

PROPIEDAD INTELECTUAL Y *FASHION LAW*

MARÍA JULIANA MARÍN VILLARREAL

*Monografía de grado para obtener el título de Especialista en
Derecho Comercial*

Director: Dr. Hernando Gutiérrez Prieto

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS
ESPECIALIZACIÓN DE DERECHO COMERCIAL
AGOSTO 2013**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. APROXIMACIÓN AL <i>FASHION LAW</i>	6
2.1. LA MODA.....	6
2.2. LA INDUSTRIA DE LA MODA.....	7
2.3. ¿QUÉ ES <i>FASHION LAW</i> ?.....	9
3. PROPIEDAD INTELECTUAL	10
3.1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU RELACIÓN CON LA INDUSTRIA DE LA MODA.....	10
3.2. DERECHOS DE AUTOR	11
3.3. MARCAS.....	12
3.4. PATENTES	18
3.5. DISEÑOS INDUSTRIALES	21
4. PROTECCIÓN <i>SUI GENERIS</i>.....	25
5. CONCLUSIONES	27
6. BIBLIOGRAFÍA.....	28

NOTA DE ADVERTENCIA

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

RESUMEN

La industria de la moda como resultado de un proceso creativo merece ser protegido jurídicamente, por lo cual surge la rama del derecho conocida mundialmente como *Fashion Law* o Derecho de la moda, siendo este el punto de partida de la protección *sui generis* de esta industria tan importante para la economía mundial.

Dicha protección se centra principalmente en la utilización de herramientas del derecho comercial como la propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor, la propiedad industrial y las licencias de marca.

Sin embargo, todavía falta un desarrollo más profundo para la protección de esta importante industria.

Palabras clave: Industria de la moda, Derecho de la moda, Derecho Comercial, Propiedad Intelectual.

ABSTRACT

The fashion industry is the result of a creative process that deserves to be legally protected, so there is a specialized area of law known worldwide as Fashion Law, which is the beginning for *sui generis* protection of this important industry.

Such protection is mainly focused on the use of commercial law's tools as intellectual property, including copyright, industrial property and trademark licenses.

However, there is still a further development for the protection of this important industry.

Key words: Fashion industry, Fashion Law, Commercial Law, Intellectual property.

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la industria de la moda en la economía mundial, surge la necesidad de establecer una relación entre la industria de la moda y el derecho comercial, específicamente con la propiedad intelectual y con la posibilidad de generar nuevas protecciones jurídicas a través de un sistema *sui generis* que busca hacer una adaptación de la regulación nacional existente para la propiedad industrial, así como también la normatividad internacional sobre el tema.

Adicionalmente, con la rapidez con la que se desarrolla esta industria constantemente requiere asesoría jurídica, principalmente en campos del derecho comercial como el registro de signos distintivos, de patentes y diseños industriales; en la protección de derechos de autor de los diseñadores, en especial a la hora de protegerse de la producción de los denominados “*knock-offs*¹” y los “*counterfeitings*²”; y también a la hora de velar por los intereses jurídicos al interior de las empresas en los procesos de producción y en el momento de comercializar los productos a través de las diferentes figuras de la contratación comercial que se encuentran presentes en estas negociaciones.

En este orden de ideas, busco destacar la importancia que existe en la actualidad de contar con una regulación jurídica a nivel nacional, ya que en comparación con Europa y Estados Unidos aún nos falta mucho por desarrollar. Sin embargo, el objeto de estudio es explicar concretamente las diversas posibilidades con las que cuentan tanto los diseñadores como los involucrados en la cadena de producción. Para lo cual, se hará un análisis de derecho comparado sobre “*fashion law*”, en especial lo correspondiente a la propiedad industrial y a la posibilidad de proteger a través de un sistema *sui generis* de esta industria.

¹ Imitaciones

² Réplicas

2. APROXIMACIÓN AL *FASHION LAW*

2.1. LA MODA

La moda es considerada como una industria superficial, pero lo que se desconoce es el gran impacto que genera en la economía y en la sociedad mundial e incluso en la economía colombiana.

