



Universidad de Oviedo  
FACULTAD DE DERECHO

GRADO EN DERECHO

## **TRABAJO FIN DE GRADO**

EL *UPCYCLING* COMO POSIBLE  
INFRACCIÓN DEL DERECHO DE  
MARCAS

Estudiante: María Gracia Gálvez Neri

Convocatoria: ORDINARIA

**DECLARACIÓN DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 8.3 DEL REGLAMENTO SOBRE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO**

Yo, María Gracia Gálvez Neri

**DECLARO**

que el TFG titulado “El *Upcycling* como posible infracción del derecho de marcas” es una obra original, de mi propia autoría y que he referenciado debidamente todas las fuentes utilizadas, no habiendo recurrido al plagio, a la realización del trabajo por persona distinta del propio estudiante ni a ningún otro medio fraudulento de elaboración, incluidos los basados en sistemas de inteligencia artificial.

A 19 de mayo de 2024.

## RESUMEN

El *upcycling* es una práctica actual que se encuentra en aumento por la creciente preocupación por la moda sostenible. *Upcycling* implica modificar un producto, como puede ser el reloj de una marca, añadirle colores y piezas distintas y posteriormente comercializarlo, lo que podría significar una infracción marcaria. Numerosas marcas de lujo han presentado demandas como consecuencia de *upcycling*, pero todas han concluido en acuerdos entre las partes. Por tanto, aún no contamos criterio establecido por un tribunal en un caso de *upcycling* que clarifique las dudas sobre la legalidad de esta práctica. En consecuencia, en este trabajo se analiza si el *upcycling* podría implicar una infracción al derecho de marca dentro del ámbito del derecho Español, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Para esto, será necesario entender la popularidad que la moda sostenible y la economía circular está teniendo hoy en día. También se profundizará en la doctrina del agotamiento de la marca, sus excepciones, el posible riesgo de confusión, y posteriormente se analizará al derecho estadounidense en esta materia. Por último, se establecerán acciones que podría llevar a cabo una empresa o individuo que realiza *upcycling* para evitar infringir el derecho del titular.

## ABSTRACT

Upcycling is a practice that is currently on the rise due to the growing concern for sustainable fashion. Upcycling involves a third party customizing a product, such as watch, by adding different colors and accessories to it and subsequently commercializing, which could result in trademark infringement. Numerous luxury brands have filed lawsuits as a consequence of upcycling, but all have concluded in settlements. Therefore, we do not yet count with a criteria established by a court in a case of upcycling that helps clarify the doubts regarding the legality of this practice. Thus, this paper will analyze if upcycling could entail a trademark infringement under Spanish law, European Union Law, and United States law. In order to do this, it will be important to understand the popularity that sustainable fashion and circular economies are gaining nowadays. This paper will also analyze the doctrine of exhaustion of trademark rights, its exceptions, the possible risk of confusion, and the law in the United States on the matter. Finally, actions will be suggested for a company or individual engaged in upcycling that could avoid infringing the rights of the trademark holder.

## ABREVIATURAS

RMUE .....Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca europea

UE .....Unión Europea

TJCE .....Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

STJCE .....Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

TJUE .....Tribunal de Justicia de la Unión Europea

STJUE .....Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

EUIPO .....Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

EEE .....Espacio Económico Europeo

OEPM .....Oficina Española de Patentes y Marcas

TS .....Tribunal Supremo

STS .....Sentencia del Tribunal Supremo

LM .....Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

# ÍNDICE

<b>1.- INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1.- INTRODUCCIÓN GENERAL .....</b>	<b>5</b>
1.1.1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN .....	6
1.1.2. ESTRUCTURA, CONTENIDOS Y METODOLOGÍA.....	7
<b>1.2.- CONCEPTO DE <i>UPCYCLING</i>.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3.- RELEVANCIA ACTUAL DE LA MODA SOSTENIBLE Y EL <i>UPCYCLING</i>.....</b>	<b>9</b>
1.3.1. RELEVANCIA ACTUAL DE LA MODA SOSTENIBLE .....	10
1.3.2. RELEVANCIA JURÍDICA ACTUAL DEL <i>UPCYCLING</i> .....	12
<b>2.- <i>UPCYCLING</i> COMO POSIBLE INFRACCIÓN EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.-INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE MARCAS: REGULACIÓN ESTATAL Y EUROPEA.....</b>	<b>15</b>
<b>2.2.- <i>UPCYCLING</i> CUANDO EL DERECHO DE MARCA SE HA AGOTADO: LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO .....</b>	<b>22</b>
2.2.1.- REGULACIÓN Y CONCEPTO .....	22
2.2.2.- PRESUPUESTOS PARA EL AGOTAMIENTO DE MARCAS .....	23
<b>2.3.- <i>UPCYCLING</i> CUANDO EL DERECHO DE MARCA NO SE HA AGOTADO: EXCEPCIONES A LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO, LA DOBLE IDENTIDAD Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN .....</b>	<b>26</b>
2.3.1.- EXCEPCIONES A LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO .....	26
2.3.2.- LA DOBLE IDENTIDAD .....	30
2.3.3.- EL RIESGO DE CONFUSIÓN.....	31
<b>3.- <i>UPCYCLING</i> COMO POSIBLE INFRACCIÓN EN ESTADOS UNIDOS.....</b>	<b>33</b>
<b>4.- CONCLUSIONES.....</b>	<b>37</b>
<b>5.- BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN .....</b>	<b>40</b>
<b>6.- NORMATIVA CITADA .....</b>	<b>44</b>
<b>7.- JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA JUDICIAL .....</b>	<b>45</b>

# 1.- INTRODUCCIÓN

## 1.1.- INTRODUCCIÓN GENERAL

El *Upcycling* es un fenómeno actual que en los últimos años se está expandiendo junto con la industria de la moda sostenible. De acuerdo con la revista Vogue, el *upcycling* fue la mayor tendencia de la temporada primavera/verano en 2021<sup>1</sup>, y actualmente, el *hashtag* #upcycle tiene 6,6 millones de publicaciones en Instagram. Esta práctica implica modificar un producto de una marca, añadirle algo novedoso y comercializarlo. Por ejemplo, en una demanda interpuesta por *Rolex* contra *laCalifornienne*, esta última empresa adquiría relojes *Rolex*, modificaba su interior y exterior con figuras y piezas personalizadas y posteriormente los comercializaba. A pesar de que al vender los artículos sí se establecía que eran producto de *upcycling*, *Rolex* lo consideró una infracción marcaria debido a que los relojes modificados se vendían con el logotipo de la marca.

Así, como se evidenciará más adelante, están surgiendo empresas que, por ejemplo, extraen logotipos de bolsos de marcas de lujo, los añaden a prendas de ropa y los comercializan. A pesar de que el *upcycler* pueda ser transparente con respecto a que se está haciendo *upcycling*, esta práctica igualmente podría significar una infracción al derecho de marca, ya que se podría estar perjudicando la calidad del producto original, o causar confusión sobre su procedencia, lo cual podría adquirir relevancia en el caso de las marcas de lujo, las cuales tienen una protección reforzada.

En este sentido, el *upcycling* ha traído como consecuencia que numerosas marcas de renombre interpongan demandas al respecto: *Louis Vuitton*, *Chanel*, *Rolex*, *Ralph Lauren*, *Levis*, entre otras. Sin embargo, todas las demandas presentadas por *upcycling* concluyeron en acuerdos entre las partes, lo que significa que no hay un criterio establecido por un tribunal en un caso de *upcycling*. Esto genera incertidumbre entre las personas que realizan el *upcycling* y entre los titulares de las marcas también, al no poder determinar con certeza en qué casos esta práctica implican una infracción. Para poder darle un enfoque global al problema, se analizará la legalidad del *upcycling* dentro del derecho español y de la Unión Europea, y posteriormente con respecto al derecho de marcas estadounidense, donde se han interpuesto las demandas por *upcycling*, y donde esta práctica está creciendo exponencialmente.

---

<sup>1</sup> "How to Upcycle without Violating Trademark Law". Affa Intellectual Property Rights, 2023. <https://affa.co.id/global/2023/07/14/how-to-upcycle-without-violating-trademark-law/>

En el sistema jurídico español y comunitario, el derecho de marca le confiere al titular un derecho de exclusiva sobre la marca registrada. Amparándose en esto, se podría plantear que entonces el titular de la marca podría prohibir que un tercero realizando el *upcycling* comercialice su producto. Sin embargo, la doctrina de agotamiento de la Unión Europea implica que el titular del derecho no podrá oponerse a la reventa de sus productos, si es que fue este (o un tercero autorizado) quien realizó la primera venta y si esta se hizo dentro del Espacio Económico Europeo. A pesar de esto, existen excepciones a la doctrina del agotamiento, por lo que será importante determinar en qué supuesto nos encontramos: si el derecho de marca ya se ha agotado (y por tanto no se puede prohibir el *upcycling*) o si concurren las excepciones a la doctrina del agotamiento y el *ius prohibendi* se conserva. En el caso de que el derecho no se haya agotado, se tendrán que reunir los requisitos para que concurra la doble identidad o el riesgo de confusión.

Por otro lado, debido a que las demandas principales han tomado lugar en Estados Unidos, será importante analizar al *upcycling* dentro del marco legal estadounidense, que parece ser más claro con respecto a la licitud o ilicitud del *upcycling*. Por último, será importante determinar si es que hay acciones puede llevar a cabo una empresa realizando *upcycling* para evitar incurrir en infracción marcaría.

### **1.1.1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN**

El objetivo del presente trabajo es brindar claridad hacia los distintos problemas jurídicos que podría llevar aparejado el *upcycling* en relación con la infracción del derecho de marcas. Esto es importante debido a que los únicos casos que se han dado de *upcycling* han sido demandas presentadas en Estados Unidos en las cuales se ha llegado a un acuerdo, por lo que no contamos con jurisprudencia que se posicione sobre el *upcycling* en concreto. Esta falta de casuística, sumado al hecho de que esta práctica se encuentra cada vez más en aumento, brinda la necesidad de analizar el derecho de marcas en España, la Unión Europea y Estados Unidos para intentar brindar información de manera uniforme sobre la posible legalidad o ilegalidad del *upcycling*. Por lo tanto, se tratarán cuestiones nacionales e internacionales del derecho de marcas, ya que al ser una práctica que puede suscitar dudas sobre su legalidad, comparar el derecho nacional con otros sistemas jurídicos podría ayudar a aclarar ciertas cuestiones.

### 1.1.2. ESTRUCTURA, CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

El presente trabajo se divide en tres partes principales: Una primera parte introductoria al concepto de *upcycling* y la relevancia que la moda sostenible está teniendo actualmente, incluyendo el contexto histórico de esta. Por otro lado, también se expone la relevancia jurídica del *upcycling* resaltando las demandas principales por esta práctica. La segunda parte busca analizar la legalidad del *upcycling* en el derecho español y de la Unión Europea, a través de la doctrina del agotamiento del derecho de marca, sus excepciones, el riesgo de confusión y la doble identidad. Por último, la tercera parte explica la posición del derecho estadounidense en el *upcycling*.

En cuanto a la metodología seguida en el desarrollo del trabajo, esta ha consistido en analizar la legislación aplicable al derecho de marcas, tanto en España (Ley de marcas), como en la Unión Europea (Reglamento de Marca de la Unión Europea) y como en estados Unidos (el Lanham Act de 1946). También se han consultado artículos doctrinales, manuales y jurisprudencia de la Unión Europea y de Estados Unidos para determinar el marco teórico sobre el que se podrían resolver las cuestiones relativas a la infracción de la marca por medio de *upcycling*.

## 1.2.- CONCEPTO DE *UPCYCLING*

Para poder determinar en qué casos el *upcycling* puede implicar una infracción, es importante determinar a qué nos referimos con el término, el contexto histórico que lo rodea, la diferencia entre este y el reciclaje, y los distintos tipos de prácticas que derivan de este fenómeno.

