
LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MODA POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Brenda SALAS*

Fecha de recepción: 16 de diciembre de 2019

Fecha de aprobación: 20 de diciembre de 2019

Resumen

La “moda es un sector altamente demandante y competitivo que se encuentra en constante movimiento”. Cada estación recibe la llegada de nuevos diseños y tendencias, y también trae noticias respecto de aquellas prendas de vestir que se convierten en obsoletas. Es así que su concepción, producción y distribución esconde múltiples interrogantes, entre ellos, su régimen de protección jurídica. En esa orientación este artículo analizará cómo la propiedad intelectual protege a los diseños de moda a la luz del derecho comparado.

Palabras clave

Moda – propiedad intelectual – diseño – patentes – marcas – derechos de autor

LEGAL PROTECTION OF FASHION UNDER INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Abstract

Fashion is a highly demanding and competitive sector in constant motion. Every season arrival brings new designs and tendencies as well as obsolete clothing. Therefore, fashion conception, production and distribution hide multiple questions in regards of its legal

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia. PhD en Derecho Privado de la Universidad Paris II Panthéon-Assas, Máster en Derecho Privado de la Universidad Paris II, Especialista en Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Tesis Doctoral laureada y calificada suma cum laude. Autora de numerosos escritos y publicaciones en la materia. Consultora en temas de propiedad intelectual y de derecho privado.

protection regime. This article will analyze fashion design protection under comparative law perspective.

Keywords

Fashion – intellectual property – design – patents – trademarks – copyright.

I. Introducción

La “moda es un sector altamente demandante y competitivo que se encuentra en constante movimiento”. Cada estación recibe la llegada de nuevos diseños y tendencias, y también trae noticias respecto de aquellas prendas de vestir que se convierten en obsoletas. Es así que su concepción, producción y distribución esconden múltiples interrogantes.

Pensemos, por ejemplo, en la siguiente situación hipotética: el titular de una marca europea quiere los diseños de un diseñador colombiano, pero para fabricar la prenda recurre a un fabricante que se encuentra en Bangladesh. Posteriormente, recurre a un distribuidor estadounidense para difundirla en este mercado. Este último decide exponerla en un desfile de moda que será fotografiado por numerosos sujetos, quienes posteriormente alojarán las imágenes en redes sociales como Instagram y Facebook (LARRIE y ASTIC, 2018).

Pues bien, este ejemplo permite ilustrar el panorama actual en el que se desenvuelve la industria de la moda. Es un asunto que involucra a todo el régimen jurídico y evoca diferentes cuestionamientos. Para el propósito de este artículo se abordará a la moda y su vínculo con la propiedad intelectual, pues es claro que la moda es un acto de creación intelectual protegido por esta disciplina (SALAS, 2019). Finalmente se expondrán unas conclusiones.

II. La moda como objeto de protección

El régimen de protección jurídica de la moda a la luz de la propiedad intelectual evoca un análisis particular pues no puede examinarse de la misma manera que otras industrias creativas como la audiovisual, la música, el software, entre otros. Su naturaleza efímera, sus

cortos períodos de vida y la creatividad reflejada en ella exigen un estudio específico (SALAS, 2019).

La moda se compone de bienes dirigidos al comercio internacional cuya característica es la de ser inmateriales protegidos por la propiedad intelectual. Justamente el artículo 25 del Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el comercio (ADPIC) así lo señala al establecer:

“2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles —particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación— no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor”.

De la norma en cita se destaca que los países miembros de la Organización Mundial de Comercio son libres de escoger el régimen de protección jurídica para las creaciones de la moda. En ese sentido, pueden optar por la protección mediante los dibujos o modelos industriales, o a través de los derechos de autor. No obstante, el estudio de la moda no puede limitarse a estas dos ramas de la propiedad intelectual, ya que es transversal a otras categorías como las marcas y las patentes.

Así pues, el vínculo que presenta la moda con la propiedad intelectual exige un análisis detallado en cuanto al objeto de protección. Por ello se examinará a la luz del derecho comparado su relación con los derechos de autor (A) y con la propiedad industrial (B).

II.A. La moda y el Derecho de Autor

El Derecho de Autor ha sido definido como aquella disciplina normativa que protege al autor con su obra y de esta con la sociedad (RENGIFO GARCÍA, 1997). El objeto de protección es la obra entendida como aquella creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser reproducida o divulgada de cualquier forma o medio (Decisión Andina 351 de 1993).

Para que la moda sea protegida por esta disciplina es necesario identificar si las creaciones vertidas en una prenda de vestir tienen el estatus de obra. En esa orientación, el *copyright* estadounidense (1) y el régimen de la Unión Europea (2) presentan respuestas en direcciones opuestas.

i. La moda en el *copyright* estadounidense

Inicialmente, en Estados Unidos existía un rechazo generalizado a la protección de las prendas de vestir *per se* mediante el *copyright* por cuanto estas se consideran funcionales. A lo anterior se suma la presencia de vacíos jurídicos en el Copyright Act que dificultan la posible aplicación de este régimen de protección para las creaciones de la industria de la moda.