Por lo tanto, vale la pena destacar que esta industria refleja un impacto en la sociedad, y dejó de ser un lujo para convertirse en una expresión artística que va más allá de la satisfacción de una necesidad básica de los seres humanos. Es por esto que a lo largo del tiempo se ha dicho que esta industria se encuentra segmentado en tres grandes categorías:

- (i) Alta costura o *Haute Couture*, que es aquella creada con materiales exclusivos, normalmente elaborada a mano y sobre medidas específicas para cada cliente³. Y que por su exclusividad, está dirigida a una población de altos recursos económicos, debido a los altos costos que implica obtener una pieza de estas características.
- (ii) Moda lista para usar o *Prêt-à-porter*, hace referencia a la “producción en serie de prendas de moda con patrones que se repiten en función de la demanda”⁴. Lo cual se entiende en la práctica como aquellas prendas que tienen en cuenta las tendencias de cada temporada⁵ pero maneja precios más o menos asequibles y hay una cantidad limitada de estas prendas. Es ropa de diseñador pero que se produce a baja escala.

³ MATITO, Noelia. BEJARANO, Cristina. “Alta Costura; Si la moda es un arte, la alta costura es su máxima expresión”. En: <http://www.slideshare.net/IsaacVillaBernidez/alta-costura-7118966>. Marzo de 2011.

⁴ Revista Elle España, versión digital en: <http://www.elle.es/moda/pret-a-porter>. Julio de 2010.

⁵ En la industria de la moda existen temporadas (primavera, verano, otoño, invierno) las cuales se asimilan a las estaciones del año y se presentan a través de colecciones y desfiles que se llevan a cabo en las capitales de moda del mundo (Nueva York, Londres, Milán y París).

- (iii) Moda de las masas, es aquella que se ve en las calles, que se produce a gran escala, tiene una oferta masiva, maneja bajos precios y puede ser adquirida por cualquier persona. Sin embargo, no deja de ser parte importante de la industria de la moda y siempre va ser producida de acuerdo a las tendencias de la temporada, y tendrá su repercusión en la economía diaria.

A pesar de esta trilogía, actualmente la tendencia es la identidad propia a la hora de vestir, el consumidor busca crear su propio estilo y esto lo logra uniendo las tres categorías⁶. Lo cual se evidencia en la inteligencia que muestra el consumidor a la hora de escoger sus prendas y accesorios, y que la moda no implica exactitud, sino que por el contrario representa el estilo individual.

2.2. LA INDUSTRIA DE LA MODA

La moda, tal como se señaló anteriormente es una expresión artística, pero lleva consigo toda una maquinaria industrial, ya que la producción de una prenda de vestir o de un accesorio implica una cadena productiva⁷, por lo cual se puede decir que dentro del sector industrial se puede definir moda como *“el proceso industrial que comienza con la idea de un diseñador textil, de vestuario, calzado y/o accesorios, y que utiliza insumos para llevar a cabo su idea y ponerla a la venta”* lo que evidencia diversas etapas, entre las que se encuentran:

- La exteriorización de la idea del diseñador (el diseño)
- La selección de los materiales
- La elaboración o confección individual o masiva del diseño

⁶ TUNGATE, Mark. *“Fashion Brands: Branding style from Armany to Zara”*. Editorial Kogan, 2005. Pág 2.

⁷ MANETTI, Alessandro. “Marketing y sistemas de distribución de la moda 2010: Nuevas tendencias en el marketing, la comunicación y la distribución en las empresas de moda en Europa” Marzo 1 de 2010. En: <http://www.slideshare.net/amanetti/marketing-sistemas-de-distribucin-de-la-moda-2010>

- La publicidad y plan de mercadeo de los productos, lo cual incluye desde la contratación de los modelos, fotógrafos y publicistas, pasando por los derechos de autor del fotógrafo, hasta llegar finalmente a la campaña de publicidad.
- El posicionamiento de la marca.
- La distribución y puesta en venta de las prendas o accesorios.
- La adquisición de las prendas o accesorios por parte del cliente.

Por lo tanto, se puede considerar que al incluir una cadena productiva, la moda se ha industrializado, y es por esto que es una de las más representativas en la industria de la moda a nivel mundial y nacional.

Razón por la cual al momento de observar el impacto económico de la industria de la moda en Colombia podemos observar así como lo señala el Director de Mercadeo de Inexmoda Andrés Restrepo Ríos que *“el aporte de un sector de la economía en la total del Producto Interno de un país, es el primer paso para comprender que este sector no es tan solo un punto en el mercado, sino un fuerte peldaño en la escalera del crecimiento del país”*⁸.

Por este motivo, resulta importante señalar la importancia que han tomado desde los años sesenta los denominados Acuerdos Internacionales de Cuotas - ATC⁹, entre los que se han suscrito importantes convenios como:

“1. China, India y Pakistán aceptaron un acuerdo de cuotas para exporta a EEUU – LTA (1.962).

2.Después de muchas modificaciones del LTA y la entrada de otros países al acuerdo, se dio pie para la creación del acuerdo de Multifibras – MFA, que comenzó a regir en 1.974.