El *upcycling*, también llamado supra reciclaje, implica utilizar una prenda de ropa, un accesorio, o un artículo que ya existe, y agregarle algo novedoso para convertirlo en una nueva pieza. Por lo tanto, algo que diferencia hacer *upcycling* y crear un producto desde cero, es que por medio de esta práctica se parte de un material que ya ha sido utilizado para un producto.<sup>2</sup> De esta forma, el nuevo artículo se hace más atractivo a los consumidores, teniendo un nuevo diseño que el titular original no hubiese diseñado, y alargando la vida de productos que serían descartados por el consumidor de no haberse modificado.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> HARVEY, J. "The Rise of Deadstock Dressing: Designers Approach Upcycling Clothes the Chic Way, *Elle*, 2021: <https://www.elle.com/uk/fashion/trends/a36282440/upcycling-clothes/>

<sup>3</sup> CALBOLI, I. "El suprarreciclaje, la sostenibilidad y la propiedad intelectual: repercusiones en el mundo de la moda" *OMPI Revista*, 2023: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine\\_digital/es/2023/article\\_0022.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/es/2023/article_0022.html)

Si bien este fenómeno está en auge desde 2020 gracias a las redes sociales,<sup>4</sup> tiene sus orígenes mucho antes, siendo usado en un principio para combatir la escasez de recursos, y posteriormente como una adición creativa a distintos artículos de ropa. La primera vez que se utilizó la palabra *upcycling* fue en una revista por un ingeniero mecánico en 1994: “Al reciclaje yo le llamo *down-cycling*. Lo que necesitamos es *up-cycling*, donde los productos antiguos obtienen un mayor valor, no menor”<sup>5</sup> Sin embargo, esta práctica llevaba utilizándose desde décadas antes. Por ejemplo, durante la segunda guerra mundial en Inglaterra se lanzó una campaña para informar a los ciudadanos sobre cómo conservar y reparar las prendas de ropa para combatir la escasez de recursos.<sup>6</sup> Esto también incluía agregar partes de una prenda a otra o modificarla. Posteriormente el *upcycling* de productos de marcas de lujo ganó popularidad a finales de 1980 y a inicios de 1990 con el diseñador Daniel Day, también llamado Dapper Dan, quien utilizaba telas y logos de marcas de como *Gucci* y *Louis Vuitton* para agregarlos a prendas de ropa urbanas. La primera vez que Dapper Dan realizó *upcycling*, utilizó el logo de *Gucci* que había sacado de un bolso de la marca y lo colocó en una chaqueta.<sup>7</sup>

No es lo mismo hablar de *upcycling* que hablar de reciclaje dentro de la industria de la moda. Al reciclar un artículo de ropa o un accesorio, se utiliza energía para “degradar el producto y extraer del mismo el material que sometándolo a determinado proceso puede ser utilizado nuevamente”<sup>8</sup> mientras que para el *upcycling* no es necesario un procedimiento industrial específico para obtener nuevas materias primas: al producto original se le incorporan o modifican ciertos aspectos. De esta forma, un ejemplo de reciclaje en este sector puede ser el programa en funcionamiento desde 2013 de la marca de ropa *H&M* “Recogida de ropa”<sup>9</sup>, donde los consumidores pueden llevar prendas de cualquier empresa que ya no utilicen a las tiendas de la marca, a cambio de cupones de compra. Posteriormente, estas cajas son recogidas y clasificadas en tres grupos: reaprovechar, reutilizar, y reciclar. En este último, las

---

<sup>4</sup> LEPESANT, V. “Redressing Sustainable Fashion Practices: Upcycling as a Defense to Trademark Infringement” *Texas A&M Law Review*, núm. 10, 2023, pp. 336-353

<sup>5</sup> SUNG, K. “A Review on Upcycling: Current Body of Literature, Knowledge Gaps and a Way Forward” *School of Architecture, Design and Built Environment, Nottingham Trent University*. núm. 17 (4), 2015, pg. 35: <https://core.ac.uk/download/pdf/228200932.pdf>

<sup>6</sup> “Make do and mend” *Imperial War Museums*. <https://www.iwm.org.uk/history/make-do-and-mend-0>

<sup>7</sup> LEPESANT, V. “Redressing...” *Texas...*, núm. 10...pp. 336-353

<sup>8</sup> VARGAS DE LA CRUZ, A. “Upcycling: tendencia eco amigable como estrategia para procesos productivos sustentables en las empresas”. *VI Congreso Tequi de la Red Vitae V.I.D.A Feria Internacional Regional; científica, artística y artesanal*. Universidad Veracruzana e Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. 2017. pg. 98: [https://www.researchgate.net/profile/Gonzalo-Ortega-3/publication/340559996\\_Distintas\\_perspectivas\\_de\\_la\\_economia\\_Modelo\\_de\\_comuna\\_en\\_la\\_especializacion\\_del\\_cafe/links/5e90a1e7299bf130798dea99/Distintas-perspectivas-de-la-economia-Modelo-de-comuna-en-la-especializacion-del-cafe.pdf#page=94](https://www.researchgate.net/profile/Gonzalo-Ortega-3/publication/340559996_Distintas_perspectivas_de_la_economia_Modelo_de_comuna_en_la_especializacion_del_cafe/links/5e90a1e7299bf130798dea99/Distintas-perspectivas-de-la-economia-Modelo-de-comuna-en-la-especializacion-del-cafe.pdf#page=94)

<sup>9</sup> *Let's close de loop*. *H&M*: [https://www2.hm.com/es\\_es/sostenibilidad-en-hm/our-work/close-the-loop.html](https://www2.hm.com/es_es/sostenibilidad-en-hm/our-work/close-the-loop.html)

antiguas prendas son transformadas en fibras para ser utilizadas posteriormente. Por el contrario, un ejemplo de *upcycling* sería la colaboración entre la diseñadora Ancuta Sarca con la marca *Nike*<sup>10</sup>, donde unas botas de fútbol son convertidas en tacones *stiletto*. Por lo tanto, mientras que reciclar una prenda implica un proceso industrial donde se desmenuza el material en fibras para poder ser reutilizado<sup>11</sup>, el *upcycling* añade elementos creativos al producto original, o recorta partes de este para incorporarlo en otro. Habiendo establecido las bases del *upcycling*, antes de empezar a considerar cuando esta práctica puede suponer una infracción marcaria, o cómo evitar incurrir en ello, es necesario considerar ante qué tipo de *upcycling* nos estamos enfrentando.

Atendiendo al sujeto o entidad que realiza esta práctica, podemos distinguirla en dos categorías: (1) el realizado por el propio titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial, “bien mediante colaboraciones entre empresas diferentes o por un tercero ajeno a la firma”<sup>12</sup> y (2) el realizado por un tercero que no cuenta con vinculación con el titular de los derechos, pero decide vender estos nuevos artículos tras modificarlos.<sup>13</sup> Esta última práctica es la que puede llevar a problemas marcarios y en la que se profundizará más adelante. Por otro lado, atendiendo a la forma en la que se altera el producto original, se puede distinguir a su vez en dos tipos: En primer lugar, utilizando partes del producto original para integrarlo en otro producto, como tomar un bolso marca *Gucci*, cortar el logotipo y extraerlo de este, y coser ese mismo logotipo en una chaqueta que no es de marca *Gucci*. Por otro lado, el segundo tipo implica agregarle alguna modificación al producto original de una marca. Bajo el mismo ejemplo, este sería el caso de agregarle flecos, brillos o adiciones a un bolso marca *Gucci* que hemos adquirido. Por tanto, este nuevo producto *frankenstein* no habrá seguido los estándares de calidad que utilizaría *Gucci* para elaborar una chaqueta, en el primer ejemplo, o un bolso, en el segundo.<sup>14</sup>

### **1.3.- RELEVANCIA ACTUAL DE LA MODA SOSTENIBLE Y EL UPCYCLING**

---

<sup>10</sup> Díez, A. (29 de junio de 2023). *Así son los nuevos tacones reciclados de zapatillas de Ancuta Sarca*. HIGHXSTAR: <https://highxtar.com/asi-son-los-nuevos-tacones-reciclados-de-zapatillas-de-ancuta-sarca/>

<sup>11</sup> “Conoce todo sobre el reciclado de textiles” *Camisetas-Serigrafía*, 2018: <https://camisetas-serigrafia.es/conoce-todo-sobre-el-reciclado-de-textiles/#:~:text=Durante%20el%20proceso%20de%20reciclaje,ser%20convertida%20en%20nuevos%20hilos>

<sup>12</sup> ANTÓN JUÁREZ, I. “La infracción de una marca de la Unión Europea mediante el *upcycling*. Aspectos materiales y de Derecho Internacional Privado.” *Cuestiones Actuales del Derecho de la Moda*. Aranzadi. 2023. pg. 33

<sup>13</sup> ANTÓN JUÁREZ, I. “La infracción...” *Cuestiones...* Aranzadi. 2023. pg. 33

<sup>14</sup> CALBOLI, I. “El suprarreciclaje...” *OMPI Revista*, 2023: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine\\_digital/es/2023/article\\_0022.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/es/2023/article_0022.html)

### 1.3.1. RELEVANCIA ACTUAL DE LA MODA SOSTENIBLE

Los consumidores son cada vez más conscientes de los efectos negativos que puede llegar a tener la industria textil, y como consecuencia a ello, valoran más las campañas de sostenibilidad por parte de las marcas. La sensibilización sobre los posibles problemas asociados a la industria, y concretamente, al *fast fashion*, como pueden ser las falsificaciones, las condiciones laborales o el impacto medioambiental, han llevado a que la moda sostenible y la economía circular sea una tendencia actual.<sup>15</sup>

“El consumidor promedio adquiere 60% más artículos de ropa que en los 2000, pero cada artículo es conservado la mitad de tiempo que antes.”<sup>16</sup> La necesidad por más moda sostenible surge en contraposición a los distintos problemas derivados del fast fashion, siendo el primero de ellos las microtendencias: productos a menor precio, producidos al por mayor, pero con menor ciclo de vida, lo cual aumenta la necesidad de los consumidores a adquirir nuevas prendas para mantenerse al día. Gracias a esto ha surgido el fenómeno del *fast fashion*, un modelo de negocios que “se centra en la producción de prendas al por mayor, y lo más rápidamente posible, en respuesta a las tendencias del momento, según la Dra. Preeti Arya, profesora adjunta de desarrollo y marketing textil en el Fashion Institute of Technology de Nueva York.”<sup>17</sup> De esta forma, empresas como *Shein*, *Fashion Nova*, *H&M* o *Zara* venden productos de manera masiva a un precio reducido, sacando colecciones en cortos periodos de tiempo. En el caso de *Shein*, tres días desde que se realiza el diseño hasta que el producto puede estar a la venta.<sup>18</sup> Al tener que producir gran cantidad de diseños en un periodo corto de tiempo, algunas empresas practicantes del fast fashion recurren a copiar productos de otras marcas o diseñar artículos muy similares. Este fue el caso de *Shein*, que fue demandada en Japón por la marca *Uniqlo* en diciembre de 2023 por falsificar un bolso conocido como “el bolso *Mary Poppins*”, que se había vuelto viral en las redes sociales.<sup>19</sup> Como consecuencia,

---

<sup>15</sup> “Nuevas tendencias en la industria de la moda sostenible.” *ELLE Education*:

<https://elle.education/2023/01/nuevas-tendencias-en-la-industria-de-la-moda-sostenible/>

<sup>16</sup> ZAMBRANA, M. “De la moda rápida a la moda sostenible. La transformación del consumidor”. Universidad Pontificia de Comillas, 2018, página 5.

[https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/215010/retrieve#:~:text=Un%20consumidor%20medio%20compra%20un,mundo%20\(Greenpeace%2C%202016\).](https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/215010/retrieve#:~:text=Un%20consumidor%20medio%20compra%20un,mundo%20(Greenpeace%2C%202016).)

<sup>17</sup> McDONALD, A, NICOLI, T. “¿Qué es...?” *CNN*, 2023: <https://cnnespanol.cnn.com/2023/11/25/que-es-fast-fashion-moda-rapida-trax/>

<sup>18</sup> McDONALD, A, NICOLI, T. “¿Qué es...?” *CNN*, 2023

<sup>19</sup> “Uniqlo demanda a su rival china Shein por las copias de sus bolsos virales”. *Fashion Network*. 2024: <https://es.fashionnetwork.com/news/Uniqlo-demanda-a-su-rival-china-shein-por-las-copias-de-sus-bolsos-virales,1594516.html>

se exigió la cesación de las ventas de los productos y una indemnización por daños de 1,1 millones de dólares aproximadamente <sup>20</sup>

Un segundo problema del *fast fashion*, criticado por los defensores de la moda sostenible es el impacto medioambiental que esta practica tiene. Así, “*La industria fast fashion representa hasta el 8% de las emisiones de carbono mundiales y también es culpable de una grave explotación de recursos naturales. Por ejemplo, tan solo para la producción de un par de pantalones de mezclilla, se necesitan alrededor de 7,500 litros de agua, según UN News*”. <sup>21</sup>

Por otro lado, otro motivo por el que surge la concienciación sobre la moda sostenible son las cuestionables condiciones laborales a los que son sometidos los trabajadores de algunas compañías, incumpliendo la normativa en materia de riesgos laborales con el objetivo de reducir costes.<sup>22</sup> Esta alerta a los derechos de los trabajadores fue aumentada tras el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh en 2013, el cual estaba formado por cinco fábricas de ropa, donde murieron al menos 1132 personas.<sup>23</sup> El día antes del derrumbe se ordenó la evacuación del establecimiento, pero debido a la gran carga de trabajo, se ordenó que los trabajadores los que no retornasen al día siguiente fuesen despedidos. <sup>24</sup>

La concienciación por parte de los consumidores de estas prácticas ha llevado a que cada vez más marcas de ropa empleen iniciativas de moda sostenible. Como es evidente, no es nada nuevo restaurar una prenda de ropa que ya tenemos, o agregarle algún elemento novedoso a ella. Sin embargo, por los motivos antes mencionados, los consumidores están más alerta ante el impacto negativo que puede tener la industria textil, y los valores y prácticas sostenibles por parte de las marcas. En concreto, 4 de cada 10 consumidores, según el estudio “*The Key of Confidence*”. <sup>25</sup> Dentro de estas iniciativas sostenibles también se

---

<sup>20</sup> KAGEYAMA, Y. “Uniqlo demanda a Shein por una supuesta copia de su popular bolso Mary Poppins” *AP News*. 2024: <https://apnews.com/business/uniqlo-demanda-a-shein-por-una-supuesta-copia-de-su-popular-bolso-mary-poppins-13c690385b907817883a906d1dcb4c67#:~:text=ha%20demandado%20a%20su%20rival,bolso%20mini%20de%20hombro%20redondeado>

<sup>21</sup> “Cómo la Fast Fashion afecta a nuestro medioambiente”. *Universidad Anáhuac Querétaro*, 2023: <https://queretaro.anahuac.mx/licenciaturas/blog/como-la-fast-fashion-afecta-a-nuestro-medioambiente#:~:text=La%20industria%20fast%20fashion%20representa,de%20agua%2C%20según%20UN%20News>

<sup>22</sup> GARCÍA, M. “Las consecuencias jurídicas del fast fashion” *Dictum abogados*, 2023: <https://dictumabogados.com/e-dictum-publicaciones-derecho-mercantil/las-consecuencias-juridicas-del-fast-fashion/31164/>

<sup>23</sup> TREBILOCK, A. “El desastre del Rana Plaza siete años después: Iniciativas transnacionales y proyecto de tratado.” *Revista Internacional del Trabajo*, vol 139, núm. 4, 2020: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ilrs.12174>

<sup>24</sup> TREBILOCK, A. “El desastre.....” *Revista...*, vol 139, núm. 4, 2020: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ilrs.12174>

<sup>25</sup> “Sí! Los nuevos consumidores buscan productos sostenibles” *Luxiders*. <https://luxiders.com/es/consumidores-productos-sostenibles/>

encuentra el *upcycling*, el cual está siendo utilizado cada vez más por distintas marcas de lujo. Por tanto, los consumidores cada vez están más sensibilizados sobre los efectos negativos que puede tener la industria textil, como las falsificaciones, las condiciones laborales o el impacto medioambiental. Por esto, muchos de ellos valoran las iniciativas de moda sostenible, lo que ha llevado a las marcas de ropa a emplearlas más campañas al respecto.

