbitrales de naturaleza civil y mercantil. Desde 2010 también es profesora asociada de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), impartiendo clases, a su vez, en Masters de diferentes Universidades y Centros de estudios. Juana María es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas --habiendo recibido en ambas licenciaturas el Premio Extraordinario final de carrera-- y Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid con la calificación de Sobresaliente *Cum Laude*.

[juana.maria.pardo@garrigues.com](mailto:juana.maria.pardo@garrigues.com)  
[www.linkedin.com/in/dra-juana-mar%C3%ADa-pardo-pardo-70321929](https://www.linkedin.com/in/dra-juana-mar%C3%ADa-pardo-pardo-70321929)



**NATALIA RUIZ**  
**Asociada Senior**  
**Propiedad Industrial**  
Madrid

Natalia asesora en materia de protección de marcas y diseños a nivel mundial, ejerciendo con agente de propiedad industrial desde 1997.

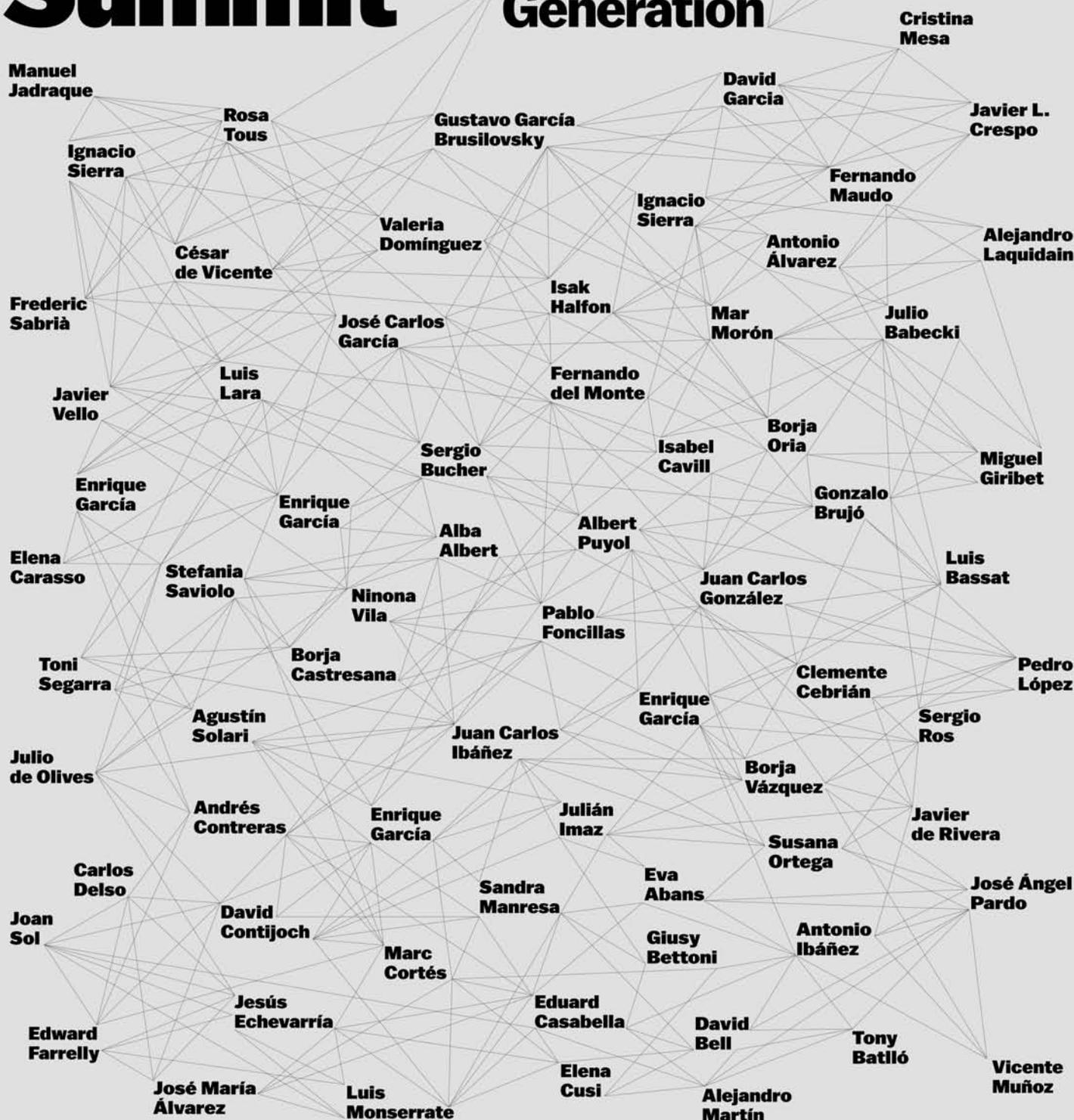
[natalia.ruiz.gallegos@garrigues.com](mailto:natalia.ruiz.gallegos@garrigues.com)  
[@NataliaNRG](https://twitter.com/NataliaNRG)  
[www.linkedin.com/pub/natalia-ruiz-gallegos/3/584/b12](https://www.linkedin.com/pub/natalia-ruiz-gallegos/3/584/b12)

# Barcelona Fashion Summit

2 de febrero de 2017  
Barcelona

## Next Generation

# 2017



Donde los líderes del negocio deciden el futuro del sector  
**¡Conéctate!**

Patrocinan

PARFUMS  
SAPHIR

GRUP MET

Organiza

modaeses

Apoya

CCAM  
Consorci de Comerç,  
Artesania i Mode  
de Catalunya



1941-2016  
**GARRIGUES**

Hermosilla, 3  
28001 Madrid  
**T** +34 91 514 52 00  
**F** +34 91 399 24 08  
[www.garrigues.com](http://www.garrigues.com)

Síguenos:

