

Índice General

	<i>Página</i>
ABREVIATURAS	21
PRÓLOGO	
SARA LÓPEZ LLUVA	23
PRESENTACIÓN	
ISABEL ANTÓN JUÁREZ	25
ASUNTOS OBJETO DE ESTUDIO	21
UNA MARCA QUE COINCIDE CON EL APELLIDO DE SU DIRECTOR CREATIVO, VENTA DE UNA EMPRESA Y ACCIÓN DE CADUCIDAD MARCARIA POR INDUCIR AL PÚBLICO A ERROR: EL ASUNTO CASTELBAJAC	
ISABEL ANTÓN JUÁREZ	29
I. Introducción	30
II. Hechos del caso	32
III. Recorrido judicial del asunto	33
IV. La caducidad de una marca a la luz del Derecho europeo	36
1. <i>Motivos de caducidad</i>	36
2. <i>La caducidad de una marca por inducir al público a error a la luz de las resoluciones del TJUE</i>	40
3. <i>El asunto Emanuel</i>	43
4. <i>El asunto Elio Fiorucci</i>	46
5. <i>La acción de caducidad en el ordenamiento jurídico español</i>	48

	<i>Página</i>
V. Conclusiones del Abogado General Sr. Nicholas Emiliou	49
VI. Nuestra perspectiva del asunto	52
VII. Bibliografía	53
 CUANDO EL DISEÑO SE CONVIERTEN EN MARCA: ANÁLISIS DEL CASO “ROUGE G” DE GUERLAIN	
CRISTINA VELASCO VEGA Y LUCÍA PALOMINO LÓPEZ	55
I. Introducción y concepto de marca tridimensional.....	56
II. Breve historia de Guerlain y de la barra de labios “Rouge G”	57
III. Cronología de los hechos, argumentos defensivos de Guerlain y decisiones de la EUIPO y del Tribunal General de la Unión Europea.....	59
1. <i>Presentación de la solicitud y objeción formal.....</i>	59
2. <i>Denegación por motivos absolutos</i>	61
3. <i>Contestación de Guerlain a la denegación por motivos absolutos.....</i>	62
A) Distintividad intrínseca de la marca solicitada	62
B) Distintividad adquirida por el uso de la marca en el mercado	63
4. <i>Decisión de denegación de la marca por parte del departamento de operaciones</i>	64
IV. Resolución de la Sala de Recursos y cuestiones relacionadas	65
1. <i>Criterios aplicables a la distintividad de las marcas tridimensionales.....</i>	65
2. <i>Público Pertinente</i>	67
3. <i>Interpretación de la Sala de Recursos del carácter funcional de la forma del producto representado en la solicitud de marca tridimensional</i>	68
A) Sobre el “carácter acumulativo” de los elementos distintivos	69
V. Sentencia del Tribunal General	70
1. <i>Novedad y originalidad</i>	71
2. <i>Razonamiento del Tribunal General sobre el carácter distintivo de la marca solicitada</i>	72
A) Sobre los elementos distintivos de la barra de labios y su percepción en conjunto	72

ÍNDICE GENERAL

	<i>Página</i>
B) Sobre el argumento del solicitante relativo a la colocación horizontal del pintalabios de Guerlain.....	73
C) Respecto a la forma ovalada en relieve	73
D) Conclusiones del Tribunal General	75
VI. Cuestiones jurídicas relacionadas con el caso comentado.....	75
1. <i>Distintividad intrínseca de la forma de un producto</i>	75
2. <i>Distintividad adquirida por el uso o secondary meaning</i>	80
3. <i>Otras prohibiciones que afectan a las marcas tridimensionales y que están relacionadas con el supuesto</i>	84
A) Con respecto a la prohibición relativa a las formas que aportan un valor sustancial al producto.....	85
VII. Conclusiones.....	88
VIII. Bibliografía	89

LA APLICABILIDAD DEL USO REFERENCIAL DE LAS MARCAS AJENAS Y SU EVENTUAL INVOCACIÓN COMO DEFENSA EN EL SECTOR DE LA MODA Y EL UPCYCLING. ANÁLISIS DEL ASUNTO INDITEX CONTRA BUONGIORNO (C-361/22)

