



**Universidad**  
Zaragoza

## Trabajo Fin de Grado

Conflictos entre marcas renombradas: análisis de  
los asuntos Guess vs Gucci y Guess vs Prada

Autor/es

Marina Pérez Álvarez

Director/es

Rita Largo Gil

# ÍNDICE

ÍNDICE .....	2
LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS .....	3
<b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
1. CUESTIÓN TRATADA .....	4
2. JUSTIFICACIÓN Y RAZÓN DE LA ELECCIÓN DE TEMA.....	4
3. METODOLOGÍA.....	6
4. EL FASHION LAW O DERECHO DE LA MODA COMO ESPECIALIDAD JURÍDICA EN EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA DEL LUJO .....	6
<b>II. CONFLICTOS ENTRE GRANDES MARCAS DE RENOMBRE .....</b>	<b>10</b>
1. PRINCIPALES VÍAS DE PROTECCIÓN EN ESPAÑA Y SU RELEVANCIA EN UN MERCADO COMPETITIVO .....	10
1.1 DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA DESLEAL .....	11
1.2 DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.....	13
1.2.1 PROPIEDAD INTELECTUAL .....	13
A) DERECHOS DE AUTOR.....	14
1.2.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	15
A) DISEÑOS INDUSTRIALES .....	16
B) MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES .....	18
2. CONFLICTOS ENTRE MARCAS RENOMBRADAS EN RELACIÓN A LOS ASUNTOS GUCCI VS GUESS Y PRADA VS GUESS .....	23
2.1 MARCAS RENOMBRADAS Y SU PROTECCIÓN REFORZADA.....	24
2.1.1 PANORÁMICA LEGISLATIVA DE LAS MARCAS DE RENOMBRE .....	24
A) DERECHO POSITIVO ESPAÑOL VIGENTE .....	24
B) DERECHO POSITIVO VIGENTE DE LA UNIÓN EUROPEA.....	25
2.1.2 JURISPRUDENCIA EUROPEA RELATIVA A LAS MARCAS DE RENOMBRE .....	26
2.1.3 DOCTRINA JURÍDICA SOBRE EL RIESGO DE DILUCIÓN DEL VALOR DE UNA MARCA DE RENOMBRE EN RELACIÓN AL CARÁCTER DISTINTIVO .....	28
2.2 LÍMITE ENTRE LA LIBRE IMITABILIDAD Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA DE LA MODA..	31
<b>III. CONCLUSIONES.....</b>	<b>33</b>
<b>IV. BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>35</b>

<b>V. ÍNDICE NORMATIVO .....</b>	<b>37</b>
<b>VI. ÍNDICE JURISPRUDENCIAL .....</b>	<b>38</b>

## **LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS**

- **PIB:** Producto Interior Bruto.
- **UE:** Unión Europea.
- **LCD:** Ley de Competencia Desleal.
- **OEPM:** Oficina Española de Patentes y Marcas.
- **LM:** Ley de Marcas.
- **TJUE:** Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- **RMUE:** Reglamento sobre la Marca de la UE.
- **RCE:** Reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.
- **DCE:** Directiva 98/71/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.
- **LDI:** Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica de Diseño industrial.
- **TRLPI:** Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
- **LPJDI:** Ley de Protección Jurídica del Diseño industrial.
- **OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- **TGUE:** Tribunal General de la Unión Europea.
- **EUIPO:** Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

# **I. INTRODUCCIÓN**

## **1. CUESTIÓN TRATADA**

La moda como concepto viene definida en la Real Academia Española como «uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país»; «gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos», y, como «conjunto de vestimenta y adornos de moda». Como fenómeno sociocultural o artístico puede ser estudiada bajo la órbita de numerosas ciencias o campos de estudio, sin embargo, este trabajo se va a centrar en su análisis desde un punto de vista plenamente jurídico, específicamente en el ámbito del Derecho Mercantil. Los conflictos que derivan de la moda, entendida como un concepto jurídico, también pertenecen al ámbito del Derecho Mercantil, abarcando cuestiones como la propiedad intelectual, la competencia desleal y los contratos comerciales relacionados con la industria de la moda. El propósito de este Trabajo de Fin de Grado es analizar los conflictos de marcas renombradas en la industria de la moda, explorando las vías de protección que pueden utilizar las grandes firmas desde una perspectiva española y de la Unión Europea. A través de este análisis, se pretende proporcionar una comprensión profunda de las estrategias legales y comerciales que emplean estas firmas para salvaguardar sus derechos de marca. Además, el estudio se complementa con un enfoque práctico mediante la examinación detallada de dos casos de estudio reales de conflictos de marca relevantes, ilustrando cómo estas firmas afrontan y resuelven dichos conflictos en la práctica.

En este sentido el objetivo es examinar las distintas formas de protección legal disponibles y su potencial adaptación al ámbito textil de la industria de la moda, tomando en consideración la legislación vigente evaluando a su vez su viabilidad y efectividad mediante el análisis de distintos casos contemporáneos y los posibles conflictos derivados de estos derechos.

## **2. JUSTIFICACIÓN Y RAZÓN DE LA ELECCIÓN DE TEMA**

La elección del tema se justifica en el hecho de que la industria de la moda es un sector clave en la economía española. Según el último Informe Económico de la Moda en España, documento, que cada año recoge los principales datos económicos en torno al sector, «El negocio de la moda se recupera de la pandemia y vuelve a situarse como uno de los principales motores de la economía española. En 2022, la aportación relativa del

negocio de la moda en España al Producto Interior Bruto (PIB) del país subió hasta el 2,8%, en comparación con el 2,7% que había registrado en el ejercicio 2021 y el 2,4% hasta el que cayó en 2020. Los aumentos en la actividad de la industria textil, de la confección y del calzado y en el comercio de moda provocaron esta subida.» Lo que demuestra su importancia como uno de los principales motores económicos del país.

Por otro lado, las marcas de lujo en la moda representan un universo competitivo y selecto en el mercado global que merece ser estudiado. Firmas emblemáticas y de renombre han ido estableciendo estándares inigualables en términos de calidad, diseño y exclusividad consolidándose a nivel mundial como referentes indiscutibles en el sector. Su continua innovación, atención al detalle y exclusividad de ofertas de productos han contribuido a su posición como marcas de prestigio, atrayendo a una clientela que busca distinción y cierto estatus social a través de sus artículos de lujo. En este sentido, la importancia de la exclusividad en las marcas radica en que no solo agrega valor a los productos de lujo, sino que juega un papel esencial en lo que a estrategia de posicionamiento de la marca respecta, pues lo que se busca es encontrar y mantener un equilibrio entre la accesibilidad y la exclusividad asegurando cierta demanda en una esfera de distinción.

Todo ello implica, asimismo, una competencia feroz en la que cada firma lucha por mantener su posición privilegiada y salvaguardar la exclusividad que las caracteriza. De este modo, se protege también el elemento de autenticidad en un mercado plagado de imitaciones y productos que no buscan otra cosa que capitalizar la reputación y renombre de las marcas de alta gama.

En este contexto, los conflictos de marcas adquieren una relevancia significativa desde el momento en que pueden tener ramificaciones legales y comerciales sustantivas para las empresas y diseñadores involucrados. Por ello, la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual son fundamentales en este sector para que los diseñadores cuenten con cierta tranquilidad a la hora de salvaguardar sus creaciones y así evitar el uso indebido de las mismas.

### **3. METODOLOGÍA**

En cuanto a la metodología utilizada, si bien no hay metodología específica para el análisis del Derecho Mercantil en general, para este trabajo de investigación se va a realizar una revisión bibliográfica de fuentes tanto primarias como secundarias que incluyen preceptos legales y reglamentarios, artículos académicos, artículos de prensa, trabajos de fin de grado e informes, entre otros, con ánimo de entender a nivel teórico el ámbito de la propiedad intelectual desde una perspectiva general y su aplicación en el sector de la moda. En primer lugar, y, para contextualizar lo que son y lo que suponen los conflictos de marca en el sector de la moda, se expondrán las distintas vías de protección disponibles en España para que las firmas puedan salvaguardar los productos que comercializan. Sin embargo, este trabajo hará más hincapié en la protección de las marcas de renombre más exclusivas. Por ello, en segundo lugar, se procederá a analizar dichos conflictos en el contexto de los asuntos de Gucci vs Guess y Prada vs Guess por ser dos de los más relevantes de los últimos años. Para su estudio en profundidad, se acudirá a la realidad jurídica reflejada en la legislación vigente, a decisiones judiciales de los tribunales europeos y a literatura relevante que refleje el pensamiento doctrinal en la materia. El estudio de las particularidades y desafíos que enfrentan las marcas en la salvaguarda de sus derechos de propiedad intelectual e industrial, permitirá una comprensión integral y comparativa de los distintos niveles de protección y las estrategias legales que adoptan las marcas para mantener su exclusividad y posición en el mercado. Los límites de la investigación radican en la constante evolución del sector y la legislación, lo que puede implicar que algunos aspectos analizados queden desactualizados con rapidez. Además, la diversidad de jurisdicciones y las diferencias en las leyes de propiedad intelectual e industrial a nivel internacional pueden restringir la aplicabilidad de ciertas conclusiones a contextos específicos.

### **4. EL FASHION LAW O DERECHO DE LA MODA COMO ESPECIALIDAD JURÍDICA EN EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA DEL LUJO**

El Derecho de la Moda tiene su origen en Nueva York, donde surgen los primeros bufetes de abogados especializados en Fashion Law. El hecho de que la moda contara con características jurídicas propias y exclusivas, impulsó el Derecho de la Moda como una nueva rama del Derecho. Su precursora, Susan Scafidi, a pesar de los obstáculos, consiguió lanzar en 2005 el blog “*Counterfeit Chic*”, incluido en la actualidad entre los

blogs más importantes en materia de Derecho, y su libro: *“Who Owns Culture? Appropriation and Authenticity in American Law.”* Gracias a ella, la materia es considerada un área legal autónoma e independiente. En 2010, se funda el Instituto de Derecho de la Moda, siendo el primer centro académico del mundo dedicado a los aspectos jurídicos de los negocios pertenecientes a la industria de la moda. Esta nueva especialización del Derecho, se extendió más tarde por Europa, teniendo como principales adoptantes tempranos a Inglaterra, Italia y España.

