



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Facultad de Derecho

Trabajo de Fin de Grado

PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA

PERFUMARÍA DE EQUIVALENZA

IMITATION PARFUM

Alumna: Marta Álvarez Cerdido

Tutora: Natalia Álvarez Lata

Doble grado Derecho y ADE

Año 2020

Trabajo de Fin de Grado presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña para la obtención del Grado en Derecho y ADE

ÍNDICE

ABREVIATURAS	4
ANTECEDENTES DE HECHO	5
DESARROLLO DE LAS CUESTIONES	6
1. ¿Considera que el modelo de negocio de perfumería de equivalencia ilustrado puede ser constitutivo de uno o varios actos de competencia desleal?	6
1.1. Legislación y problemática.....	6
1.2. Explotación de la reputación ajena y actos de comparación	7
1.3. Actos de imitación	9
1.4. Conclusiones.....	11
2. ¿Puede “¿Perfúmate, S.L.” prohibir el empleo de las marcas que distribuye a Esencia King, S.L.?	11
2.1. Marco normativo y protección de la marca	11
2.1.1. Acciones y <i>ius prohibendi</i>	13
2.2. Análisis jurisprudencial	15
2.2.1 La marca notoria.....	16
2.2.2. Doble identidad y riesgo de confusión	16
2.2.3. Efectos sobre los consumidores.....	17
2.3. Conclusiones.....	18
3. ¿Está protegido el olor de las fragancias por el derecho de autor?.....	18
3.1. Antecedentes: la protección por medio de la marca olfativa.....	19
3.2. Reforma legislativa y eliminación del requisito de representación gráfica.....	21
3.3. La protección por la vía de los derechos de autor	21
3.3.1. El Caso Trésor: aceptación de la protección por la vía de los derechos de autor.....	21
3.3.2. El requisito de la originalidad.....	22
3.3.3. La dimensión temporal	23
3.4. Rechazo de la protección por la vía de los derechos de autor	23
3.4.1. El caso de la protección del sabor por la vía de los derechos de autor y su relación con el olor	24
3.5. Conclusiones.....	25
4. ¿Podrían acumularse en la misma demanda el ejercicio de acciones de propiedad industrial/intelectual y competencia desleal?	25
4.1. Generalidades	25
4.2. La tesis de la primacía y su aceptación por parte del TS	26

4.3. La complementariedad relativa entre ambas leyes	27
4.4. Compatibilidad con la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales	29
5. ¿Cómo calificaría las acciones delictivas llevadas a cabo por el señor González? ¿Qué penas de prisión llevan aparejadas?	30
5.1. Introducción a la reforma del Código Penal	30
5.2. El delito de falsificación de tarjetas de crédito	31
5.2.1. La naturaleza del delito	32
5.2.2. Modalidades delictivas del artículo 399.bis CP.....	32
5.3. El delito de estafa.....	34
5.4. El concurso medial de delitos	34
5.5. Calificación de las acciones llevadas a cabo por el “Señor González”	35
5.5.1. Pertenencia a una organización criminal	35
5.5.2. Concurso medial entre el artículo 399.bis y el 248.2.c) del CP	36
5.5.3. Tenencia de útiles	38
5.5.4. Confesión tardía.....	39
5.6. Penas de prisión aparejadas a los delitos tratados	40
5.7. Atribución de competencias	41
5.8. Delitos aparejados al Señor González y conclusiones finales	41
CONCLUSIONES.....	43
BIBLIOGRAFÍA	45
ANEXO LEGISLATIVO	47
ANEXO JURISPRUDENCIAL	48

ABREVIATURAS

AP- Audiencia Provincial

CP – Código Penal

JM – Juzgado de lo Mercantil

LCD - Ley de Competencia Desleal

LM – Ley de Marcas

LO – Ley Orgánica

OAMI – Oficina de Armonización del Mercado Interior

OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

SAP – Sentencia de la Audiencia Provincial

SJM - Sentencia del Juzgado de lo Mercantil

S.L.- Sociedad Limitada

STJUE – Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

STS – Sentencia del Tribunal Supremo

TJ – Tribunal de Justicia

TRLPI – Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

TS – Tribunal Supremo

UE - Unión Europea

ANTECEDENTES DE HECHO

El caso práctico que pretendo exponer y resolver abarca uno de los numerosos conflictos entre las grandes marcas de perfumería y los llamados “Perfumes de equivalencia”, que consiguen vender al consumidor un olor similar a un precio mucho menor. El gran debate versa sobre la deslealtad entre dichas marcas, debido a la asociación utilizada en su publicidad entre unos y otros, con listas comparativas o “Tablas de equivalencias” que permiten al consumidor escoger su perfume favorito a un precio mínimo.

