

LUCES Y SOMBRAS DEL MERCADO DE “SEGUNDA MANO”

Emisiones de dióxido de carbono, consumo abusivo de agua, uso de tintes contaminantes y producción de toneladas de residuos: la industria de la moda debe replantearse su modelo de negocio. Los consumidores, especialmente las generaciones más jóvenes, son cada vez más conscientes del enorme impacto ecológico de la industria de la moda rápida o *fast-fashion* y exigen que las marcas asuman compromisos de sostenibilidad efectivos (Law, 2020).

En línea con ello, los legisladores están desarrollando marcos legales cada vez más completos para potenciar la economía circular. Francia, por ejemplo, está a la vanguardia en lo que respecta a la responsabilidad ampliada del productor en el sector de la moda. Además de adoptar el sistema Eco TLC, que obliga a las empresas a pagar una contribución económica por cada artículo comercializado, en febrero de 2020 Francia adoptó la Ley No. 2020-105 de Economía Circular y Lucha contra los Residuos, que prohíbe la eliminación (es decir, el vertido/incineración) de cualquier producto no alimentario no vendido, como ropa, calzado, productos de belleza, libros y productos electrónicos de consumo (Legifrance, 2020).

El no tan nuevo mundo de la “segunda mano”

El mercado secundario de la moda ha dejado de ser un tabú y ha pasado a convertirse en el principal aliado en la lucha contra los residuos de la moda, representando la “opción verde” que un número cada vez mayor de personas quiere adoptar. Según el Informe sobre la Moda Circular 2020, el mercado de la moda circular tiene un valor potencial de 5 billones de dólares estadounidenses, un 63% más que la industria de la moda tradicional (Summit, 2020). Además, según una investigación realizada por el Boston Consulting Group y Vestiaire Collective, el mercado de la ropa de segunda mano podría crecer entre un 15% y un 20% en cinco años, mientras que el 31% de los encuestados afirma que ya revende la ropa que ya no utiliza a través de tiendas de segunda mano o de apps dedicadas a ello (como Vinted, Depop, la propia Vestiaire Collective, Subito o eBay) (BCG, 2020).

Aunque la compra de productos de segunda mano no es nada nuevo, lo que ha cambiado es la forma en que las marcas y los clientes la abordan. Hace unos años la venta de segunda mano implicaba una búsqueda minuciosa para encontrar la tienda con los mejores productos, hoy con las plataformas digitales el acceso a los artículos “pre-amados” (*pre-loved*) está potencialmente abierto a cualquier persona y en cualquier lugar con un simple clic.

El lado oscuro del mercado de segunda mano

Nada es 100% color de rosas y el mercado de segunda mano no es la excepción. Las oportunidades de la venta de segunda mano permiten a los consumidores beneficiarse de años de acumulación en serie, sin embargo, para las marcas, especialmente las de lujo, esto podría significar otra batalla en la guerra de las falsificaciones. En un sector en el que la exclusividad lo es todo, la autenticidad es un tema candente.

La falsificación representa un perjuicio directo para la imagen de una marca, su fuerza, y su reputación corporativa. También puede suponer una dilución de su valor en el mercado, una reducción de la fiabilidad, la banalización de su exclusividad y una desafección del cliente (Pastore, 2019). La batalla de la falsificación es costosa: *ex ante*, por la defensa y protección legal de las marcas y los activos corporativos (registro de marcas, diseños, patentes, dominios de internet) y la vigilancia del mercado, tanto real como virtual; y *ex post*, por las investigaciones, peritajes, procesos judiciales, civiles y penales, y la ejecución legal (Pastore, 2019).

Por otro lado, sin un control directo del canal de compra por parte de la marca, las posibilidades de que los consumidores compren productos falsificados de segunda mano aumentan considerablemente, ya que el desgaste normal podría difuminar la línea entre los productos originales y los falsificados.

¿Qué pueden hacer los propietarios de las marcas?