Para definir propiamente el concepto de Fashion Law, la mejor definición es la de su precursora, que lo define como: «un campo que abarca la sustancia legal del estilo, incluyendo las cuestiones que puedan surgir a lo largo de la vida de una prenda de vestir, a partir de la idea original del diseñador y continúa todo el camino hasta el armario del consumidor. En términos estructurales, plantea cuatro pilares básicos del Derecho de la moda: la propiedad intelectual, negocios y finanzas, con subcategorías que van desde la legislación laboral a los contratos sobre bienes inmuebles; el comercio internacional y la regulación gubernamental, las cuestiones relativas a la seguridad y la sustentabilidad; y la cultura del consumo y los derechos civiles. Además de su enfoque central en la ropa y los accesorios, el Derecho de la moda comprende áreas relacionadas, tales como la producción textil, el modelaje, los medios y las industrias de belleza y fragancia». Teniendo en cuenta esta definición en consonancia con la del resto de expertos en la materia, se puede definir muy acertadamente y desde una perspectiva jurídica, como el conjunto de normas jurídicas de derecho público y privado que regulan el ámbito empresarial y creativo de la industria de la moda. Se trata de una rama jurídica específica que, teniendo cabida principalmente en el Derecho Mercantil, está en constante relación con otras disciplinas jurídicas que toma de base para resolver cualquier cuestión que se plantee en el sector de la moda.

En la actualidad, España cuenta con la Asociación de Expertos en Derecho de la Moda, consolidado como primer organismo oficial dedicado al Derecho de la Moda.

La industria de la moda en nuestro país, ha alcanzado tal importancia que hoy en día resulta imposible que no haya demanda de abogados especialistas capaces de prestar protección legal a las creaciones de diseñadores y modistas. Sin embargo, solo los despachos más punteros han desarrollado un departamento especializado en atender este tipo de necesidades ya que actualmente no existe como disciplina asentada. Dado el

alcance y progresión de este sector resulta de relevancia analizar desde un punto de vista jurídico las principales soluciones que propone el legislador para tratar de proteger tanto a los diseñadores como a sus creaciones.<sup>1</sup>

Por otro lado, la moda de lujo tiene su origen en los salones de París del siglo XIX, donde se empezaron a desarrollar las colecciones de moda. Hoy en día, el lujo suele asociarse con la opulencia, como coches caros y relojes con diamantes. No obstante, el lujo es un concepto subjetivo que mezcla exclusividad y satisfacción. Enrique Loewe, un destacado fundador de una marca de lujo, sostiene que «cualquier objeto puede ser lujoso dependiendo del valor personal que le otorguemos». La Real Academia Española define el lujo como «una muestra de riqueza y un conjunto de cosas costosas y no esenciales». En moda, lo que puede parecer superfluo se vuelve esencial para los aficionados, logrando así la exclusividad.

Para pertenecer al sector del lujo, una marca debe transmitir emociones y sentimientos, ofreciendo productos de alta calidad que brinden una experiencia superior. En el siglo XX, el lujo estaba vinculado a la artesanía, pero en el siglo XXI, en la era digital, el lujo integra la artesanía con la tecnología, permitiendo un crecimiento exponencial y realista. Este crecimiento varía según la región del mundo, con países como Rusia, Estados Unidos y China considerando el lujo como algo material, mientras que otros países aprenden de ellos. Recientemente, ha surgido el concepto de “premium”, que se confunde con el lujo. Los productos premium tienen características especiales y una calidad superior, pero el lujo va más allá, proporcionando una experiencia emocional y sensorial. En conclusión, el lujo en la moda no se trata solo de lo que vestimos, sino de cómo y por qué lo hacemos, buscando siempre las sensaciones que nos brinda el producto.<sup>2</sup>

Decía Coco Chanel que «el lujo no es lo contrario de la pobreza, sino de la vulgaridad». En este sentido, una de las figuras más relevantes de la historia de la moda expresaba que el lujo no era una mera cuestión de dinero, sino de elegancia y sofisticación. Sin embargo, a menudo, esos conceptos están ligados con el de exclusividad.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> ORTEGA BURGOS, E «Derecho de la moda en España»: <https://enriqueortegaburgos.com/el-origen-del-derecho-de-la-moda/>

<sup>2</sup> LÓPEZ MUNIESA, R «La evolución de la moda y el lujo: pasado, presente y futuro»: <https://www.eddkmagazine.com/moda-y-lujo/>

<sup>3</sup> <https://www.expansion.com/fueradeserie/moda-caprichos/2022/02/24/620a72f8e5fdea19118b45e7.html>

Las marcas de lujo en la moda conforman un universo exclusivo y altamente competitivo en el mercado global. Empresas icónicas como Chanel, Hermès, Versace, Dior, Prada, Yves Saint Laurent, Armani, Valentino, Louis Vuitton o Gucci han establecido estándares de calidad, diseño y exclusividad que las han consolidado como referentes en la industria.

El proceso de creación en la moda implica la elaboración de modelos originales y la concepción de prendas y accesorios que reflejan el talento y la creatividad del diseñador. Para atraer al consumidor y generar reconocimiento en el mercado se utilizan marcas o signos distintivos que conectan de manera inmediata al empresario con el consumidor. Las grandes casas de moda mencionadas son un claro ejemplo del nexo de conexión existente entre las marcas y la moda.

Para un mejor desarrollo de la cuestión principal o propósito de este trabajo, cabe aclarar que las marcas de lujo y las marcas de renombre están estrechamente vinculadas, pero presentan diferencias fundamentales. Tal y como se ha mencionado previamente, las marcas de lujo se distinguen por ofrecer productos de alta calidad, cierta exclusividad y precios elevados, atendiendo a un segmento específico del mercado que busca prestigio y distinción. En este sentido, lo que se ofrece al consumidor es un estilo de vida y un estatus social. Por otro lado, las marcas de renombre son aquellas que han alcanzado un alto nivel de reconocimiento y prestigio en el mercado general. Aunque muchas marcas de lujo son también marcas de renombre debido a su larga trayectoria y la calidad de sus productos, no todas las marcas de renombre han de ser necesariamente de lujo. Por tanto, todas las marcas de lujo son marcas de renombre debido a su exclusividad y prestigio, pero no todas las marcas de renombre son marcas de lujo, ya que el reconocimiento puede provenir de factores más allá de la exclusividad o el precio.

**Foto 1: Pirámide del lujo**



## **II. CONFLICTOS ENTRE GRANDES MARCAS DE RENOMBRE**

La auténtica esencia de la moda radica en crear prendas que inspiren y atraigan a los consumidores. Se trata de un sector en evolución, que reinventa estilos antiguos para dar vida a nuevas creaciones, muchas de las cuales se transforman en obras de arte y clásicos atemporales de la moda, y por ello, la competencia feroz y las disputas legales constantes ponen en peligro su estabilidad y desarrollo.

Los conflictos en esta industria tienen un gran impacto en empresas y diseñadores ya que, a menudo, desencadenan disputas legales, pérdidas de reputación y daños a nivel financiero o económico. Éstos pueden surgir cuando una marca considera que otra está utilizando un nombre, logotipo o elemento distintivo similar o idéntico que puede generar confusión entre los consumidores o diluir la identidad de la marca original.<sup>4</sup>

El sector, en general, enfrenta retos legales significativos, que incluyen la protección de diseños y marcas, así como la lucha contra la piratería y la falsificación. La protección de la propiedad intelectual es uno de los mayores desafíos, abarcando desde la obtención de patentes para diseños innovadores hasta la defensa de marcas registradas frente a la competencia desleal. En concreto, las marcas de lujo están en constante lucha para proteger sus diseños exclusivos y marcas registradas, siendo particularmente vulnerables debido a la gran cantidad de imitaciones y falsificaciones que buscan aprovecharse de su reputación. Por ello, una de las cuestiones fundamentales son las vías de protección de sus creaciones.

### **1. PRINCIPALES VÍAS DE PROTECCIÓN EN ESPAÑA Y SU RELEVANCIA EN UN MERCADO COMPETITIVO**

Las vías de protección han de ser entendidas como mecanismos legales, técnicos y estratégicos utilizados por las empresas para salvaguardar sus derechos e intereses en diferentes áreas, como la propiedad intelectual, la propiedad industrial y la competencia desleal. Estas vías incluyen el registro de marcas, patentes y derechos de autor para proteger la innovación y la creatividad. También abarcan medidas contractuales, como acuerdos de confidencialidad y licencias, que regulan el uso y la distribución de activos

---

<sup>4</sup> INTELLECTUALORG, «La Batalla de los Logos: Conflictos de Marcas en el Mundo de la Moda»  
<https://intelectual.org/derecho-de-la-moda/batalla-logos-conflictos-marcas-mundo-moda/>

intangibles. Además, las acciones legales, como litigios, mediación y arbitraje, son fundamentales para resolver disputas y hacer valer los derechos de propiedad.

### **1.1 DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA DESLEAL**

Como se ha expuesto anteriormente, el sector de la moda está sujeto a una constante amenaza de imitación, lo que conduce a los diseñadores a recurrir a los derechos de propiedad para evitar la copia de las creaciones y productos. Sin embargo, en España, a menudo, muchas de las creaciones quedan expuestas a estas amenazas por la existencia del principio de libre imitación en el mercado. Este principio se ha ido limitando mediante instrumentos legales en forma de derechos exclusivos (derechos de propiedad industrial e intelectual), y otras herramientas de protección como los derechos de la competencia desleal con carácter complementario, en un intento de frenar la imitación o copia.