3.MTA fue varias veces renegociado hasta 1.994.

*4.Con la entrada del WTO en 1.995, se da comienzo al ATC con una integración a 10 años, teniendo como punto final el 2.005”*¹⁰.

⁸ RESTREPO RÍOS, Andrés. “Economía mundial de la moda” Junio de 2008. En: <http://www.detextiles.com/files/ECONOMIA%20VERSUS%20MODA.pdf>

⁹ Los Acuerdos Internacionales de Cuotas son

Este escenario hizo que los países pasaran de un fuerte proteccionismo sobre la industria de la moda, a la casi total apertura en 2.005, a todos los miembros del WTO¹¹; situación que ubicó a China como uno de los principales jugadores en el mapa.

Y volviendo al ámbito nacional, Colombia se encuentra posicionado como uno de los más grandes competidores de China en el sector textil, debido a la gran demanda que ha tenido la maquila nacional. Siendo éste uno de los principales atractivos económicos para los empresarios internacionales y para las grandes marcas de utilizar la mano de obra nacional.

Adicionalmente, Colombia se ha abierto un campo importante en el sector de la moda a través de sus ferias y semanas de la moda, como lo son: Colombiamoda, Plataforma K, Círculo de la Moda de Bogotá, La Semana Internacional de la Moda de Bogotá, Cali Exposhow, Santander Fashion Week, Ibagué Maquila y Moda, entre otras.

Por lo tanto, la moda no es solo una expresión, sino que es una industria, que como tal merece ser protegida, para lo cual se hará una breve exposición de los mecanismos de protección.

2.3. ¿QUÉ ES FASHION LAW?

El *Fashion Law* o Derecho de la Industria de la Moda es considerado como una disciplina novedosa que es definida por los creadores de esta tendencia como “*el área del derecho que se ocupa de los problemas del día a día de la industria de la*

¹⁰ RESTREPO RÍOS, Andrés. “Economía mundial de la moda” Junio de 2008. En: <http://www.detextiles.com/files/ECONOMIA%20VERSUS%20MODA.pdf>

¹¹ *Ibídem*

*moda*¹², y dentro de esta rama se encuentran conceptos relevantes como la *“propiedad intelectual, ventas comerciales, aduanas, bienes raíces, empleos y derecho de publicidad entre otras”*¹³.

Razón por la cual, se ha creado esta rama del derecho para proteger a los diseñadores, sus materiales y los ciclos productivos de la industria.

Lo que me lleva a exponer brevemente los principales instrumentos del derecho comercial, y en especial de la propiedad intelectual a través de las cuales se protege la industria de la moda.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL

3.1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU RELACIÓN CON LA INDUSTRIA DE LA MODA

Teniendo en cuenta que un componente de especial importancia en el Derecho de la Industria de la Moda lo constituye el derecho de la Propiedad Intelectual: *“La Propiedad Intelectual nos rodea en casi todo lo que hacemos. En el hogar, en el colegio, en la oficina. En el descanso y en el juego. No importa lo que hagamos, estamos rodeados por los frutos de la creatividad e invención humana”*¹⁴.

Por lo tanto, vale la pena hacer un breve recorrido por la Propiedad Intelectual, comenzando por señalar que esta es definida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que se encuentra enmarcada internacionalmente por el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883 y al

¹² *“Fashion law is that area of law that deals with the day-to-day business problems of the fashion industry”*. KOLSUN, Barbara; JIMENEZ, Guillermo. Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys. New York: Fairchild Books, 2009. Pág. 3

¹³ *“Fashion law incorporates relevant concepts from intellectual property, commercial sales, customs, real estate, employment, and advertising law, among others”*. KOLSUN, Barbara; JIMENEZ, Guillermo. Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys. New York: Fairchild Books, 2009. Pág. 3

¹⁴ WIPO. Intellectual Property Handbook, Policy, Law and Use.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, y que dentro del concepto de propiedad intelectual en términos generales se incluye como objeto de protección *“toda creación proveniente del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones”*.¹⁵

Dentro del concepto de propiedad intelectual se incluyen dos grandes formas de protección: los derechos de autor y la propiedad industrial, los cuales serán expuestos de manera superficial a continuación, todo con el fin de entender su aplicación en la industria de la moda.

3.2. DERECHOS DE AUTOR

Es importante tener claro que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha definido los derechos de autor como el *“conjunto de normas que protegen derechos del creador de la obra, entendida ésta como la manifestación personal y original de la inteligencia, expresada de forma tal que pueda ser perceptible y reproducida”*¹⁶.