A nivel estratégico, el mundo de la moda se divide en dos: los que juegan al ataque y los que juegan a la defensa.

a. Los que juegan al ataque

Este *dream team* incluye a estrellas como LVMH, Prada y Cartier, quienes, en un intento de defenderse de las falsificaciones, han creado el *Aura Blockchain Consortium*, una organización sin ánimo de lucro que permite a los consumidores acceder al historial y a la autenticidad de los productos a través de un certificado único para cada propietario, generado mediante el uso de tecnología blockchain privada multinodal. El consorcio tecnológico está abierto a todas las marcas de lujo del mundo y pretende crear una cooperación sin precedentes para proteger la autenticidad de toda la industria de la moda de lujo (Maddalena, 2021).

Además, otras marcas de moda están marcando sus productos con una etiqueta inteligente *Near Field Communication* (NFC), código QR o alfanumérico. Al escanear la etiqueta o introducir el código en línea se desencadena un análisis electrónico que puede identificar en tiempo real las etiquetas que han sido clonadas por un falsificador y, en cuestión de segundos, los consumidores tienen la confirmación de que el producto es auténtico o falso, mientras que las marcas pueden controlar su difusión (Fashion, 2020). Gracias al desarrollo de estas “etiquetas inteligentes”, la falsificación puede estar finalmente destinada, si no a desaparecer, al menos a disminuir significativamente. Sin embargo, estas soluciones aún no están generalizadas y no son suficientes para resolver un problema que está más en boga que nunca.

i. Chanel vs. The RealReal (TRR)

Recientemente, tras casi dos años y medio de batallas legales, Chanel y la plataforma TRR han solicitado y obtenido la suspensión temporal durante tres meses de sus procesos judiciales. El 14 de noviembre de 2018, Chanel presentó una demanda contra TRR en un tribunal federal de Nueva York, alegando, entre otras cosas, que TRR vendía productos de Chanel falsificados, en violación del artículo 32(1) de la Ley Lanham, y engañaba a los clientes haciéndoles creer que TRR tenía la aprobación de Chanel o una asociación o afiliación con ella. Chanel también alegó que TRR infringió la marca exclusiva de Chanel al utilizar la marca de Chanel para su uso en la

publicidad y el marketing, en violación del artículo 32(1) de la Ley Lanham (Revisión, 2020). El portal de reventa estadounidense, además de rechazar las acusaciones, se defendió declarando que Chanel está intentando frenar la economía circular (*Id.*).

Queda por ver si las partes podrán llegar a un acuerdo amistoso, pero éste es sólo uno de los muchos casos que demuestran que la coexistencia de las plataformas de lujo y de reventa es extremadamente tenue.

b. Los que juegan a la defensiva

Otras marcas han decidido cooperar con las plataformas digitales, estableciendo nuevos canales de reventa a través de ellas. Han optado por abrazar e interiorizar el modelo de negocio de la segunda mano para recuperar el control de su propia red de reventa, llegar a un nuevo grupo de consumidores y asegurarse una mayor cuota de beneficios, posiblemente mínima. Entre las marcas que han buscado activamente sitios de reventa para asociarse están Madewell con thredUP, Alexander McQueen con Vestiaire Collective, y Gucci, Stella McCartney y Burberry con TRR.

En un momento en el que los consumidores, especialmente los de la Generación Z (es decir, los nacidos entre mediados de la década de 1990 y 2010), piden a las empresas que sean cada vez más sostenibles, este tipo de asociación puede ser especialmente eficaz. En primer lugar, permite un ahorro considerable en términos de emisiones y desperdicio de agua. En este sentido, TRR y Gucci hicieron pública su colaboración a través de un comunicado de prensa en el que se afirmaba que *“hasta la fecha, la consignación de ropa de mujer y de hombre de Gucci en The RealReal ha ahorrado 230 toneladas métricas de carbono y más de 10 millones de litros de agua, en comparación con los costes medioambientales de la fabricación de esos artículos por primera vez”* (The RealReal, 2020).