### 1.3.2. RELEVANCIA JURÍDICA ACTUAL DEL *UPCYCLING*

El *Upcycling*, además de aumentar en la práctica por parte de marcas cada vez más reconocidas, como *Louis Vuitton* o *Stella McCartney*,<sup>26</sup> también ha aumentado en controversias legales. Así, las marcas de lujo cada vez presentan más demandas al respecto, como *Louis Vuitton*, *Ralph Lauren*, *Rolex*, entre otros.

Un caso que se menciona<sup>27</sup> como muy útil para ilustrar los problemas jurídicos derivados del *Upcycling* es el de *Louis Vuitton* contra Sandra Ling<sup>28</sup> en 2021 por infracción marcaria en Estados Unidos. Sandra Ling era la dueña de una empresa que creaba y comercializaba “*productos como correas para relojes, bolsos, etc. con partes de otros productos de piel que se corresponden con parte del monogram original de Louis Vuitton*”<sup>29</sup> el cual se encuentra registrado “*como marca de la Unión Europea (en adelante, UE) desde 1996 y también como marca internacional con extensión a España y Estados Unidos*”.<sup>30</sup> Por lo tanto, Sandra Lee utilizaba el logo de *Louis Vuitton* para vender productos que no habían seguido los estándares de calidad de la marca para realizar un cinturón, un gorro, etc. Por esto fue demandada por *Louis Vuitton*, quien defendía que tales prácticas podían provocar confusión en los consumidores sobre el origen verdadero del producto, pudiendo pensar que eran piezas originales o afiliadas a la marca<sup>31</sup>. Ante esto, la demandada alegó que no existía riesgo de confusión en los consumidores, y tras una mediación se llegó a un acuerdo donde se estableció que Sandra Ling debía indemnizarle a la marca \$603,000; estableciéndose no

---

<sup>26</sup> CALBOLI, I. “El suprarreciclaje...” *OMPI Revista*, 2023:

[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine\\_digital/es/2023/article\\_0022.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/es/2023/article_0022.html)

<sup>27</sup> Así, v. Isabel Antón Juárez en “Cuestiones Actuales del Derecho de la Moda”, Aranzadi. 202, pg. 33

<sup>28</sup> *Louis Vuitton Malletier S.A.S. v. Sandra Ling Designs, Inc.*, Civil Action 4:21-CV-352 (S.D. Tex. Aug. 24, 2021):

<sup>29</sup> ANTÓN JUÁREZ, I. “La infracción...” *Cuestiones...* Aranzadi. 2023. pg. 33

<sup>30</sup> ANTÓN JUÁREZ, I. “La infracción...” *Cuestiones...* Aranzadi. 2023. pg. 33

<sup>31</sup> LEPESANT, V. “Redressing...” *Texas...* núm. 10, 2023, pp. 336-353

obstante que esto no significaba una admisión que la demandada tuviese responsabilidad o que *Louis Vuitton* hubiese sufrido daños.

Otra demanda por infracción de derechos de marca que surgió gracias al *Upcycling* fue la interpuesta por la marca *Ralph Lauren* contra *VNDS*, una empresa de ropa *vintage* que vendía artículos de ropa y accesorios de *Ralph Lauren*.<sup>32</sup> Algunas de las piezas que vendía parecían ser imitaciones, mientras que otras eran publicitadas como productos originales de *Ralph Lauren* que habían sido modificados por *upcycling*. Por lo tanto, la demandante sostuvo que esta práctica generaba confusión en los consumidores, y ante la falta de respuesta de *VNDS*, el tribunal estimó sus pretensiones. Como consecuencia, se prohibió a *VNDS* de producir, vender o publicitar productos que tuviesen la marca de *Ralph Lauren*, para no inducir al consumidor con respecto al origen de los productos de manera que quedase claro que no había autorización, afiliación o colaboración con *Ralph Lauren*, y a indemnizar \$800,00 en *statutory damages*.

Al realizar *upcycling*, aun así informando al cliente de que el producto original ha sido modificado, la empresa puede no librarse de toda la responsabilidad, como fue el caso de *Rolex* contra *laCalifornienne* en 2019.<sup>33</sup> La empresa en cuestión obtenía relojes auténticos de la marca *Rolex* y los modificaba de dos formas: internamente, pintando el interior de un color distinto, o modificando sus piezas (no aprobadas por *Rolex*); o externamente, al sustituir las pulseras de metal del reloj original, por unas propias de *laCalifornienne* (a esto último no se opone *Rolex* al no afectar el funcionamiento interno del reloj). A pesar de que *laCalifornienne* sí publicitaba a sus consumidores el hecho de que los relojes habían sido modificados, los relojes que vendían incluían el logotipo característico de *Rolex*. La marca defendió que el modificar el funcionamiento interno de los relojes los convertía en falsificaciones, ya que tras este cambio *Rolex* no podía asegurar la calidad propia de sus productos, exponiendo que esta decaía con el cambio.<sup>34</sup> Por lo tanto, se solicitó que se declarase como infracción de marca registrada, falsificación y falsa denominación de origen, al igual que una indemnización de hasta 2 millones de dólares. La demanda concluyó en un acuerdo donde se declaró que la compañía californiana debía dejar de utilizar el nombre de *Rolex*, o sus símbolos. A pesar de esto, se estableció que *laCalifornienne* si podía continuar

---

<sup>32</sup> PRL USA Holdings, Inc. v. United States Polo Ass'n, 520 F.3d 109 (2d Cir. 2008)

<sup>33</sup> Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Reference Watch LLC d/b/a La Californienne, No. 2:19-cv-09796-RGK-JPR: <https://cases.justia.com/federal/district-courts/california/cacdce/2:2019cv09796/764739/33/0.pdf>

<sup>34</sup> "Los reclamos de Rolex a LaCalifornienne". *Asociación de Derecho y Moda*. <https://asociacionderechoymoda.com/los-reclamos-de-rolex-a-la-acalifornienne/>

modificando los relojes, pero sin aludir a su origen. Hoy en día, la página de *laCalifornienne* parece no incluir relojes *Rolex*, vendiendo relojes coloridos de marca propia.



Figura 1.3.1.1: Comparación entre los relojes Rolex modificados por *laCalifornienne* antes de la demanda <sup>35</sup>(que incluye el logotipo de Rolex), y los relojes de marca propia que se comercializan actualmente<sup>36</sup>.

Otras demandas relacionadas con el *upcycling* incluyen el caso de *Chanel* contra *Shiver & Duke*<sup>37</sup>, *Hamilton Int'l* contra *Vortic LLC*<sup>38</sup> o *Chanel* contra *Vintage to Vogue*<sup>39</sup>. Por lo expuesto, esta práctica si está generando controversias jurídicas en relación con la confusión que puede inducir en el consumidor o la pérdida de calidad del producto original. “Estos casos dejan a los *upcyclers* sin una guía sobre la legalidad de su conducta, una posición que es menos que ideal. La litigación es extremadamente costosa, y la sola amenaza de recibir una demanda podría disuadir a los diseñadores de participar en el *upcycling* por completo.”<sup>40</sup> En definitiva, es una práctica que puede generar problemas legales, como se ha visto en *Louis Vuitton* contra *Sandra Ling*, *Ralph Lauren* contra *VNDS*, o *Rolex* contra *laCalifornienne*, por

<sup>35</sup> BRUNSWICK, A. “Magic Hour: A New L.A. Brand Rehabs Vintage Watches With SoCal Colors”. *Vogue*, 2017. <https://www.vogue.com/article/lacalifornienne-rolex-cartier>

<sup>36</sup> Página web de *laCalifornienne*: <https://www.lacalifornienne.com>

<sup>37</sup> *Chanel Inc. v. Shiver & Duke LLC*, 1:21-cv-01277 (MKV) (S.D.N.Y. Aug. 30, 2022): <https://casetext.com/case/chanel-inc-v-shiver-duke-llc>

<sup>38</sup> *Hamilton Int'l Ltd. v. Vortic, LLC*, 486 F. Supp. 3d 657 (S.D.N.Y. 2020): <https://casetext.com/case/hamilton-intl-ltd-v-vortic-llc-6?>

<sup>39</sup> BROUGHAN, C. “Chanel Files Trademark Case against Business Selling Altered Chanel Buttons” *MarksGray*, 2023.

<sup>40</sup> LEPESANT, V. “Redressing...” *Texas...*, núm. 10, 2023, pp. 336-353

lo que es importante establecer en qué casos el *upcycling* puede significar una infracción dentro del derecho español y de la Unión Europea, y Estados Unidos (debido a que las demandas principales se desarrollaron en este último). De esto pasamos a ocuparnos a continuación.

## **2.- UPCYCLING COMO POSIBLE INFRACCIÓN EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA**

### **2.1.-INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE MARCAS: REGULACIÓN ESTATAL Y EUROPEA**

Actualmente, al referirnos a la propiedad intelectual, además de hacer referencia a los derechos de autor también hablamos de propiedad industrial. En el sistema jurídico español, el concepto de propiedad industrial engloba tres modalidades distintas: *“las invenciones o propiedades industriales sobre patentes o modelos de utilidad, los signos distintivos (marcas y nombres comerciales), y la protección de las formas estéticas aplicadas a la industria a través del diseño industrial”*<sup>41</sup> En el caso del *Upcycling*, será importante centrarse en las marcas y nombres comerciales, en lo que se profundizará a continuación. Para esto, es necesario conocer la legislación aplicable, los tipos de marcas, las funciones del derecho de marcas, los derechos que esta confiere en relación con el riesgo de confusión y la doble identidad, y los principios de especialidad y territorialidad.

En cuanto a la legislación aplicable al derecho de marcas, esta se encuentra armonizada entre los estados miembros de la Unión Europea y a nivel estatal en España. Así, la Ley Española de Marcas (en adelante LM)<sup>42</sup> y el Reglamento de Marca de la Unión Europea (en adelante RMUE)<sup>43</sup> mencionan los mismos requisitos para que un signo pueda ser considerado una marca. El artículo 4 del RMUE establece que *“Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el Registro*

---

<sup>41</sup> ORTEGA BURGOS, E. “Introducción”. *La protección de la moda a través de la propiedad industrial e intelectual*, 1ª Edición, Aranzadi, 2023, p. 21.

<sup>42</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

<sup>43</sup> Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca europea

de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.” De este concepto se pueden inferir tres características de la marca: La presencia de un signo, la representatividad de este y su distintividad <sup>44</sup>

Para aterrizar esta definición, es importante saber distinguir entre los distintos tipos de marca que pueden ser registrados. Así, la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) establece una lista de las distintas marcas que existen:<sup>45</sup>

1. Denominativas: “Es la que está formada exclusivamente por palabras o letras números en caracteres estándar, sin características gráficas, de disposición ni color”. Por ejemplo, Louis Vuitton, Chanel.
2. Figurativas: Son signos conformados por figuras, símbolos, combinaciones de colores, imágenes, etc.

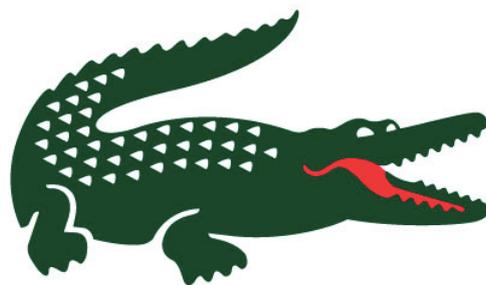


Figura 2.1.1: Ejemplo de marca figurativa, de la marca *Lacoste*.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> ORTEGA BURGOS, E. “Introducción”. *La protección...*, 1ª ed., p.293

<sup>45</sup> “Marcas. Si tienes una invención, una marca o un diseño, regístralo.” *Oficina Española de Patentes y Marcas*. [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Marcas.pdf)

<sup>46</sup> GARRIDO JIMENEZ, D. “Marcas figurativas”, *Garrido y Doñaque*, 2022: <https://www.garridoydoñaque.com/marca-figurativa-que-es-ejemplos/>

3. Mixtas: La combinación entre los dos tipos anteriores: a un símbolo, figura, combinación de colores, etc., se le agregan elementos verbales, letras o números.