La rápida sucesión de tendencias y diseños en la industria dificulta considerablemente la protección mediante derechos de propiedad intelectual por las condiciones de acceso a la protección a excepción de los casos de diseño industrial no registrado de la UE, de marcas renombradas de la UE y de los derechos de autor, que otorgan cierta protección sin necesidad de registro. Por ello, comúnmente, para ciertas creaciones, los diseñadores no suelen proceder al registro de sus creaciones como diseños o marcas y aquí es donde entra en juego el Derecho de Competencia Desleal para combatir conductas de mercado que supongan una amenaza al esfuerzo o reputación de los creadores, aunque de manera más bien complementaria.

En este sentido, y en virtud del Artículo 10 bis del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, constituye un acto de competencia desleal «todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial y en concreto, los actos de confusión, de descrédito o denigración mediante aseveraciones falsas y las indicaciones que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza o características de los productos».

Actualmente, su regulación se encuentra en la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal (LCD), constituyéndose el acto de deslealtad como un acto que perjudica tanto a los intereses de los competidores como de los consumidores. En este sentido, se ha de analizar cada caso individualmente en función de sus circunstancias determinadas para valorar si un acto formalmente incorrecto (imitación, confusión, aprovechamiento de

reputación etc.) puede alterar la libre decisión de los consumidores y, por consiguiente, distorsionar el funcionamiento del mercado, ya que únicamente dándose estas condiciones se está ante un acto ilícito desde el punto de vista de la competencia desleal.<sup>5</sup> En virtud de esta ley, será por tanto desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, es decir, cualquier comportamiento que no observe las normas de corrección y los buenos usos en el mercado, siempre que se altere la estructura competitiva o el buen funcionamiento del mismo, si bien ha de interpretarse de manera restrictiva.

Por otro lado, el Principio de Libre Competencia mencionado con anterioridad, en relación con el derecho constitucional de libertad de empresa o libre iniciativa económica, implica el derecho y el deber de competir en el mercado sin obstaculizar la posición competitiva de terceros y sin alterar la libertad de decisión de los consumidores, y, forma parte junto con los derechos de propiedad intelectual del Derecho de la Competencia en un sentido amplio. El Tribunal Supremo señala al respecto que, si bien las creaciones han de ser protegidas por el interés de los creadores o titulares de los derechos, nuestro ordenamiento jurídico establece como principio general el de libre imitabilidad en el Artículo 11.1 LCD.<sup>6</sup>

Como excepción a este principio y con fundamento en las palabras del Alberto Bercovitz<sup>7</sup>, renombrado especialista en Derecho Mercantil en esta materia, la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos, lo que significa que los derechos exclusivos de propiedad industrial e intelectual otorgan una protección más fuerte que la que se puede encontrar en la competencia desleal, que, a diferencia de los anteriores, no otorga derechos absolutos. Cuando un supuesto de hecho, quede cubierto por la protección conferida por el derecho exclusivo de propiedad industrial o intelectual, no procederá analizar su licitud o ilicitud desde la perspectiva del Derecho de Competencia Desleal. Así lo establecen de igual manera resoluciones del Tribunal Supremo al señalar como innecesaria la invocación adicional de la tutela por la vía de la competencia desleal,

---

<sup>5</sup> SSTS, Sala Primera, Civil, de 14 de marzo de 2007, y de 8 de octubre de 2007

<sup>6</sup> CARBAJO CASCÓN, F «Imitación de diseños de Moda en España» Cuaderno 128 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022). pp 17-35 ISSN 1668-0227 17

<sup>7</sup> Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.) (2009). *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Navarra, España: Editorial Aranzadi.

Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2009). *Apuntes de Derecho Mercantil*. 20ª ed. Navarra, España: Editorial Aranzadi.

aunque sea posible recurrir a la misma de manera meramente complementaria. Se concluye, por tanto, que ante una conducta que infrinja un derecho de propiedad intelectual, habrá de tenerse en cuenta el “Principio de Consunción”<sup>8</sup> de manera que se aplique preferentemente la legislación protectora de la propiedad intelectual que protege más intensamente los intereses de los titulares perjudicados.<sup>9</sup>

## **1.2 DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL**

Las vías de protección de las creaciones también se pueden encuadrar en las ramas especializadas del Derecho Mercantil de la Propiedad Industrial e Intelectual. En el ámbito de la Propiedad Industrial, tienen cabida las creaciones más técnicas (Patentes y Modelos de Utilidad), las creaciones estéticas (Diseño Industrial) y los signos distintivos (Marca y Nombre Comercial). Estas figuras jurídicas conviven junto a la protección dispensada por la Propiedad Intelectual a través de los derechos de autor, siempre que se cumplan los requisitos específicos de la normativa vigente para ello.<sup>10</sup> Como se demostrará más adelante, ambas ramas están, a menudo, interrelacionadas.

### **1.2.1 PROPIEDAD INTELECTUAL**

En la industria de la moda, el derecho de propiedad intelectual desempeña un papel fundamental en la protección de la creatividad y la originalidad puesto que la capacidad de proteger las creaciones originales y distinguir una marca de la competencia es fundamental para el éxito en un mercado competitivo y en constante evolución. Su impacto se extiende a todos los aspectos del mundo de la moda ya que no solo se protege a los creadores y empresas, sino que fomenta la innovación al otorgar reconocimiento a aquellos que generan nuevas ideas y diseños impulsando el progreso en el sector y promoviendo la creatividad.

Dentro de lo que se considera propiedad intelectual existen a su vez diversas vías de protección en función de lo que se quiera proteger. Sin embargo, la vía de protección más relevante para el desarrollo de este trabajo son los derechos de autor.

---

<sup>8</sup> SAP Alicante, Secc. 8ª, núm. 351/2007, de 26 de septiembre (asunto “Tous”).

<sup>9</sup> CARBAJO CASCÓN, F «Imitación de diseños de Moda en España» Cuaderno 128 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022). pp 17-35 ISSN 1668-0227 17

<sup>10</sup> LORENZO LUNA, M (2023) «El derecho de la moda en España desde una visión globalizada»

## A) DERECHOS DE AUTOR

El derecho de autor juega un papel fundamental en la industria de la moda ya que protege las creaciones únicas de los grandes diseñadores. Las prendas de vestir, estampados, patrones y diseños originales de las grandes firmas de moda son generalmente considerados obras de arte y, como tal, están protegidas, de manera que se puede reclamar la autoría de las creaciones y evitar copias no autorizadas por parte de otros competidores en la industria.

Sin embargo, el aspecto de los derechos de autor, es un tema muy controvertido, pues no queda claro si las prendas de ropa y otros accesorios son consideradas obras originales o simplemente creaciones dirigidas a satisfacer una necesidad básica como es vestirse. Ante esta problemática, el TJUE aclaró en la STJUE del 12 de Septiembre de 2019, en el asunto C-683/17<sup>11</sup>, Cofemel vs G-Star, que los diseños de ropa estarían protegidos, en principio, por la propiedad industrial más que por la propiedad intelectual, lo que a nivel jurídico implica consecuencias diversas. El amparo por una figura u otra no es lo mismo, y la diferencia radica principalmente en que la propiedad industrial protege de copias exactas, reproducciones y copias serviles mientras que la propiedad intelectual protege a su vez de los plagios, en principio, sin necesidad de que los diseños originales estén registrados en los diferentes países en los que se comercializan.

El Convenio de Berna sobre derechos de autor para obras literarias, musicales y pictóricas de 1886 dejaba desde su entrada fuera del ámbito de la propiedad intelectual a las obras procedentes del sector de la moda. Por ello, cada Estado decidió legislar por su cuenta este aspecto conllevando con dicha legislación un enorme problema de inseguridad jurídica. La sentencia del TJUE mencionada con anterioridad hacía referencia a un caso que tuvo lugar en el 2019 cuando la marca G- Star presentó una demanda contra Cofemel al considerar que se estaban plagiando ciertos modelos de prendas de ropa y, por lo tanto, una vulneración de su propiedad intelectual. Sin embargo, el TJUE señaló que los diseños en los que se basaba la demanda eran meros efectos funcionales de las prendas, impropios de una obra original, lo que se traduce en que ningún diseño de ropa en este sentido está protegido por la propiedad intelectual únicamente por su efecto estético.

---

<sup>11</sup> Sentencia del TJUE de 12 de Septiembre de 2019, Asunto C-683/17: ECLI:EU:C:2019:721

En este sentido, se determina que las prendas al ser funcionales y utilitarias no pueden tener derechos de autor, sin embargo, existe una excepción basada en la Doctrina de la Separabilidad que nació con el caso *Mazer v. Stein*, 74 S. Ct. (1954)<sup>12</sup>. A partir de ésta, se determina que una prenda de vestir solo se puede proteger mediante derechos de autor si una parte de la misma puede separarse del resto, en cuyo caso, la protección solo recaería sobre el elemento separable si tiene la fuerza suficiente como para ser capaz de identificarse por separado y considerarse de manera independiente del utilitarismo de la prenda. Tras el obstáculo de la separabilidad física, se encuentra otro, relativo a la originalidad, en la medida en que las creaciones de moda pueden seguir tendencias que se inspiren en otros diseños de otros creadores.<sup>13</sup>

Así, dicha interpretación por parte del TJUE no se aplica a creaciones textiles con una originalidad suficiente como para ser reconocidas como auténticas obras de autor, ya que, en ese caso, se podrá optar por una protección a nivel universal por medio de la propiedad intelectual. Dentro de esta categoría entrarían las prendas con carácter muy exclusivo. Ante prendas, elementos gráficos, patrones y dibujos originales y de carácter singular que nazcan de decisiones libres y creativas de un autor y no de su función práctica cabe protección y, es importante resaltar, que es necesaria la evidencia de la existencia de un diseño de estas características desde un momento en el tiempo anterior a cualquier uso indebido como pueda ser un plagio.