Por lo cual, se puede decir que en este caso el diseño de una prenda de vestir o de un accesorio se puede considerar como una obra, por lo que merece que su autor o en este caso su diseñador sea protegido con la misma firmeza con la que se puede llegar a proteger al autor de una obra literaria.

Sin embargo, esta no es la forma de protección más acogida a nivel mundial, aunque es gracias a esta rama de la propiedad intelectual que se puede observar la protección del diseño y que se evitaría la piratería en los diseños de moda, y de los denominados .

¹⁵ OMPI “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”

¹⁶ Definición dada por la OMPI En: www.wipo.int/about-ip/es/

Desde el año de 1970 se ha visto que los grandes diseñadores del mundo, han recurrido a la protección de sus marcas con el fin de evitar violaciones a su nombre y prestigio en el mundo comercial. Este es el caso de Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci, entre otros¹⁷, aunque debe advertirse la diferencia entre la protección mediante las marcas y la protección a los diseños mediante derechos de autor, pues pertenecen a regímenes jurídicos diferentes

3.3. MARCAS

La Comunidad Andina de Naciones en su Decisión 486 de 2000, ha definido en su artículo 134 como marca:

“(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (...)”.

Al respecto también se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, y ha definido la marca en múltiples pronunciamientos como:

“(...) un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los

¹⁷ CAFIDI, Susan. Counterfit Chic. “Fashion Law”. Septiembre 29 de 2008.

identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.”¹⁸

En la práctica, las marcas son los signos distintivos más utilizados para identificar bienes y servicios, para lo cual se cuenta con una clasificación internacional que deberá ser tomada en cuenta en el momento del registro marcario tanto a nivel nacional como internacional, esta es la Clasificación Internacional de Niza, la cual surge como resultado del Arreglo de Niza de 1957¹⁹.

En Colombia, la autoridad encargada de llevar a cabo los procesos de registro marcario es la Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. En todos los casos de registro marcario, deberán tenerse en cuenta los requisitos exigidos para la registrabilidad de la marca según la Decisión 486, y como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son: *(i) la susceptibilidad de representación gráfica y (ii) la distintividad*²⁰.

¹⁸ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 50-IP-2010. Sentencia del 19 de mayo de 2010. Pág. 4. Véase también: Proceso 31-IP-2010, Sentencia del 29 de abril de 2010; Proceso 35-IP-2010, Sentencia del 29 de abril de 2010; Proceso 39-IP-2010, Sentencia del 19 de mayo de 2010; Proceso 46-IP-2010, Sentencia del 19 de mayo de 2010

¹⁹ OMPI. “Resumen del arreglo de Niza para la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas (1957)”

http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/summary_nice.html

²⁰ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 50-IP-2010. Sentencia del 19 de mayo de 2010. Pág. 4. Véase también: Proceso 31-IP-2010, Sentencia del 29 de abril de 2010; Proceso 35-IP-2010, Sentencia del 29 de abril de 2010; Proceso 39-IP-2010, Sentencia del 19 de mayo de 2010; Proceso 46-IP-2010, Sentencia del 19 de mayo de 2010

El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, también señala los signos que son susceptibles de constituir marcas, entre los cuales se encuentran:

- a) *Las palabras o combinación de palabras;*
- b) *Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) *Los sonidos y los olores;*
- d) *Las letras y los números;*
- e) *Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) *La forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) *Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.*

Lo cual da origen a los tipos de marca existentes, entre los que se encuentran:

Nominativas: *consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni tipo de letra.*

Figurativas: *Consisten solo en la representación gráfica del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.*

Mixtas: *Son la unión de las dos anteriores. Contienen un elemento nominativo (letras, palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica abstracta o una figura)*

Tridimensionales: *El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede*

ser perceptible por el sentido de la vista o por el del tacto, es decir, que posee volumen porque ocupa por sí mismo un espacio determinado.

Sonoras: *El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente, que normalmente es expresado en notas musicales, pero puede ser representado de otra forma.*

Olfativas: *El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.*

De color: *El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores²¹.*

En la industria de la moda también se evidencia el uso de marcas para distinguir bienes y servicios, y evitar que los consumidores se confundan, entre las principales marcas reconocidas a nivel mundial se encuentran Calvin Klein, Gucci, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, entre otras. Y a nivel nacional hay marcas registradas como Silvia Tcherassi, Hernan Zajar, Lina Cantillo, y Johanna Rubiano, entre otras.