Figura 2.1.2: Ejemplo de una marca mixta, de la marca *Lacoste*<sup>47</sup>

4. Marcas tridimensionales: Conformadas por formas tridimensionales. Un ejemplo de esto serían los bolsos *Kelly* y *Birkin* de la marca *Hermès* <sup>48</sup>



Figura 2.1.3: Bolso *Kelly* y bolso *Birkin* de la marca *Hermès*<sup>49</sup>

<sup>47</sup> <https://1000logos.net/lacoste-logo/>

<sup>48</sup> "Marca tridimensional: Bolsos" *Enrique Ortega Burgos*. <https://enriqueortegaburgos.com/marca-tridimensional-bolsos/>

<sup>49</sup> "Marca...." *Enrique Ortega Burgos*: <https://enriqueortegaburgos.com/marca-tridimensional-bolsos/>

5. Marcas de posición: Como su nombre lo dice, consisten en la posición en la que la marca se encuentra en el producto.

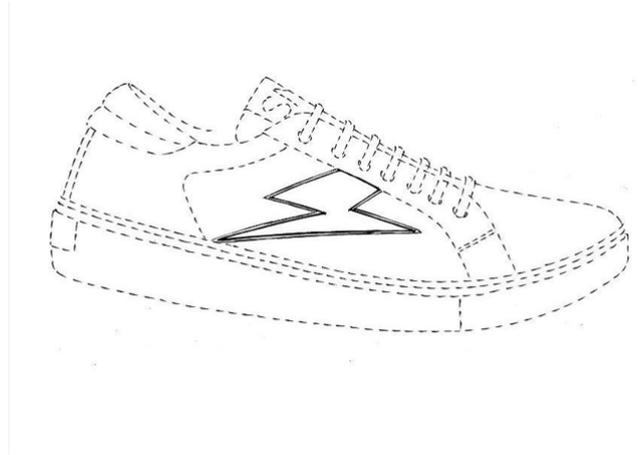


Figura 2.1.4: Marca registrada: MUE017885160<sup>50</sup>

6. Marca de patrón: “Es una marca constituida, exclusivamente, por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente”<sup>51</sup> Un ejemplo de esto sería el *monogram de Louis Vuitton*.



Figura 2.1.5: *Monogram de Louis Vuitton*<sup>52</sup>

<sup>50</sup> <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018049120>

<sup>51</sup> ORTEGA BURGOS, E. “Propiedad Intelectual, TI y Redes” Ortega Burgos, E. y Susy Bello Knoll (directores), *Derecho de la moda en Iberoamérica*, Aranzadi, 2021, 1ª edición, p.648.

<sup>52</sup> “¿Quién diseñó el Monogram de Louis Vuitton?” *Gráfica*, 2022. <https://grafica.info/monogram-louis-vuitton/>

7. Marca de color: La marca consiste en un color o combinación de colores específico con el objetivo de que sea un elemento característico de la identidad visual.<sup>53</sup> Por ejemplo, la marca *Tiffany&Co* registró el color que caracteriza su *packaging*:



Figura 2.1.6: Empaquetado de los productos de la compañía *Tiffany&Co*.<sup>54</sup>

8. Otros tipos de marcas que también se pueden registrar son las marcas sonoras, las de movimiento, de multimedia, hologramas, y otras.

Una vez establecido qué es una marca, para saber protegerla es importante conocer las funciones que esta tiene, los derechos que confiere la marca y sus principios. En relación con sus funciones, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) entiende que esta facultad de prohibir a un tercero de utilizar un signo idéntico o similar nace cuando este uso pueda menoscabar las funciones de la marca. Entre ellas, indicarles a los consumidores el origen del producto o servicio<sup>55</sup>, garantizar la calidad de este, la publicidad, entre otras.<sup>56 57</sup> Por lo tanto, es necesario conocer cuáles son las funciones de la marca. Estas son:<sup>58</sup> (i) la función indicadora del origen empresarial, (ii) la función indicadora de la calidad (iii) la función condensadora del *goodwill* y (iii) la función publicitaria. En primer lugar, la función indicadora del origen implica que al observar un producto o servicios, el consumidor pueda asociar su

<sup>53</sup> “Tipos de marcas que pueden ser registradas”. LEGISMAR. <https://legismark.com/tipos-de-marcas-que-pueden-ser-registradas/#:~:text=Marca%20de%20color%3A%20Este%20tipo,o%20el%20rojo%20de%20Nestlé>

<sup>54</sup> SERRANO, A. “Estos colores están registrados (y te podrían demandar si los usas)”. *Silo Creativo*, 2023. <https://www.silocreativo.com/colores-estan-registrados-podrian-demandar-usas/>

<sup>55</sup> STJCE 2007, de 11 de septiembre de 2007, (C-17\06), Céline c. Céline, ap. 16.

<sup>56</sup> STJCE, de 18 de junio de 2009, (C-487\07), L’Oreal c. Bellure, ap. 58

<sup>57</sup> ALAMAR, A. “Funciones de la marca”, *Alamar Abogados*, 2019. <https://alamarabogados.com/funciones-de-la-marca/>

<sup>58</sup> ORTEGA BURGOS, E. “Propiedad...” Ortega Burgos, E. y Susy Bello Knoll (directores), *Derecho...*, 2021, 1ª edición, p.646

origen a una determinada empresa. Como establece el artículo 4.a) de la LM, esto implica poder diferenciar el producto o servicio de una empresa en contraposición a los de otras empresas<sup>59</sup>. En segundo lugar, la función indicadora de la calidad implica que el consumidor podrá identificar al producto con la calidad que percibe de la marca (sea alta, media o baja). La función condensadora del *goodwill* o prestigio de la marca significa que *“la marca constituye un medio por virtud del cual se va consolidando la buena fama o reputación de la que puedan gozar entre el público consumidor los productos o servicios asociados a esa marca”*<sup>60</sup> Esto es especialmente relevante para las marcas renombradas. En cuarto lugar, la función publicitaria hace referencia a que la marca es un medio para poder transmitir ese prestigio, calidad y origen, como fruto de las inversiones en publicidad y promoción que se realicen. De esta forma, si un tercero realiza modificaciones al producto de una marca por medio de *upcycling* y posteriormente lo vende, podría estar menoscabando algunas de las funciones de la marca: puede causar confusión respecto a su origen, pensando que proviene del titular del derecho, confusión en respecto a su calidad, su prestigio, etc. Sobre las posibles infracciones que pueden derivarse del *upcycling* se concretará más adelante.

Tras registrar una marca, los derechos derivados de esta son: utilizarla de manera exclusiva en el tráfico económico<sup>61</sup>, cederla o licenciarla, impedir que terceros sin consentimiento hagan uso de ella, poder oponerse a que en la OEPM se inscriban marcas que puedan confundirse con la ya registrada, y solicitar la nulidad de marcas (posteriormente inscritas) que puedan confundirse con la suya.<sup>62</sup> La eficacia que se despliega del derecho de exclusiva se divide en dos vertientes: el principio de doble identidad y el riesgo de confusión. El principio de doble identidad, contenido en los artículos 34.2.a) de la LM y el 9.2.a) del RMUE se refiere a que el signo que se está comercializando es idéntico al original, y se utiliza en relación con productos o servicios idénticos para los que la marca estaba registrada. Este sería el caso de las falsificaciones. Sin embargo, añade el TJUE en su sentencia del 23 de Marzo de 2010, que en todo caso la doble identidad debe menoscabar alguna de las funciones de la marca. Por otro lado, el riesgo de confusión de los artículos 34.2.b) LM y 9.2.b) RMUE ocurre cuando se cumplen tres requisitos cumulativos: cuando el signo es idéntico o similar a la marca, este se utilice en los mismos productos o servicios, y haya riesgo de confusión. Como se profundizará

---

<sup>59</sup> BERCOVITZ.A “Introducción a las marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico”, Aranzadi, 2002.

<sup>60</sup> ORTEGA BURGOS, E. “Propiedad...” Ortega Burgos, E. y Susy Bello Knoll (directores), *Derecho...*, 2021, 1ª edición, p.646

<sup>61</sup> Artículo 34.1. de la Ley de Marcas: “1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.”

<sup>62</sup> “Marcas...” *Oficina Española de Patentes y Marcas.*

[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Marcas.pdf)

más adelante, es más probable que el *upcycling* cause posibles infracciones debido al riesgo de confusión, más que de doble identidad.

Por último, es importante recalcar dos principios importantes en el derecho de marcas: el principio de especialidad y el de territorialidad. El principio de especialidad implica que la protección que confiere la marca sólo se extiende respecto a los productos y servicios para los que la marca fue registrada. Así, utilizar una marca idéntica pero destinada a productos o servicios completamente diferentes en principio está permitido, siempre y cuando no se incurra en confusión, asociación o pérdida de reputación.<sup>63</sup> Este principio tiene una excepción en el caso de marcas renombradas, las cuales son conocidas por gran cantidad de consumidores para los productos o servicios que se registró.<sup>64</sup> Por ser una marca renombrada no implica que automáticamente se va a aplicar la excepción, sino que es necesario probar que *“el consumidor, al encontrarse con la marca impugnada, la asociaría con el signo anterior, es decir, que establecería una “asociación mental” entre los signos incluso respecto a productos diferentes”*<sup>65</sup> Un ejemplo de esto sería cuando la EUIPO consideró que las marcas ESTRELLA DE CASTILLA y ESTRELLA DE MURCIA, relacionadas con el sector de la alimentación, podrían causar que el consumidor las asocie con la marca renombrada ESTRELLA GALICIA.<sup>66 67</sup>

En segundo lugar, el principio de territorialidad implica que si una marca es registrada en un estado, será protegida a nivel nacional. Así, si una marca es registrada en España, tendrá cobertura en todo el país, y no solo en una comunidad autónoma específica.<sup>68</sup> Actualmente, la extensión territorial de las marcas en España puede ser de tres tipos distintos:<sup>69</sup>

---

<sup>63</sup> “Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas”. *Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2007*

<sup>64</sup> STJUE de 14 de setiembre de 1999, C-375/97, General Motors, ECLI: EU:C:1999:408. Apartado 26

<sup>65</sup> RUIZ GALLEGOS, N. “El reto de proteger las marcas renombradas más allá del principio de especialidad”, *Garrigues IP*, 2022: <https://blogip.garrigues.com/marcas/el-reto-de-proteger-las-marcas-renombradas-mas-alla-del-principio-de-especialidad>

<sup>66</sup> RUIZ GALLEGOS, N. “El reto...”, *Garrigues IP*, 2022: <https://blogip.garrigues.com/marcas/el-reto-de-proteger-las-marcas-renombradas-mas-alla-del-principio-de-especialidad>

<sup>67</sup> “ESTRELLA DE GALICIA” applied for ham takes unfair advantage of the reputation ‘Estrella Galicia’ enjoys for beers”. European Union Intellectual Property Office, 2023. <https://www.euipo.europa.eu/en/protect-ip/law/recent-case-law/estrella-de-castilla-applied-for-ham-takes-unfair-advantage-of-the-reputation-estrella-galicia-enjoys-for-beers>

<sup>68</sup> ALONSO ESPINOSA, F.J Y LÁZARO SÁNCHEZ, E.J. “El nuevo derecho de marcas (ley 17/2001, de 7 de diciembre). *ANALES DE DERECHO, Universidad de Murcia*, Núm.20, 2022, p. 169: <https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/11342/1/AD20%202002%20%20p%20165206.pdf>

<sup>69</sup> ORTEGA BURGOS, E. “Propiedad Intelectual...” Ortega Burgos, E. y Susy Bello Knöll (directores), *Derecho de la moda...*, Aranzadi, 2021, 1ª edición, páginas 652-653

1. Marca Nacional: La marca se registra en la OEPM y cuenta con protección en toda España
2. Marca de la Unión Europea: Tiene alcance a toda la Unión Europea de carácter unitario. Se concede a través de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO)
3. Marca Internacional: se efectúa una única solicitud para diferentes países que sean parte del sistema de Madrid. Sin embargo, se harán tantos procedimientos de registro y tantas marcas como países elegidos. Se seguirá el procedimiento interno que cada estado tiene para conceder la solicitud.

En suma, la legislación aplicable en materia de marcas se encuentra en la Ley de Marcas y el Reglamento de Marca de la Unión Europea, dónde la marca confiere un derecho de exclusiva sobre el producto o servicio registrado. La marca puede ser denominativa, figurativa, mixta, tridimensional, de posición, de patrón, de color, entre otros, y sus funciones son: la función indicadora del origen empresarial, la función indicadora de la calidad, la función condensadora del *goodwill* y la función publicitaria. Una vez registrada una marca se puede utilizar exclusivamente en el tráfico económico, se puede ceder o licenciar, impedir que terceros hagan uso de ella, e impedir inscripciones/ solicitar la nulidad de marcas (posteriores) en la OEPM que puedan confundirse con la marca registrada. De estos derechos se derivan el principio de doble identidad y el riesgo de confusión. El principio de doble identidad evita que se comercialicen productos o servicios con una marca idéntica o similar destinada al mismo fin que la original, mientras que el riesgo de confusión se refiere a cuando un consumidor adquiere un producto o servicio pensando que pertenecen a una marca, y en realidad pertenecían a otra similar. Por otro lado, el principio de especialidad implica que el derecho de uso exclusivo de una marca sólo se extiende a los productos o servicios para los que fue registrada (con el matiz de las marcas renombradas) y el principio de territorialidad implica protección a nivel nacional una vez registrado en España. También se puede registrar a nivel de la Unión Europea, o de manera internacional con los países que se elijan. Una vez establecido el marco legal general de las marcas, pasamos a ocuparnos del *upcycling* en concreto.

## **2.2.- UPCYCLING CUANDO EL DERECHO DE MARCA SE HA AGOTADO: LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO**

### **2.2.1.- REGULACIÓN Y CONCEPTO**

Habiendo introducido el derecho de marcas, queda plantearse la situación donde se están comercializando productos que han sido consecuencia de *upcycling*. Ante esto, el titular de la marca podría interponer una demanda por infracción marcaria, y una posible defensa que podría alegar el *upcycler* es que el derecho de marca se ha agotado. Esto significa que el titular deja de gozar del *ius prohibendi* que le concede el derecho de marca, no pudiendo oponerse a las comercializaciones tras la primera venta dentro del EEE. En esto nos centraremos a continuación. En respuesta a esta posible alegación, el titular puede defender que no se ha agotado su derecho de marca si es que concurren las causas de excepción a la doctrina del agotamiento que se expondrán más adelante.