Uno de los sujetos principales de este caso es la empresa “*Esencia King S.L.*” dedicada a la venta de perfumes definidos por la misma empresa como “*Low cost*” portados en envases sencillos y numéricos, acompañados de la ya nombrada “Lista de equivalencias” tanto en sus locales comerciales como en sus medios de comunicación. Un ejemplo sería el siguiente: “*Perfume nº 1 equivale a Amor Amor de Cacharel*”.

El otro sujeto principal y en este caso demandante es la empresa “*Perfúmate S.L.*”, la cual comercializa perfumes de marcas reconocidas como *Carolina Herrera* o *Calvin Klein* por medio de un contrato de distribución que le permite la utilización de las mismas. Esta empresa dice haber visto dañada tanto su cifra de negocios como su imagen por la empresa “*Esencia King S.L.*” y decide actuar frente a ella.

Por otro lado, una figura clave en el caso expuesto es el consumidor de la empresa “*Esencia King S.L.*” identificado como “Señor González”, el cuál pagaba normalmente por medio de tarjetas de débito o de crédito en los distintos puntos de venta. La problemática surge cuando su banco detecta alteraciones en las bandas magnéticas de dichas tarjetas lo que conlleva a que el mismo acabe por confesar la utilización de tarjetas modificadas por encargo, así como su pertenencia a una organización criminal dedicada a dicha tarea. Dicho sujeto no compró únicamente en los establecimientos de “*Esencia King S.L.*”, si no que adquirió productos de otras muchas marcas reconocidas, desde ropa hasta teléfonos móviles o billetes de avión, ascendiendo la cifra defraudada a 10.780,50 euros.

DESARROLLO DE LAS CUESTIONES

1. ¿Considera que el modelo de negocio de perfumería de equivalencia ilustrado puede ser constitutivo de uno o varios actos de competencia desleal?

1.1. Legislación y problemática

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal (de ahora en adelante LCD), será la base de nuestro estudio. Esta ha sido modificada por la ley 29/2009, de 30 de diciembre, junto con una incorporación clave: la Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, denominada “Directiva sobre las prácticas comerciales desleales”, constituyendo esta última una cohesión de criterios entre los diferentes países de la Unión Europea, algo que facilita la resolución de cualquier problemática. La gran diferencia marcada por este nuevo marco normativo es que ahora el punto de mira no son únicamente los empresarios sino también los consumidores.

Bercovitz (2018) estudia los supuestos o actos de competencia desleal tipificados en esta nueva reforma de la LCD:

1. “El aprovechamiento del esfuerzo ajeno de forma indebida
 - a. Induciendo a los consumidores a confusión
 - b. Imitando los productos o servicios ajenos
 - c. Sustrayendo o explotando secretos empresariales ajenos
2. El ataque a otros participantes del mercado
 - a. Denigración
 - b. Inducción a la infracción contractual
 - c. Venta a pérdida
3. Perjudicar a los consumidores o usuarios
 - a. Engaño
 - b. Prácticas agresivas
4. Actos que impiden el buen funcionamiento del mercado
 - a. Discriminación injustificada
 - b. Abuso de una situación de dependencia económica
 - c. Violación de normas
 - d. Publicidad ilícita
5. Publicidad comparativa”

El caso de la perfumería de equivalencia es muy debatido en el ámbito de la competencia desleal debido a que llega a límites cuestionables y ha sido muy discutido por la doctrina y tribunales españoles, entre otros países. Las grandes marcas de perfumería muestran en los tribunales su rechazo hacia la perfumería de equivalencia, principalmente porque ven una amenaza o perjuicio hacia sus ventas, así como una posible desviación de su clientela. Es frecuente que las partes demandadas defiendan que su clientela es totalmente diferenciada y que no atrae clientes de las marcas reconocidas, es decir, que se dirigen a un público diferente, el cual no estaría dispuesto o no tendría la capacidad de pagar los precios de los perfumes originales, algo con lo que no están de acuerdo las demandantes, pues el hecho de presentar un producto como idéntico a otro con un precio menor, hace que los clientes lo asocien como igual. Además, las grandes marcas de perfumería se caracterizan por la “exclusividad” de sus perfumes y de sus

aromas, para los que han hecho una gran inversión económica y publicitaria para poder conseguir el prestigio con el que se les identifica. Debe destacarse también que los clientes de perfumería de alta gama esperan que una vez pagado un precio alto por “oler” de una determinada manera, que en general consideran exclusiva, este no sea accesible para todos los demás a un precio mucho menor al que ellos han pagado (Gómez García, 2017).