Todas estas marcas están registradas en la clase 25 de la Clasificación de Niza, que corresponde a *“todo tipo de prendas de vestir, calzado y sombrerería”*.

Es importante señalar que una misma marca puede ser registrada en varias clases, ya que estas no son excluyentes, y son aplicables todos los tipos de

²¹ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
<http://www.sic.gov.co/es/web/guest/marcas>

marcas (nominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, sonoras, olfativas y de color). A continuación se muestran unos cuantos ejemplos:



En el campo de la moda es muy común que la marca esté constituida por el nombre del *designer*, lo que ayuda a mantener el buen nombre y les ofrece ciertas garantías a sus clientes. *“La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro empresario. Los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual recuerdan la marca que de aquellos que no logran identificar (...).*

(...) En concreto, una marca:

- *Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio.*
- *Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores. Por tanto construye confianza.*

- *Puede ser objeto de licencias y por tanto, fuente generadora de ingresos.*
- *Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles.*
- *Siendo entonces tan importante, al ser registrada la marca le genera a la empresa el derecho exclusivo a impedir a terceros que comercialicen productos y ofrezcan servicios idénticos o similares con marcas idénticas o similares, con el fin de que los consumidores no se confundan y adquieran el producto o el servicio del empresario que en realidad quieren²².*

Lo más importante de llevar a cabo estos registros marcarios en la industria de la moda, al igual que en cualquier otra industria es que una vez registrado, la marca goza de protección jurídica, ya que su titular cuenta con un derecho exclusivo y le será permitido oponerse a terceros para que usen su marca²³. Es decir, que se puede oponer a cualquier solicitud de registro que pueda generarles confusión a sus clientes. Evitando que se registren marcas similares a la registrada.

Por lo tanto, se recomienda a los diseñadores colombianos que se asesoren al respecto e inicien procesos de registros marcarios para proteger de esta forma su buen nombre y dar a conocer de manera inconfundible sus productos y servicios.

Pero debe señalarse que las protecciones que otorga la propiedad industrial a los registros marcarios, solo se centran en evitar la similitud entre marcas, pero no

²² Ibídem

²³ Ibídem

puede impedir que una marca competidora se registre, así haya gran similitud en los bienes y servicios que ofrecen²⁴. Esto hace parte de la libre competencia.

3.4. PATENTES

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha definido las patentes como *“un derecho exclusivo concedido por el Estado a una invención que es nueva, implica una actividad inventiva y es susceptible de tener una aplicación industrial”*²⁵.

De esta definición se desprenden los requisitos de patentabilidad que la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 14 ha señalado: (i) la novedad, (ii) el nivel inventivo y (iii) la aplicación industrial.

Sobre la novedad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que para determinar si la invención cumple con este requisito se debe:

“(...) a. Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b. Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

²⁴ KOLSUN, Barbara; JIMENEZ, Guillermo. Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys. New York: Fairchild Books, 2009. Pág. 45

²⁵ OMPI “Una puntada a tiempo: El uso inteligente de la propiedad intelectual en las empresas del sector textil”. Pág. 17

http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/stitch_in_time_dr.pdf

c. Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades en la fecha de la prioridad).

d. Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica (...)²⁶.

Sobre el requisito de nivel inventivo, el artículo 18 de la Decisión 486 establece que:

“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Y por último, con respecto de la aplicación industrial la Decisión 486 en su artículo 19 señala que:

“Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

Y una vez cumplidos los requisitos necesarios para la patentabilidad, se puede mirar la aplicación que tiene esta figura en la industria de la moda, lo cual se evidencia principalmente en el campo textil. Uno de los ejemplos que se observa al respecto es el caso de la invención de nuevos tejidos con ciertas cualidades que

²⁶ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 12-IP-98, Sentencia del 20 de mayo de 1998.

resultan atractivas para los clientes, como es el caso de las telas que no se arrugan, que son más resistentes, y/o más elásticos²⁷.

Es importante señalar que hay patentes que recaen sobre invenciones de productos o sobre invenciones de procedimientos²⁸.

Un caso concreto de patente de procedimiento es el de Novozymes, que es una empresa pionera en el uso de enzimas en el tratamiento de tejidos. La cual patentó en 1987 una tecnología para el tratamiento de jeans, que con el uso de la enzima celulasa se le podía dar a los jeans un aspecto desgastado, y por esto la mayoría de las empresas cuenta con la licencia de esta tecnología para lograr este tratamiento²⁹.

Otro ejemplo de patente de procedimiento, sería la creación de un nuevo mecanismo de bisagra utilizado en unas gafas, o un nuevo dispositivo de cierre en un bolso³⁰.