La doctrina del agotamiento de la marca se encuentra regulada en el artículo 36 LM, el artículo 15 del RMUE, y el artículo 7.1. de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Como se estableció previamente, el propietario de un derecho de marca (o un tercero autorizado por este) es el único que puede decidir cómo se comercializa la marca, cuando, donde, entre otros. Sin embargo, este control sólo se extiende a la primera venta de los productos dentro del Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE). A esta limitación se le llama la doctrina del agotamiento del derecho de marca. Así, el derecho de exclusiva o *ius prohibendi* que tiene el titular quedan limitados<sup>70</sup>. Esta doctrina tiene la finalidad de promover la libre circulación de mercancías alrededor de la Unión Europea, ya que si es que el titular pudiese controlar no sólo la primera venta de su producto, si no las reventas posteriores, esto implicaría un obstáculo a la integración económica, uno de los propósitos principales de la Unión Europea.<sup>71</sup>

## 2.2.2.- PRESUPUESTOS PARA EL AGOTAMIENTO DE MARCAS

Para que se pueda considerar que el derecho de marcas ha sido agotado dentro del EEE, es necesario que se cumplan tres presupuestos: El presupuesto objetivo (tiene que haberse

---

<sup>70</sup> ORTEGA BURGOS, E. "Propiedad Intelectual..." Ortega Burgos, E. y Susy Bello Knoll (directores), *Derecho de la moda...*, Aranzadi, 2021, 1ª edición, p.773

<sup>71</sup> SALAMANCA, A. "El agotamiento del derecho de marcas en la Unión Europea" *Universidad de Valladolid*, 2015, p.46. [https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/14559/TFM-D\\_0036.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/14559/TFM-D_0036.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

realizado una primera venta), el subjetivo (esta tiene que haber sido realizada por el titular de la marca o un tercero autorizado por este), y el territorial (dentro del E.E.E) <sup>72</sup>

El presupuesto objetivo implica que el titular haya introducido la marca al mercado, lo que trae como consecuencia que terceros puedan disponer del producto, agotándose la marca.<sup>73</sup> En cuanto al concepto de comercialización, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJCE) estableció en el caso EAK HOLDING AB c. AXOLIN-ELINOR AB<sup>74</sup> que esto se refiere a la venta que permite a su titular hacer efectivo el valor económico de su marca. Además, matizó que *“la inclusión en el contrato de compraventa de una prohibición de reventa afecta únicamente a las relaciones entre las partes, de manera que no excluye que exista comercialización dentro del mercado interior”*<sup>75</sup> Este presupuesto objetivo es el más importante de todos <sup>76</sup>

El segundo presupuesto, el subjetivo, requiere que además que exista una primera venta lícita, que esta sea realizada por el titular del derecho de la marca. También se admite que un tercero autorizado por este pueda realizarla<sup>77</sup>, siempre y cuando haya sido autorizado por el titular del derecho. Este consentimiento será determinante para saber si es que existe agotamiento del derecho de marca o no. El consentimiento debe ser expreso, y en el caso de que sea tácito, establece el TJUE que de las circunstancias se tiene que poder afirmar que el titular efectivamente prestó consentimiento. <sup>78</sup> <sup>79</sup> Plantea ISABEL ANTÓN JUÁREZ en este aspecto la duda sobre si el derecho de marcas quedaría agotado si es que el licenciatario es el que realiza el *upcycling*,<sup>80</sup> y concluye que dependería de lo que estableciese el contrato de licencia: Si este contrato prohíbe expresamente esta práctica, a modificar los productos y añadirles algo novedoso; entonces se podría inducir que no ha ocurrido aún la primera venta, y por tanto “renace” el derecho de marca al incumplirse el artículo 25.2 RMUE; por lo tanto, sería una infracción del derecho de licencia al igual que una infracción al derecho de marca. Por otro lado, si el contrato no prohíbe expresamente el *upcycling*, también se podría considerar una infracción de marca, debido a que a pesar de que ya se realizó la primera

---

<sup>72</sup> SALAMANCA, A. “El agotamiento...”. *Universidad de Valladolid*, 2015...

<sup>73</sup> FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., “Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas”, E.D. Comares, Granada, España, 2005. Pág. 65.

<sup>74</sup> STJCE 30 noviembre 2004, C-16/03, PEAK HOLDING AB c. AXOLIN-ELINOR AB, ECLI:EU:C:2004:759.

<sup>75</sup> ARROYO APARICIO, A. “Agotamiento del derecho conferido por la marca de la UE” Cuaderno de Derecho Transnacional, Vol. 13, núm. 2 pp. 116-131. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/6251/5029>

<sup>76</sup> CHIJANE, D., “Derecho de Marcas: Contratación Marcaria” E.D. B de F, Buenos Aires, Argentina, 2011.

<sup>77</sup> TJUE Caso Swiss Bundesgericht vs Philips Grur Int. 1961

<sup>78</sup> ARROYO APARICIO, A. “Agotamiento...” Cuaderno..., Vol. 13, núm. 2 pp. 116-131

<sup>79</sup> STJUE de 1 de julio de 1999, Caso Sebago Inc. vs Ancienne Maison Dubois et Fils Sa y GB Unic. SA

<sup>80</sup> ANTÓN JUÁREZ, I. “La infracción...” *Cuestiones...* Aranzadi. 2023.p.70

venta con el consentimiento del titular, los productos objeto del contrato fueron modificados. Tras mencionar esto también se establece que en este último punto habrá que atender a las excepciones al agotamiento de marcas.

En tercer lugar se encuentra el presupuesto espacial, el cual implica que la primera venta del producto, además de ser realizada por el titular o un tercero autorizado, se haya efectuado dentro del Espacio Económico Europeo.<sup>81</sup> Hay distintos tipos de agotamientos dependiendo de dónde se realice esta primera venta: el agotamiento nacional, el regional, el intencional, y el comunitario. El agotamiento nacional ocurre cuando el titular realizó la primera venta en su país, pero este se puede recobrar: Si es que se comercializó de una forma en la que el producto llegó a otros países y terceros quieren volver a introducir el producto al mercado nacional de origen, el titular de la marca podrá prohibir su ingreso al considerarse que en este sentido no se ha agotado su derecho sobre esta.<sup>82</sup> Para que este agotamiento nacional pueda surgir efectos, se necesita que el país de origen lo regule.<sup>83</sup> <sup>84</sup>En el caso de España, se encuentra regulado en la LM. En segundo lugar, el agotamiento regional ocurre cuando la marca se comercializa a nivel regional, por lo que el derecho de marcas quedaría agotado para esa región.<sup>85</sup> El agotamiento internacional ocurre *cuando “la primera venta del bien se realiza en un mercado extranjero de tal manera que hay libertad plena de importaciones o ventas paralelas de los productos, no pudiendo el titular del bien controlar la comercialización de la obra o mercancía en un mercado extranjero”*.<sup>86</sup> Hay que matizar que en la Unión Europea se aplica el agotamiento comunitario y no internacional.<sup>87</sup> El agotamiento comunitario ocurre cuando la primera venta del producto se ha realizado en cualquier país de la UE.

Por último, en el caso de que se considere que existe un agotamiento del derecho de marcas, es importante establecer quien tiene la carga de la prueba. La alegación de que se ha agotado el derecho de marca suele hacerse por el tercero como defensa a una demanda interpuesta

---

<sup>81</sup> ORTEGA BURGOS, E. “Propiedad...” Ortega Burgos, E. y Susy Bello Knoll (directores), *Derecho...* Aranzadi, 2021, 1ª edición, 784

<sup>82</sup> CORDERO ÁLVAREZ, C.I. “El Agotamiento de los Derechos de la Propiedad Intelectual de Patentes y Marcas. en materia de Salud Pública, a la Luz de la OMC y la UE”, *SABERES, Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales*, Vol. no 4, Madrid, España, 2006. Pág. 10

<sup>83</sup> ARROYO APARICIO, A. “Agotamiento...” Cuaderno..., Vol. 13, núm. 2 pp. 116-131

<sup>84</sup> CASADO CERVIÑO, A., “El Sistema Comunitario de Marcas: Norma, Jurisprudencia y Práctica” E.D. Lex Nova, 1a e.d., Valladolid, España, 2000. Pág. 255

<sup>85</sup> SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, *Propiedad Intelectual y Efectos Jurídicos: El Agotamiento del Derecho*, E.D. Humana-Bogotá, Tomo I, Bogotá, Colombia, 2014, Pág.15

<sup>86</sup> VÁSQUEZ SANTAMARÍA, J.E. “El agotamiento del derecho de marca”. *Opinión Jurídica, Universidad de Medellín*, 2007, pg.128.

<sup>87</sup> ACUERDO EEE sobre el Espacio Económico Europeo, de 13 de diciembre de 1993, publicado en el DOCE no L 1, de 1 de enero de 1994, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. Protocolo 28. Art. 2.1

por el titular de la marca. Por lo tanto, debido a que es alegado por éste, el tercero será el que deba probar que se agotó el derecho y que no incurrió en infracción. <sup>88</sup>Sin embargo, “*si el tercero logra demostrar que existe un riesgo real de compartimentación del mercado, en tal caso, correspondería al titular de la marca acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento, sobre todo si el titular comercializa sus productos a través de un sistema de distribución exclusiva. Acreditado ese extremo, entonces al tercero correspondería probar la existencia del consentimiento del titular para la ulterior comercialización de los productos en el EEE*” <sup>89</sup>

En conclusión, para que se aplique la doctrina del agotamiento del derecho de marcas, se tienen que reunir tres presupuestos: Que haya una primera venta, que esta sea realizada por el titular del derecho o por un licenciataria autorizado, y que esta primera venta sea realizada dentro del EEE. Dentro del ámbito del *upcycling*, en el caso de que el licenciataria sea el que realiza el *upcycling*, habrá que atender a las prohibiciones que establece el contrato de licencia, pero en ambos casos se podría argumentar que se ha lesionado el derecho de la marca. Por otro lado, es importante resaltar que la carga de la prueba corresponde al tercero que alega que se agotó el derecho. Como resultado, si en un caso de *upcycling* se considera por lo expuesto que se ha agotado el derecho de marcas, el propietario no podrá instar una acción por infracción marcaria. Sin embargo, esta doctrina tiene excepciones donde sí cabría hacer valer este derecho, lo cual explicaremos a continuación.

## **2.3.- UPCYCLING CUANDO EL DERECHO DE MARCA NO SE HA AGOTADO: EXCEPCIONES A LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO, LA DOBLE IDENTIDAD Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN**

### **2.3.1.- EXCEPCIONES A LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO**

La doctrina del agotamiento cuenta con excepciones donde el titular del derecho de la marca puede seguir ejerciendo este derecho aun habiendo transcurrido la primera comercialización. Esto se encuentra regulado en el artículo 13.2 RMUE, el 7.7 de la Directiva <sup>90</sup> y el 36.2 de la LM: Así, el artículo 36 LM establece que “2. *El apartado 1 no se aplicará cuando existan*

---

<sup>88</sup> STJCE 8 de abril de 2003, C-244/00, Van Doren, ECLI:EU:C:2003:204

<sup>89</sup> ARROYO APARICIO, A. “Agotamiento...” Cuaderno..., Vol. 13, núm. 2 pp. 116-131

<sup>90</sup> Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008

motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.” El TJUE ha establecido que no hay motivos tasados para que se considere una excepción, si no que dependerá del asunto en concreto.<sup>91</sup> <sup>92</sup>Teniendo esto en consideración, hay motivos de excepción que pueden estar relacionados con el *upcycling*: la modificación del producto, el vínculo que genera el tercero respecto al titular de la marca, y el daño a la reputación y al prestigio de la marca<sup>93</sup>. A falta de jurisprudencia por el TJUE sobre el *upcycling* en concreto, y considerando que todas las demandas planteadas al respecto en Estados Unidos concluyeron en acuerdos, no se puede decir con certeza qué criterio utilizaría si se alegase una excepción al agotamiento de marcas. Sin embargo, los siguientes motivos pueden servir de base para alegarlo.