En efecto, la sección 102 de esta norma consagra lo siguiente:

“[2D] and [3D] works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned.”
... “[S]hall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.”

La norma señala que una creación bidimensional o tridimensional de arte aplicado puede ser protegida bajo la categoría de obras gráficas, pictográficas o de escultura siempre que sus aspectos mecánicos y utilitarios no estén involucrados. Se protegerá en la medida en que los aspectos de diseño incorporados puedan ser identificados de manera separada y existan de manera independiente de los aspectos utilitarios del artículo.

En términos sencillos, para que la prenda de vestir pueda ser protegida, los aspectos funcionales deben ser separados del diseño de la prenda y deben existir de manera independiente a ella. Desde la perspectiva teórica parece sencillo, pero en el plano práctico surgen distintos interrogantes pues ¿Cómo debe realizarse esa separación? ¿La separabilidad debe ser física o conceptual?

Este tipo de cuestionamientos hizo necesario un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en efecto, en el asunto “Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.” esclareció el test para identificar en qué eventos el diseño de una pieza funcional como una prenda de vestir puede ser protegida por el *copyright*.

El litigio versó sobre los diseños de unos uniformes de porristas que oponían a dos productores de estos bienes: Star Athletica y Varsity Brands.



1

Star Athletica creó y ofreció en el mercado los uniformes a bajo costo compuestos de rayas, zigzags o estampados similares a los de Varsity Brands. Este último demanda a Star Athletica por infracción al *copyright*, respecto del cual el demandado se opone señalando que los diseños no son objeto de protección por cuanto su propósito utilitario es evidente, debido a que este diseño es el que le permite servir de uniformes para porristas.

Como se mencionó anteriormente, para que los trajes de porristas pudiesen ser protegidos era necesario que los aspectos de diseño pudiesen existir de manera independiente y ser identificados de manera separada de los elementos utilitarios que incorporan. Pues bien, la separabilidad nuevamente evocó cuestionamientos conduciendo a que la Corte Suprema de Justicia estadounidense se pronunciará al respecto y estableciera los criterios que deben observar las Cortes de grados inferiores.

Así el nuevo test establece lo siguiente: “un elemento que se encuentra incorporado en el diseño de un artículo útil es susceptible de ser protegido por el *copyright* sólo si el aspecto (1) puede ser percibido como una obra de arte de dos o tres dimensiones separada del artículo útil y (2) podría ser calificada como obra de escultura, gráfica o pictórica —sea en

¹ Consultado en [<https://www.thefashionlaw.com/learn/varsity-brands-et-al-v-star-athletica>] el 29/03/2020.

sí mismo o fijado en un medio tangible de expresión— si puede ser imaginado de manera separada del artículo útil en el cual es incorporado”.²

Aplicado este test al caso particular comportaría la siguiente reflexión: ¿El estampado del uniforme puede ser considerado una obra de arte de dos dimensiones? Si la respuesta es afirmativa pasamos al segundo cuestionamiento: ¿Al imaginarla de manera separada del uniforme puede considerarse como una obra gráfica o pictórica? En el evento en que esta pregunta sea respondida de manera positiva, la solución del caso será que la creación de la moda será objeto de protección como obra gráfica, pictográfica o de escultura.

En otras palabras “no importa que si al remover los elementos decorativos el objeto se convierte en algo inútil.”³ Es decir, ya no resulta de interés si el uniforme de porristas sin los estampados no sirve para tal fin. La única cuestión que interesa es si el aspecto protegido puede existir de manera independiente.

Aparentemente, con este test la Suprema Corte dio cabida a la protección de creaciones de moda por el *copyright*, aunque, no resolvió todos los inconvenientes que su aplicación engendra pues tal tribunal asumió que “los diseños eran originales y lo suficientemente creativos para ser protegidos”. Entonces los nuevos cuestionamientos giran en torno de la definición de originalidad.

A la luz del *copyright* estadounidense la originalidad ha sido entendida como la expresión de la huella personal del autor acompañada de cierto grado de creatividad.⁴ Este concepto ha sido aplicado por la US Copyright Office al pronunciarse respecto de la protección de los tenis de Adidas denominadas Yeezy Boost 350 Versión 1 y Versión 2 por el *copyright*.

Inicialmente, esta autoridad era reacia a considerarlas originales pues se trataba simplemente de varias formas dispuestas en estampados o patrones comunes en esquemas

² Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, “Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.”, 22/05/2017.

³ Op. cit.