Y con respecto de la patente de producto, un ejemplo es la invención de la tela Suberis, que es obtenida del corcho y tiene cualidades especiales, ya que es

²⁷ OMPI “Una puntada a tiempo: El uso inteligente de la propiedad intelectual en las empresas del sector textil”. Pág. 17

http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/stitch_in_time_dr.pdf

²⁸ OMPI “Principios básicos de la propiedad industrial” Pág. 8

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf

²⁹ Ver en:

<http://www.novozymes.com/en/innovation/Mastering%20industrial%20biotechnology/patenting-and-registration/Pages/default.aspx>

³⁰ KOLSUN, Barbara; JIMENEZ, Guillermo. Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys. New York: Fairchild Books, 2009. Pág. 62

lavable, impermeable, resistente al fuego, no se rasga y no se mancha. Por lo tanto, esta invención fue patentada desde 1998 y actualmente se utiliza en la fabricación de un gran número de prendas de vestir³¹.

Debe tenerse en cuenta que pueden generar controversias, ya que según el artículo 54 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se aplica la figura del agotamiento internacional, según la cual:

“La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él”.

Por lo tanto, es necesario tener claridad sobre la importancia que tienen las patentes en la industria textil y por conexidad en la industria de la moda, pero debe mirarse cada caso particular para no subestimar ninguna invención, ya que si cumple con los requisitos señalados puede ser patentada y podría ser una nueva fuente de ingresos y una muestra de originalidad de la marca.

3.5. DISEÑOS INDUSTRIALES

La Comunidad Andina de Naciones a través de su Decisión 486 de 2000 en su artículo 113, ha definido el diseño industrial como:

³¹ OMPI “New Patented Fabric is Key to Enterprise Success Grindi Srl”.
http://www.wipo.int/sme/en/case_studies/suberis.htm

“(...) la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

Para la doctrina existe una discusión sobre la naturaleza de los diseños industriales, ya que hay quienes lo asimilan a los derechos de autor, y quienes lo hacen a las patentes. Pero los diseños industriales cuentan con su propia protección y como afirma el Doctor José Manuel Otero Lastres *“se deberá proteger el diseño no sólo por un acto de reconocimiento al creador de la forma, sino también porque hace ingresar una nueva forma estética en el patrimonio de la sociedad y, de este modo, los consumidores ven aumentadas las posibilidades de elegir productos con formas estéticamente atractivas”*³².

Esta forma de propiedad industrial es aplicable a la industria de la moda, ya que le ofrece a los diseñadores la posibilidad de registrar sus diseños, lo que sería un gran paso en la lucha contra las imitaciones. De ahí surge la necesidad de una legislación más proteccionista con respecto de estas creaciones, como es el caso de la Unión Europea y de Estados Unidos, donde existe una forma breve de protección para los diseños industriales no registrados³³. Esto puede ser una

³² METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Bogotá: Baker & McKenzie, 2001, Pág. 162

³³ MONSEAU, Susanna. “A review of european design protections does not support the fashion industry contention that congress should single out fashion for special design protection”. Pág. 27. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1371286. Marzo de 2009

ventaja para los diseñadores principiantes, quienes no cuentan con los recursos suficientes para tramitar la adecuada protección de sus diseños.

Sin embargo, en Latinoamérica y en especial en Colombia, no existe este tipo de regulación. Por lo tanto, es importante registrar los portafolios de diseños, si lo que se busca es proteger los derechos del diseñador y evitar la falsificación. Este registro puede ser una prueba, en un eventual diferendo al respecto de la autoría de los diseños.

Además, debe tenerse en cuenta que las leyes sobre competencia desleal también pueden servir como instrumento para proteger los diseños industriales al buscar evitar *“la imitación servil, los actos que puedan dar lugar a confusión y los actos de imitación o utilización de reputación de un tercero”*³⁴.

Un ejemplo es el caso BRIMFUL DESIGNS – PAKISTÁN:

“Durante los últimos siete años, Brimful Designs, un estudio de diseño radicado en Lahore (Pakistán), ha producido y comercializado una marca de prendas de vestir estampadas en algodón bajo la etiqueta Yahsir Waheed Designer Lawn que goza de excelente éxito y calidad. Sin embargo, en 2003 la existencia misma de la empresa se vio amenazada por la falsificación a gran escala, debido a que inundaron el mercado copias de calidad inferior de los diseños originales para su colección de primavera y

³⁴ OMPI “Una puntada a tiempo: El uso inteligente de la propiedad intelectual en las empresas del sector textil”. Pág. 17
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/stitch_in_time_dr.pdf

verano que se vendían bajo distintas marcas a un tercio del precio del producto original. Además, los vendedores utilizaban el catálogo de productos de Yahsir Waheed Designer Lawn para vender los diseños falsos, confundiendo de esta forma a su fiel clientela.