En relación con la excepción de modificación de los productos, una sentencia reciente que explica la doctrina en este aspecto es la STJUE del 27 de Octubre de 2022<sup>94</sup>. En esta, el tribunal recuerda que la función esencial de la marca consiste en que el consumidor pueda identificar su origen sin confusión. <sup>95</sup> Por lo tanto, para que el titular de un derecho de marca pueda oponerse a la comercialización tras la primera venta, debe de haber motivos legítimos que la justifiquen. Y respecto a esto menciona:

*“El Tribunal de Justicia ya declaró que tal motivo legítimo existe también cuando el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a una marca menoscaba seriamente la reputación de esta, o cuando ese uso se realiza de modo que dé la impresión de que existe un vínculo económico entre el titular de la marca y ese tercero y, en particular, de que este pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas personas (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de julio de 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, apartados 79 y 80, y de 14 de julio de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, apartado 37)(...) De ello se deduce que una impresión errónea que puede surgir en los consumidores en cuanto a la existencia de un vínculo económico entre el titular de la marca y un revendedor es uno de los motivos legítimos por los que el titular de la marca puede oponerse a la comercialización ulterior por un revendedor de los productos que llevan su marca”*

En el asunto que nos concierne, este motivo podría tener cabida en un caso de *upcycling*,

---

<sup>91</sup> GARZÓN VALLS, J. “El agotamiento del derecho de marca en el entorno digital”. Universidad de Alcalá, 2022

<sup>92</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de julio de 2011, ECLI:EU:C:2011:485

<sup>93</sup> ANTÓN JUÁREZ, I. “La infracción...” *Cuestiones...* Aranzadi. 2023. págs. 74-80

<sup>94</sup> STJUE de 27 de octubre de 2022, ECLI:EU:C:2022:834

<sup>95</sup> STJUE DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017, SCHWEPPES C 291/16, EU:C:2017:990, APARTADO 37

cuando después de la primera venta el producto es modificado. Establece el TJUE que titular de una marca tiene derecho a que el producto que está comercializando llegue al consumidor final en las mismas condiciones en las que lo introdujo al mercado.<sup>96</sup> En el caso de *upcycling*, al utilizar el producto original para modificarlo y posteriormente venderlo, no se estaría hablando de una “segunda venta” en sí ya que las características del producto han cambiado. De esta forma, al consumidor final puede llegarle este producto modificado, el cual no fue consentido por el titular original y no cuenta con los mismos estándares de calidad. Esto puede generar confusión entre los consumidores con respecto a su origen, lo cual puede perjudicar a la marca: si es que el producto cuenta con menor calidad que el original, y el consumidor piensa que está adquiriendo un producto que proviene directamente de la marca, esto afectará su prestigio negativamente en la industria.<sup>97</sup> En definitiva, cuando un artículo ha sido víctima de *upcycling*, no va a tener las mismas características que cuando el producto original fue comercializado en la primera venta, y estas diferencias no dependerán de la marca, si no de un tercero que sin autorización decida modificarlo. *“El derecho de marca renacería en este tipo de casos de upcycling porque a un producto diferente y de inferior calidad se le añade de forma un tanto burda trozos de piel de un producto que está registrado como marca sin el consentimiento del titular”*<sup>98</sup> Sin embargo, hay que recordar que la jurisprudencia sobre la modificación de los productos no trata el *upcycling* en sí, por lo que no hay una respuesta definitiva al respecto.

El segundo motivo para alegar una excepción al agotamiento ocurriría cuando por medio de la publicidad el consumidor puede pensar que el tercero realizando el *upcycling* está vinculado al titular de la marca, cuando en realidad no es así. Por lo tanto, será importante que a la hora de publicitar los productos fruto del *upcycling* no dé lugar a confusión. Una forma de evitar esto sería establecer claramente que se trata de *upcycling* y no del producto original en la página web o donde se realice la venta, y poniendo etiquetas al producto que clarifiquen que este no proviene del titular original.<sup>99</sup>

En tercer lugar se encontraría el daño a la reputación y prestigio de la marca<sup>100</sup>. Para poder ilustrar mejor esta excepción, pasamos a analizar una sentencia del Tribunal Supremo en la materia y planteamos qué ocurriría en el caso del *upcycling* para poder conectar ambos

---

<sup>96</sup> STJ DE 23-V-1978, C-102/77, AS. VALIUM, HOFFMANN-LA ROCHE

<sup>97</sup> ORTEGA BURGOS, E. “Introducción”. *La protección...*, 1ª ed.,

<sup>98</sup> ANTÓN JUÁREZ, I. “La infracción...” *Cuestiones...* Aranzadi. 2023. P. 75

<sup>99</sup> ANTÓN JUÁREZ, I. “La infracción...” *Cuestiones...* Aranzadi. 2023. P. 76

<sup>100</sup> ANTÓN JUÁREZ, I. “La infracción...” *Cuestiones...* Aranzadi. 2023. P. 77

conceptos. En STS 267/2016, del 22 de abril,<sup>101</sup> empresas del grupo de L’Oreal demandaron a Websales Ibérica S.L., por la venta no autorizada de productos originales a través de unas páginas web que no formaban parte de la red de distribución selectiva de la demandante, y que por tanto perjudicaba su reputación y prestigio.<sup>102</sup> La cuestión era determinar si la comercialización por internet sin autorización de estos productos originales, puede significar una excepción al agotamiento del derecho de marcas al perjudicar la imagen de la marca.<sup>103</sup> En primer lugar, el Tribunal estableció que el mero hecho de comercializar productos fuera de la red de distribución selectiva no implica un motivo legítimo de excepción al agotamiento; pero sí planteó si la práctica podría vulnerar la función de la condensación del prestigio de la marca propio de la perfumería de lujo y por tanto significar una excepción al agotamiento. Esto podría ser relevante en el caso del *upcycling*: en el caso de *Rolex contra la Californienne*, esta última vendía los relojes modificados en su página web junto con relojes de otras marcas. Cuando se realiza *upcycling* con productos de lujo y posteriormente se comercializan, la manera en la que esto se hace podría ser relevante a estos efectos, si es que junto a ellos se venden productos de menor calidad, o se realice de una forma en la que se vulnere el prestigio de la marca. Cita el TS la jurisprudencia del TJUE en relación con el prestigio: “la calidad de los productos de prestigio, como los que son objeto del litigio principal, resulta no sólo de sus características materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren una sensación de lujo”<sup>104</sup> Habiendo establecido esto, la sentencia concluyó que sí ocurrió un menoscabo de la función condensadora del prestigio de la marca, suponiendo una excepción al agotamiento del derecho de marcas, debido a que las características de la página web donde se vendían los productos de perfumería (venderlos junto a productos de menor calidad, no admisión de devolución, etc) podían afectar negativamente al aura y prestigio que transmitían los productos.

Por lo tanto, al comercializar productos de *upcycling* será necesario tomar en cuenta la manera en la que estos se ponen a la venta. Por ejemplo, *Recycled Firefighter*<sup>105</sup> es una empresa que vende carteras, bolsos y mochilas hechas de mangueras contra incendios. Sus carteras tienen nombre de distintos cargos militares, como “*The Sargeant*” “*The Captain*”, y

---

<sup>101</sup> STJUE del 20 de diciembre de 2017. ECLI:EU:C:2017:990

<sup>102</sup> MORÁN MEDINA, C. “Excepción al principio del agotamiento del derecho de marca cuando se perjudica su imagen de lujo y prestigio”, 2017. <https://elderecho.com/excepcion-al-principio-del-agotamiento-del-derecho-de-marca-cuando-se-perjudica-su-imagen-de-lujo-y-prestigio>

<sup>103</sup> GÓRRIZ LOPEZ, C. “La oposición al agotamiento y distribución online: STS 267/2016.

<https://webs.uab.cat/dretmercantil/2016/05/21/oposicion-al-agotamiento-y-distribucion-on-line-sts-2672016/>

<sup>104</sup> STJUE de 23 de abril de 2009

<sup>105</sup> Página web de la marca: <https://shopstatement.com/blog/ultimate-list-of-upcycling-companies-you-should-know-about/>

su colección de mochilas se llama “*Batallón*”. Situándonos en el contexto de intentar alegar una excepción a la doctrina del agotamiento por menoscabo al prestigio, este sería el caso si la empresa empezase a recortar el logo de Louis Vuitton y lo pusiese en sus productos. Aun así se informase a los consumidores de que no es un original, la manera en la que se estaría comercializando podría dañar el prestigio de la marca, debido a que la esencia de *the Recycled Firefighter* no transmite el prestigio o delicadeza que podría transmitirse por parte de un bolso *Louis Vuitton*. Así, el bolso se comercializaría por una red de distribución distinta a la de Louis Vuitton, y junto a productos que no evocan el aura o la esencia de la marca, lo cual puede perjudicar negativamente a las marcas de lujo.

En resumen, la marca le confiere un derecho a su titular para utilizarlo exclusivamente en el tráfico económico. Sin embargo, esto tiene una limitación: la doctrina del agotamiento del derecho de marcas. Para que este derecho se considere agotado, se necesita que el titular del derecho o un tercero autorizado haya realizado la primera venta dentro del EEE. No obstante, hay excepciones (no tasadas) a este agotamiento, las cuales pueden ser: la modificación de los productos, el vínculo que el tercero (aparenta) tener con el titular del derecho, y el daño a la función condensadora del prestigio de la marca. Para evitar caer en esto, por tanto, un *upcycler* podría: Indicar correctamente el origen de los productos, especificando que no son originales; analizar la manera en la que se comercializan y asegurarse de que no inducen a que el consumidor piense que se tiene un vínculo con la marca; y asegurarse que en donde se están comercializando no supone un daño al prestigio de la marca. Aun así, esto no aseguraría que quede exento de cualquier demanda al respecto, al depender de las circunstancias concretas del caso. Para poder analizar esto correctamente, será necesario saber qué rol juega el *upcycling* en el riesgo de confusión y la doble identidad, en lo que se profundizará a continuación.

### **2.3.2.- LA DOBLE IDENTIDAD**

Si el derecho de marcas no se ha agotado, el *upcycling* podría resultar en doble identidad o caer en riesgo de confusión. Como se había mencionado previamente, el principio de doble identidad implica que hay una marca siendo comercializada la cual es idéntica o similar a la ya registrada, destinada a los mismos productos o servicios. Para que esta infracción ocurra se necesita que se menoscaben alguna de las funciones de la marca.<sup>106</sup> En relación con el *upcycling*, si es que el producto que se está modificando es una copia, podría ser el caso de

---

<sup>106</sup> STJUE del 23 de Marzo de 2010

la doble identidad, mientras que si es un original, podría haber riesgo de confusión.<sup>107</sup> Sin embargo, al plantearse una posible infracción por parte de una empresa realizando *upcycling*, no va a ser común que se vaya por la vía de la doble identidad.

### 2.3.3.- EL RIESGO DE CONFUSIÓN

Como se había expuesto, el riesgo de confusión de los artículos 34.2.b) LM y 9.2.b) RMUE puede ocurrir si es que (1) el signo es idéntico o similar a la marca, (2) si este se utiliza en productos o servicios idénticos o similares, y (3) esto pueda generar riesgo de confusión.

1. Cuando el signo es idéntico o similar a la marca: Se tiene que analizar la posible semejanza o similitud entre los productos. Se considera que un signo es idéntico cuando *“reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio”*<sup>108</sup> y para considerarlo semejante se debe atender al plano gráfico, fonético, y conceptual de la marca<sup>109</sup>
2. Cuando se utiliza para productos o servicios idénticos o similares: Se entiende que ocurre esto cuando el signo posterior reproduzca de alguna forma al signo anterior<sup>110</sup>, y se deberá atender a la naturaleza de los productos o servicios, su público objetivo, etc. En relación con esto, el ámbito del derecho de la moda es importante el criterio de complementariedad. Con esto se refiere a que los productos entre distintas clases pueden considerarse semejantes, a pesar de no pertenecer a la misma clase si es que se consideran que son complementarios. Por ejemplo, Ortega Burgos<sup>111</sup> expone el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante núm. 428/2017, del 26 de octubre, donde se consideró que eran complementarios y por tanto semejantes a los productos de las clases 18 y 25. Sin embargo, sí se exige que esta complementariedad cause confusión en cuanto al origen del producto.
3. Riesgo de confusión: Por último, se debe probar que existe confusión respecto al origen del producto, lo cual implica que el consumidor piense que el producto proviene de la marca o que esta tiene algún vínculo con el titular original. Para poder determinar

---

<sup>107</sup> ANTÓN JUÁREZ, I. “La infracción...” *Cuestiones...* Aranzadi. 2023 pp. 52 y 53

<sup>108</sup> “El riesgo de confusión” *Oficina Española de Patentes y Marcas*.  
[https://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Revista\\_InfoPYM/2011/julio/castellano/julio/noticia-03.html](https://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Revista_InfoPYM/2011/julio/castellano/julio/noticia-03.html)

<sup>109</sup> ORTEGA BURGOS, E. “Introducción”. *La protección...*, 1ª ed., p.299

<sup>110</sup> ORTEGA BURGOS, E. “Introducción”. *La protección...*, 1ª ed., p.301

<sup>111</sup> ORTEGA BURGOS, E. “Introducción”. *La protección...*, 1ª ed., p.301

esto, se suele tomar en cuenta cual era el grado de conocimiento de la marca anterior, al igual que el grado de atención por parte del consumidor, que en el caso de la moda se considera que es medio (excepto en el caso de artículos de lujo, donde se considera más alto).<sup>112</sup> Esto último toma especial relevancia en el *upcycling*, ya que como se ha visto, las demandas presentadas en este tema han sido todas en el ámbito de las marcas renombradas.

En relación con el concepto de marca renombrada, podemos encontrar alusiones a esto en la Ley de Marcas. Así, la exposición de motivos menciona que la marca con renombre es la conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios. Sin embargo, no se entra en más detalle. Según la OEPM<sup>113</sup>, la protección reforzada para las marcas renombradas ayuda a resguardar las funciones de la marca, tales como la indicación del origen o la función publicitaria al transmitir una determinada calidad o imagen del producto.<sup>114</sup> Esto es importante para las marcas renombradas debido a la gran inversión dirigida a la publicidad por parte de estas, con el objetivo de generar una imagen asociada a la marca. Los requisitos (cumulativos) para que se dé esta protección reforzada son los siguientes: Que se trate de una marca registrada, la cual tenga renombre en España o en la UE si es que es marca de la unión, que la marca posterior haya realizado el uso sin justa causa, que de este uso se pudiese obtener una ventaja desleal, y que este pueda ser perjudicial para la marca.<sup>115</sup>

También se deben de tener en cuenta tres elementos: el cuantitativo (el grado de conocimiento por el público), el subjetivo (el tipo de público) el espacial (en qué territorios se requiere que exista el renombre), los indicios del renombre, y el elemento objetivo (los medios de prueba).<sup>116</sup> Empezando por el elemento cuantitativo, el TJUE establece que el renombre debe calcularse utilizando criterios cuantitativos, lo que significa que la marca tiene que ser conocida por una proporción significativa de los consumidores interesados en el producto.<sup>117</sup> No se establece un porcentaje específico, teniendo que analizar al posible renombre de la marca caso por caso.