Es por eso que abundan los litigios y demandas entre las grandes marcas de perfumería más conocidas y las pequeñas empresas que incluyen en sus negocios (en muchos casos franquicias) tanto físicamente como *on-line*, este tipo de perfumes, en casi todos los casos acompañados de la lista de equivalencias a la que tienen acceso los clientes donde asocian a un número el nombre del perfume original, siendo difícil en muchos casos apreciar una diferencia clara entre los aromas de ambos.

1.2. Explotación de la reputación ajena y actos de comparación

El artículo 12 de la LCD establece que “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares”. Dicho artículo hace referencia al hecho de que una empresa se aproveche de la reputación o fama ganada por otra “sin que se requiera la creación de riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales, de ahí que se haya considerado en ocasiones que se sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro” (Añón calvete, 2016).

No se requiere un ánimo perjudicial en dicho aprovechamiento indebido, sino que lo que se protege es la utilidad que el demandado obtiene, sin ninguna contraprestación, a partir de la reputación del demandante, algo que no le corresponde. “Dicho acto de aprovechamiento debe darse en base a los medios que identifiquen las prestaciones de la empresa actora que proporcionen a los consumidores la información necesaria” (STS de 23 de julio de 2010 ECLI:ES:TS: 2010:4209).

El Juzgado de lo Mercantil y Marca Comunitaria nº1 de Alicante en la sentencia núm. 20/2014 de 28 de enero (ECLI:ES: JMA: 2014:4), analiza un caso donde la parte demandada utilizaba listas comparativas en las que se correlacionaban los perfumes ofertados a través de un número con los de grandes marcas reconocidas de perfumería, de forma similar a nuestro caso. El citado tribunal apreció el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, debido al apreciable vínculo entre ambos productos denominados “equivalentes” los cuales son relacionados por el público como iguales, pero a un coste menor. La publicidad utilizada por los demandados fue considerada un aprovechamiento indebido del alto conocimiento y notoriedad de las marcas comparadas, utilizado para llamar la atención del consumidor.

Ante este tipo de situaciones, la jurisprudencia cada vez recurre más al término “parasitismo” o “*free-riding*”, el cual “no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar” (SJM A de 30 de

marzo de 2017. ECLI:ES: JMA: 2017:1132). Véase un ejemplo de la que consideramos opinión mayoritaria en la jurisprudencia estudiada:

“El demandado podría indicar que sus perfumes son de marca blanca, así como, en relación a cada una de los perfumes que comercializa, indicar los ingredientes principales o los elementos olfativos predominantes, y/o describir detalladamente a qué familia olfativa pertenece cada uno de ellos. Pero no podría lícitamente emplear la marca de un tercero como una descripción del producto o su eslogan comercial, por lo que, al utilizar la marca de un tercero, no describe el producto, sino que se aprovecha de una ventaja competitiva” (SJM A de 3 de septiembre de 2016. ECLI:ES: JMA: 2016:5171).

El artículo 10 de la LCD regula los llamados “actos de comparación” y en su apartado d) establece que “no podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido”. En el ámbito de la perfumería de equivalencia no solo se presentan olores idénticos o similares (un tema que se tratará más adelante en el ámbito de los derechos de autor), si no que se presentan listas comparativas a la par que eslóganes publicitarios donde suelen presentar su producto como idéntico a un precio menor. La citada sentencia del Tribunal de Justicia de Alicante 20/2014 no solo acudió al aprovechamiento de la reputación ajena, sino que también amparó su defensa en el artículo 10 LCD y 18 de la misma, regulador de la publicidad ilícita, por considerar dichos productos como “réplicas” de los perfumes de las marcas actoras (SJM A de 28 de enero de 2014. ECLI:ES: JMA: 2014:4).