⁴ Al respecto puede consultarse TORREMANS (2007), p.5 y ss.

simples de colores. Después de evaluar varias reconsideraciones presentadas por Adidas, siguiendo el precedente expuesto en el caso “Feist Publications v. Rural Telephone Service Co”, consideró que el diseño del zapato contenía suficiente grado de originalidad y expresión creativa reflejada en una creación de dos o tres dimensiones.⁵

Indicó que el trabajo es original si se analiza como un todo, es decir, los elementos individualmente considerados, los aspectos comunes como líneas, bandas o diseños de espiral por sí solos no son objeto de protección. En suma, la oficina estadounidense concluyó que la obra contenía suficiente grado de originalidad y autoría creativa.⁶

A la luz de estas consideraciones, parece sencillo obtener la protección jurídica del *copyright* en Estados Unidos. El régimen parece aplicarse sin mayores complicaciones para las creaciones bidimensionales, esto es los estampados, dibujos o diseños. Sin embargo, persiste la dificultad para los modelos tridimensionales en los que no siempre será fácil desligar el aspecto funcional del estético. A lo anterior se suma el análisis de originalidad que parece aplicarse a la creación intelectual percibida como un todo. En esa orientación, Estados Unidos se encuentra dando pequeños pasos en la aplicación de este requisito. En esa orientación, resulta pertinente estudiar las enseñanzas que presentó la Unión Europea sobre el particular.

ii. La moda en el Derecho de Autor europeo

El régimen jurídico del Derecho de Autor en la Unión Europea se encuentra compuesto por diferentes directivas que lo regulan, particularmente, en lo referente al Derecho de Autor en la sociedad de la información y de creaciones específicas como el *software* (Directiva 2001/29/EC). No obstante, en lo que concierne a la industria de la moda, las disposiciones legislativas guardan silencio. Frente a dicho vacío resulta necesario estudiar

⁵ Corte Suprema de Estados Unidos, “Feist Publications v. Rural Telephone Service Co”, 27/03/1991. Consultado en [<https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/yeezy-boost.pdf>] el 29/03/2020.

⁶ Ídem.

la normatividad interna de los países miembros. En esa orientación, llama la atención el caso francés que ha establecido en su *Code de la Propriété Intellectuelle* que las creaciones de la industria de la moda serán protegidas como “obras del espíritu” (art. L112-2).

Pareciera que los Estados miembros son libres de proteger las creaciones de moda por el Derecho de Autor. Pese a ello, el reciente pronunciamiento del Tribunal General de Unión Europea permite observar otra dirección. Los hechos del litigio son los siguientes: G-Star invoca la protección del Derecho de Autor a tres prendas de vestir:⁷



Cofemel es su competidor, en consecuencia, reproduce dichas prendas en las suyas sacándolas posteriormente al mercado. G-Star se dirigió a la jurisdicción con el propósito de oponerse a dicha actuación. En esa orientación, solicitó a la jurisdicción portuguesa de primera instancia que ordene a Cofemel detener los actos de violación a los derechos de

⁷ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tercera Sala, “Cofemel v. G-Star”. 12/09/2019.

autor, así como los actos de competencia desleal e indemnizar los daños y perjuicios que sufrió. Indicó que ciertos modelos de jeans, camisetas y sacos producidos por Cofemel eran análogos a sus dos modelos. Sostuvo que estos últimos modelos de vestidos constituían creaciones intelectuales originales que deben ser calificadas de obras que se benefician de una protección a título del Derecho de Autor.

La demandada se opuso indicando que dichos modelos no podían ser calificados de obras beneficiarias del Derecho de Autor. Debido a las divergencias en la interpretación, la Corte Suprema de Portugal decide presentar una solicitud de interpretación prejudicial. En consecuencia, le pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el modelo de una prenda de vestir puede ser objeto de protección a la luz de la Directiva 2001/29/EC sobre Derechos de Autor.

Para dar respuesta al interrogante, el Tribunal de Justicia centra su análisis en el concepto de obra y los elementos que la integran. Así esclarece, por ejemplo, que el efecto estético que produce un modelo es el resultado de la sensación de belleza que cada persona experimenta. En consecuencia, la naturaleza subjetiva no permite en sí misma caracterizar la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad. Es decir, no permite identificar la personalidad del autor lo cual es necesario para satisfacer la exigencia de originalidad. Por eso concluye señalando por la negativa que el Derecho de Autor reconozca dicha protección.⁸

Ahora, en Colombia la legislación que protege al derecho de autor está compuesta por la Decisión Andina 351 de 1993 y la ley 23 de 1982, así como sus correspondientes reformas. Llama la atención la norma comunitaria, esto es, la Decisión Andina 351 que regula a las obras de arte aplicado, que son definidas como “aquella creación con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil ya sea una obra de artesanía o producida a escala industrial”.

⁸ Ídem.

