

IDEAS LLYC

EXPLORAR. INSPIRAR.



ARTÍCULO

LA PROPIEDAD INTELECTUAL ANTE EL DESAFÍO DIGITAL

Madrid, 24 de Junio de 2021

Inventos, obras artísticas, símbolos, marcas, logos... son las creaciones mentales que normalmente se han asociado al ámbito de la propiedad intelectual y que, en consecuencia, se encuentran protegidas legalmente mediante las patentes, el derecho de autor y las marcas.

Sin embargo, **las nuevas tecnologías y la digitalización han supuesto nuevos retos en el campo de la propiedad intelectual** por la necesidad de proteger no solo nuevos tipos de marcas no tradicionales, como por ejemplo los hologramas, sino creaciones puramente digitales como las aplicaciones móviles y otros softwares, o simplemente cómo conseguir que se respeten estos derechos en entornos online, como un *marketplace*.

La protección de intangibles que pueden representar un enorme valor para la empresa **se torna aún más necesaria y compleja en un mundo cada vez más digital y globalizado**. Más allá de la constante evolución de la normativa legal en este ámbito, las disputas por propiedad intelectual de cualquier tipo entrañan en este contexto **importantes riesgos reputacionales para las compañías**.

Las disputas y riesgos en el ámbito de la propiedad intelectual han ampliado con creces su horizonte en la era de la hiperconectividad. Un buen ejemplo de este punto tiene que ver con uno de los servicios más populares de Amazon es su *marketplace*, el cual permite a los vendedores terceros (*vendors*) publicar ofertas de sus productos en su página web y comerciar con ellos.

Dado que un vendedor ofrecía en dicho *marketplace* productos de la conocida marca Davidoff, Coty (compañía con licencia para la venta de esta marca) sostuvo ante los tribunales que tanto el *vendor* como Amazon realizaban uso de la marca y, por tanto, ambos eran responsables directos de la infracción de comercializar con sus productos sin la autorización del titular.

Medios económicos recogieron el asunto en abril de 2020, cuando el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció que Amazon, como intermediario, no cometía ninguna infracción por el hecho de almacenar en su plataforma de comercio electrónico productos que violan los derechos de marca.

Otra importante disputa entre gigantes del sector tech de los últimos años ha tenido como trasfondo la propiedad intelectual; en concreto las patentes de softwares. Oracle, propietario del lenguaje de programación Java, **acusó a Google** de haber utilizado líneas de código de Java SE en Android, violando así las leyes de derechos de autor, por lo que reclamó a Google 9.000 millones de dólares de compensación. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto fin recientemente a este litigio de 10 años, alegando que Google puede hacer uso legalmente de los fragmentos de código Java, y sentando así una importante base en el sector tecnológico sobre qué se considera cómo afecta el copyright al software.

Uno de los riesgos a los que las compañías se enfrentan con más frecuencia es la copia o el uso indebido por parte de otra compañía o usuario de algún elemento distintivo de su marca dentro o fuera del mismo sector de actividad, aprovechándose generalmente de su buen nombre y ocasionando confusión en el consumidor.

En el entorno digital, donde además **no podemos comprobar físicamente las propiedades y calidades de los productos que adquirimos**, se vuelve un riesgo ante el que las marcas han de estar especialmente vigilantes para ser capaces de identificar posibles conflictos marcarios.

CONFLICTOS MARCARIOS: BATALLAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE TERMINAN EN LOS TRIBUNALES

Una de las disputas por infracción de marca más conocidas comenzó en 2009 cuando dos gigantes de la moda se enfrentaron por primera vez en los tribunales de Nueva York. La italiana Gucci demandó a la estadounidense Guess al considerar que el logo y el patrón de la "G" entrelazada era una copia de su modelo original. Gucci defendía que el uso que Guess estaba dando a esta insignia generaba confusión en el consumidor y causándole importantes pérdidas de negocio. Al tribunal de Nueva York se sumaron los de Italia, Australia, China, Francia y el Tribunal General de la Unión Europea en una batalla legal que duró más de diez años.