ANDREA SANTAMARÍA MARTÍNEZ.....	91
I. Introducción.....	92
II. Principales hitos del caso que enfrentó a Inditex y Buongiorno	94
1. <i>El TS llama a la puerta del TJUE a través de la formulación de una cuestión prejudicial</i>	97
2. <i>El TJUE responde al TS en el Asunto C-361/22</i>	100
3. <i>El TS pone el punto final más esperado tras una década de periplo judicial: vuelco en la resolución.....</i>	101
III. Aplicabilidad del uso referencial en el sector de la moda: análisis de la limitación como eventual defensa ante posibles infracciones marcarias intrínsecamente relacionadas con las prácticas de upcycling.....	102
1. <i>Qué es y en qué consiste el upcycling</i>	103
2. <i>Retos jurídicos que plantea la normativa marcaria al upcycling</i>	103
3. <i>Ánalysis del uso referencial como defensa para blindar las prácticas de upcycling.....</i>	105

	<i>Página</i>
IV. ¿Está todo perdido? La falta de enfoque normativo <i>ad hoc</i> y de pronunciamientos judiciales en materia de <i>upcycling</i> en Europa ofrece una oportunidad de oro para propiciar un nuevo paradigma	110
1. <i>Un enfoque más flexible en la interpretación de las prácticas desleales: la conducta diferenciadora del upcycler en el punto de mira</i>	112
2. <i>Necesaria combinación de una diligente diferenciación por parte del upcycler con un consumidor conocedor de las implicaciones del upcycling</i>	114
V. Conclusiones.....	116
VI. Bibliografía	118

EL CASO LOUIS VUITTON V. MY OTHER BAG Y SU INFLUENCIA EN LA PARODIA DE MARCAS DE MODA

MARÍA ASUNCIÓN CEBRIÁN SALVAT.....	121
I. Introducción. El papel de la jurisprudencia en el fenómeno de la parodia de marcas de moda.....	122
II. El caso <i>Louis Vuitton v. My Other Bag</i>: Contexto fáctico y procesal..	125
1. <i>Las partes del litigio</i>	126
2. <i>La sentencia de primera instancia</i>	128
A) Acción por dilución de marca.....	128
B) Acción por infracción de marca.....	131
C) Acción por infracción de copyright	132
D) Conclusiones.....	133
3. <i>La sentencia de apelación.....</i>	134
A) Infracción de marca.....	134
B) Dilución de marca	134
C) Infracción de derechos de autor	134
D) Conclusión	134
4. <i>Intentos posteriores de Louis Vuitton de revocar la decisión</i>	135
5. <i>La única batalla ganada por Louis Vuitton: las costas.....</i>	136
III. Análisis crítico e importancia práctica.....	136
IV. Bibliografía	139

ÍNDICE GENERAL

	<i>Página</i>
“NO SIN MI BIRKIN”, DEL CASO METABIRKINS EN ESTADOS UNIDOS AL CASO BIRKIN Y KELLY EN FRANCIA. EN BUSCA DEL EQUILIBRIO EN LA PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES DE MODA EN EL ÁMBITO DIGITAL	
DRA. VANESSA JIMÉNEZ SERRANÍA	141
I. Introducción.....	142
II. Hermès vs. Rothschild (US): el balance entre la libertad de expresión artística y la protección de la marca.....	143
1. <i>Un caso icónico con una solución definitiva por determinar</i>	143
A) Aspectos elementales de la demanda de Hermès y claves de la defensa de Rothschild.....	144
B) La sentencia del juez Rakoff y sus consecuencias para Rothschild	146
C) Los recursos y la postura judicial del Second Circuit: En busca de la “libertad de expresión artística”	148
2. <i>El “uso con justa causa” de la marca ajena en el ámbito europeo.....</i>	151
3. <i>Excursión: los diseños y la libertad de expresión artística</i>	154
4. <i>Algunas reflexiones finales</i>	156
III. Ceci n'est pas un Birkin: HERMÈS vs. BLAO & CO (FR)	157
1. <i>Aspectos claves del caso: ¿es Birkin una obra protegida por derecho de autor?</i>	158
A) Los hechos y los argumentos de defensa de las partes..	158
B) La originalidad del bolso Birkin (y Kelly) a juicio	159
C) El sempiterno problema sobre los criterios de originalidad para las creaciones de moda.....	160
IV. Reflexiones finales	165
V. Bibliografía	167
 RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN EN UN CASO DE INFRACCIÓN MARCARIA. ANÁLISIS DEL ASUNTO LOUBOUTIN CONTRA AMAZON (C-148/21 Y C-184/21)	
ANE ALONSO MURGA Y PAULA CONDE CASTRO	171
I. Introducción.....	172