Pareciera que esta es una categoría útil a la industria de la moda. A pesar de ello, la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia (DNDA) en un concepto del año 2016 señaló que las prendas de vestir no cumplen con la definición prevista en la Decisión Andina 351 respecto de la obra de arte aplicado. Al aplicar el principio en virtud del cual el Derecho de Autor no protege las ideas sino la forma como estas se expresan (Decisión Andina 351 de 1993, art. 7) indicó que, al existir un único medio de expresar la idea en el campo de la moda, el derecho de autor no puede ser reconocido por cuanto comportaría un obstáculo para los demás competidores en el mercado.⁹

En suma, el derecho comparado permite observar que las prendas de vestir como tales solamente gozan de protección en Estado Unidos bajo el *copyright* cuando sean originales. El debate se enfoca en el concepto de “originalidad”. Los pronunciamientos jurisprudenciales, aunque actualmente son escasos, en un futuro cercano aumentarán. De manera contraria, las prendas de vestir *per se* no son amparadas en los países de tradición romano-germánica como la Unión Europea y Colombia por cuanto no satisfacen la categoría de “obra” y de “obra de arte aplicado”, respectivamente. Estas reflexiones conducen a analizar otras alternativas de protección para las creaciones de la industria de la moda a la luz de la propiedad industrial.

II. B. Moda y Propiedad Industrial

Tradicionalmente, la propiedad industrial se clasifica en dos disciplinas a saber, las nuevas creaciones y los signos distintivos de carácter mercantil (POLLAUD-DULLIAN, 2011). Mientras que las nuevas creaciones tienen como finalidad amparar a las innovaciones de carácter técnico y estético los signos distintivos protegen en sentido amplio la relación existente entre la clientela y el empresario (POLLAUD-DULLIAN, 2011). La moda se caracteriza por ser transversal a estas disciplinas jurídicas, en esa orientación resulta necesario estudiar su vínculo con los signos distintivos (1) y las nuevas creaciones (2).

⁹ Ver DNDA Concepto Rad. 1 - 2016 – 18762.

i. La moda y los signos distintivos

Los signos distintivos se componen de una serie de elementos útiles para la industria de la moda. Dentro de la familia de los signos distintivos se destacan las indicaciones geográficas, el nombre comercial, entre otros. No obstante, el signo al que con frecuencia recurre la industria de la moda es al de las marcas. Entendidas como “un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra”¹⁰ desempeñan un rol muy importante en la industria de la moda pues permiten identificar al diseñador, a la casa de alta costura, o al creador de moda rápida. (SALAS, 2017).

La marca usualmente se conforma de una sola palabra (Chanel), de un número (501), o de un dibujo (cocodrilo). Sin embargo, la industria de la moda quiere extender su monopolio a aspectos particulares que se integran a la prenda de vestir o al accesorio.

En el campo de la moda despiertan interés las marcas no tradicionales, a saber, las marcas de posición (i), las de color (ii), las tridimensionales (iii) y las de textura (iv).

1) Marcas de posición

La posición específica de un signo en una determinada posición con las mismas características puede ser beneficiaria del registro marcario como marca de posición (CASTRO, 2012). Anteriormente esta clase de signos se analizaba bajo la figura de la marca figurativa, es decir, de aquella compuesta por un trazo y un concepto. Actualmente, se consideran una categoría específica de signos distintivos.

¹⁰ Ver Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, consultado en [<https://www.wipo.int/trademarks/es/>] 29/03/2020.

La industria de la moda parecía favorecerse de esta clase de signos, pero el Tribunal General de la Unión Europea muestra otra orientación a propósito de la solicitud de la marca Adidas compuesta por tres bandas:¹¹



En virtud de la solicitud de nulidad de la marca compuesta por tres bandas verticales paralelas de titularidad de la marca Adidas, el Tribunal General de la Unión Europea recordó que las marcas de posición o de “patrón” son aquellas que se componen exclusivamente de una serie de elementos que se repiten regularmente. Indicó que la representación gráfica del signo, así como su descripción debe conducir a analizarla como una marca de posición de manera directa. Adicionalmente, precisó que aquellos signos que gozan de extrema simpleza corren el riesgo de no poseer fuerza distintiva como sucedió en el presente asunto.¹² Así pues, los diseñadores que pretenden proteger sus signos como marcas de posición deben recurrir a elementos arbitrarios que se repitan regularmente para considerarse como signos de posición.

¹¹ Tribunal General de la Unión Europea, “Adidas AG Vs. EUIPO Shoe Branding Europe”, 19/06/2019.

¹² Ídem.

2) Marcas de color

El color o una combinación de colores puede ser objeto de registro marcario, la moda no escapa a esta consideración. Empero, es necesario señalar que se discute si el color goza de suficiente fuerza distintiva desde la perspectiva marcaria. Lo anterior, debido a que los colores transmiten emociones como pasión, felicidad y entusiasmo, y por ello despierta el cuestionamiento de si tienen la aptitud para distinguir al producto y al empresario.