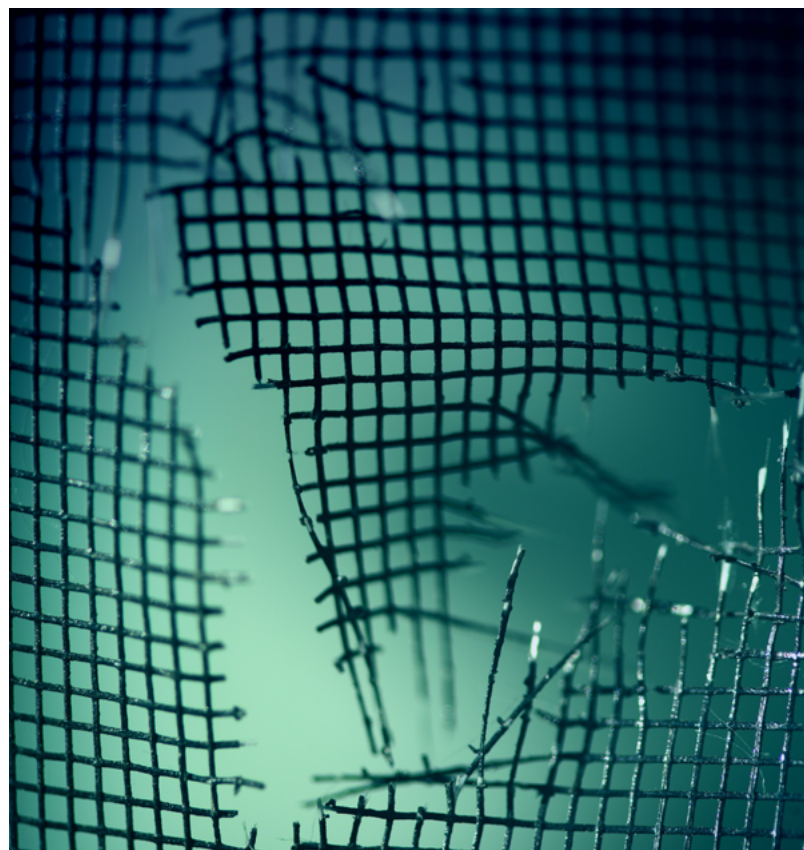
Según la [Oficina Española de Patentes y Marcas \(OEPM\)](#), el concepto de marca se define como "el **signo que distingue en el mercado los productos o servicios de una empresa**, ya sea esta de carácter individual o social". De acuerdo con el significado que propone este organismo, "su función es la de diferenciar e individualizar en el mercado unos productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o similares". Pero más allá de esa primaria función distintiva, la marca proyecta los valores y filosofía que una empresa quiere infundir a su producto; es un **elemento clave de su identidad**.

Cuando esta identificación es imitada parcial o totalmente por un tercero, normalmente con el objetivo de aprovecharse de forma indebida de su notoriedad, **se produce una situación similar a la suplantación de identidad**; un individuo genera confusión en el público al apropiarse de una identidad determinada y ya reconocida, normalmente con el objetivo de obtener un beneficio. De la misma manera que esto ocasiona graves perjuicios en el

plano personal, **las marcas pueden sufrir un daño irreparable en su reputación y en su negocio cuando se enfrentan a estas situaciones**, de ahí que suelen derivar en los tribunales.

La lista de casos sonados es interminable: la pugna de McDonald's por la denominación Big Mac, los numerosos litigios de Adidas por las tres líneas paralelas en sus zapatillas, la gran controversia por la comercialización de Schweppes en España o las batallas legales de Inditex por la defensa de la marca Zara son solo algunos ejemplos que dan una idea de **la variada naturaleza de estos conflictos**.

“Las marcas pueden sufrir un daño irreparable en su reputación y en su negocio cuando se enfrentan a estas situaciones”



EL RIESGO REPUTACIONAL AÑADIDO

Las disputas por conflictos marcarios, además de presentar -en algunos casos- una gran complejidad jurídica, son especialmente interesantes como caso de estudio en materia de comunicación. Hay que tener en cuenta que este tipo de conflictos, en ocasiones, revisten un interés especial para los medios y la opinión pública, precisamente por ese carácter de “batalla” entre dos compañías, haciendo que el riesgo reputacional sea más elevado que en otro tipo de conflictos.