	<i>Página</i>
II. Nuevo paradigma de la responsabilidad de los servicios de intermediación en caso de infracción marcaria	173
1. <i>Análisis del Asunto Louboutin contra Amazon (C-148/21 y C-184/21)</i>	173
A) Hechos y cuestiones prejudiciales.....	173
B) Análisis de las cuestiones prejudiciales.....	177
(i) Uso de marca: concepto normativo y jurisprudencial	177
(ii) Percepción de los usuarios del mercado electrónico	179
(iii) Prestación de un servicio integral por la plataforma de comercio electrónico	182
C) Conclusiones del TJUE y del Abogado General	183
III. Algunas reflexiones adicionales.....	184
1. <i>Novedades respecto a resoluciones anteriores del TJUE.....</i>	184
2. <i>La controversia a la luz del Reglamento Servicios Digitales</i>	185
IV. Impacto en el modelo de negocio de las plataformas híbridas y en el sector moda	187
V. Conclusiones.....	188
VI. Bibliografía	189

LA SENTENCIA COFEMEL Y SU IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE MODA COMO DISEÑOS INDUSTRIALES Y OBRAS DE ARTE APLICADAS

FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ Y MARÍA MEI MUÑOZ GÓMEZ.....	191
I. Introducción: La protección de la apariencia en el mundo de la moda	192
II. La protección acumulada mediante los diseños y los derechos de autor.....	194
1. <i>Los diseños industriales y los diseños de la unión europea</i>	197
2. <i>Los derechos de autor.....</i>	199
III. Los diferentes criterios adoptados sobre la protección de los diseños mediante derechos de autor antes de la sentencia Cofemel.....	200
IV. La sentencia Cofemel	204
V. La sentencia Brompton y su vínculo con la sentencia Cofemel.....	211

ÍNDICE GENERAL

	<i>Página</i>
VI. El impacto de la sentencia Cofemel en la jurisprudencia de los Estados miembros.....	214
1. <i>STS italiano de 6 de febrero de 2020</i>	214
2. <i>SAP de Barcelona de 6 de marzo de 2020</i>	214
3. <i>Sentencia del Tribunal Judicial de París de 7 de febrero de 2025</i>	217
4. <i>Sentencia del Tribunal Federal de Justicia alemán (Bundesgerichtshof) de 20 de febrero de 2025</i>	219
VII. Los asuntos acumulados C-580/23 y C-795/23: A la espera de los criterios para medir la originalidad de los diseños.....	221
VIII. Conclusiones.....	226
 CASO ADIDAS CONTRA SCALPERS POR IMITACIÓN DESLEAL: PÉRDIDA DE LA SINGULARIDAD COMPETITIVA	
JULIANA RODRÍGUEZ RODRIGO.....	229
I. Introducción.....	230
II. Pronunciamientos judiciales	231
1. <i>Demanda de Adidas.....</i>	231
2. <i>Contestación de Scalpers</i>	232
3. <i>Resolución de los tribunales que se han pronunciado en el caso</i>	233
III. Actos de imitación	234
1. <i>Imitación.....</i>	234
2. <i>Regla general: la imitación es libre.....</i>	235
3. <i>Excepciones.....</i>	237
IV. Licitud de la conducta: inevitabilidad (artículo 11.2 <i>in fine</i> LCD)	239
1. <i>Inevitabilidad del riesgo de confusión en el consumidor y/o del aprovechamiento de la reputación ajena</i>	239
2. <i>Singularidad competitiva</i>	243
V. Otros casos similares	248
1. <i>Derecho nacional</i>	248
2. <i>Derecho comparado</i>	250
VI. Conclusiones.....	250
VII. Bibliografía	252