En segundo lugar, permite a las marcas deshacerse del stock no vendido, que de otro modo se convertirían en residuos difíciles o posiblemente más costosos para reciclar. El caso más reciente es la asociación entre 3.1 Phillip Lim y el revendedor TRR. Esta colaboración permite a la marca vender en línea a precios reducidos artículos no vendidos de colecciones anteriores, artículos no vendidos que a menudo se deben simplemente a un mercado que va “demasiado rápido” (Roshitsh, 2020).

Entre las marcas que han decidido internalizar la reventa de productos de segunda mano se encuentra Nike que, en abril de este año, anunció que empezaría a revender zapatillas deportivas devueltas como parte del programa Nike Refurbished. Estas iniciativas son pequeños pasos, pero indicadores de un gran cambio si se tiene en cuenta que durante décadas la política de la empresa fue no reconocer la presencia de Nike en el mercado de la reventa (Planet Tracker, 2021). Otras marcas como Levi's y COS (grupo H&M) también han lanzado sus propios sitios de reventa, que resultan especialmente atractivos para el público, porque replican el diseño de los sitios oficiales, reflejando así una experiencia online más típica para el consumidor. Cada vez más empresas tecnológicas, como Reflaunt, explotan esta tendencia ofreciendo la reventa como servicio (RaaS) para que las marcas y los minoristas aprovechen los mecanismos de reventa o reciclaje en sus plataformas de comercio electrónico (*Id.*).

Por último, en un esfuerzo por reducir los residuos, varias empresas emergentes están ayudando a las marcas a vender sus materiales de desecho, es decir, la tela que no pudo convertirse en ropa. Empresas como Queen of Raw y AmoThreads han creado mercados que se han convertido en un punto de referencia para las marcas que desean revender lo que, de otro modo, se habría desechado a un alto costo (Olivieri, 2021).

La segunda mano y la ley

¿Qué puede hacer el titular (o licenciataria) de una marca si un tercero no autorizado revende productos con su marca en una plataforma en línea?

El artículo 9, par. 3 del Reglamento (UE) 2007/1001 y el artículo 5 del Código de la Propiedad Industrial italiano (Decreto Legislativo nº 30 de 10 de febrero de 2005, “CIP”) establecen el principio general de “agotamiento” de los derechos de propiedad industrial.

Por lo que respecta a las marcas, este principio representa un límite a la exclusividad concedida al titular de la marca: el derecho exclusivo se agota después de que los productos que llevan la marca hayan sido comercializados por el titular -o con su consentimiento (por ejemplo, por el licenciataria)- en el territorio del Estado o en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Europea o del Espacio Económico Europeo. La exclusividad se limita, por tanto, al primer acto de puesta en el mercado, mientras que el titular de la marca no puede reclamar posteriormente la exclusividad sobre la circulación del producto que lleva la marca (Locatelli, V. 2017). No obstante, el principio de agotamiento de la marca no se aplica si *“existen razones legítimas para que el propio titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en particular cuando su estado se modifica o altera después de su comercialización”* (cfr. art. 5, ap. 2 CIP).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia C 567/18 de 2 de abril de 2020, confirmó indirectamente que las plataformas que participan en la distribución o reventa directa de productos que infringen los derechos de propiedad intelectual son directamente responsables de dichas infracciones (Curia, 2020).

La jurisprudencia de la UE ha confirmado que la existencia de una red de distribución selectiva, típicamente adoptada por el mundo de la moda, especialmente para las fragancias y la joyería, puede incluirse entre los “motivos legítimos” que impiden el agotamiento, siempre que el producto comercializado sea un artículo de lujo o de prestigio que justifique la elección de adoptar ese sistema de distribución selectiva (Curia, 2009).

Si existen estos motivos legítimos, que deben evaluarse caso por caso, la reventa de productos con la marca puede convertirse en una infracción de la marca. Esto es lo que decidió el Tribunal de Milán en un auto interlocutorio de 2020.