### **1.2.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La propiedad industrial es el derecho exclusivo que posee una persona física o jurídica sobre una invención un signo distintivo o un diseño industrial. En España los derechos de propiedad industrial son diversos. En primer lugar, las patentes y modelos de utilidad, que tienen por objeto invenciones industriales que tienen carácter técnico y no son por tanto adecuados para la protección de creaciones cuya única contribución sea la estética. En segundo lugar, los diseños industriales, que protegen la apariencia externa de los productos. En tercer lugar, las marcas y nombres comerciales que protegen signos distintivos, ya sean combinaciones gráficas y/o denominativas, que ayudan a distinguir

---

<sup>12</sup> *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 219, 74 S.Ct. 460, 471, 98 L.Ed. 630 (1954)

<sup>13</sup> DOMINGO BALDOVÍ, J, 2023, «La dual protección legal de la moda y el artículo de lujo»

unos productos o servicios de otros idénticos o similares para productos o servicios idénticos o similares de los competidores en el mercado.<sup>14</sup>

Como se ha abordado con anterioridad, desde una perspectiva jurídica, las marcas pueden ser protegidas por la propiedad intelectual<sup>15</sup>. Sin embargo, Para creaciones singulares de grandes marcas, es más común el registro de las mismas como diseños o marcas.

## **A) DISEÑOS INDUSTRIALES**

Tomando como base los conceptos del RCE (Reglamento 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios), del DCE (Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos), y de la LDI (Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica de Diseño industrial), se obtiene que el diseño industrial es la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación. Este concepto implica a su vez ciertas limitaciones, así, la forma reivindicada ha de realizar una función técnica que no deje libertad alguna para adoptar otra forma que realice la misma función, la forma y dimensiones del diseño han de ser de “obligada” reproducción para poder montar mecánicamente o conectarse dicho diseño con otros productos y su explotación o publicación no puede ser contraria al orden público y a los principios aceptados de la moralidad<sup>16</sup>.

Para que un diseño pueda ser protegido como tal, se exigen dos requisitos principales que son la novedad y el carácter singular para que quede justificada dicha protección. En el momento de valorar uno y otro, se ha de tener en cuenta a su vez el tipo de diseño, es decir, para un diseño registrado, la novedad y la actividad inventiva deben valorarse en el momento de presentación de la solicitud de diseño y, para un diseño no registrado, los requisitos han ser valorados en el momento en que el diseño haya sido divulgado, constituyéndose en este caso concreto la divulgación como un requisito específico.

---

<sup>14</sup> OEPM «¿Qué es la propiedad industrial y qué se puede proteger?»: <https://www.oepm.es/es/conoce-la-propiedad-industrial/informacion-general/que-es-la-PI-y-que-se-puede-proteger/>

<sup>15</sup> SALAS, B. «La moda y los mercados online: una mirada desde la perspectiva del derecho marcario», *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 24, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2017, pp. 167-191. DoI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n24.08>

<sup>16</sup> ORTEGA BURGOS, E, GARCÍA PÉREZ, F, ANTÓN JUÁREZ, I (2022). *Tratado de Derecho de la Moda* (Fashion Law), t.III, Aranzadi

Aquí es donde entra en juego la colisión de los diferentes ámbitos de protección que confiere la propiedad industrial y la propiedad, por la naturaleza híbrida del diseño industrial que incluye tanto aspectos estéticos como funcionales.

A este respecto, se ha de tener en cuenta la SAP Barcelona, Sección 15ª, de 26 de abril de 2019, nº4105/2019<sup>17</sup>, que aborda la cuestión de la posibilidad de protección de un diseño industrial al amparo de la legislación sobre propiedad intelectual. La cuestión de fondo que se plantea en dicha sentencia consiste en la valoración de si una obra que constituye un diseño destinado para su explotación industrial puede merecer protección desde la perspectiva de los derechos de autor que protege la legislación sobre propiedad industrial cuando tales diseños han sido a su vez objeto de protección particular desde la perspectiva de la legislación sobre propiedad industrial y más concretamente, de la legislación sobre el diseño industrial. Es una cuestión importante ya que entran en conflicto dos sistemas distintos de protección. Por un lado, el que concede la legislación sobre propiedad intelectual a los autores y el que establece la legislación sobre propiedad industrial sobre diseño, que es más limitado en el tiempo. Para resolver esta cuestión, se ha de acudir al Artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) que parece partir de un sistema de acumulación absoluta ya que establece que los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporando la creación intelectual y con los derechos de propiedad industrial que existan sobre la obra. Asimismo, la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Protección Jurídica del Diseño industrial (LPJDI) de 2003 establece que «la protección que se reconoce al diseño industrial es independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas de propiedad intelectual.»

En base a esos dos textos legales, se concluye que el diseño puede en efecto tener una protección doble, como propiedad intelectual y como propiedad industrial siempre que se dé una altura creativa de forma que integre una obra artística. Por tanto, prima un sistema de acumulación parcial o restringida ya que se distingue entre diseños o creaciones formales y otros que constituyen obras de arte aplicadas a la industria y, únicamente, los

---

<sup>17</sup> Diseño y Derecho de autor: SAP Barcelona, Sección 15, Caso Sillas, (ECLI: ES: APB:2019:4105).  
¿Necesidad de un nivel creativo «desbordante»?

segundos tendrán un doble ámbito de protección. En este sentido, un diseño ha de presentar el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser considerado como creación artística que justifique este tipo de protección para evitar una aplicación indiscriminada del Principio de Acumulación de Protecciones<sup>18</sup>.

## **B) MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES**

Las marcas y los nombres comerciales son los dos derechos de propiedad industrial que nuestra legislación confiere para la protección de los signos distintivos.

El concepto de nombre comercial aparece definido en el Artículo 87 de la Ley de Marcas según el cual: «Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.». Por otro lado, las marcas son los signos distintivos que representan los productos en el mercado, son las caras visibles de las creaciones de moda ya que a través de ellas los consumidores identifican a las marcas y las eligen frente a otras.

Las grandes casas de moda protegen rigurosamente sus derechos de marca dado que gran parte de su valor reside en las marcas que identifican sus diseños y productos asociados.

En este sentido, la marca es considerada el principal activo y referente de las empresas, sobre todo de aquellas que buscan ser distinguidas de otras que comercializan productos de idéntica o similar naturaleza.

El concepto de marca aparece recogido en el Artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y, en muy similares términos, en el Artículo 4 del Reglamento 2017/1001 de 14 de junio de 2017 del Parlamento Europeo y del Consejo que dispone que: « Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades

---

<sup>18</sup> HOSTALRICH, P (2022) «Los diseños de moda y los derechos de autor»: <https://enriqueortegaburgos.com/los-disenos-de-moda-y-los-derechos-de-autor/>

competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular».

En virtud de la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, para que un signo pueda constituir una marca se exige únicamente que los signos se puedan representar de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología disponible, sin especificar el medio empleado, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. El objetivo no es otro que definir la marca de manera que se pueda determinar con precisión y acierto el objeto de protección que se confiere al titular.

La doctrina y jurisprudencia, han ido estableciendo tradicionalmente diferentes funciones de las marcas, de entre las que destacan: la función indicadora del origen empresarial, la función indicadora de la calidad, la función condensadora del *goodwill*, entendido como fama o reputación asociada a una marca concreta, y la función publicitaria.

Tal y como establece el Artículo 2 LM estos derechos de propiedad se adquieren bien mediante un registro válidamente efectuado, o bien mediante solicitud de fraude de los derechos de un tercero o violación de una obligación legal o contractual. Sin embargo, se otorga igualmente un cierto derecho de exclusividad a los titulares de marcas que, sin estar registradas, devienen “notoriamente conocidas” en el sentido del Artículo 6 del Convenio de la Unión de París. Este término define a marcas que debido a diversas circunstancias tienen un elevado grado de conocimiento por parte del público.<sup>19</sup>

Una vez abordado el hecho de que pueden constituir una marca “cualesquiera signos”, en particular, las palabras, dibujos, letras, cifras, colores, formas o sonidos, siempre que sean distintivos y apropiados para ser representados de manera que permita a las autoridades competentes y al público determinar de manera precisa el objeto de la protección otorgada por dicha marca al titular, se atiende a la naturaleza de las marcas para establecer una clasificación de las mismas.

---

<sup>19</sup> ORTEGA BURGOS, E, GARCÍA PÉREZ, F, ANTÓN JUÁREZ, I (2022). *Tratado de Derecho de la Moda* (Fashion Law), t.II, Aranzadi

Si bien no existe ninguna clasificación oficial, pueden determinarse dos grandes grupos<sup>20</sup>. En primer lugar, las denominadas “marcas tradicionales”, al cual pertenecen aquellas marcas fácilmente asociadas por los consumidores con una función indicadora del origen empresarial. Dentro de este grupo, se encuentran a su vez:

- Marcas denominativas: Se trata de marcas compuestas por elementos verbales en caracteres tipográficos estándar. Por ejemplo, GUCCI.
- Marcas figurativas: se trata de marcas compuestas por elementos meramente figurativos. Por ejemplo, el jugador de polo montado a caballo sosteniendo en alto su palo de Ralph Lauren.
- Marcas mixtas: Se trata de marcas que incorporan tanto elementos figurativos como verbales. Por ejemplo, Dolce & Gabbana.

En segundo lugar, las denominadas “marcas no tradicionales”, que son menos habituales y menos identificables en cuanto al origen. Dentro de este otro grupo, se encuentran a su vez:

- Marcas tridimensionales: protegen una forma tridimensional y también pueden comprender elementos verbales o figurativos.
- Marcas de posición: se protege la manera específica en que la marca se coloca en un producto determinado.
- Marcas de patrón: se protege un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.
- Marcas de color: se protege un tono de color o la forma sistemática en la que se combinan distintos colores.
- Otras marcas como las sonoras, las de movimiento, las multimedia, las de holograma e incluso marcas olfativas, gustativas y táctiles.