En la sentencia núm.194/2016 del Juzgado de lo Mercantil de Alicante (ECLI: ES: JMA: 2016: 4112), la marca de perfumería Carolina Herrera, demanda a *Yoydeyma perfums*, invocando los citados artículos 10,12 y 18 de la LCD, actos de comparación, de explotación de la reputación ajena y de publicidad ilícita, respectivamente. De igual forma que en nuestro caso, se denuncia un uso no consentido de las marcas por parte de la demandada a través de una tabla de equivalencias consistente en un folleto accesible en los diferentes puntos de venta, concretamente farmacias y centros estéticos, así como en su página web. En referencia al hecho de nombrar a las marcas actoras estableció lo siguiente:

“No es una información que resulte imprescindible para la adecuada comercialización del producto, puesto que el mismo puede hacerse utilizando los cauces habituales. E incluso si resulta que el valor más destacado del producto es acogerse a una tendencia olfativa o ser la imitación de un producto conocido, no es necesario indicar concretamente cuál, pues para ello sería suficiente con anunciar que se trata de productos de equivalencias, lo que entiendo sería perfectamente respetuoso con los derechos de terceros y con el principio de libre imitabilidad consagrado por el Tribunal Supremo y la LCD y permitir que sea el consumidor quien mediante su prueba directa, elija” (SJM A de 13 de octubre de 2016. ECLI: ES: JMA: 2016: 4112).

De igual forma, en la sentencia núm. 158/16 de 27 de junio (ECLI: ES: JMA: 2016:4911) la parte actora defiende que el uso de marcas ajenas “es absolutamente innecesario tanto para describir el producto como para diferenciarlo de otros de su misma

clase y que los llamados perfumes de equivalencia, no se designan ni identifican con una marca blanca, porque si así fuera no se entendería el uso de listados con marcas ajenas”.

En dicha sentencia se denuncia la mala fe de la actora por identificar sus aromas con marcas de terceros, algo que supone en su opinión “un importante empujón comercial para sus productos, aprovechándose de su reputación o prestigio”. Además, también defendió la asociación provocada por la demandada en la decisión de compra de los consumidores finales: “Esta ventaja comercial obtenida con el uso de la marca ajena no recibe ninguna compensación ni encuentra ninguna justificación, ya que he afirmado que no es necesaria la mención de la marca ajena para describir las notas olfativas de los perfumes”. Finalmente, el tribunal estimó la acción declarativa de competencia desleal en relación con los artículos 10 y 12 de la LCD “por cuanto que la promoción de los productos y la publicidad llevada a cabo por las demandadas lo es respecto de un modelo de negocio en el que se ofrecen productos que constituyen una imitación o réplica de la cualidad esencial del producto (aroma o fragancia) y se utiliza la marca de prestigio para atraer al consumidor y lograr su decisión de compra” (SJM A de 27 de junio de 2016. ECLI: ES: JMA: 2016: 4911).

1.3. Actos de imitación

El artículo 11 de la LCD abarca los llamados actos de imitación, estableciendo que:

“La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (...)”

Dicha norma fue descrita en 2014 por el TS como “la regla según la que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, con dos excepciones: que estas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley y que la imitación sea desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno” (STS de 29 de octubre de 2014 ECLI:ES:TS:2014:5212). Esto nos lleva a analizar tres puntos clave en nuestro caso: una imitación, la existencia o no de un derecho de exclusiva, la capacidad de generar asociación por parte del consumidor y el aprovechamiento de la imagen ajena, todo ello en el ámbito de la perfumería de equivalencia.

La sentencia del TS 5407/2007 de 17 de julio (ECLI:ES:TS: 2007: 5407), analiza los requisitos positivos y negativos de la norma, destacando las siguientes afirmaciones:

“Estas situaciones no tienen carácter cumulativo, sino alternativo, debiendo entenderse el riesgo de asociación en un sentido amplio, comprensivo no sólo del riesgo de confusión indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia empresarial o de existencia de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios, sino también

de la confusión inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos (...)”

El requisito principal para que surja un acto de competencia desleal es la imitación, no exigiéndose una réplica exacta, si no aceptándose también variaciones prácticamente inapreciables o en cambios en elementos irrelevantes. Pero no es suficiente con la existencia de un mero acto de imitación para que se considere automáticamente desleal, sino que deben tenerse en cuenta dos factores recogidos en el artículo 11 en su apartado segundo de la LCD: que dicha imitación suponga un riesgo de asociación por parte del consumidor o en su caso que esta imitación aproveche indebidamente la reputación perteneciente a otros. Basta con que se dé uno de estos requisitos para que podamos hablar de acto de imitación, no siendo necesario que se den a la vez.