Resulta claro que las marcas de color están jugando un papel fundamental en el mundo de la moda. Tal es así que, el color Blue Hue o el Pantone 1837, signo distintivo de la casa de lujo Tiffanys para la joyería reveló su importancia al ser adquirida por una cifra de 16,2 billones de dólares.¹³

En lo que concierne a la moda, el caso Louboutin en Estados Unidos fue claro al precisar que las marcas de color son válidas siempre que despierten en el consumidor un *secondary meaning*. De la misma manera, en la Unión Europea el Tribunal de Justicia estableció que la marca de color delimitada por una suela de zapato no se analiza como una marca de forma sino de color, manteniendo la protección de este aspecto para el diseñador francés en el espacio económico europeo.¹⁴

¹³ Consultado en [<https://www.nytimes.com/2019/11/25/business/lvmh-tiffany-deal.html>] el 29/03/2020.

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “Christian Louboutin, Christian Louboutin SASV. Van Haren Schoenen BV”, 12/06/2018.



En Colombia, la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia¹⁵ en el Proceso 01-AI-2017 confirmó la concesión del registro de la marca de color rosado Pantone 183C para distinguir gaseosas, concluyendo que el análisis de distintividad se centra en el color y no sobre la forma o la silueta que lo incorpora. Reitera que la prohibición que contempla la norma es conceder protección a los siete colores fundamentales del arco iris para evitar el reconocimiento de ventajas competitivas desmesuradas a ciertos competidores en el mercado.

Así pues, la industria de la moda puede verse favorecida por el reconocimiento de marcas de color pues ésta trasciende la función decorativa para permitir distinguir al empresario o diseñador de moda que lo quiera registrar siempre que el color tenga la aptitud de ser identificado.

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Proceso 01-AI-2017”, 01/12/2017.

3) Marcas tridimensionales o de forma

Se entiende por marcas de forma o tridimensionales aquellas cuyos signos que se componen de las tres dimensiones del espacio, alto, ancho y profundo que genera un volumen.¹⁶ La industria de la moda suele recurrir a esta clase de signos, pero para que una marca 3D sea objeto de registro, esta debe tener aptitud para distinguir el producto. En esa orientación el signo compuesto por las tres dimensiones no debe representar la forma usual del producto, ni tampoco debe estar dictado por consideraciones técnicas. Estos elementos son comunes a las legislaciones del derecho comparado, a saber, en Estados Unidos, la Unión Europea y Colombia.

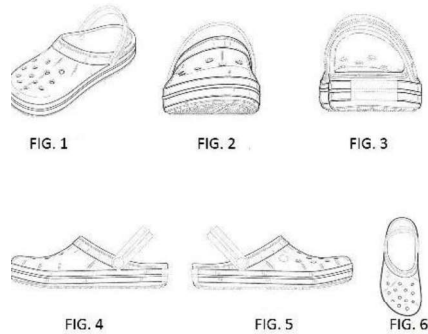
La industria de la moda ha recurrido a esta clase de signos con el propósito de proteger sus formas. El paradigma lo representa la cartera “Birkin Bag” de la casa de alta costura Hermes.¹⁷

En Colombia, las marcas tridimensionales fueron objeto de discusión en el campo de la moda a propósito del litigio existente entre los dueños de titularidad de Crocs y la sociedad Evacol. Crocs es titular de la marca tridimensional compuesta de la siguiente forma:¹⁸

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Proceso 384-IP-2017”, 14/06/2018.

¹⁷ Consultado en [<https://www.iptrademarkattorney.com/trade-dress-handbag-attorney-trademark-purse-hermes-birkin-bag-emperia/>] el 29/03/2020.

¹⁸ Consultado en [<https://www.sic.gov.co/Superindustria-prohibe-a-EVACOL-S.A.S-comercializacion-de-tres-referencias-de-zapatos-tipo-zueco-registrados-como-marca-tridimensional-por-CROCS-INC>] el 29/03/2020.



Evacol es una sociedad colombiana que vende calzado, entre ellos unos zuecos muy similares a los de Crocs. Esta última demandó los actos de infracción a su derecho marcario ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La autoridad administrativa en cumplimiento de funciones jurisdiccionales resolvió que sí había infracción marcaria a los derechos de titularidad de Crocs ordenando la prohibición de la venta y comercialización de los zapatos infractores.¹⁹

Aunque el caso está siendo objeto de discusión ante la jurisdicción ordinaria, esto es el Tribunal Superior del Distrito Judicial, no puede desconocerse que las marcas tridimensionales tienen un impacto considerable en el mundo de la moda.

4) Marcas de textura

Las texturas también son de interés para la industria de la moda. Texturas únicas son desarrolladas para utilizarse en las creaciones de la moda, especialmente por las casas de alta costura. A título de ejemplo, Christian Dior en el pasado *fashion week* de París despertó nuevamente interrogantes respecto de la protección jurídica de las texturas. Así, el

¹⁹ Ídem.

cuestionamiento es el de considerar si las texturas pueden ser protegidas por el Derecho de Marcas.