Una marca que nos permite ejemplificar muchas de las marcas recién expuestas es Gucci, reconocida mundialmente no solo por sus diseños emblemáticos en moda, sino también por su rigurosa protección de propiedad intelectual. La empresa ha registrado numerosas marcas que encapsulan su identidad distintiva. Por ejemplo, Gucci posee registros para su icónico logotipo entrelazado de las letras “G” en estampado repetitivo, así como para

---

<sup>20</sup>ORTEGA BURGOS, E, GARCÍA PÉREZ, F, ANTÓN JUÁREZ, I (2022). *Tratado de Derecho de la Moda* (Fashion Law), t.II, Aranzadi

sus reconocibles patrones de doble G. Además, Gucci ha asegurado la exclusividad de otros elementos clave como sus diseños de bolsos con herrajes específicos y variaciones de su famoso monograma. Estas medidas de protección no solo fortalecen la identidad de marca de Gucci, sino que también defienden su propiedad intelectual contra infracciones y copias no autorizadas en el mercado global de la moda. Según la base de datos de marcas de la WIPO (*Word Intellectual Property Organization*), Guccio Gucci, S, p, A. ha llegado a tener activos hasta 3400 registros a lo largo de los años. Esto no significa que tiene más de 3000 marcas diferentes, sino que se trata de un número concreto de marcas registradas en distintos países del mundo. Hay que tener en cuenta la territorialidad de las marcas, que implica que únicamente tendrán protección en aquellos territorios en los que se obtenga el registro de la misma.<sup>21</sup>

**Foto 2: ejemplos de marcas registradas de Gucci**



El registro de marcas otorga a su titular el derecho exclusivo frente a terceros, permitiéndole prohibir el uso de su marca sin su consentimiento. Si un tercero utiliza una marca como propia sin el consentimiento del titular, estaría cometiendo una infracción marcaria. Por tanto, se configura una infracción al derecho de marca cuando un tercero hace uso comercial de: signos idénticos o similares, signos similares para productos idénticos o similares o signos similares para productos relacionados.

A este respecto, y en relación con las marcas, existen prohibiciones de registro absolutas y relativas. Las primeras atienden a intereses públicos o generales, y las segundas, responden a la preexistencia de derechos anteriores de terceros. En cuanto al contenido del derecho de marca, como se ha establecido con anterioridad, el derecho de marca confiere a su titular la capacidad de evitar que terceros utilicen el signo concreto en el

---

<sup>21</sup> DEL RÍO HERMO, S «Gucci, sus marcas registradas, parte 1»: <https://enriqueortegaburgos.com/gucci-sus-marcas-registradas-parte-1/>

tráfico económico sin autorización. Esta posibilidad se extiende a aquellos casos en que los usos se realicen en relación con signos idénticos o similares para productos idénticos o semejantes y para productos o servicios en relación a marcas renombradas incluso cuando los productos o servicios sean diferentes. En este sentido, se establecen tres escenarios principales de protección<sup>22</sup>:

1. Doble Identidad (34.2 a) LM y 9.2 a) RMUE): Aplica cuando tanto los signos como los productos o servicios son idénticos. La infracción se declara si alguna de las funciones de la marca se ve afectada.
2. Riesgo de Confusión (34.2 b) LM y 9.2 b) RMUE): Aplica cuando hay similitud entre signos y productos o servicios. Se deben cumplir tres requisitos: similitud de signos, similitud de productos o servicios, y existencia de riesgo de confusión. La similitud se analiza en los planos gráfico, fonético y conceptual. También se considera la complementariedad estética o funcional de los productos.
3. Protección Reforzada (34.2 c) LM y 9.2 c) RMUE): Aplica a marcas renombradas, protegiéndolas incluso contra usos para productos o servicios diferentes. Basta con que la marca posterior evoque a la anterior, y se debe probar la ventaja desleal, el perjuicio al carácter distintivo o el perjuicio al renombre de la marca.

Esta última es la que más interesa a efectos de este trabajo debido a su aplicación exclusiva a las marcas renombradas ya que ofrece un alcance más amplio y específico para estas marcas de prestigio. En los siguientes apartados, se desarrollará en profundidad este concepto jurídico, destacando su relevancia en la protección de marcas de renombre. Es importante subrayar que la invocación de esta protección reforzada es opcional, es decir, en un conflicto de marca, una firma puede decidir si la utiliza o no para salvaguardar sus derechos. Esta opción permite a las marcas reconocidas elegir la estrategia legal más adecuada para mantener su prestigio y evitar la dilución de su valor distintivo.

---

<sup>22</sup> ORTEGA BURGOS, E, GARCÍA PÉREZ, F, ANTÓN JUÁREZ, I (2022). *Tratado de Derecho de la Moda (Fashion Law)*, t. II, Aranzadi.

## 2. CONFLICTOS ENTRE MARCAS RENOMBRADAS EN RELACIÓN A LOS ASUNTOS GUCCI VS GUESS Y PRADA VS GUESS

Tal y como se ha expuesto en el Apartado 3.1, previamente, los conflictos de marca surgen cuando dos o más marcas presentan similitudes, ya sea en nombres, logotipos, colores, patrones o cualquier otra forma, que pueden confundir a los consumidores. La confusión resultante puede dañar la identidad y la reputación de las marcas involucradas, por ello, una resolución de los mismos eficaz es esencial, ya que fomenta la competencia leal, respeta la creatividad e innovación y, proporciona seguridad jurídica, asegurando que los activos intangibles de las empresas estén bien protegidos.

La resolución de conflictos de marca se basa en normativas y leyes específicas que varían según el territorio. A nivel internacional, la Convención de París y el Acuerdo ADPIC regulan la protección de marcas. En la Unión Europea, el Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea establece las disposiciones legales. Además, también en cada país, existen leyes nacionales como la Ley de Marcas en España. En este ámbito, los precedentes legales ayudan en gran parte a determinar si existe similitud o confusión entre marcas y los tribunales revisan casos anteriores para establecer criterios que guíen futuras decisiones. Para la resolución de las disputas existen diversos procedimientos legales comunes como el arbitraje o la mediación ante tribunales especializados u organismos como la OMPI que ofrece alternativas a la vía judicial.<sup>23</sup>

Una vez examinado exhaustivamente el marco teórico referente a las diversas vías de protección de las que disponen las marcas del sector de la moda en cuanto a su propiedad intelectual, se seleccionan como ejemplos representativos Gucci y Prada por ser empresas célebres no solo por sus altas calidades y diseños innovadores, sino también por ser empresas líderes en cuanto a la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Los asuntos analizados en este trabajo son: la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 11 de octubre de 2016, *Guccio Gucci SpA contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea*, Asunto T-753/15<sup>24</sup> y la Decisión de la del 19 de diciembre de 2023, *Pattern consisting of triangle elements*, Asunto R827/2023-2<sup>25</sup>, que

---

<sup>23</sup> INTELECTUALIRG (2022): <https://intelectual.org/derecho-de-marcas/conflictos-marca-resolucion-disputas-similitud-confusion/>

<sup>24</sup> Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 11 de octubre de 2016, *Guccio Gucci SpA contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea*, Asunto T-753/15, ECLI:EU: T:2016:604.

<sup>25</sup> Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Decisión del 19 de diciembre de 2023, *Pattern consisting of triangle elements*, Asunto R827/2023-2.

versan sobre una disputa por la similitud de los diseños de logotipos con letras “G” entrelazadas, y sobre la disputa por la marca del patrón de triángulos invertidos, respectivamente. En relación con estos, se procede a analizar las cuestiones principales que suscitan, en concreto, la consideración de las marcas protagonistas como marcas de renombre y la protección reforzada que ello conlleva, el requisito de distintividad necesario para proteger, identificar y diferenciar los productos de una firma de los del resto y el riesgo de confusión que generan los conflictos de marcas.

## **2.1 MARCAS RENOMBRADAS Y SU PROTECCIÓN REFORZADA**

Desde el punto de vista jurídico, ambos asuntos tienen en común que implican marcas que pueden considerarse renombradas debido a su reconocimiento global, prestigio y la sólida identidad visual que han construido a lo largo de los años.

### **2.1.1 PANORÁMICA LEGISLATIVA DE LAS MARCAS DE RENOMBRE**

#### **A) DERECHO POSITIVO ESPAÑOL VIGENTE**

En España, la protección de las marcas renombradas se aborda en varias leyes clave, y ha sufrido modificaciones significativas a lo largo del tiempo.

Las principales leyes que regulan las marcas renombradas son la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) y el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. La primera, se consolida como la principal legislación que regula las marcas renombradas en España. Se enfoca en los criterios para determinar el renombre y la protección asociada a dichas marcas y ha sido modificada en diversas ocasiones, la más significativa en 2018, incorporando importantes planteamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La segunda, es la ley que complementa la protección de las marcas renombradas, abordando aspectos relacionados con actos de confusión y explotación de la reputación ajena. En tercer lugar, el decreto actualiza y armoniza la legislación española con las directivas europeas en materia de marcas, reforzando la protección de las marcas renombradas.

En la legislación española, no existe una definición explícita y concreta de “marca de renombre”. Sin embargo, la Ley de Marcas y el resto de legislaciones mencionadas contienen disposiciones que abordan la protección de las marcas renombradas, lo que permite inferir su significado y alcance a través de los contextos en los que se mencionan.

En concreto, el Artículo 8 LM determina la protección adicional de las marcas renombradas y señala que «las marcas que gocen de renombre en España están protegidas no solo en relación con los productos o servicios para los que están registradas sino, también contra el uso de cualquier signo que aproveche indebidamente su renombre o que pueda perjudicarlo, incluso si se utiliza para productos o servicios no similares». Por otro lado, el Artículo 34.2 c) LM es el que establece el derecho del titular de una marca registrada a prohibir a terceros «el uso de cualquier signo idéntico o similar a la marca registrada, independientemente de si se utiliza para productos o servicios idénticos, similares o no, cuando la marca goce de renombre en España y el uso del signo, sin causa justa, obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre».