El riesgo de asociación por parte del consumidor, hace referencia a que el mismo pueda pensar que la procedencia de ambos productos es común o que cumplen las mismas características esenciales. En el caso de los perfumes encontramos las llamadas tablas de equivalencia numéricas con los nombres de los perfumes originales que pueden llevar al consumidor a pensar: ¿Por qué habría de pagar más por un producto idéntico? Además, dicho caso se encuentra en el ámbito descrito por la doctrina española la cual establece que dicho riesgo únicamente se producirá en servicios o prestaciones del mismo sector comercial, como es el caso.

“Y para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria y el juicio jurídico, sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados, resulte razonable y coherente” (STS 5407/2007 de 17 de julio. ECLI:ES:TS: 2007: 5407).

Además, es conveniente destacar que el artículo 11 de la LCD no abarca cualquier tipo de prestación empresarial y debemos diferenciarlo del artículo 6 de la misma ley, pues “el art. 6 LCD se refiere a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos, mientras que el art. 11 LCD lo hace a las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, características propias de estos” (STS 6676/2008 de 15 de diciembre. ECLI:ES:TS: 2008: 6676).

Por último, debemos destacar que, para que la demandante pudiese ver su derecho amparado bajo la norma del artículo 11.1, debería contar con un derecho de exclusiva, lo cual podría ser regulado tanto por la LCD, como por la LM o la Ley de Patentes: “La procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez (STS 6899/2012 de 17 de octubre. ECLI: ES:TS: 2012: 6899).

1.4. Conclusiones

Tras el estudio de numerosas sentencias sobre litigios entre grandes marcas o distribuidores de las mismas como es el caso de “Perfúmate S.L.” y los negocios como el de “*Esencia King S.L.*” de perfumería de equivalencia, podemos ver como el tribunal siempre acaba por posicionarse a favor de las marcas cuya reputación ha sido consolidada en el mercado a través de un esfuerzo económico y comercial muy fuerte, condenando a las demandadas al cese de sus actividades o una indemnización, en todo caso. Es por ello que podríamos afirmar la existencia de varios actos de competencia desleal en las actuaciones de “*Esencia King S.L.*” si nos basamos en la analogía con sentencias anteriores, en concreto:

1. Un acto de competencia desleal por explotación de la reputación ajena tipificado en el artículo 12 de la LCD, por valerse de marcas ajenas para promocionar sus productos, realizando comparaciones no consentidas e identificando unos productos y otros mediante tablas de equivalencia.
2. Un acto de competencia desleal derivado de un acto de comparación no permitido, tipificado en el artículo 10 de la LCD, concretamente en la prohibición recogida en su apartado d), debido a su alusión no consentida a las marcas distribuidas por la actora, presentando sus perfumes como idénticos.
3. Un acto de competencia desleal de imitación tipificado en el artículo 11 de la LCD debido a un riesgo de asociación por parte de los consumidores entre el origen empresarial de unos perfumes y otros, así como por aprovecharse indebidamente de la reputación ajena, sin consentimiento ni contraprestación alguna.
4. Un acto de competencia desleal tipificado en el artículo 18 de la LCD como publicidad ilícita debido a la utilización de eslóganes donde engañosamente califica sus perfumes de manera que pueden ser asociados a los de la actora, concretamente como “perfumería de lujo”.

2. ¿Puede “¿Perfúmate, S.L.” prohibir el empleo de las marcas que distribuye a *Esencia King, S.L.*?

2.1. Marco normativo y protección de la marca

La parte demandante es una empresa distribuidora de grandes marcas reconocidas que pueden ver sus intereses amparados, entre otras, en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM).

“Perfúmate S.L.” cuenta con un contrato de distribución selectiva además de con una licencia aparejada al mismo que le permite la utilización de las marcas: *Cacharel, Paco Rabanne, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Diesel y Calvin Klein*. La LM regula en su artículo 48 las licencias de marca, que en su apartado séptimo establece que, “sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatarario solo podrá

ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación”.

También se regula la capacidad del licenciatario para interponer acciones en el marco normativo de la UE, concretamente en el artículo 25 del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la UE, en su apartado tercero donde se establecen las mismas condiciones que en la LM, pero en ámbito de las “marcas de la unión”: “Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado”.

Con respecto a los derechos otorgados por la marca a su titular, es conveniente comenzar por el artículo 34 de la citada LM, el cual establece que el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma. En su apartado segundo se regula la prohibición a cualquier tercero por parte del titular de la marca registrada, del uso no consentido de cualquier signo relacionado con sus productos o servicios, siempre y cuando:

“a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando este goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”.