Al observar el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas puede distinguirse que extiende la protección a signos no convencionales como las texturas.²⁰ La Unión Europea y Estados Unidos forman parte de este tratado admitiendo en consecuencia esta clase de signos en sus legislaciones internas para la industria de la moda.

A la luz del derecho colombiano, esta categoría de signos ha sido reconocida jurídicamente. Siguiendo tal orden de ideas, el Tribunal Andino de Justicia admitió su protección indicando que en las marcas táctiles o de textura: “es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tratarse de una textura particular y reconocible. Para ser susceptible de protección por registro de marcas, dicha textura debe servir para informar acerca del origen empresarial del producto que se pretende distinguir. Una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta arbitraria y particular en relación con el producto que distingue; criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado.”²¹

En suma, las creaciones de la industria de la moda pueden beneficiarse de signos distintivos no tradicionales como las marcas de posición, de color, tridimensionales y de textura. La condición para beneficiarse del amparo jurídico es que tengan suficiente fuerza distintiva, esto significa que la marca debe tener la aptitud para distinguir el origen empresarial y el producto.

Con todo, la moda se caracteriza por ser innovadora por excelencia, conduciendo a analizar el régimen de protección jurídica a la luz de las nuevas creaciones.

²⁰ Consultado en [https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=30] el 29/03/2020.

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Proceso 242-IP-2015”, 24/08/2020.

ii. La moda y las nuevas creaciones

Sabemos que las nuevas creaciones se componen de las patentes y de los diseños industriales que tienen por finalidad amparar a las innovaciones técnicas y estéticas, respectivamente. La moda puede beneficiarse de este tipo de protección siempre que satisfagan los requisitos que cada clase de derecho consagra. En ese sentido, resulta necesario estudiar la manera en que las patentes (i) y los diseños industriales (ii) pueden tutelar esta clase de creaciones.

a) La moda y las patentes

Las patentes tutelan las innovaciones de carácter técnico que se manifiestan en invenciones. Los criterios para beneficiarse de esta clase de derecho son que las invenciones sean novedosas, tengan nivel inventivo y aplicación industrial.²² La industria de la moda puede recurrir a este derecho de propiedad intelectual por cuanto los tecnicismos para producir un textil o una prenda cada día aumentan. La invención del *polyester*, el desarrollo del *nylon*, el *dacrón* o el *tergal* constituyen claros ejemplos de invenciones protegidas por las patentes.²³

Actualmente, los vestidos están integrando tecnologías que anteriormente eran extrañas a la industria de la moda como la nanotecnología, la cosmetotecnología, los *wearables technologies* e incluso la robótica. A título de ilustración la famosa camisa “Oricalco” desarrollada por la Agencia Espacial italiana cuyas mangas se reducen de manera automática con el contacto del calor representa una manifestación de la innovación aplicada a la moda.²⁴

²² Ver Acuerdo de los ADPIC, art. 27.

²³ Consultado en [http://fibrologia.blogspot.com/2013/04/poliester_8.html] el 29/03/2020.

²⁴ Consultado en [<https://www.gzinnovation.eu/material/7/shape-memory-materials>] el 29/03/2020.



Desde la perspectiva jurídica, actualmente se está discutiendo en Estados Unidos el litigio entre Skech-Air Jumpin' Dots y Mega Shoes. Nike acusa a Skechers de haber reproducido la tecnología patentada consistente en la composición de vejigas con fluidos y pluralidad de almohadillas de espumas que hacen que el zapato sea más confortable.²⁵

En la Unión Europea las patentes también son atractivas para la industria de la moda. Justamente, se encuentra en estudio una solicitud para un pantalón inteligente que contiene iones de cobre que permiten calefacción antibacterial.²⁶ El hecho de agregar iones de cobre en las fibras, así como rocas volcánicas hace que el pantalón tenga efectos antibacteriales mientras que genera calor simultáneamente. Así, el pantalón puede resistir el frío con la ventaja de que la textura es ligera, la resistencia es alta y su uso conveniente.

En Colombia la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio permite observar qué productos y procedimientos relacionados con diferentes tecnologías aplicadas

²⁵ Consultado en [<https://footwearnews.com/2019/business/legal-news/nike-skechers-patent-trademark-lawsuits-1202865280/>] el 29/03/2020.