La respuesta negativa de los clientes provocó la rápida caída en la cuota de mercado de la empresa. Brimful consultó a expertos locales en un seminario de formación de P.i. organizado por el organismo de Desarrollo de las Pequeñas y medianas empresas (SmeDa) del Pakistán, quienes le recomendaron buscar la protección prevista en el Decreto sobre Diseños industriales de 2000. La empresa contrató los servicios de un asesor jurídico y desde 2004 ha registrado todos los diseños de la colección Yahsir Waheed Designer Lawn con el fin de disuadir a los infractores y poder emprender demandas judiciales.

De momento, la batalla continúa pues aunque los infractores ya no reproducen exactamente los diseños, las copias son lo bastante similares como para confundir a los compradores. a pesar de que ya se puede recurrir a distintos tipos de asesoramiento jurídico en materia de P.i., se trata de un mecanismo que sigue siendo caro en Pakistán.

Los propietarios de Brimful indican que el procedimiento para obtener y ejecutar un mandamiento judicial lleva demasiado tiempo. A ese respecto, preferirían que las autoridades tomaran medidas punitivas más severas contra quienes violan los derechos de P.i. en el sector textil a fin de que la

*legislación para la protección de los diseños sea realmente eficaz y se refrenen los actos de copia a gran escala*³⁵.

4. PROTECCIÓN *SUI GENERIS*

La propuesta de utilizar una protección *sui generis* para la industria de la moda, se deriva fundamentalmente de la carencia de mecanismos concretos con los cuales proteger esta importante industria. Lo cual no descarta la existencia de instrumentos aplicables a la protección y que actualmente existen en el derecho comercial e internacional.

Por este motivo, es que se llega a la conclusión que adicional a la creación del Fashion Law, el cual por cierto no es de común conocimiento por el derecho colombiano, y aún no se puede hablar que en Colombia es una rama del derecho, existe un vacío legal y por eso surge la necesidad de crear a través de los instrumentos de propiedad intelectual una figura independiente con la cual se pueda velar por la protección de la moda y de toda la industria que gira en torno a ella.

Sin embargo, sin la propiedad intelectual es evidente que no se podría proteger a esta industria, ya que es gracias a ella que los diseñadores siguen creando porque confían que sus creaciones serán protegidas de alguna forma y la industria sigue creciendo.

Pero a esta “garantía” que tienen los diseñadores de proteger su creación, se le suma una paradoja, ya que hay autores que afirman que esta falta de protección especial, es la que incentiva el proceso creativo³⁶, es decir que *“la ausencia de derechos alimenta el proceso creativo toda vez que los diseñadores de moda son libres de pedir prestado, imitar, revivir, recombinar, transformar y compartir todo*

³⁵OMPI (revista de la OMPI, mayo-junio de 2005) www.yahsirwaheed.com/enter.htm

³⁶ TOBON, Natalia. “Moda y Propiedad Intelectual.

tipo de elementos de diseño sin tener que pagar regalías o preocuparse por infringir derechos de propiedad intelectual”³⁷

Sin embargo, esta no es mi posición, ya que la existencia de un mecanismo de protección sui generis no está encaminado necesariamente a restringir el proceso creativo, sino por el contrario a brindarles garantías de exclusividad e innovación a cada diseñador, sin importar su rango, porque al igual que en otras industrias como la musical, estas creaciones merecen ser registradas, protegidas y vigiladas de cualquier abuso o infracción de derechos a la que se pueda ver sometida.

Por lo tanto, en conclusión, el derecho y en especial el Fashion Law, todavía tiene un camino muy largo por recorrer y deberá poner en marcha el aparato legislativo y jurídico para establecer mecanismos especiales de protección. No basta, con adaptar instrumentos ya existentes cuando ya se haya cometido la infracción, lo ideal sería que el derecho le ofreciera un mecanismo preventivo a la industria de la moda y en especial a los diseñadores.

³⁷ COX, Christine y JENKINS, Jennifer. “Between the seams, a fertile commons: An Overview of the relationship between fashion and intellectual property”. Enero 29 de 2005. En: <http://learcenter.org/pdf/RTSJenkinsCox.pdf>

5. CONCLUSIONES

Por lo cual, se puede inferir que la Propiedad Intelectual es el instrumento idóneo para proteger la industria de la moda, teniendo en cuenta que esta es una industria real y no solo una expresión artística, es por este motivo que se puede aplicar sus diversas herramientas para la protección sui generis que se planteo en este trabajo.