---

<sup>112</sup> ORTEGA BURGOS, E. "Introducción". *La protección...*, 1ª ed., p.303

<sup>113</sup> MORENO CAMPOS, J.A. "Marca Renombrada" *Oficina Española de Patentes y Marcas*.

[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/130\\_06\\_Reforma\\_Ley\\_Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf)

<sup>114</sup> STJUE del 18 de Junio de 2009, C-487/07, L'Oreal.

<sup>115</sup> MORENO CAMPOS, J.A. "Marca..." *Oficina...*

<sup>116</sup> MORENO CAMPOS, J.A. "Marca..." *Oficina...*

<sup>117</sup> STJUE del 14 de setiembre de 1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408

En cuanto al elemento subjetivo, este se refiere a que este público significativo debe ser el que estaría interesado por la marca, lo cual admite que la marca sea reconocida por el público general como sólo por un sector profesional si está destinada a ello.

Para contar con el elemento espacial, la marca debe de tener el renombre para el territorio donde fue registrada, sin necesidad que esto ocurra en todo el territorio nacional, bastando una parte sustancial de éste. En el caso de una marca de la Unión Europea, *“En el asunto Pago, el tribunal estimó que una marca con renombre de la Unión Europea debe ser conocida por una proporción significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por la marca: Austria se consideró como una parte sustancial del territorio de la Unión Europea”*<sup>118</sup> Por otro lado, otros factores que pueden indicar el renombre pueden ser el uso de largas y amplias campañas promocionales, una cuota de mercado importante, un gran número de ventas, la extensión geográfica, etc.

En relación con el *upcycling*, la protección reforzada permitiría a la marca renombrada mayor margen de actuación a la hora de alegar una infracción a su derecho de marca. Como dice Isabel Antón Juárez<sup>119</sup>:

*“1) El grado de similitud entre las marcas enfrentadas no necesita ser tan elevado como en la protección por riesgo de confusión. Así, sería suficiente con el hecho de que la marca posterior evoque a la anterior en la mente del consumidor, no siendo necesario ni que exista un riesgo de confusión.*

*2) La infracción de marca tiene lugar incluso cuando los productos o servicios que se designan con la marca posterior son diferentes que para los que está registrada la marca renombrada supuestamente lesionada.*

*3) La protección reforzada tendría lugar cuando (...) el tercero obtiene un aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca anterior (...), a la marca anterior se le perjudica en su carácter distinto, (...) a la marca anterior se le perjudica en su renombre.”*

### **3.- UPCYCLING COMO POSIBLE INFRACCIÓN EN ESTADOS UNIDOS**

El *upcycling* en Estados Unidos está en auge actualmente al igual que la moda sostenible.

---

<sup>118</sup> MORENO CAMPOS, J.A. “Marca...” *Oficina...*

<sup>119</sup> ANTÓN JUÁREZ, I. “La infracción...” *Cuestiones...* Aranzadi. 2023 p.61

Se estima que el volumen de venta del mercado de segunda mano de productos de lujo fue de 4.9 billones en 2021, y se estima que para 2027 esto aumentará hasta llegar a 14.6 billones.<sup>121</sup> Además, como se expuso al inicio, cada vez más marcas de lujo han interpuesto demandas por *upcycling*, como *Louis Vuitton*, *Chanel*, *Ralph Lauren*, *Rolex*, y recientemente *Levis*<sup>122</sup>, por realizar *upcycling* de sus famosos *jeans*. A pesar de esto, todas las demandas han concluido en acuerdos, lo que implica que no hay un pronunciamiento definitivo de un tribunal sobre esta práctica en concreto. Sin embargo, parece que el derecho estadounidense es un poco más claro en cuanto a la licitud o ilicitud del *upcycling*.

Es importante recalcar que Estados Unidos, al ser un estado federado, cuenta con dos niveles de gobierno: el federal y el estatal. Las fuentes del derecho son (en orden): la constitución federal, las leyes federales, los tratados internacionales y las leyes de procedimientos judiciales, las regulaciones de Agencias Administrativas Federales, la Jurisprudencia Federal, las constituciones estatales, las leyes estatales y procedimientos judiciales, las Regulaciones de Agencias Administrativas estatales y la jurisprudencia estatal.<sup>123</sup>

En el ámbito del derecho de marcas, este se encuentra principalmente en la legislación federal por medio del *Trademark Act*, también conocido como el *Lanham Act* de 1946<sup>124</sup> el cual trata tanto el registro como la protección de la marca en Estados Unidos, también existiendo leyes estatales que lo complementan.<sup>125</sup>

El *Lanham Act* establece como límite al derecho de marca, la *first sale doctrine*, la cual (similar al agotamiento de marca expuesto anteriormente), el titular de la marca solo podrá controlar la primera venta de los productos, siempre y cuando estos hayan sido obtenidos lícitamente por quien los está comercializando. Las excepciones a esto, al igual que las alusiones que se hacen a la confusión son bastante similares al derecho europeo, pero pasamos a exponerlo al tener ciertas particularidades. La excepción a la *first sale doctrine* es la *material difference exception*, la cual ocurre cuando al revender el producto este tiene modificaciones que

---

<sup>121</sup> MAZZA, V. "Is upcycling turning into a legal drama for a trademark infringement?" <https://www.istitutomarangoni.com/en/maze35/industry/is-upcycling-turning-into-a-legal-drama-for-trademark-infringement>

<sup>122</sup> BRINGLE, J. "Levi's sues Coperni over tab, stitching trademarks". <https://sourcingjournal.com/denim/denim-brands/levis-sues-coperni-tab-stitching-trademarks-lawsuit-red-tab-arcuate-454548/>

<sup>123</sup> "Estados Unidos: Marco Legal y Fiscal". *Juris Magister Abogados*. <https://www.jurismagister.com/ee-uu/>

<sup>124</sup> Para acceder al Lanham Act, ver:

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf)

<sup>125</sup> BARATTA, O.M., DAVIS, T.H. "Trademarks in the USA".

<https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/c32d8ac0-e6d7-422b-8c5f-b40d1579d6ed.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&Expires=1715589584&Signature=dNP6sp2VF9IQieBVOI%2Bt25YeS%2BU%3D>

puedan confundir al consumidor con respecto a su origen. Las diferencias materiales son las relevantes a la hora de decidir si comprar o no comprar un producto. Los tribunales estadounidenses no han establecido una fórmula específica para poder determinar cuándo una diferencia se considera material, pero los estándares para que se cumpla suelen ser bajos.<sup>126</sup> En el sector del empaquetamiento, por ejemplo, se admite que las diferencias sutiles también pueden ser consideradas materiales, ya que puede causar confusión. Por lo tanto, en estos casos seguiría sin agotarse el derecho de marca y el titular podría seguir oponiéndose. Por otro lado, una diferencia que no es material sería que al hacer el *upcycling* se alterara al producto de tal forma que queda claro que no proviene del producto original, por lo que en ese caso sí ocurriría un agotamiento de la marca. En relación con la confusión, regulada en la sección 1114(1) del *Lanham Act*, se prohíbe la venta, reproducción, etc., de una marca registrada cuando esto pueda causar confusión o inducir a error. Cada *circuit court* en Estados Unidos cuenta con su propia forma de determinar cuando existe confusión.<sup>127</sup>

Entrando a la licitud o ilicitud del *upcycling* bajo el derecho estadounidense, los tribunales probablemente lo declararían una infracción marcaria. Esto se debe a que “*La jurisprudencia defiende que la reventa de un producto que ha sido modificado, resultando en diferencias físicas en este, puede crear una posibilidad de confusión.*”<sup>128</sup> Los productos del *upcycling*, al haberse modificado sustancialmente, podrían llegar a considerarse una diferencia material, lo que significaría una excepción a la *first sale doctrine* y por tanto pudiendo el titular oponerse a la comercialización de los productos modificados. Por ejemplo, en el caso de *Chanel contra Shiver + Duke*<sup>129</sup> el producto original eran botones de *Chanel* y *Gucci* y el producto modificado eran collares y pulseras hechos con los botones. Como resultado, se puede considerar que hay una diferencia material, lo que implicaría que se aplica la excepción y se conserva el derecho. Un ejemplo del titular de la marca alegando la diferencia material en un caso de *upcycling* sería el de *Louis Vuitton contra Sandra Ling*, donde la marca de lujo alegó que la diferencia era material y la modificación podía inducir a confusión. A pesar de que Sandra Ling alegó que no existía riesgo de confusión, el caso concluyó con un acuerdo de las partes donde Sandra Ling se comprometió a indemnizar \$603,000 y a no comercializar o producir productos que tengan el logo de Louis Vuitton, pero se estableció que ninguna de las partes tenían responsabilidad.

---

<sup>126</sup> LEPESANT, V. “Redressing...” *Texas...*, núm. 10...pp. 336-353

<sup>127</sup> LEPESANT, V. “Redressing...” *Texas...*, núm. 10...pp. 336-353

<sup>128</sup> LEPESANT, V. “Redressing...” *Texas...*, núm. 10...pp. 336-353

<sup>129</sup> Chanel Inc. v. Shiver & Duke LLC, 1:21-cv-01277 (MKV) (S.D.N.Y. Aug. 30, 2022): <https://casetext.com/case/chanel-inc-v-shiver-duke-llc>

En conclusión, el *upcycling* en Estados Unidos podría significar una infracción al derecho de marcas contenido en el *Lanham Act* de 1946. A pesar de que la *first sale doctrine* solo extiende la facultad de prohibición al titular de la marca hasta la primera venta, una excepción a esta doctrina es la modificación que lleve a una diferencia material que pueda causar confusión en los consumidores, lo cual ha sido alegado en las distintas demandas que se han planteado al respecto. Sin embargo, a falta de sentencias por parte de algún tribunal Estadounidense con el *upcycling*, la respuesta no es definitiva.

## 4.- CONCLUSIONES

El *upcycling* es una tendencia actual que junto con la moda sostenible está en aumento. Junto con este incremento también ha ocurrido el aumento de demandas al respecto. El *upcycling* tanto en España y en la Unión Europea como en Estados Unidos podría ser un motivo de infracción marcaria, sin embargo, debido a la falta de jurisprudencia al respecto, no se puede dar una respuesta clara sobre la extensión de esta posible infracción.

1. En el caso de España y la Unión Europea, el derecho de marcas (regulado en la LM y el RMUE) le confiere al titular un derecho de exclusiva sobre la marca registrada. Cuando existe un producto del mercado fruto de *upcycling*, y el titular de la marca se está planteando hacer efectivo su derecho de prohibición, es necesario determinar primero si el derecho de marca se ha agotado. La doctrina del agotamiento implica que el titular de la marca no podrá prohibir la venta de sus productos una vez efectuada la primera comercialización, si se reúnen tres requisitos: (i) que haya una primera venta lícita, (ii) que esta sea hecha por el titular del derecho o un tercero autorizado (En el *upcycling*, si es que el licenciatario autorizado para comercializar los productos es aquel que realiza el *upcycling* sin consentimiento si se podría considerar que hay una infracción al derecho de marca por los motivos ya expuestos), y (iii) que la primera venta se haya realizado dentro del Espacio Económico Europeo. Por lo tanto, el agotamiento del derecho de marca puede ser una posible defensa a alegar por el tercero que ha sido demandado por el titular de la marca tras realizar *upcycling* con sus productos originales. Por esto mismo, la carga de la prueba de que se ha agotado el derecho corresponde a este.
2. Por el contrario, existen excepciones a este agotamiento donde el titular podría conservar su derecho a prohibir la comercialización del producto. Estas excepciones, aunque no tasadas, pueden ser: la modificación de los productos, la apariencia de un vínculo entre el tercero y el titular de la marca, y el daño a la función condensadora del prestigio de la marca. Para evitar que se cumplan estas excepciones, la persona realizando el *upcycling* deberá clarificar cuando venda el producto de que este ha sido modificado, podría además poner una etiqueta que lo clarifique para evitar la confusión postventa, y asegurarse que la manera en la que están comercializando el producto no daña el prestigio de la marca (se perjudicaría si se vendiesen a su vez productos de peor calidad, por ejemplo). No obstante, esto no lo dejaría automáticamente exento de incurrir en infracción marcaria, dependiendo de cada caso concreto.