De igual forma, esta protección se ve reforzada por las diferentes regulaciones de la UE, concretamente:

- El Reglamento de la Unión Europea (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la UE por el que se modifica el anterior reglamento No 207/2009 del Consejo de 25 de febrero de 2009 sobre marca comunitaria, establece en su artículo 9 los derechos que la UE concede a una marca por el hecho de ser una “Marca de la Unión”. Este artículo tiene una estrecha relación con el artículo 34 de la LM debido a la similitud entre ambos, que confieren a los titulares de las marcas derechos exclusivos, así como la capacidad de prohibición a cualquier tercero del uso de la misma. En concreto el artículo 9.2 capacita a los demandantes a “prohibir

a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con los productos o servicios cuando:

- a) “el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;
 - b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
 - c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”.
- Por otro lado, el artículo 10 de la Directiva (UE) 2015/2436, en su apartado segundo, también recoge los derechos conferidos por la marca hacia el titular de la misma, brindándole exclusividad y protección de manera idéntica a los preceptos citados.

2.1.1. Acciones y *ius prohibendi*

La protección de las marcas registradas no termina en la mera prohibición, si no que el titular de la misma también contará con diferentes acciones una vez que confirme la intrusión en sus derechos:

- En el capítulo tercero de la LM se encuentran desarrolladas las “Acciones por violación del derecho de marca” que pueden ser ejercitadas por los titulares de las mismas frente a quienes lesionen sus derechos. Concretamente, en el artículo 41 de la misma ley se desarrollan las acciones civiles correspondientes a los demandantes como:
 1. “La cesación de los actos que violen su derecho.
 2. La indemnización de los años y perjuicios sufridos.
 3. La adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos (...).
 4. La destrucción de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor (...)
 5. La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados (...)

6. La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas”.

- Por último, no debemos olvidar la protección que nos brinda la LCD, en los artículos 32 y siguientes, concretamente:

“Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

- 1.ª Acción declarativa de deslealtad.
- 2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.
- 3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.
- 4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
- 5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.
- 6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico”.

Para ello, la legitimación activa podrá tenerla “cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª (...) y frente a la publicidad ilícita está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª, cualquier persona física o jurídica que resulte afectada y, en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo”. Esto incluye por tanto a la empresa “Perfúmate S.L” como legitimaria de invocar dichas acciones, siendo portador “Esencia King” de la legitimación pasiva por llevar a cabo los citados actos de competencia desleal.

Finalmente, debemos destacar que dichas acciones prescribirán en un año “desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta”, como así establece el artículo 35 de la misma ley.

Así, los titulares de las marcas cuentan con la posibilidad de aplicar el llamado “*ius prohibendi*” ante los supuestos de doble identidad y perjuicio hacia su marca. Para poder invocar el derecho de exclusividad recogido tanto en la Ley de Marcas como en la normativa europea, deben darse los siguientes requisitos: utilizar un signo ajeno sin consentimiento de su titular, hacerlo en el tráfico económico, en el ámbito de un producto o servicio y por último que el tercero se valga del signo como una marca, menoscabando su función esencial, que como hemos dicho es la de garantizarle a los consumidores su procedencia.

2.2. Análisis jurisprudencial

En base a la legislación citada, analizaremos diferentes sentencias cuyos litigios versaron alrededor de casos muy similares al que constituye nuestro objeto de estudio, donde las empresas actoras invocaron tanto la LM como la normativa comunitaria de marcas, frente a las demandadas, perfumerías que utilizaban tablas de equivalencia donde hacían referencia a las marcas actoras para publicitarse y ser identificados por los consumidores. Para profundizar en la protección de la que podrá valerse “Perfúmate S.L.” analizaremos el concepto de marca notoria y su protección en el marco de la unión europea, la posible identidad entre ambos productos y el riesgo de confusión, así como el aprovechamiento indebido del renombre de marca por parte de las demandantes.

El titular que haya registrado su marca, podrá prohibir en todo caso su uso a terceros siempre y cuando se den las dos siguientes condiciones: “que la marca registrada sea notoria o renombrada en España, y cuando el uso del signo controvertido realizado sin justa causa se pueda indicar, bien una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, bien, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada” (Añón Calvete 2016).

Para analizar si dicho uso por parte de la perfumería de equivalencia supone o no un aprovechamiento o ventaja del renombre de otro, primero haremos referencia a dos sentencias cuya jurisprudencia es citada en numerosos litigios, ambas del Tribunal de Justicia: la Sentencia de 18 de junio de 2009 de *L’Oréal S.A.* donde se denunciaba la obtención de una ventaja desleal a partir de su renombre de marca, mediante una publicidad comparativa ilícita, donde se presentaba el bien como imitación o réplica y, en segundo lugar la Sentencia derivada de la demanda de *Intel Corporation* del 27 de noviembre de 2008.