## **B) DERECHO POSITIVO VIGENTE DE LA UNIÓN EUROPEA**

En la Unión Europea, la protección de las marcas renombradas se encuentra principalmente en el Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea), aunque también se aborda en la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por la cual se aproximan las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. En este sentido, cabe mencionar, asimismo, el Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, que, si bien fue actualizado y sustituido por el Reglamento 2017/1001 previamente mencionado, sentó inicialmente las bases del sistema de marcas comunitarias que sigue vigente hoy en día.

En concreto, el Artículo 8.5 del Reglamento 2017/1001 establece que, además de los motivos relativos a la denegación del registro de una marca, «una marca de la Unión Europea no se registrará si es idéntica o similar a una marca anterior que goce de renombre en la Unión Europea y el uso de la marca solicitada sin causa justa se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o si dicho uso es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre». Por otro lado, el Artículo 9.2 c) del mismo reglamento señala que «se permite al titular de una marca de la Unión Europea prohibir a terceros el uso de cualquier signo idéntico o similar a la marca registrada, independientemente de los productos o servicios, cuando la marca goce de renombre en la Unión y el uso del signo sin justa causa obtenga una ventaja desleal del

carácter distintivo o del renombre de la marca, o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre».

De estos artículos se extraen tres aspectos clave sobre la protección de marcas renombradas en la UE. En primer lugar, la protección más allá del Principio de Especialidad, que implica que estas marcas gozan de una protección ampliada y, por tanto, no se limita a los productos o servicios para los cuales la marca está registrada, sino que también cubre otros productos o servicios, siempre que se cumplan ciertas condiciones como el riesgo de dilución del carácter distintivo o de menoscabo de la reputación de la marca. En segundo lugar, que para que una marca se considere renombrada y goce de esta protección ampliada, debe ser conocida por una parte significativa del público en general. En tercer y último lugar, que la legislación de la Unión Europea también protege contra el uso sin causa justa de una marca renombrada.

### **2.1.2 JURISPRUDENCIA EUROPEA RELATIVA A LAS MARCAS DE RENOMBRE**

La jurisprudencia dictada por los tribunales europeos, permiten obtener una visión de derecho comparado al unificar el concepto y protección de la marca de renombre entre los países miembros de la Unión Europea. La intervención de los tribunales es esencial para entender las marcas de renombre ya que el marco legal no proporciona elementos cruciales para comprender la realidad jurídica, como la propia definición de las marcas de renombre o el carácter distintivo que las caracteriza.

Casos como “General Motors” (C-375/97)<sup>26</sup> y “Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd” (C-252/07)<sup>27</sup> han aclarado criterios como el nivel de conocimiento del público relevante y el alcance de la protección contra el uso no autorizado que pueda aprovecharse indebidamente del renombre de la marca o ser perjudicial para ella. Según el TJUE, una marca es renombrada si es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios cubiertos por la marca. Para la determinación de dicho conocimiento por parte del público se tomarán en consideración todos los elementos permitentes como por ejemplo la cuota de mercado poseída por la marca, la

---

<sup>26</sup> STJUE de 14 de septiembre de 1999, General Motors, Asunto C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408.

<sup>27</sup> STJUE de 17 de septiembre de 2008, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, Asunto C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655.

intensidad, la extensión geográfica, la duración de su uso y la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

La jurisprudencia, especialmente destacada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su STJUE de 23 de abril de 2009, Asunto C-59/08,<sup>28</sup> ha evolucionado significativamente en cuanto a la protección de marcas de renombre en el ámbito de la moda y el lujo. Tradicionalmente, se limitaba la extensión de una marca registrada a productos específicos, argumentando que productos diferentes como pueden ser ropa, zapatos, bolsos, joyas o relojes no competían entre sí. Sin embargo, en la actualidad, los tribunales reconocen que grandes marcas de renombre pueden extenderse a otros productos relacionados, es decir, todas esas clases de prendas, accesorios o productos pueden operar bajo la misma marca. Este cambio se fundamenta en el entendimiento de que la calidad de bienes y servicios de lujo no solo depende de su composición material, sino también de la imagen y prestigio que la marca confiere, lo que otorga una sensación de exclusividad.

En este sentido, reiterada jurisprudencia, como la STJUE de 18 de junio de 2009, *L'Oreal*, Asunto C-487/07<sup>29</sup>, ha establecido los objetivos principales que persigue la protección reforzada de las marcas renombradas. En primer lugar, asegurar una competencia justa y la transparencia en las transacciones económicas. En segundo lugar, proteger al titular de la marca contra actos de competencia desleal. En tercer lugar, salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores. Por último, permitir que las marcas desempeñen sus diversas funciones de manera efectiva como, por ejemplo, transmitir una promesa o garantía de una determinada calidad o una imagen concreta relacionada con el lujo, estilo de vida o exclusividad.

En el contexto del asunto *Guess vs Gucci* en relación a la solicitud por parte de *Guess* del registro internacional para un signo figurativo en blanco y negro consistente en cuatro letras mayúsculas “G” entrelazadas, *Gucci* presentó una oposición a la solicitud de registro basada en varios registros anteriores de marcas figurativas de la UE que también contenían letras “G” fundamentada precisamente en los Artículos 8.1 y 8.5 del Reglamento 207/2009 mencionados en el apartado anterior, alegando similitudes que podrían causar confusión o asociación en el público. Aunque la División de Oposición de

---

<sup>28</sup> STJUE de 23 de abril de 2009, Asunto C-59/08, ECLI:EU:C:2009:244.

<sup>29</sup> STJUE de 18 de junio de 2009, *L'Oreal*, Asunto C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.

la EUIPO inicialmente respaldó la oposición, la Cuarta sala de Recurso de la EUIPO, más tarde, anuló la decisión ante la apelación de Guess concluyendo que las marcas en disputa no eran similares en su conjunto. Ante la desestimación, Gucci presentó una acción ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) volviendo a alegar infracción del Artículo 8.5 del Reglamento 207/2009, entre otros.

Este asunto sentó precedentes ya que ejemplifica muy bien las condiciones acumulativas que se han de cumplir para poder aplicar este artículo, en concreto: I) que los signos sean idénticos o similares, II) que la marca anterior invocada sea notoria, III) que exista el riesgo de que el uso de la marca solicitada aproveche indebidamente el carácter distintivo o la notoriedad de la marca anterior o le cause un perjuicio. El tribunal concluyó que no había similitud entre las marcas de Guess y Gucci, lo que implica que no se cumplía la primera condición del Artículo 8.5. Esta decisión es importante ya que la mera falta de similitud visual entre las marcas figurativas significó que no había necesidad de considerar el resto de condiciones del Artículo 8.5 relativas a la notoriedad o el riesgo de dilución.

Se ha de tener en cuenta que, a pesar de la resolución del asunto anterior, por lo general, los tribunales basan sus decisiones en la protección reforzada que otorgan a las marcas renombradas las legislaciones marcarias de cada territorio y que se encuentran alineadas con el resto de la Unión Europea. Un ejemplo de ello es la Sentencia del Tribunal Supremo Italiano, número 27217/2021, de la Sección Primera de lo Civil, en la cual se reconoció que estas marcas merecen una defensa extendida más allá de la simple prevención de la confusión entre productos similares, abarcando también la protección contra el aprovechamiento injusto por parte de terceros y la dilución de su distintivo. Se determina, por tanto, crucial para los tribunales preservar la reputación y el reconocimiento que estas marcas han construido a lo largo del tiempo, asegurando que su valor exclusivo y su posición en el mercado no se vean comprometidos por prácticas que puedan socavar su prestigio.

### **2.1.3 DOCTRINA JURÍDICA SOBRE EL RIESGO DE DILUCIÓN DEL VALOR DE UNA MARCA DE RENOMBRE EN RELACIÓN AL CARÁCTER DISTINTIVO**

El pensamiento doctrinal en el ámbito de las marcas de renombre se centra en numerosos aspectos clave como la definición de las mismas, su protección ampliada, la carga de la

prueba necesaria para demostrar el renombre de una marca o el equilibrio de intereses entre titulares de marcas y la libre competencia. Sin embargo, el más relevante a efectos de este análisis es el enfoque en cómo las marcas de renombre pueden ser afectadas por el uso no autorizado en otros productos, lo cual puede implicar la dilución del valor de la marca o su desprestigio.

Si bien se viene mencionando hasta ahora el requisito de distintividad, merece mención especial por su importancia ya que es necesario para asegurar que una marca pueda identificar claramente los productos o servicios de una empresa y diferenciarlos de los de otras empresas. Esto protege tanto a los consumidores, evitando confusiones sobre el origen de los productos, como a las empresas, garantizando que sus marcas sean reconocibles y únicas en el mercado. Es decir, se ha de tener en cuenta el factor distintividad como requisito *sine qua non* o condición esencial para la protección de un signo como marca. Dicha distintividad puede ser inherente o intrínseca al signo, o bien haber sido adquirida como consecuencia del uso en el mercado.

Teniendo en cuenta este concepto, el Principio de Especialidad, entendido como la regla según la cual una marca registrada está protegida únicamente en relación con los productos o servicios específicos para los que fue registrada, aplicado rigurosamente en el contexto de marcas renombradas las expone a dos peligros significativos: la devaluación y la dilución de su carácter distintivo<sup>30</sup>. Si se permite que terceros utilicen una marca renombrada para productos o servicios distintos a aquellos para los que fue registrada, y dichos productos o servicios no mantienen los estándares de calidad que dieron prestigio a la marca, se corre el riesgo de que dicho prestigio se vea comprometido, lo que se conoce como riesgo de envilecimiento. Asimismo, el uso de una misma marca por diferentes entidades para distintos productos o servicios puede hacer que la marca pierda su capacidad distintiva, lo que significa que la marca podría dejar de indicar el origen empresarial de los productos, afectando a su capacidad para informar a los consumidores de que todos los productos o servicios bajo esa marca provienen de una única fuente empresarial. Esta situación es lo que se conoce como riesgo de dilución.