Conclusión

La crisis de Covid-19 golpeó con fuerza a la industria de la moda, dejando claro que el cambio es inaplazable. Con la creciente conciencia de los efectos catastróficos de esta industria sobre el medio ambiente, el avance del negocio de la segunda mano es inevitable. Las marcas tendrán

que aprender a coexistir con su propio mercado secundario y con un sistema de producción y distribución más respetuoso con el medio ambiente. Algunas marcas están invirtiendo voluntariamente en una cadena de suministro sostenible, en el abastecimiento y en el upcycling. Dado que el mercado de segunda mano y las políticas de residuos finales están estrechamente relacionados, un marco normativo europeo y nacional cada vez más amplio dará forma a los modelos de negocio de las marcas y a su creatividad original.

Bibliografia

Curia, (2009) - C-59/08 - Copad SA contro Christian Dior couture SA, Vincent Gladel e Société industrielle lingerie SIL. Disponibile en: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-59/08>

Curia, (2020) - C-567/18 - Coty Germany GmbH contro Amazon Services Europe Sàrl e a., Disponibile en: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-567/18>

Locatelli, V., et al. (2017) Marchio - Tribunale di Torino: esaurimento del marchio e vendita on line. Disponibile en: <https://www.filodiritto.com/marchio-tribunale-di-torino-esaurimento-del-marchio-e-vendita-line>

Maddalena, R. (2021) Lvmh, Prada e Cartier creano la prima blockchain globale dedicata all'industria del lusso. Disponibile en: <https://forbes.it/2021/04/21/lvmh-prada-e-cartier-creano-la-prima-blockchain-globale-dedicata-all'industria-del-lusso/>

Olivieri, G. (2021) LVMH, in vendita gli scarti di tessuto firmati Vuitton e Dior. Disponibile en: <https://www.vanityfair.it/fashion/news-fashion/2021/03/31/lvmh-scarti-tessuto-vuitton-dior-givenchy-sostenibilita-moda-economia-circolare>

Pastore, A., et al. (2019) No al falso! Un'indagine esplorativa sulle strategie anti-contraffazione delle fashion firms. Disponibile en: <https://centromarca.it/wp-content/uploads/2019/09/mec-2012-no-al-falso-unindagine-esplorativa-sulle-strategie-anti-contraffazione-delle-fashion-firms.pdf>

Planet Tracker (2021) Moda circolare: se il mercato di seconda mano si quota in borsa, la fast fashion rallenta. Available at <https://www.renewablematter.eu/articoli/article/moda-circolare-se-il-mercato-di-seconda-mano-si-quota-in-borsa-la-fast-fashion-rallenta>

Roshitsh, K. (2020) EXCLUSIVE: Is The RealReal, Phillip Lim Resale Partnership a Modern Solution in Difficult Times? Disponibile en: <https://wwd.com/business-news/retail/exclusive-the-realreal-phillip-lim-archive-sale-resale-partnership-difficult-times-1203641060/>

The RealReal (2020) The RealReal and Gucci Launch Circular Economy Partnership. Disponibile en: <https://investor.therealreal.com/news-releases/news-release-details/realreal-and-gucci-launch-circular-economy-partnership/>

Legifrance (2020) LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1) Disponibile en: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041553759/>

Sobre Curtis

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP es una firma de abogados líder a nivel internacional. Con sede en Nueva York, Curtis tiene 17 oficinas en Estados Unidos, América Latina, Europa, Oriente Medio y Asia. Curtis representa a una amplia gama de clientes, incluyendo corporaciones multinacionales e instituciones financieras, gobiernos y empresas estatales, administradores de dinero, fondos soberanos, empresas familiares, individuos y empresarios.

Para mayor información, por favor visite www.curtis.com.

Publicidad para abogados. El material contenido en esta Alerta al Cliente es sólo una revisión general de los temas tratados y no constituye asesoramiento jurídico. Ninguna decisión legal o comercial debe basarse en su contenido/Attorney advertising. The material contained in this Client Alert is only a general review of the subjects covered and does not constitute legal advice. No legal or business decision should be based on its contents.

No dude en ponerse en contacto con cualquiera de las personas indicadas a continuación si tiene alguna pregunta sobre este importante acontecimiento:



Daniela Della Rosa

Socia
ddellarosa@curtis.com
Milan: +39 02 7623 2057



María H. De La Peña

Asociada
mdelapena@curtis.com
Buenos Aires: +54 11 5196
8300