En primer lugar, para saber si, en términos del artículo 34 de la LM, se está obteniendo “una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca” debe hacerse una valoración global de todos los factores relevantes:

“La intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate (...) entendiéndose que el tercero obtendría dicha ventaja cuando mediante el uso de dicho signo o distinción, uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna” (STJ de 18 de junio de 2009 ECLI:EU:C: 2009: 378).

“Cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro de la marca posterior se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause perjuicio a los mismos” (STJ de 27 de noviembre de 2008 ECLI:EU:C: 2008: 655).

Dicho uso puede suponer un perjuicio para la marca que ha conseguido su reputación mediante grandes esfuerzos económicos y publicitarios, como es el caso de las grandes marcas de perfumería internacionales, que buscan definirse precisamente por su exclusividad, pues “cuanto mayor sea el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio” (STJ de 14 de septiembre de 1999 ECLI:EU:C:1999:408).

2.2.1 La marca notoria

Para concretar el término “marca notoria”, haremos referencia a la sentencia del Tribunal Supremo del 23 de Julio de 2012 (ECLI: ES:TS: 2012: 6110) que estableció que “no necesariamente, en todo caso, debe exigirse a la marca, para que goce de la consideración de “notoriamente conocida”, que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos”.

El Reglamento de Marca Comunitaria 2017/1001 del 14 de junio hace referencia en su artículo 9.1.c a la marca “notoriamente conocida en la comunidad” haciendo referencia al derecho exclusivo que la misma confiere y la capacidad de su creador ya citada para prohibir el uso a aquel que se aproveche de su carácter distintivo o notoriedad de marca comunitaria. “El juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla” (STJUE de 14 de septiembre de 1999. ECLI:EU:C: 1999: 408).

La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), en su artículo 2 apartados uno y dos establece que, la autoridad competente podrá tener en cuenta cualquier circunstancia de la que pueda derivarse que una marca sea notoriamente conocida, considerando en todo caso, “el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público y el valor asociado a la marca” entre otros. “Por tanto, el requisito determinante de la notoriedad de marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca” (SJM A de 30 de marzo de 2017. ECLI: ES: JMA: 2017:1132).

2.2.2. Doble identidad y riesgo de confusión

El reglamento de la UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la UE establece en su apartado 11 que:

“La protección otorgada por la marca de la Unión, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse entre ella y el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debe constituir la condición específica de protección”.

La marca confiere a su titular exclusividad y protección frente al sujeto que intente apropiarse de su identidad, tanto en la LM como en las regulaciones europeas que establecen los límites al derecho de marca. “La doble identidad se produce cuando el signo (marca o nombre comercial) concurrente en el mercado es idéntico y amparan ambos, el signo controvertido y la marca registrada, los mismos productos o servicios” (Añón Calvete 2016).

“El riesgo de confusión se trata de un concepto de derecho comunitario, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente” (SJM A de 25 de marzo de 2015. ECLI: ES: JMA: 2015: 4309).

“La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar” (STJUE de 11 de noviembre de 1997.ECLI:EU:C: 1997: 528).

“La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados. Además, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes” (STJCE del 22 de junio de 1999. ECLI:EU:C:1999: 323).

2.2.3. Efectos sobre los consumidores

En relación con el apartado anterior, no debemos olvidar que todos estos actos de confusión llevan al consumidor medio a asociar una misma procedencia de ciertos productos, debe destacarse la protección que la LCD brinda a los mismos, en todo caso:

- El artículo 20 regula las “Prácticas engañosas por confusión para los consumidores”: “En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios”.
- El artículo 25 de la misma ley establece que se reputará desleal “promocionar un bien o servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio procede de este empresario o profesional, no siendo cierto”.