²⁶ Ver “Copper ion antibacterial heating intelligent trousers” en [<https://www.epo.org>] consultado el 29/03/2020.

a textiles o prendas de vestir pueden ser objeto de protección siempre que satisfagan los requisitos de patentabilidad.²⁷

Ahora bien, la integración de la tecnología a la industria de la moda despierta interrogantes en cuanto al mecanismo de protección. En efecto, al conjugar lo estético y lo funcional, las creaciones de la moda también son aptas para ser protegidas por los dibujos y modelos industriales.

b) La moda y los diseños industriales

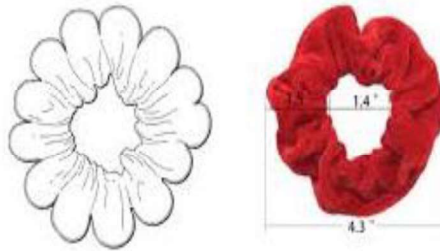
Los dibujos o modelos industriales, las patentes de diseño (*design patent*) o el diseño industrial tienen por objeto proteger la apariencia novedosa del producto que resulta de la combinación de líneas, colores, texturas, etc.

Múltiples ejemplos sirven para ilustrar cuándo una creación de moda puede beneficiarse de este mecanismo. Así, en Estados Unidos se está discutiendo este mecanismo de protección para las bandas, gomas para el cabello o “*scrunchies*”.²⁸ La discusión de la protección por este mecanismo surge con ocasión de una solicitud que presentó Amazon a Seven Style para no comercializar productos que desconocen la propiedad intelectual de Wibun LLC, es decir, de su patente de diseño.²⁹

²⁷ Consultado en [<https://www.sic.gov.co>] el 29/03/2020.

²⁸ Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, “*Shandong Honghui Food Machinery Co., Ltd dba Seven Style, a China Limited Company, v. Wouldn't It Be Nice LLC*”.

²⁹ Consultado en [<https://www.thefashionlaw.com/scrunchies-are-at-the-center-of-a-new-design-patent-infringement-lawsuit/>] el 29/03/2020.



En lo que concierne al escenario europeo, debe advertirse que dos figuras protegen a las piezas de moda: los dibujos o modelos comunitarios y los dibujos o modelos nacionales. Los dibujos o modelos comunitarios pueden adoptar dos modalidades, es decir, pueden ser registrados y no registrados (SALAS, 2019). Ambos instrumentos son aptos para protegerlas, mas en estricto sentido llaman la atención los dibujos o modelos comunitarios no registrados (en adelante, DMCNR) que nacieron precisamente para amparar las piezas de moda.

Actualmente, se está discutiendo en el seno de la Unión Europea un litigio que involucra a los DMCNR con ocasión de la solicitud de su reconocimiento por parte de Beverly Hills Teddy Bear Company (en adelante BHTB) respecto de su producto denominado “Squeezamals” y del acto de infracción realizado por PMS International Group al comercializar juguetes de peluche similares.³⁰

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá la oportunidad de pronunciarse respecto de los requisitos que deben cumplir los DMCNR para beneficiarse de la protección, esto es la novedad, y del alcance de las divulgaciones que la destruyen.

Aunque el asunto aún no se encuentre resuelto es de gran importancia para la industria de la moda por cuanto permitirá esclarecer en qué eventos la divulgación de los

³⁰ Ver Tribunal de Empresa de Propiedad Intelectua (IPEC), “Beverly Hills Teddy Bear Company v. PMS International Group plc”, 17/09/2019.

DMCNR puede comportar el nacimiento de un derecho y en qué lugar debe ocurrir, así mismo permitirá identificar en qué casos tal divulgación puede ser destructora de estos requisitos.

En Colombia los diseños industriales han permitido proteger las creaciones de la moda como el *sportwear*. Así, por ejemplo, se han protegido modelos de pantalón, de camisetas, entre otros.³¹

En suma, las patentes y los diseños son instrumentos útiles que permiten proteger a las creaciones provenientes de la industria de la moda. No obstante, evocan una serie de cuestionamientos, en efecto, ¿Cómo escoger uno u otro derecho?

La respuesta a este interrogante no es sencilla pues las respuestas que ofrece el derecho comparado se rigen por consideraciones diversas, empero coinciden en afirmar que si las formas están dictadas por consideraciones técnicas de manera exclusiva, o la estructura de reivindicación permite colegir que el diseño es principalmente funcional, el mecanismo de protección será la patente y no el diseño (SALAS, 2019). Con todo, resulta necesario señalar que la respuesta no es categórica y la funcionalidad al ser una cuestión de hecho requiere un análisis particular, es decir, caso por caso.

III. Conclusiones

Las creaciones provenientes de la industria de la moda pueden encontrar en la propiedad intelectual un instrumento de protección. Para beneficiarse requerirán satisfacer las exigencias previstas en cada derecho. En esa orientación, la propiedad intelectual le otorgará un valor agregado que se traducirá en el reconocimiento de un derecho que el diseñador puede explotar directa o indirectamente. De tal manera, representará un estímulo que permitirá promover la innovación y la creación de nuevos diseños de moda con el fin de fomentar el progreso de una nación.

³¹ Consultado en [[https:// www.sic.gov.co](https://www.sic.gov.co)] el 29/03/2020.