La doctrina criticaba que la anterior Ley de Marcas de 1988 no ofrecía una protección eficaz para las marcas renombradas, lo que obligaba a sus titulares a recurrir a la Ley de

---

<sup>30</sup> TATO PLAZA.A, «Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas». Revista de la Asociación Ius Et Veritas, n° 31, 2005

Competencia Desleal cuando una marca, o signo similar, se utilizaba para productos o servicios distintos. Esta carencia fue señalada por los expertos, sin embargo, con la Ley de Marcas de 2001 se corrigió esta deficiencia, proporcionando a las marcas renombradas la protección ampliada o reforzada que trasciende el Principio de Especialidad. Por ello, la ley actual permite al titular de una marca renombrada impedir el registro o uso de un signo similar en varias circunstancias, como cuando el uso pueda sugerir una conexión con el titular de la marca, aprovecharse injustamente de su prestigio o dañar su renombre. En definitiva, el uso de una marca por terceros en productos diferentes puede diluir su capacidad distintiva, dificultando que la marca siga indicando un origen empresarial único.

En este sentido, el profesor Fernández-Novo explica que el simple hecho de que una marca sea reconocida como renombrada, no garantiza automáticamente la protección frente al registro de todas las marcas idénticas o similares. No obstante, cuando se registra una marca posterior similar, existe el riesgo de que esta nueva marca se beneficie de la reputación y el prestigio de la marca anterior. Para identificar este riesgo, es necesario verificar si existe un segundo requisito de protección constituido por la presencia de un perjuicio a la marca anterior sin una causa justa. Fernández-Novo<sup>31</sup> ya había planteado que, incluso una marca posterior se dedica a una actividad o productos diferentes, no existe riesgo de confusión directa, pero el consumidor podría evocar<sup>32</sup> la marca anterior, perjudicando el carácter distintivo y el potencial de la marca reconocida.

En el contexto de los asuntos que se estudian en este trabajo, cuando una marca posterior se dedica a productos iguales o similares a los de una marca anterior, el riesgo de confusión directa se incrementa significativamente. Lo que conlleva que los consumidores pueden fácilmente creer que los productos de la marca posterior provienen del mismo origen empresarial que los de la marca anterior. Lo que puede afectar a las expectativas de calidad, la experiencia con el producto, la reputación de la marca anterior, e incluso más que en el caso de productos diferentes, a la dilución del carácter distintivo.

Tomando como ejemplo el asunto de Prada vs Guess<sup>33</sup> en su conflicto por la marca triangular, se observa la importancia de estos conceptos. En este caso específico, Prada

---

<sup>31</sup> FERNANDEZ NOVOA. C., Tratado sobre derecho de marcas, 2º edic, Marcial Pons, Madrid, 2004p 419.

<sup>32</sup> CERNADAS LÁZARE, M., La dilución de la marca de renombre, Marcial Pons, Madrid, 2019. P- 173

<sup>33</sup> Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Decisión del 19 de diciembre de 2023, Pattern consisting of triangle elements, Asunto R827/2023-2.

intentó registrar un patrón de triángulos invertidos como marca argumentando que su uso extensivo y la notable publicidad del triángulo invertido lo convertían en un símbolo icónico y distinto de la marca, sin embargo, la EUIPO objetó la solicitud basándose en la falta de carácter distintivo y su percepción como diseño común. Aunque Prada no invocó específicamente el riesgo de dilución en este caso, si hubiera logrado demostrar que su triángulo invertido tenía un carácter distintivo fuerte, podría haber argumentado que el uso de un patrón similar por Guess, diluía la exclusividad y distintividad de su propio diseño. En este contexto, la similitud con el logotipo de Guess, que también utiliza un triángulo invertido, aumentaba la dificultad de que los consumidores asocien el patrón de Prada con un origen empresarial distintivo, contribuyendo a la falta de reconocimiento como marca distintiva. En definitiva, si Prada hubiera demostrado que su patrón era distintivo y renombrado, podría haber argumentado que el uso de un patrón similar por Guess diluía el carácter distintivo de su marca, impidiendo que los consumidores la reconocieran fácilmente y afectando negativamente su capacidad para diferenciarse en el mercado.

## 2.2 LÍMITE ENTRE LA LIBRE IMITABILIDAD Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA DE LA MODA

El estudio de los asuntos Gucci vs Guess y Prada vs Guess plantea la cuestión de dónde se encuentra el límite entre la libre imitabilidad y el riesgo de confusión en la industria de la moda, ya que sus múltiples enfrentamientos legales evidencian la intensa competencia en el sector. La cuestión adquiere mayor relevancia al observar la realidad del mercado y encontrar frecuentemente productos con notables similitudes visuales como se expone a continuación.

**Fotos 3 y 4: similitudes visuales.**



En el sector de la moda, la libre imitabilidad implica que las tendencias, estilos y ciertos diseños pueden ser imitados por otros diseñadores y marcas. Esta práctica es común y fomenta la innovación y la evolución del sector. En general, las leyes permiten la imitación de conceptos estéticos y tendencias, ya que no se pueden monopolizar los estilos de moda. Sin embargo, los elementos protegidos por derechos específicos, como las marcas, están excluidos de esta libre imitabilidad.

Por otro lado, el riesgo de confusión en la moda, como se ha venido exponiendo hasta ahora, se refiere a la posibilidad de que los consumidores creen que existe una conexión entre dos marcas o productos debido a similitudes significativas en sus diseños, logotipos, etiquetas u otros elementos distintivos. El concepto está presente tanto en la Ley de Marcas (LM) como en la Ley de Competencia Desleal (LCD), de hecho, la LCD define el acto de confusión en su Artículo 6 como «todo comportamiento capaz de crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno». Sin embargo, el legislador no ha proporcionado una definición específica de confusión en ninguno de estos cuerpos legales y, por tanto, los expertos en la materia se han pronunciado acerca del concepto jurídico para darle cierta precisión terminológica.

Monteagudo, con sus contribuciones significativas en el campo de la competencia desleal y la protección de marcas renombradas, esclarece en sus trabajos este concepto y sostiene que se considera un acto desleal «cuando el consumidor no puede identificar correctamente la procedencia empresarial de un producto o servicio». Los criterios que indican la presencia de riesgo de confusión incluyen varios aspectos clave<sup>34</sup>: debe ser un acto de competencia realizado en el mercado, dirigido contra signos distintivos o creaciones formales, y debe tener el potencial de generar confusión en el destinatario. Además, el acto debe tener un contenido presuntivo. La prohibición de los actos de confusión se basa en un criterio objetivo, evaluando el comportamiento del autor sin considerar su intención. Finalmente, no es necesario que el acto cause un daño efectivo o un perjuicio concreto para que se considere confusión. Este autor argumenta que las marcas renombradas en concreto, son menos propensas a ser confundidas con aquellas que no tienen tal reconocimiento, lo que sugiere que, aunque no se produzca confusión, puede haber un aprovechamiento indebido. Sin embargo, otros autores como Fernández-

---

<sup>34</sup> [https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDEzMjtbLUouLM\\_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUtckhlQaptWmJOcSoABqEfhDUAAA A=WKE](https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDEzMjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUtckhlQaptWmJOcSoABqEfhDUAAA A=WKE). Consultado el día 9 de mayo de 2020.

Novoa señalan que la confusión aumenta cuanto mayor sea la notoriedad y el grado de difusión del signo en cuestión.<sup>35</sup>

Este concepto está directamente relacionado con el de explotación de reputación ajena, regulada también tanto en la Ley de Marcas (LM) como en la Ley de Competencia Desleal (LCD). Concretamente, el Artículo 12 LCD lo define como «el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el comercio». Monteagudo<sup>36</sup>, señala que para considerar una conducta como desleal, es necesario que exista un uso del signo distintivo, no siendo suficiente con el mero registro. En este sentido, se han determinado ciertas reglas comparativas como el grado de implantación de la marca en el mercado, el grado de esfuerzo en las inversiones, la proximidad competitiva entre las actividades del titular de la marca renombrada y el usuario no autorizado del signo o el grado de homogeneidad entre los productos o servicios, que diferencian los supuestos desleales de aquellos que no implican aprovechamiento indebido.

Por tanto, el equilibrio en el sector de la moda entre la libre imitabilidad y el riesgo de confusión se encuentra en la distinción entre inspirarse en tendencias y copiar elementos distintivos y protegidos de una marca, ya que cuando se imitan elementos que crean una asociación directa con otra marca, se infringen derechos. Por este motivo, el elemento central de este trabajo es tan relevante, porque la protección legal de las marcas de moda es crucial, y el buen entendimiento de cómo se protegen los diseños y elementos distintivos las firmas de moda deviene imprescindible.

### **III. CONCLUSIONES**

En el sector de la moda, las marcas de renombre juegan un papel crucial. Representan no solo la calidad y el estilo distintivo de sus productos, sino también un activo intangible valioso para las empresas. Estas marcas no solo protegen la reputación y la identidad de la compañía, sino que también funcionan como sellos de garantía de autenticidad y estilo reconocible. Además, las marcas de renombre tienen el poder de influir en las tendencias de moda y establecer estándares de calidad y diseño que otros intentan emular.

---

<sup>35</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Derecho de marcas, p 261, cita extraída de MONTEGAUDO.M, “la protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, p 243

<sup>36</sup> MONTEAGUDO.M. La protección de la Marca Renombrada. Civitas. Madrid, pp 249-261

Si bien las tendencias se inspiran unas en otras, la copia exacta representa una amenaza significativa para el sector. Las firmas y los diseñadores asumen riesgos y costos para crear nuevas líneas de moda con elementos novedosos que integran en sus prendas, pero a menudo, quienes se inspiran de más en otras firmas, se benefician sin realizar la misma inversión, lo que reduce los incentivos para una innovación genuina.