En este sentido, existen unas características que, en un conflicto de este campo, actúan como factores agravantes del riesgo reputacional:

- **Notoriedad de, al menos, una de las marcas involucradas.** El éxito de una marca reside precisamente en ser fácilmente identificable y reconocida por el público general. Dicha notoriedad, como consecuencia, provocará que un litigio de estas características sea más interesante de seguir por los medios y la opinión pública.
- **David contra Goliat.** En muchas ocasiones, una de las partes del proceso es una gran multinacional que en el conflicto se enfrenta a una pequeña o mediana empresa. El público puede identificar este enfrentamiento como una situación de abuso de poder, así como reconocer a la gran compañía como un actor contrario al emprendimiento, el crecimiento y el fomento de los nuevos negocios. Así, en estos casos el componente emocional resulta clave para desarrollar los mensajes que vertebran la comunicación de defensa de la marca.
- **Vencedores y vencidos.** Los conflictos marcarios son procesos en los que, más que nunca, los medios de comunicación

tienden a narrarlos como una suerte de lucha o enfrentamiento entre dos fuerzas. Así, se incide sobre la dicotomía de una parte ganadora sobre otra perdedora.

- **Interés público.** Los temas relacionados con la propiedad industrial y todos aquellos que involucran a compañías notorias cuya marca se ve afectada o sus valores se ponen en entredicho, tienen un gran interés mediático y suele generar gran volumen de conversación en redes. Gracias a su variada tipología, el tema tiene cabida en distintas secciones de los medios, como pueden ser empresas, sociedad, legal o incluso en la contraportada.
- **Impacto en distintas comunidades.** El impacto reputacional de procesos de este tipo afecta a distintos grupos de interés de la compañía. Es necesaria una estrategia de comunicación específica para cada una de estas comunidades para poder llegar de manera directa, coordinada y coherente a todas ellas.

Todas estas características elevan el peso que tiene la cobertura mediática del conflicto tanto en las marcas involucradas como en el propio proceso judicial. Esta influencia se materializa en diferentes líneas a tener en cuenta en el desarrollo del conflicto.

¿CÓMO INFLUYE LA COBERTURA MEDIÁTICA EN EL PROCESO?

La información publicada puede, en primer lugar, tener efectos sobre el **propio proceso**, creando apriorismos o prejuicios o reforzando argumentos de una de las partes. Los mensajes trasladados a través de los medios de comunicación construyen un relato en el imaginario colectivo que estará formado por aquellos argumentos que más veces queden repetidos o se encuentren mejor posicionados.



La posición que prevalezca en las noticias publicadas es más probable que gane a su vez mayor atención en el proceso judicial, no solo porque pueda ser más accesible por las personas que intervengan en el proceso, sino porque muchas veces las partes aportan como prueba en estos casos lo publicado por los medios de comunicación .

Además, el ritmo del proceso puede verse afectado en función de la presión mediática que exista, haciendo que los **tiempos** puedan acortarse o alargarse en función de potenciales filtraciones o de riesgos derivados de la presión mediática. En paralelo, el ruido afecta a la composición de los **equipos de trabajo**. Es importante que los perfiles jurídicos puedan contar con el apoyo de expertos en comunicación que puedan guiarlos para reforzar sus acciones en el terreno de los medios de comunicación y ejerzan de filtro en las peticiones que puedan llegar de otros *stakeholders*.

En definitiva, la **reputación** de las marcas se ve afectada, positiva o negativamente, durante el litigio más allá de la duración del propio proceso y, en ocasiones, con independencia del resultado final del mismo.

Como toda amenaza suele presentar también una oportunidad, estos *issues* pueden suponer buenas ocasiones para que las marcas salgan

reforzadas del proceso con una actuación y estrategia de comunicación adecuadas.