Es por este motivo, que se debe buscar la ampliación de la visión jurídica, en especial lo relacionado con la industria de la moda, que así como se menciono, es un gran impacto para la economía mundial e incluso para la economía colombiana.

Sin embargo, todavía queda un camino arduo por recorrer y continuar con el estudio y la investigación al respecto.

6. BIBLIOGRAFÍA

- BELHUMEUR, Jeanne. Droit International de la Mode. Dosson, Italia: Edizioni Canova Treviso.
- BOTHWELL, Claire. Burberry versus The Chavs. BBC News. 28 de octubre de 2005. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4381140.stm>
- CHARLES-ROUX, Edmonde. Chanel and Her World: Friends, Fashion and Fame. Nueva York: The Vendome Press, 2005.
- CRANE, Diana. Fashion and its social agendas: Class, gender and Identity in Clothing. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 486
- COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 689
- Decreto 2591 de 2000 (Colombia).
- GAITAN, Isabella. Propiedad intelectual y moda en Colombia: el árido camino de la protección. Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, 2011.
- KOLSUN, Barbara; JIMENEZ, Guillermo. Fashion Law: A guide for designers, fashion executives and attorneys. New York: Fairchild Books, 2009.
- Ley 178 de 1994 (Colombia).
- Ley 463 de 1998 (Colombia).
- MANLOW, Veronica. Designing Clothes: Culture and Organization of the Fashion Industry. Transaction Publishers, 2007.
- MONSEAU, Susanna. "Review Of European Design Protections Does Not Support The Fashion Industry Contention That Congress Should Single Out Fashion For Special Design Protection". http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1371286
- MYERS, Erika. Justice in Fashion: Cheap chic and Intellectual Property Equilibrium in the United Kingdom and the United States. American Intellectual Property Law Association (AIPLA) Quarterly Journal. Volumen 37, Número1, 2009.
- NAVAS, Susana. Contrato de Merchandising y Propiedad Intelectual. Universidad Complutense de Madrid. AISGE, 2001.
- On Ne Parle Que De Ça - Karl Lagerfeld: L'art de L'éphémère http://www.gala.fr/l_actu/on_ne_parle_que_de_ca/karl_lagerfeld_l_art_de_l_ep_hemere_148903

- OMPI. Legislación relativa a los diseños en el sector europeo de la moda – REVISTA DE LA OMPI (1/2008) http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/01/article_0006.html
- OMPI. IP and Business: Intellectual Property in the Fashion Industry. Revista de la OMPI Mayo/Junio 2005. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/03/article_0009.html
- OMPI. Una puntada en el tiempo: Uso inteligente de la propiedad intelectual en la empresa textil. 2011. http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/sitch_in_time_cacia_it.pdf
- RAUSTALA, K. & SPRIGMAN, C. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design. University of California, Los Angeles School of Law – Public Law and Legal Theory Research Paper Series, Research Paper No. 06-04, 2006.
- RUSELL-CLARKE, Copyright and Industrial Designs, segunda edición. Londres: Sweet&Maxwell, 1951.
- SCAFIDI, Susan. Application of IP Law to the Fashion Industry. New York City County Lawyer's Association - CLE. Nueva York, 2006.
- SERRANO PINILLA, María Margarita. La protección jurídica de los diseños de moda: fortalecimiento de los derechos de Propiedad Intelectual versus La emergencia de un ciclo de innovación fundado en la imitación. Tesis de grado, Universidad de Los Andes, 2009.
- STEPHENS, Gini. Fashion from concept to consumer. 8ª edición. Nueva Jersey: Prentice Hall, 2004.
- STEWART, Mary Linn. Copying and Copyrighting Haute Couture: Democratizing Fashion: 1900-1930's. French Historical Studies 28, no.1, 2005.
- Societe Yves Saint Laurent Couture S.A. v. Societe Louis Dreyfus Retail Management S.A., [1994] E.C.C. 512 (Trib. Comm. (Paris)) (“YSL”).
- Susan Scafidi on Copyrighting Fashion. <http://www.felixsalmon.com/001778.html>
- The Innovative Fashion Council Blog. <http://ifcsf.blogspot.com/>
- WILSON, Eric. Before Models can turn around knockoffs fly. New York Times, 4 de Septiembre de 2007.
- WEIKART, Maurice. “Design Piracy”. Indiana Law Journal, 19 (1994).