Contra estas amenazas las firmas pueden protegerse mediante diversas vías que protegen los derechos de propiedad intelectual. Dichas vías no son mutuamente excluyentes y pueden estar interrelacionadas, dependiendo del tipo de signo distintivo y las características específicas del producto o servicio, en ocasiones, incluso puede darse una protección dual si se cumple con ciertos criterios creativos y de originalidad. Sin embargo, las marcas renombradas que poseen un reconocimiento significativo entre el público consumidor pueden extender esa protección más allá de los límites convencionales de una marca registrada, asegurando una defensa reforzada y más amplia contra usos no autorizados.

En industrias como la moda y el lujo donde la diferenciación y la reputación son clave para el éxito comercial, la jurisprudencia, la doctrina y las reformas legislativas continúan adaptándose para fortalecer la protección de los derechos de propiedad de las firmas, asegurando que las normativas sean claras y efectivas en la era moderna y los precedentes legales y tribunales juegan un papel clave al establecer criterios para determinar la similitud o confusión entre marcas.

Marcas como Gucci y Prada son ejemplos representativos en este análisis debido a su renombre y protección de derechos de propiedad intelectual y utilizan estrategias agresivas para proteger sus marcas renombradas. Estas estrategias incluyen la oposición a registros de marcas similares, la presentación de demandas por infracción y la defensa de sus derechos ante tribunales nacionales e internacionales. El objetivo es preservar la exclusividad y la reputación construida a lo largo de décadas, asegurando que la innovación y el diseño distintivo se mantengan como pilares de su identidad corporativa. La resolución efectiva de los conflictos promueve un ambiente de competencia leal donde las marcas puedan invertir en creatividad y diferenciación sin temor a imitaciones injustas.

Las disposiciones legales, la jurisprudencia europea y la doctrina jurídica mencionada en este trabajo aclaran los criterios sobre las marcas renombradas y su protección contra el

uso de las mismas destacando la importancia del criterio de distintividad y enfatizando a su vez que la protección de estas marcas trasciende el Principio de Especialidad, protegiéndolas contra la devaluación y la dilución de su carácter distintivo. Además, marcan una pauta en la resolución de conflictos entre las marcas, detallando los criterios utilizados por los tribunales para determinar la similitud y el riesgo de confusión entre diferentes productos y discutiendo la importancia de una resolución efectiva de los conflictos para mantener la seguridad jurídica y proteger los activos intangibles de las empresas.

#### IV. BIBLIOGRAFÍA

- ALEGRE, R. (2024) *Nuevo golpe para la protección de los patrones estampados como marca, CUATRECASAS*. Disponible en: <https://www.cuatrecasas.com/es/spain/propiedad-intelectual/art/nuevo-golpe-proteccion-patrones-estampados-como-marca>.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (2009). *Apuntes de Derecho Mercantil*. 20ª ed. Navarra, España: Editorial Aranzadi. Carbaño Cascón, F. (Dir.) (2017). *Manual Práctico de Derecho de la Competencia*. Valencia, España. Tirant lo Blanch.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.) (2009). *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Navarra, España: Editorial Aranzadi.
- CAMPOS, J. A. (2019). *Marca Renombrada, OEMP*. Obtenido de [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/130\\_06\\_Reforma\\_Ley\\_Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf).
- CARBAJO CASCÓN, F. (2020, octubre). *La protección jurídica de los diseños de moda a través del derecho de autor (Consideraciones a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019, asunto COFEMEL)*. *Suplemento de Imagen y Derecho de la Moda EIDial.com*.
- CARBAJO CASCON, F. (2021). *Imitación de diseños de Moda en España*. *Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación*, (128). Disponible en: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi128.4852>.
- CERNADAS LÁZARE, M., *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid, 2019.

- CESÍN MORALES, I. K. (2024). *Prada: La sala de recursos argumenta falta de distintividad para proteger su patrón triangular*, CIPI. Obtenido de <https://blog.cipi.es/blog2-industrial/item/252-prada-la-sala-de-recursos-argumenta-falta-de-distintividad-para-protger-su-patron-triangular>.
- DEL RÍO HERMO, S. (2023) *Gucci, sus marcas registradas: parte 1*, Enrique Ortega Burgos. Disponible en: <https://enriqueortegaburgos.com/gucci-sus-marcas-registradas-parte-1/>.
- DOMINGO BALDOVÍ, J. J. (2023) *La dual protección legal de la moda y el artículo de lujo*, *Legal Today*. Disponible en: <https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la-dual-proteccion-legal-de-la-moda-y-el-articulo-de-lujo-2023-02-22/>.
- EOB (2020) *La disputa entre Gucci y Guess para proteger sus marcas*, Enrique Ortega Burgos. Disponible en: <https://enriqueortegaburgos.com/disputa-gucci-guess-protger-sus-marcas/>
- EOB (2021) *Derecho de la Moda (Fashion Law) en España*, Enrique Ortega Burgos. Disponible en: <https://enriqueortegaburgos.com/el-origen-del-derecho-de-la-moda/>.
- HOSTALRICH, P. (2023) *los diseños de moda y los derechos de autor*, Enrique Ortega Burgos. Available at: <https://enriqueortegaburgos.com/los-disenos-de-moda-y-los-derechos-de-autor/>.
- IGERENT (2021) *Propiedad Intelectual en la Industria de la moda*, iGERENT. Disponible en: <https://igerent.com/es/propiedad-intelectual-en-la-industria-de-la-moda>.
- JIMENEZ, D. G. (2024) *Marca de patrón: definición, diferencias y ejemplos*, Garrido y Doñaque. Disponible en: <https://www.garridoydonaque.com/marca-de-patron-que-son-ejemplos-diseno/>.
- LUNA, M. L. (1970) *El derecho de la moda en España desde una visión globalizada*, Dialnet. Universidad de Murcia. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=322249>.
- MONROY, E. Á. (2021). *De la protección reforzada de las marcas renombradas: Gucci protagoniza una nueva batalla legal*, *Legal Army*. Obtenido de <https://www.legalarmy.net/blog/de-la-proteccion-reforzada-de-las-marcas-renombradas-gucci-protagoniza-una-nueva-batalla-legal>.

- MONTEAGUDO.M. (1995) *La protección de la Marca Renombrada*. Civitas. Madrid, 1995.
- MUNIESA, R. L. (2021) *La evolución de la moda y el lujo: pasado, presente y futuro*, *EDDK Magazine*. Disponible en: <https://www.eddkmagazine.com/moda-y-lujo/>.
- OEPM (2021) *¿Qué es la propiedad industrial y qué se puede proteger?*, *Portal OEPM*. Disponible en: <https://www.oepm.es/es/conoce-la-propiedad-industrial/informacion-general/que-es-la-PI-y-que-se-puede-proteger/>
- ORTEGA BURGOS, E, GARCÍA PÉREZ, F J, ANTÓN JUÁREZ, I (2022). *Tratado de Derecho de la Moda (Fashion Law): Volumen 1: Propiedad Industrial e Intelectual, Contratación mercantil, Derechos de las nuevas tecnologías, penal y aduanas, Volumen 1351 de Gran Tratado*, Aranzadi, 2022.
- PASUY, B. S. (2017). *La moda y los productos de lujo en los mercados online: una mirada desde la perspectiva del derecho marcario*, *Revista la propiedad inmaterial*, pp 167-191.
- TATO PLAZA.A (2005). «Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas». *Revista de la Asociación Ius Et Veritas*, n° 31, 2005.
- VEGA, M (2015) *Gucci vs. Guess: la batalla por infracción de marca continúa*. *Uaipit*, Disponible en: <https://www.uaipit.com/es/noticias/3286/gucci-vs-guess-la-batalla-por-infraccion-de-marca-continua>.

## V. ÍNDICE NORMATIVO

### Legislación Internacional

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994

## **Legislación Nacional (España)**

- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD)
- Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
- Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados

## **Directivas de la Unión Europea**

- Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos
- Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

## **Reglamentos de la Unión Europea**

- Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios
- Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea

## **VI. ÍNDICE JURISPRUDENCIAL**

### **Sentencias Internacionales**

- Tribunal Supremo Italiano, Sentencia nº 27217/2021, de la Sección Primera de lo Civil.
- Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 219, 74 S.Ct. 460, 471, 98 L.Ed. 630 (1954). Disponible en: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/201/>

## **Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea**

- STJUE de 12 de septiembre de 2019, Asunto C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721.
- STJUE de 14 de septiembre de 1999, *General Motors*, Asunto C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408.
- STJUE de 17 de septiembre de 2008, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, Asunto C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655.
- STJUE de 23 de abril de 2009, Asunto C-59/08, ECLI:EU:C:2009:244.
- STJUE de 18 de junio de 2009, *L'Oreal*, Asunto C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.

## **Sentencias de la Unión Europea**

- Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 11 de octubre de 2016, *Guccio Gucci SpA contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea*, Asunto T-753/15, ECLI:EU: T:2016:604.
- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Decisión del 19 de diciembre de 2023, *Pattern consisting of triangle elements*, Asunto R827/2023-2. Disponible en: [https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/name/PATTERN%20CONSISTING%20OF%20TRIANGLE%20ELEMENTS](https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/name/PATTERN%20CONSISTING%20OF%20TRIANGLE%20ELEMENTS)

## **Sentencias Nacionales (España)**

- SAP Alicante, Sección 8ª, núm. 351/2007, de 26 de septiembre (asunto "Tous"). Disponible en: <https://vlex.es/vid/-520541314>
- SAP Barcelona, Sección 15ª, de 26 de abril de 2019, Caso Sillas, 4105/2019, ECLI:ES:APB:2019:4105.
- SSTs, Sala Primera, Civil, Sentencia de 14 de marzo de 2007.
- SSTs, Sala Primera, Civil, Sentencia de 8 de octubre de 2007.