Buen ejemplo de ello es el caso de Samsung. En 2011, Apple demandó a la compañía surcoreana por copiar sus patentes en smartphones. Desde entonces, y durante siete años, ambas empresas mantuvieron una guerra legal con varias demandas de por medio. En 2018, un jurado estadounidense dio la razón a Apple y poco después llegaron a un acuerdo para evitar que Samsung recurriera la decisión. A pesar de la victoria judicial de Apple, el gigante tecnológico no consiguió obtener la ventaja competitiva que esperaba sobre Samsung. Al contrario, Samsung ganó mayor valor de marca al aparecer como un igual y competidor directo contra Apple en el sector del smartphone. Gracias a la guerra legal contra Apple, Samsung se dio a conocer en el mercado de los smartphones en un momento donde la empresa era conocida principalmente por sus televisores de plasma. Más tarde, Samsung aprovechó esta oportunidad competitiva a nivel de comunicación para lanzar varias campañas de publicidad masiva que promocionaran sus smartphones Galaxy Series, posicionándose como la marca de smartphone más popular del mundo. Desde entonces, la reputación de Samsung no ha dejado de crecer y el gigante surcoreano lleva desde 2017 en el top 10 del **Ránking de Valor de Marca de Forbes**.

ALGUNAS CLAVES A LA HORA DE GESTIONAR LA REPUTACIÓN

Entre los servicios con los que debe contar una compañía que desea proteger su marca durante un conflicto y tratar, incluso, de reforzar los valores de la misma, se deben atender los siguientes:

1. Estrategia de comunicación. Es imprescindible diseñar una estrategia de comunicación adaptada a cada caso con el fin de trasladar de manera efectiva los argumentos de la defensa legal a los diferentes públicos de interés de la compañía. El objetivo es hacer valer la posición de la compañía ante sus comunidades y contribuir al éxito de la estrategia legal.

En este sentido, construir un relato claro, directo y sencillo, alejado de terminología demasiado técnica o jurídica, resulta clave para el entendimiento del asunto. No obstante, será imposible separar por completo los mensajes de comunicación de los mensajes a trasladar en la sede judicial. Algunas de las principales líneas argumentales suelen ser comunes en este tipo de procesos:

- **Distintividad** de la marca (forma, diseño y fonética). Defensa de la particularidad de la marca en función de sus elementos distintivos.
- Presencia de **marcas notorias anteriores** con las que exista riesgo de asociación. En estos casos la marca notoria anterior deberá demostrar su implantación en el mercado.
- **Aprovechamiento indebido** de una marca de renombre. En la misma línea que el argumento anterior, requerirá una demostración contrastable sobre la

prevalencia de una de las marcas.

- **Confusión** en el origen o calidad del producto. Es la principal consecuencia en este tipo de conflictos y para demostrarlo resulta muy útil recurrir a análisis de mercado.

Estos puntos argumentales servirán para la construcción de un relato propio que permita posicionar la visión y argumentos de una compañía que se ve inmersa en un conflicto que involucra directamente a su marca, permitiéndole seguir un camino que refuerce y visibilice los valores de la misma.

2. Vigilancia del uso de marca en medios, redes y plataformas digitales. Mediante la aplicación de las herramientas adecuadas se puede rastrear el uso que se hace de la marca en Internet (buscadores, redes sociales y *marketplaces*) detectando usos ilícitos, fraudulentos, o que no se ajustan a las condiciones acordadas. El objetivo es poder identificar usos indebidos a tres niveles:

- a. Detección de los eventos en los que potencialmente está habiendo un incumplimiento en las condiciones de uso de la marca.
- b. Plataforma para la revisión, gestión y seguimiento de los eventos.
- c. Gestión de procedimientos administrativos con plataformas digitales (buscadores, redes sociales y *marketplaces*) y legales (para el cierre de las URLs).

