

**ELSA BARCELONA MOOT
COURT COMPETITION IV
2020-2021 CASE-STUDY**

elsa

The European Law Students' Association

BARCELONA-UPF

**Baker
McKenzie.**

Antecedentes


Lululemon Athletica Canada Inc. (“Lululemon”) es una compañía fundada en Vancouver en 1998. Tiene por objeto la venta minorista de ropa y accesorios deportivos:

Lululemon comercializa sus productos a nivel mundial a través de tiendas físicas y venta online:

- Los productos se comercializan en Europa a través de tiendas físicas (en algunos países) y a través de la página web www.eu.lululemon.com.
- La calidad y popularidad de los productos de Lululemon ha resultado en un gran éxito de la compañía a nivel mundial
- Gran parte del éxito se debe a su intensa actividad en las redes sociales a través de plataformas como Facebook, Instagram, Pinterest o Tumblr
- Para la comercialización de sus productos la compañía emplea los siguientes distintivos:

 lululemon



Tanto el signo  como los elementos denominativos “Lululemon” y “lululemon athletica” constan registrados como marcas de la UE en las clases 25 y 35

Lululemon es también titular de los registros “THE SWEAT LIFE” y “#THESWEATLIFE” (I)

- **Marca de la Unión Europea no. 1264251 “THE SWEAT LIFE”** denominativa en clases 25 y 35

Fecha solicitud: 10/09/2015

Descripción productos y servicios:

- **Clase 25:** *Prendas de vestir, en concreto, camisetas, camisas, camisetas de tirantes, sudaderas, pulóveres, calzoncillos, pantalones de chándal, pantalones cortos, faldas, vestidos, chaquetas, abrigos, chalecos, ropa interior, ropa interior, calcetines, bodys, leotardos, medias, leggings, calentadores de piernas; artículos de sombrerería, en concreto, sombreros, gorras, toques, viseras, cintas para la cabeza, pañuelos, sujetadores; accesorios de vestir, en concreto, sombreros, gorras, tocas, viseras, cintas para la cabeza, bandanas, sujetadores; accesorios para prendas de vestir, en concreto, cinturones, bufandas, chales, cuellos, calentadores de brazos, mitones, guantes; accesorios, en concreto, bolsas, colchonetas para yoga, correas para colchonetas de yoga, toallas, botellas de agua*
- **Clase 35:** *Servicios de venta minorista de prendas de vestir, artículos de vestir, sombrerería, calcetines, equipos de yoga, equipos deportivos, bolsos, mochilas, bolsas de mano, DVDs pregrabados, con temas relacionados con la instrucción de yoga, filosofía de yoga, ejercicio y vida saludable; servicios de tienda minorista en línea que ofrecen ropa, indumentaria, sombreros, calcetines, equipo de yoga, equipo deportivo, bolsos, mochilas, bolsas de mano, DVD pregrabados, con temas relacionados con la instrucción de yoga, filosofía de yoga, ejercicio y vida saludable*

Lululemon es también titular de los registros “THE SWEAT LIFE” y “#THESWEATLIFE” (II)

- **Marca de la Unión Europea no. 1279835 “#THESWEATLIFE”** denominativa en clase 41

Fecha solicitud: 24/12/2015

Descripción productos y servicios:

- **Clase 41:** *Impartición de clases en el ámbito del fitness, el estilo de vida, el yoga y el ejercicio; suministro de información, instrucción y formación en materia de fitness, estilo de vida, yoga y ejercicio; proporcionar un sitio web con (términos considerados demasiado vagos por la Oficina Internacional - regla 13.2.b) del Reglamento Común); información y asesoramiento en los campos de fitness, estilo de vida, yoga, ejercicio, ropa y accesorios de yoga; servicios interactivos de información, instrucción y formación en línea en los ámbitos del fitness, el estilo de vida, el yoga y el ejercicio; coordinar eventos comunitarios relacionados con fitness, estilo de vida, yoga, ejercicio, ropa y accesorios de yoga; Proporcionar audio y video accesible a través de un sitio web que ofrece información, instrucción y capacitación en los campos de fitness, estilo de vida, yoga y ejercicio*

Uso de las marcas “#thesweatlife”:

- Lululemon empezó usar el hashtag “thesweatlife” tanto en la biografía como en las publicaciones de sus redes sociales como mensaje motivacional para sus clientes a modo de slogan de la compañía
- En el año 2016 se celebró, por primera vez, en Londres, el festival “SWEATLIFE” organizado por Lululemon en el que -entre otras actividades- se impartían clases multitudinarias de yoga, mindful development y fitness dirigidas por profesores famosos de todo el mundo:



Para el desarrollo de dicho evento Lululemon registra, también en el año 2015, los siguientes nombres de dominio: www.sweatlife.eu, www.sweatproject.eu, www.sweatcollective.eu y www.sweatfactor.eu

Ninguno de dichos dominios cuentan con un contenido propio sino que redirigen a la página web principal de lululemon


Hechos relevantes relativos a la
controversia

- En diciembre de 2018 la compañía española SPORT FACTOR SL lanzó una plataforma online -“SWEAT FACTOR”- de servicios por suscripción de contenidos audiovisuales en línea o video bajo demanda por streaming. Los contenidos consisten, principalmente, en sesiones de entrenamiento interactivo (el 80 % de los contenidos). La plataforma incluye también contenidos informativos de actividades y eventos deportivos.
 - La plataforma opera a través de la página web www.sweatfactor.es (con fecha de registro octubre de 2018)
 - Los siguientes signos aparecen en la plataforma:



En diciembre de 2019, tras el éxito en España de Sweat Factor, Lululemon solicitó el registro de las marcas de la Unión Europea “sweat collective” y “sweat factor” en clases 35 y 41

A raíz del éxito de la plataforma SWEAT FACTOR a nivel español, SPORT FACTOR, S.L. prepara el lanzamiento, para el año 2020, a nivel europeo de dicha plataforma, para lo que en enero de 2020 registra el dominio

www.sweatfactor.com y solicita la marca de la Unión Europea  en clases 9 y 38:

- Clase 9: Software para transmitir contenido audiovisual y multimedia a través de Internet y redes de comunicaciones globales; software para transmitir contenido audiovisual y multimedia a dispositivos electrónicos digitales móviles; software para buscar, organizar y recomendar contenido multimedia; software, en concreto, herramientas de desarrollo de software para crear software y aplicaciones móviles; hardware para transmitir contenido audiovisual y multimedia a través de Internet y redes de comunicaciones globales, en concreto, dispositivos de transmisión de medios digitales, grabadoras de vídeo digitales, reproductores de discos de vídeo de alta definición y DVD, sistemas de cine en casa compuestos por receptores de audio y vídeo y reproductores de discos; televisores y decodificadores de televisión
- Clase 38: Transmisión de contenido audiovisual y multimedia a través de Internet; transmisión y entrega de contenido audiovisual y multimedia a través de Internet; servicios de transmisión de video a pedido

- En abril de 2020 Lululemon remite una carta a SPORT FACTOR, S.L. en la que -invocando sus marcas de la UE “THE SWEAT LIFE”, “#THESWEATLIFE”, “SWEAT FACTOR” y “SWEAT COLLECTIVE”- le requiere para que cese en el uso del signo SWEAT FACTOR así como de los nombres de dominio que incluyen dichos términos y retire su solicitud de marca de la UE “SWEAT FACTOR”
- Ante la negativa de SPORT FACTOR -que considera que el uso y registro del signo SWEAT FACTOR por su parte no entra en conflicto con las marcas anteriores (legítimamente solicitadas) por LULULEMON, SWEAT Lululemon interpone en junio de 2020 demanda de infracción de sus marcas de la UE ante los tribunales españoles

Aspectos a analizar

- Existencia de infracción de las marcas THE SWEAT LIFE por parte de SPORT FACTOR → renombre/riesgo de confusión – similitud signos y productos o servicios
- Existencia de usos a título marcario (y conforme a lo solicitado en el registro) de las marcas THE SWEAT LIFE por Lululemon → uso en una forma que difiere del signo registrado – slogan
- Posible existencia de registro de mala fe por Lululemon de la marca SWEAT FACTOR
- Derechos derivados o conferidos por el registro de nombres de dominio frente a registros marcarios