3. En el caso de que el derecho de la marca no se encuentre agotado, si es que el *upcycling* se realiza con copias de los productos originales, se podría decir que estamos ante una doble identidad, mientras que si se realiza con productos originales se podría incurrir en riesgo de confusión. Para que ocurra esto último se necesitan tres requisitos (i) que el signo sea idéntico o similar a la marca, (ii) que se utilice para productos o servicios idénticos o similares y (iii) que esto pueda generar confusión. Sin embargo, las marcas renombradas cuentan con una protección reforzada donde el estándar para que se considere confusión es más bajo. Para poder determinar que estamos ante una marca renombrada, se deberán de tener en cuenta el elemento cuantitativo (el grado de conocimiento por el público), el subjetivo (el tipo de público) el espacial (en qué territorios debe existir el renombre), los indicios de este renombre y los medios de prueba.
4. En el derecho de marcas estadounidense, regulado por el *Lanham Act*, se establecen cuestiones similares. Así, la *first sale doctrine* impide que el titular se oponga a la reventa de los productos tras su primera comercialización, y la excepción a esta doctrina es la *material difference exception*. Esta ocurre cuando se modifica el producto al revenderlo, lo que podría llevar al consumidor a la confusión. En la demanda de *Louis Vuitton* contra *Sandra Ling*, este fue el motivo que alegaba la marca para prohibir la venta, y también sería el caso de la demanda de *Chanel* contra *Shiver + Duke*. Los productos originales eran botones de Chanel y los productos modificados eran collares y pulseras hechas con estos, lo que podría significar una *material difference exception*. Como consecuencia, bajo el derecho estadounidense el *upcycling* si podría considerarse una infracción marcaria.
5. No se puede decir con certeza qué criterio emplearía un tribunal en un caso de *upcycling* al no haber sentencias aun el respecto. Sin embargo, bajo la protección de marcas europea y estadounidense, esta práctica podría significar una infracción. El motivo principal, como se ha visto, es el riesgo de causar confusión a los consumidores con respecto a su origen. Otros motivos también incluyen el daño al prestigio de la marca. Por tanto, si es que se va a realizar *upcycling*, las maneras de evitar una posible infracción serían:
  - a. Evitar utilizar los logotipos o signos distintivos de las marcas originales para reducir el margen de confusión que podría tener un consumidor. Si es que se van

- a utilizar partes de productos, intentar que estas no sean identificadoras de la marca original.
- b. En donde se anuncie el producto, establecer clara y transparentemente que se trata de *upcycling* y no de un producto original, y que por tanto la calidad puede verse modificada con respecto al producto original
  - c. Para evitar dañar el prestigio de la marca, evitar comercializar el producto junto con otros artículos que puedan dañar la imagen de esta, como productos de inferior calidad, distinta categoría, etc., y analizar la manera en la que se están comercializando (cómo se ofrecen al público, en qué condiciones, etc)
  - d. Intentar contar con el consentimiento del titular. Con el aumento de empresas empleando iniciativas de *upcycling*, muchas de ellas establecen colaboraciones con diseñadores para poder llevar esto a cabo.

A pesar de esto, a falta de el criterio de un tribunal al respecto, no se puede afirmar con certeza en qué casos uno quedaría exento de infracción o no. Por lo tanto, serán los casos que se desarrollen a futuro los que den respuesta a la cuestión.

## 5.- BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

ALAMAR. A. "Funciones de la marca", *Alamar Abogados*, 2019.  
<https://alamarabogados.com/funciones-de-la-marca/>

ALONSO ESPINOSA, F.J Y LÁZARO SÁNCHEZ, E.J. "El nuevo derecho de marcas (ley 17/2001, de 7 de diciembre). *ANALES DE DERECHO, Universidad de Murcia*, Núm.20, 2022, p. 169:  
<https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/11342/1/AD20%202002%20%20p%20165206.pdf>

ANTÓN JUÁREZ, I. "La infracción de una marca de la Unión Europea mediante el upcycling. Aspectos materiales y de Derecho Internacional Privado." *Cuestiones Actuales del Derecho de la Moda*. Aranzadi. 2023. pg. 33

ARROYO APARICIO, A. "Agotamiento del derecho conferido por la marca de la UE" Cuaderno de Derecho Transnacional, Vol. 13, núm. 2 pp. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/6251/5029>

BARATTA, O.M., DAVIS, T.H. "Trademarks in the USA".  
<https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/c32d8ac0-e6d7-422b-8c5f-b40d1579d6ed.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&Expires=1715589584&Signature=dNP6sp2VF9IQieBVOI%2Bt25YeS%2BU%3D>

BERCOVITZ, A. "Introducción a las marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico", Aranzadi, 2002.

BRINGLE, J. "Levi's sues Coperni over tab, stitching trademarks".  
<https://sourcingjournal.com/denim/denim-brands/levis-sues-coperni-tab-stitching-trademarks-lawsuit-red-tab-arcuate-454548/>

BRUNSWICK, A. "Magic Hour: A New L.A. Brand Rehabs Vintage Watches With SoCal Colors". *Vogue*, 2017. <https://www.vogue.com/article/lacalifornienne-rolex-cartier>

BROUGHAN, C. "Chanel Files Trademark Case against Business Selling Altered Chanel Buttons" *MarksGray*, 2023

CALBOLI, I. "El suprarreciclaje, la sostenibilidad y la propiedad intelectual: repercusiones en el mundo de la moda" *OMPI Revista*, 2023.  
[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine\\_digital/es/2023/article\\_0022.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/es/2023/article_0022.html)

CASADO CERVIÑO, A., "El Sistema Comunitario de Marcas: Norma, Jurisprudencia y Práctica" E.D. Lex Nova, 1a e.d. , Valladolid, España, 2000.

"Cómo la Fast Fashion afecta a nuestro medioambiente". *Universidad Anáhuac Querétaro*, 2023: <https://queretaro.anahuac.mx/licenciaturas/blog/como-la-fast-fashion-afecta-a-nuestro-medioambiente#:~:text=La%20industria%20fast%20fashion%20representa,de%20agua%2C%20según%20UN%20News>

"Conoce todo sobre el reciclado de textiles" *Camisetas-Serigrafía*, 2018: <https://camisetas-serigrafia.es/conoce-todo-sobre-el-reciclado-de->



Trademark Infringement” *Texas A&M Law Review*, núm. 10, 2023,

*Let’s close de loop*. H&M: [https://www2.hm.com/es\\_es/sostenibilidad-en-hm/our-work/close-the-loop.html](https://www2.hm.com/es_es/sostenibilidad-en-hm/our-work/close-the-loop.html)

“Los reclamos de Rolex a LaCalifornienne”. *Asociación de Derecho y Moda*.  
<https://asociacionderechoymoda.com/los-reclamos-de-rolex-a-la-acalifornienne/>

MAZZA, V. “Is upcycling turning into a legal drama for a trademark infringement?”  
<https://www.istitutomarangoni.com/en/maze35/industry/is-upcycling-turning-into-a-legal-drama-for-trademark-infringement>

“Marcas. Si tienes una invención, una marca o un diseño, regístralo.” *Oficina Española de Patentes y Marcas*.  
[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folletos/Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Marcas.pdf)

“Make do and mend” *Imperial War Museums*. <https://www.iwm.org.uk/history/make-do-and-mend-0>

MORÁN MEDINA, C. “Excepción al principio del agotamiento del derecho de marca cuando se perjudica su imagen de lujo y prestigio”, 2017. <https://elderecho.com/excepcion-al-principio-del-agotamiento-del-derecho-de-marca-cuando-se-perjudica-su-imagen-de-lujo-y-prestigio>

MORENO CAMPOS, J.A. “Marca Renombrada” *Oficina Española de Patentes y Marcas*.  
[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/130\\_06\\_Reforma\\_Ley\\_Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf)

MCDONALD, A, NICOLI, T. “¿Qué es...?” *CNN*, 2023:  
<https://cnnespanol.cnn.com/2023/11/25/que-es-fast-fashion-moda-rapida-trax/>

“Nuevas tendencias en la industria de la moda sostenible”. *ELLE Education*:  
<https://elle.education/2023/01/nuevas-tendencias-en-la-industria-de-la-moda-sostenible/>

ORTEGA BURGOS, E. “Propiedad Intelectual, TI y Redes” Ortega Burgos, E. y Susy Bello Knoll (directores), *Derecho de la moda en Iberoamérica*, Aranzadi, 2021, 1ª edición

“¿Quién diseñó el Monogram de Louis Vuitton?” *Gráfica*, 2022. <https://grafica.info/monogram-louis-vuitton/>

“Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas”. *Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, 2007  
*Recycled Firefighter* página web: <https://shopstatement.com/blog/ultimate-list-of-upcycling-companies-you-should-know-about/>

RUIZ GALLEGOS, N. “El reto de proteger las marcas renombradas más allá del principio de especialidad”, *Garrigues IP*, 2022: <https://blogip.garrigues.com/marcas/el-reto-de-proteger-las-marcas-renombradas-mas-alla-del-principio-de-especialidad>

SALAMANCA, A. “El agotamiento del derecho de marcas en la Unión Europea” *Universidad de Valladolid*, 2015, p.46. [https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/14559/TFM-D\\_0036.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/14559/TFM-D_0036.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, Propiedad Intelectual y Efectos Jurídicos: El Agotamiento del Derecho, E.D. Humana-Bogotá, Tomo I, Bogotá, Colombia, 2014

SERRANO, A. "Estos colores están registrados (y te podrían demandar si los usas)". *Silo Creativo*, 2023. <https://www.silocreativo.com/colores-estan-registrados-podrian-demandar-usas/>

"Sí! Los nuevos consumidores buscan productos sostenibles" Luxiders. <https://luxiders.com/es/consumidores-productos-sostenibles/>

SUNG, K. "A Review on Upcycling: Current Body of Literature, Knowledge Gaps and a Way Forward" *School of Architecture, Design and Built Environment, Nottingham Trent University*. núm. 17 (4), 2015, <https://core.ac.uk/download/pdf/228200932.pdf>

"Tipos de marcas que pueden ser registradas". LEGISMARK. <https://legismark.com/tipos-de-marcas-que-pueden-ser-registradas/#:~:text=Marca%20de%20color%3A%20Este%20tipo,o%20el%20rojo%20de%20Nestlé>

TREBILOCK, A. "El desastre del Rana Plaza siete años después: Iniciativas transnacionales y proyecto de tratado." *Revista Internacional del Trabajo*, vol 139, núm. 4, 2020: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ilrs.12174>

"Uniqlo demanda a su rival china Shein por las copias de sus bolsos virales". *Fashion Network*. 2024: <https://es.fashionnetwork.com/news/Uniqlo-demanda-a-su-rival-china-shein-por-las-copias-de-sus-bolsos-virales,1594516.html>

VARGAS DE LA CRUZ, A. "Upcycling: tendencia eco amigable como estrategia para procesos productivos sustentables en las empresas". *VI Congreso Tequi de la Red Vitae V.I.D.A FERIA Internacional Regional; científica, artística y artesanal*. Universidad Veracruzana e Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. 2017. [https://www.researchgate.net/profile/Gonzalo-Ortega-3/publication/340559996\\_Distintas\\_perspectivas\\_de\\_la\\_economia\\_Modelo\\_de\\_comuna\\_en\\_la\\_especializacion\\_del\\_cafe/links/5e90a1e7299bf130798dea99/Distintas-perspectivas-de-la-economia-Modelo-de-comuna-en-la-especializacion-del-cafe.pdf#page=94](https://www.researchgate.net/profile/Gonzalo-Ortega-3/publication/340559996_Distintas_perspectivas_de_la_economia_Modelo_de_comuna_en_la_especializacion_del_cafe/links/5e90a1e7299bf130798dea99/Distintas-perspectivas-de-la-economia-Modelo-de-comuna-en-la-especializacion-del-cafe.pdf#page=94)

VÁSQUEZ SANTAMARÍA, J.E. "El agotamiento del derecho de marca". *Opinión Jurídica*, Universidad de Medellín, 2007

ZAMBRANA, M. "De la moda rápida a la moda sostenible. La transformación del consumidor". Universidad Pontificia de Comillas, 2018

## **6.- NORMATIVA CITADA**

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca europea

ACUERDO EEE sobre el Espacio Económico Europeo, de 13 de diciembre de 1993, publicado en el DOCE no L 1, de 1 de enero de 1994, entrando en vigor el 1 de enero de 1994.

Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Lanham Act de 1946

## 7.- JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA JUDICIAL

### **Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE):**

STJCE de 1 de julio de 1999, Caso Sebago Inc. vs Ancienne Maison Dubois et Fils Sa y GB Unic. SA

STJCE de 14 de setiembre de 1999, C-375/97, General Motors, ECLI: EU:C:1999:408

STJCE de 27 de octubre de 2002, ECLI:EU:C:2022:834

STJCE 8 de abril de 2003, C-244/00, Van Doren, ECLI:EU:C:2003:204

STJCE 30 noviembre 2004, C-16/03, PEAK HOLDING AB c. AXOLIN-ELINOR AB, ECLI:EU:C:2004:759.

STJCE 2007, de 11 de septiembre de 2007, (C-17\06), Céline c. Céline, ap. 16.

STJCE de 23 de abril de 2009

### **Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE):**

STJUE del 18 de Junio de 2009, C-487/07, L'Oreal. c. Bellure,

STJUE del 23 de Marzo de 2010

STJUE de 14 de julio de 2011, ECLI:EU:C:2011:485

STJUE del 20 de diciembre de 2017, Schweppes C 291/16, EU:C:2017:990, apartado 37

STJ de 23-V-1978, C-102/77, as. Valium, Hoffmann-La Roche

### **Estados Unidos:**

PRL USA Holdings, Inc. v. United States Polo Ass'n, 520 F.3d 109 (2d Cir. 2008)

Hamilton Int'l Ltd. v. Vortic, LLC, 486 F. Supp. 3d 657 (S.D.N.Y. 2020):  
<https://casetext.com/case/hamilton-intl-ltd-v-vortic-llc-6?>

*Louis Vuitton Malletier S.A.S. v. Sandra Ling Designs, Inc.*, Civil Action 4:21-CV-352 (S.D. Tex. Aug. 24, 2021)

Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Reference Watch LLC d/b/a La Californienne, No. 2:19-cv-09796-RGK-JPR: <https://cases.justia.com/federal/district-courts/california/cacdce/2:2019cv09796/764739/33/0.pdf>

Chanel Inc. v. Shiver & Duke LLC, 1:21-cv-01277 (MKV) (S.D.N.Y. Aug. 30, 2022):  
<https://casetext.com/case/chanel-inc-v-shiver-duke-llc>