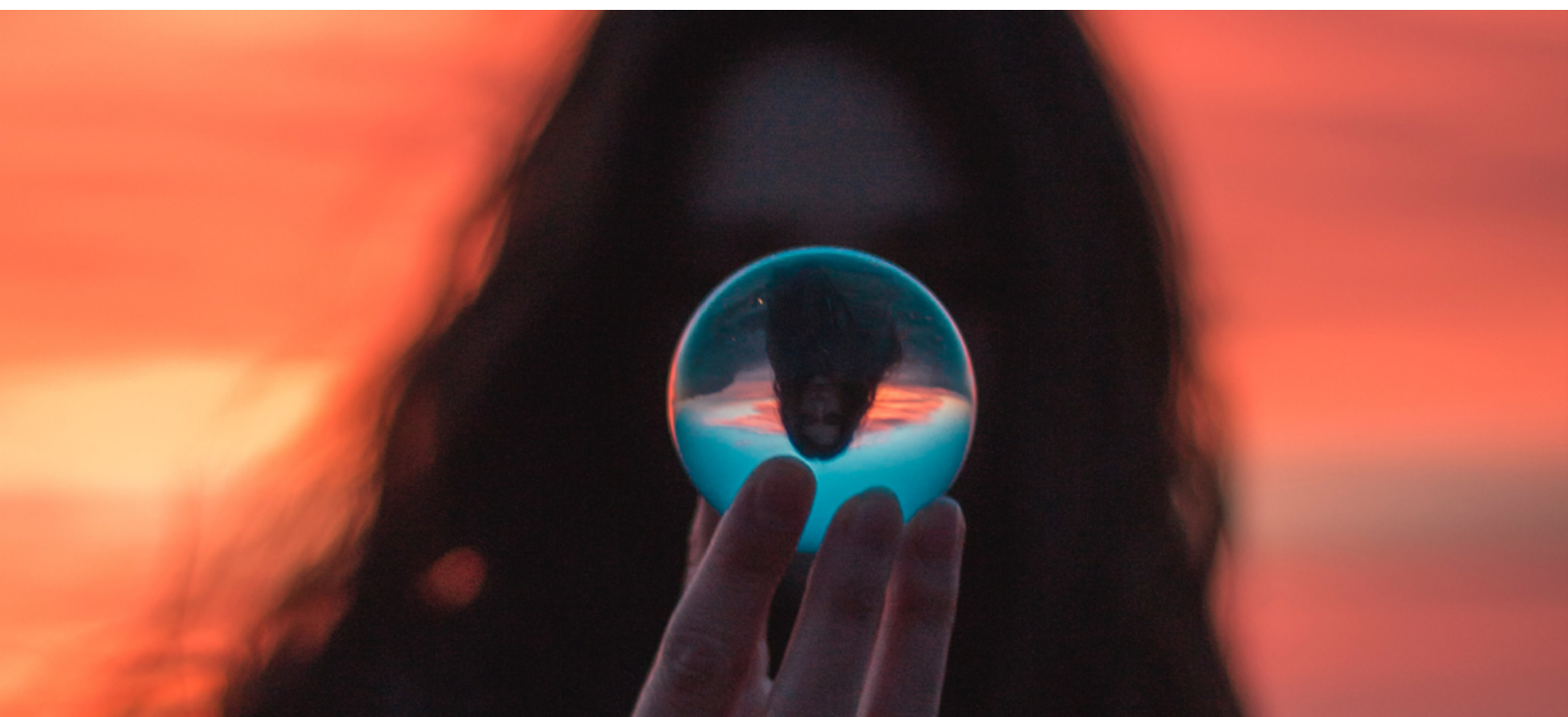
3. Estudio de la notoriedad de marca. A través del desarrollo de estudios de mercado es posible analizar la notoriedad y el conocimiento de los consumidores sobre la marca, dando lugar a un análisis independiente que servirá como argumento de peso en el proceso y que puede reforzar la posición en comunicación. Argumentos que permitan reforzar la posible confusión por parte de los consumidores y/o el aprovechamiento indebido suele ser determinante en este tipo de casos.

4. Análisis gráfico-visual de la marca. Muchas veces, la disputa se origina por el uso de aspectos visuales similares; de ahí la utilidad de que expertos realicen un análisis de las similitudes o diferencias de los aspectos gráficos de una marca (características tipográficas, morfológicas, cromáticas...) que permitan aportar una visión imparcial, profesional y objetiva que pueda, si es el caso, reforzar la posición de la compañía en un conflicto marcario.

En definitiva, conocer en profundidad las características y rasgos propios de los conflictos marcarios, controlando los puntos que se pondrán en cuestión, permitirá a las compañías **anticiparse** a los distintos pasos del proceso y acompañar la estrategia legal con una de comunicación que proteja y refuerce la reputación de la compañía, directamente relacionada con la marca de la misma.