**LA PROTECCIÓN DEL PRESTIGIO DE LAS MARCAS DE
LUJO EN LA VENTA ON LINE MEDIANTE LAS NORMAS DE
COMPETENCIA EUROPEAS: EL ASUNTO COTY GERMANY**

ISABEL ANTÓN JUÁREZ	255
I. Introducción	256
II. Un breve apunte: El contrato de distribución selectiva.....	257
1. <i>El contrato de distribución selectiva</i>	257
A) Definición y régimen legal	257
B) Función de la distribución selectiva en la industria del lujo.....	259
III. Asuntos anteriores al caso Coty: De Metro I a Pierre Fabre	260
IV. El caso Coty	262
1. <i>Hechos del caso</i>	262
2. <i>La respuesta del TJUE a la primera pregunta: ¿Un sistema de distri- bución selectiva puede ser lícito en atención al art. 101.1 TFUE? ...</i>	264
3. <i>La respuesta del TJUE a la segunda pregunta: ¿es lícita la cláusula que prohíbe al distribuidor la venta en plataformas de ecommerce de terceros conforme al art. 101.1 TFUE?</i>	265
4. <i>La respuesta del TJUE a la tercera pregunta: ¿La restricción im- puesta a un distribuidor oficial de vender en una plataforma genera- lista de un tercero sería una cláusula restrictiva de la clientela?</i>	269
5. <i>La respuesta del TJUE a la cuarta pregunta: ¿La restricción de ven- ta en marketplaces de terceros es una cláusula que restringe las ven- tas pasivas a usuarios finales?</i>	271
6. <i>Valoración del asunto Coty</i>	272
V. Los casos ante la Comisión Europea tras el asunto Coty y antes de la llegada del Reglamento UE 2022/720	274
1. <i>El asunto Guess (2018)</i>	274
2. <i>El asunto Nike (2019)</i>	276
VI. La llegada del Reglamento UE 2022/720 y su impacto en las exi- gencias en las ventas on line de los distribuidores oficiales.....	278
1. <i>Aproximación inicial</i>	278
2. <i>Restricciones de competencia prohibidas y permitidas a la luz del Derecho de la competencia europeo</i>	280

ÍNDICE GENERAL

	<i>Página</i>
3. <i>Las restricciones que puede imponer el proveedor respecto a la publicidad on line en el Reglamento 2022/720.....</i>	282
VII. Asuntos tras Coty y la aplicación del Reglamento UE 2022/720	284
1. <i>El asunto Pierre Cardin.....</i>	284
2. <i>El asunto Rolex</i>	285
VIII. Bibliografía	287
 MÁS ALLÁ DE LA ETIQUETA: CÓMO EL DERECHO PUEDE FRENAR EL GREENWASHING EN LA MODA. LOS CASOS MÁS RELEVANTES	
JOSÉ LUIS QUINTANA CORTÉS	291
I. Introducción: medio ambiente, moda y el desafío del greenwashing.....	291
II. El greenwashing	297
1. <i>Qué es el greenwashing: definición y tipologías.....</i>	297
2. <i>Aplicación específica al sector textil y de la moda</i>	301
III. La Directiva anti-greenwashing.....	304
1. <i>La necesaria regulación del greenwashing.....</i>	304
2. <i>La Directiva (UE) 2024/825 contra el greenwashing</i>	306
IV. Casos de greenwashing	310
1. <i>Introducción</i>	310
2. <i>Commodore vs. H&M</i>	311
3. <i>Casos europeos.....</i>	313
4. <i>Iberdrola vs. Repsol</i>	315
V. Conclusiones.....	316
VI. Bibliografía	317