Sin embargo, desde la perspectiva de la propiedad intelectual, la moda enfrenta nuevos desafíos, entre ellos la apropiación cultural, la moda sostenible y la inteligencia artificial.

La apropiación cultural enfrenta serias discusiones de orden político y jurídico complejo. A lo anterior se suma el hecho de que la discusión en el seno de la OMPI no ha finalizado y que las legislaciones internas han establecido normas particulares respecto de las expresiones culturales tradicionales ya sea para protegerlas, o para restringir el monopolio de protección.³² Su utilización comporta una afectación cuando los diseñadores de moda las incorporan en sus creaciones sin la correspondiente autorización de la comunidad étnica o indígena titular de las mismas. La dificultad entonces es la de considerar ¿Qué sucede si una prenda de vestir incorpora una expresión cultural tradicional? ¿Constituye apropiación indebida? ¿Se considera un acto de co-creación? ¿Cómo compensar a la comunidad indígena titular de dichas expresiones?

Otro reto de igual complejidad es la “moda sostenible” o “*sustainable fashion*”. Los diseñadores de moda actualmente son conscientes de que la producción de la moda no debe entrañar un daño al planeta ni a las personas que producen moda.³³

Finalmente, la transformación digital, es decir, las tecnologías que fusionan lo biológico, lo físico y lo digital, impacta en la industria de la moda.³⁴

El *blockchain*, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, y el internet de las cosas (IdC) pueden analizarse desde una doble perspectiva, a saber, una oportunidad al servicio de la moda o una amenaza al esfuerzo creativo del diseñador. Si se estudia en términos de “oportunidad” puede identificarse que las empresas de moda están utilizando cada vez más

³² Consultado en [https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/04/article_0002.html] el 29/03/2020.

³³ Consultado en [https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/04/article_0006.html] el 29/03/2020.

³⁴ Consultado en [<https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/07/16/the-fashion-industry-is-getting-more-intelligent-with-ai/#56493a233c74>] el 29/03/2020.

la inteligencia artificial y el *machine learning* para maximizar la experiencia de compras de los usuarios, al mejorar los procesos de compra mediante la analítica de datos. El uso de *chatbots* y de asistentes de voz se está convirtiendo en un factor común en grandes plataformas tecnológicas.³⁵ Ahora, si se analiza como una amenaza el cuestionamiento es si la máquina puede remplazar al diseñador en el proceso creativo de hacer moda y cómo la propiedad intelectual protegería a estas creaciones.

Estos cuestionamientos conducen a reflexionar sobre el régimen de protección actual, a su turno, representan una invitación para que las distintas legislaciones presenten una regulación jurídica particular para esta clase de creaciones intelectuales. En esa orientación el régimen *sui generis* de protección deberá compatibilizar su naturaleza dinámica y efímera con el fin de promover las empresas de moda existentes y de generar nuevas que contribuyan a crear riqueza y empleo en una nación.

Bibliografía

CASTRO, J. (2012), “Las marcas no tradicionales”, Revista La Propiedad Inmaterial, N° 16 (nov. 2012), pp. 297-325.

LARRIEU, J. y ASTIC, V. (2018), “Le vêtement en droit de la propriété intellectuelle. Le vêtement se frotte à la propriété intellectuelle”, en POUSSON, A. (dir.) *Le vêtement saisi par le droit*. Toulouse, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ - Lextenso Editions, pp. 119-137.

POLLAUD-DULLIA, F. (2011), *La propriété industrielle*. París, Economica.

RENGIFO GARCÍA, E. (1997), *La propiedad intelectual. El moderno derecho de autor*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

³⁵ Consultado en [<https://jasoren.com/burberry-victorias-secret-tommy-hilfiger-how-major-fashion-retailers-experiment-with-chatbots/>] el 29/03/2020.

SALAS, B. (2017), “La moda y los productos de lujo en los mercados online: una mirada desde la perspectiva del derecho marcario”, *Revista La Propiedad Inmaterial*. N° 24 (dic. 2017), pp. 167-191.

— (2019), *La moda y la propiedad intelectual*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

TORREMANS, P. (2007), *Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research*. Londres, Edward Elgar.

Jurisprudencia

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, “Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.”, 22/05/2017.

— — “Feist Publications v. Rural Telephone Service Co”, 27/03/1991

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, “Shandong Honghui Food Machinery Co., Ltd dba Seven Style, a China Limited Company, v. Wouldn't It Be Nice LLC”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Proceso 01-AI-2017384-IP-2017”, 01/12/2017.

— — “Proceso 384-IP-2017”, 14/06/2018.

— — “Proceso 242-IP-2015”, 24/08/2020.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tercera Sala, “Cofemel v. GSTAR”, 12/09/2019.

Tribunal General de la Unión Europea, “Adidas AG Vs. EUIPO Shoe Branding Europe”, 19/06/2019.