La batalla entre Gucci y Guess fue extensa y global y ocasionó un desgaste reputacional al que se vieron obligadas a poner fin. Después de años recurriendo a tribunales de todo el mundo y obteniendo sentencias en un sentido y en otro, en 2018 llegaron a un acuerdo con el que resolvieron todas sus discrepancias. Los términos del acuerdo no llegaron a trascender, pero en cuanto a su comunicación, ambas zanjaron el asunto emitiendo un **comunicado** en el que anunciaban el fin de las batallas judiciales en favor de proteger la propiedad intelectual de sus marcas.

“Conocer en profundidad las características y rasgos propios de los conflictos marcarios, controlando los puntos que se pondrán en cuestión, permitirá a las compañías anticiparse”



AUTORES



Luis González. Director Senior de Issues y Riesgos Reputacionales. Con 20 años de experiencia profesional, es experto en la comunicación entre compañías y empleados. Cuenta con una trayectoria de especialización en sectores de Infraestructuras, Inmobiliario, Alimentación, Salud, e Industrial. Ha sido director en las operaciones de LLYC en Chile (2014-2016) y en Portugal (2012). Previo a su incorporación a la Firma, fue redactor de Diario Médico, redactor jefe de las televisiones locales Teleteledo y TV Guadalajara, y jefe de prensa y director de expansión en la agencia de publicidad Tactics Europe. Periodista licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor invitado en diversos másteres de Comunicación Estratégica.

lgonzalez@llorenteycuenca.com



Alba García. Directora del área Issues Legales de LLYC. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y Máster en Comunicación Corporativa y Publicitaria, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. Ha coordinado los másteres de la UCM “Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas” y “Comunicación Corporativa y Publicitaria”. En LLYC ha trabajado durante los últimos 9 años en multitud de proyectos de comunicación durante procesos judiciales y procesos de reestructuración. En este ámbito, la campaña desarrollada para la crisis reputacional del litigio de Vitaldent recibió un Stevie Award en 2017. Asimismo, ha desarrollado diversas funciones en proyectos de comunicación corporativa para clientes como Coca-Cola, Burger King, Mercadona o Repsol.

agarcial@llorenteycuenca.com

Este artículo se ha realizado con la colaboración de **María Gaytán de Ayala, Lara Martín y Paula García, Consultoras del área de Issues Legales de LLYC.**

DIRECCIÓN CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente
jallorente@llorenteycuenca.com

Alejandro Romero
Socio y CEO Américas
aromero@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo
Socio y Chief Strategy and Innovation Officer
acorujo@llorenteycuenca.com

Luis Miguel Peña
Socio y Chief Talent Officer
lmpena@llorenteycuenca.com

Juan Carlos Gozzer
Socio y COO América Latina
jcgozzer@llorenteycuenca.com

Marta Guisasaola
Chief Financial Officer
mguisasaola@llorenteycuenca.com

Cristina Ysasi-Ysasmendi
Directora Corporativa
cysasi@llorenteycuenca.com

Juan Pablo Ocaña
Director de Legal & Compliance
jpocana@llorenteycuenca.com

Daniel Fernández Trejo
Chief Technology Officer
dfernandez@llorenteycuenca.com

José Luis Di Girolamo
Socio y Global Controller
jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonietta Mendoza de López
Vicepresidenta de Advocacy LatAm
amendozalopez@llorenteycuenca.com

ESPAÑA Y PORTUGAL

Luisa García
Socia y CEO
lgarcia@llorenteycuenca.com

Arturo Pinedo
Socio y Chief Client Officer
apinedo@llorenteycuenca.com

Barcelona

María Cúra
Socia y Directora General
mcura@llorenteycuenca.com

Óscar Iniesta
Socio y Director Senior
oiniesta@llorenteycuenca.com

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 217 22 17

Madrid

Jorge López Zafra
Director General
jlopez@llorenteycuenca.com

Joan Navarro
Socio y Vicepresidente Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior Deporte y Estrategia de Negocio
amoratalla@llorenteycuenca.com

Iván Pino
Socio y Director Senior Crisis y Riesgos
ipino@llorenteycuenca.com

David G. Natal
Socio y Director Senior Engagement
dgonzalez@llorenteycuenca.com

Ana Folgueira
Socia y Directora Ejecutiva Estudio Creativo
afolgueira@llorenteycuenca.com

Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22

Lisboa

Tiago Vidal
Socio y Director General
tvidal@llorenteycuenca.com

Avenida da Liberdade nº225, 5º Esq.
1250-142 Lisboa
Tel. + 351 21 923 97 00

ESTADOS UNIDOS

Alejandro Romero
Socio y CEO Américas
aromero@llorenteycuenca.com

Juan Felipe Muñoz
CEO Estados Unidos
fmunoz@llorenteycuenca.com

Erich de la Fuente
Chairman
edelafuente@llorenteycuenca.com

Javier Marín
Director Senior Healthcare Américas
jmarin@llorenteycuenca.com

Miami

Emigdio Rojas
Director Ejecutivo
erojas@llorenteycuenca.com

600 Brickell Avenue
Suite 2125
Miami, FL 33131
Tel. +1 786 590 1000

Nueva York

Juan Felipe Muñoz
CEO Estados Unidos
fmunoz@llorenteycuenca.com

3 Columbus Circle
9th Floor
New York, NY 10019
United States
Tel. +1 646 805 2000

REGIÓN NORTE

Javier Rosado
Socio y Director General Regional
jrosado@llorenteycuenca.com

Ciudad de México

Carmen Julia Corrales
Directora General
cjcorrales@llorenteycuenca.com

Av. Paseo de la Reforma 412
Piso 14. Colonia Juárez
Alcaldía Cuauhtémoc
CP 06600, Ciudad de México
Tel. +52 55 5257 1084

Javier Marín
Director Senior Healthcare Américas
jmarin@llorenteycuenca.com

Panamá

Manuel Domínguez
Director General
mdominguez@llorenteycuenca.com

Sortis Business Tower
Piso 9, Calle 57
Obarrio - Panamá
Tel. +507 206 5200

Santo Domingo

Iban Campo
Director General
icampo@llorenteycuenca.com

Av. Abraham Lincoln 1069
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
Suite 702
Tel. +1 809 6161975

San José

Pablo Duncan - Lynch
Socio Director
CLC Comunicación | Afiliada LLYC
pduncan@clcglobal.cr

Del Banco General 350 metros oeste
Trejos Montealegre, Escazú
San José
Tel. +506 228 93240

REGIÓN ANDINA

María Esteve
Socia y Directora General Regional
mesteve@llorenteycuenca.com

Bogotá

Marcela Arango
Directora General
marango@llorenteycuenca.com

Av. Calle 82 # 9-65 Piso 4
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. +57 1 7438000

Lima

Gonzalo Carranza
Director General
gcarranza@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7
San Isidro
Tel. +51 1 2229491

Quito

Carlos Llanos
Director General
cillanos@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de Octubre N24-528 y
Cordero - Edificio World Trade
Center - Torre B - piso 11
Tel. +593 2 2565820

REGIÓN SUR

Mariano Vila
Socio y Director General Regional
mvila@llorenteycuenca.com

São Paulo

Cleber Martins
Socio y Director General
clebermartins@llorenteycuenca.com

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111
Cerqueira César SP - 01426-001
Tel. +55 11 3060 3390

Río de Janeiro

Cleber Martins
Socio y Director General
clebermartins@llorenteycuenca.com

Ladeira da Glória, 26
Estúdios 244 e 246 - Glória
Rio de Janeiro - RJ
Tel. +55 21 3797 6400

Buenos Aires

Mariano Vila
Socio y Director General
mvila@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8
C1043AAP
Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

Mª Soledad Camus
Socia y CEO
scamus@llorenteycuenca.com

Marcos Sepúlveda
Director General
msepulveda@llorenteycuenca.com

Avda. Pdte. Kennedy 4.700 Piso 5,
Vitacura
Santiago
Tel. +56 22 207 32 00
Tel. +562 2 245 0924



IDEAS LLYC

EXPLORAR. INSPIRAR.

IDEAS es el Centro de Liderazgo a través del Conocimiento de LLYC.

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.

IDEAS LLYC es una combinación global de relación e intercambio de conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la sociedad y tendencias de comunicación, desde un posicionamiento independiente.

Porque la realidad no es blanca o negra, existe IDEAS LLYC.

ideas.llorentycuenca.com
www.revista-uno.com
Podcast Diálogos LLYC