2.3. Conclusiones

Ante las infracciones recogidas en la LM y la normativa comunitaria reguladora de las marcas europeas, la legitimación activa para las acciones correspondientes, como la prohibición o la cesación de las actuaciones perjudiciales, corresponde al titular de marca o, en todo caso al licenciario de la distribución de la misma, en este caso “Perfúmate S.L.”. La legitimación pasiva corresponde al tercero que lesione los derechos de exclusiva otorgados a los titulares de marca, en este caso “Esencia *King* S.L.”. Basándonos en la jurisprudencia comentada y suponiendo una interpretación positiva de las mismas, la empresa “Perfúmate S.L.” (demandante) podría recurrir en primer lugar al artículo 48 de la LM en virtud de su condición de licenciario para respaldarse posteriormente en el artículo 34 de la misma ley, solicitando la prohibición del empleo de las marcas distribuidas por “Esencia *King* S.L.” (demandada) así como el cese de sus actividades, todo ello respaldado también por los artículos 9 y 25 del reglamento de marca comunitaria 2017/1001 de 14 de junio, entre otras regulaciones europeas que protegen a las marcas en este ámbito. También podrá el demandante ver reforzada su protección a través de las acciones brindadas por la LCD en los artículos 32 y siguientes, consiguiendo la cesación de los actos de la demandada y garantizando la exclusividad y protección que la marca le otorga.

3. ¿Está protegido el olor de las fragancias por el derecho de autor?

Los derechos de autor se encuentran regulados en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI), en cuyos artículos 1 y 2 establece que “la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación y además, está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”.

En el caso concreto debemos atender al artículo 10.1 del TRLPI, que regula la exigencia de originalidad de las obras, siendo objeto de dicha ley “todas las creaciones

originales literarias artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”, de manera que toda obra original, sea expresada por un modo u otro, tiene derecho de protección. Pero esto no ha sido tan sencillo en el ámbito de la perfumería debido a las dificultades impuestas por los tribunales y la doctrina para decidir, entre otras cosas, qué es aquello que se protege de un perfume, algo que trataremos más adelante.

3.1. Antecedentes: la protección por medio de la marca olfativa

La existencia de marca olfativa y la protección de los perfumes por esa vía ha sido una cuestión muy polémica durante años, debido a la dificultad con la que han tenido que luchar las grandes marcas de perfumería con la intención de poder registrar su trabajo, ante posibles intrusiones como es el caso de la perfumería de equivalencia. Esta problemática podría ver las puertas abiertas a otras posibles soluciones tras la reforma de la Ley 17/2001, de Marcas, con la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 23/2018 de 21 de diciembre, en transposición de la Directiva 2015/2436 en materia de marcas de la Unión Europea, por el que se elimina el requisito de la representación gráfica para considerar una marca como tal y poder proceder a su registro, algo que hasta dicha reforma no era posible.

En consecuencia, comenzaremos exponiendo la problemática antecedente a la reforma de la normativa:

Antes de la citada reforma, el artículo 4 de la LM, en trasposición con el artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (actualmente derogada), entendían por marca “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”, de manera que se exige tanto una susceptibilidad de ser representada gráficamente como una capacidad diferenciadora por parte de la marca. La problemática se encuentra en representar un olor gráficamente, no incurriendo en ninguna de las prohibiciones de la LM y poder exigir un derecho de exclusiva para una marca olfativa.

Podemos remontar los orígenes de la marca olfativa a la solicitud de registro del “olor a hierba recién cortada”, que llegó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante OAMI) en el año 1999. El debate versó sobre si dicho olor cumplía o no el requisito vigente en ese momento de la capacidad de ser representado gráficamente, algo que la sala consideró positivamente respaldando su tesis en un reconocimiento general por parte del público consumidor (Gómez García, 2017).

El criterio asentado por la OAMI generó numerosas expectativas en el ámbito empresarial, algo que nos lleva a destacar otro momento clave de la jurisprudencia acerca de la marca olfativa: La sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2002 conocida como “El caso Sieckmann”. En la citada sentencia no se aceptó el criterio de la descripción verbal como símbolo de representación gráfica utilizado en 1999 para las pelotas de tenis, junto con los demás presentados, calificándolos el TJUE de “insuficientes”. El solicitante había presentado además de la descripción verbal “*olor balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela*”, la fórmula química y las muestras de la citada sustancia de la cual se derivaba el olor.

El TJUE afirmó su postura declarando que “puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica” y “dicha representación debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud” (STJ de 12 de diciembre de 2002. ECLI:EU:C: 2002: 748).

Aunque parecía en un principio que la consideración del olor como una marca registrable se facilitaba, fue todo lo contrario e incluso se excluyó, pues en la propia “Sentencia Sieckmann”:

1. La fórmula química se consideró insuficiente: “una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta suficientemente clara y precisa”.
2. La validez de la descripción verbal se descartó debido a que “la descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea gráfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva”.
3. La muestra tampoco se consideraba prueba suficiente en el ámbito legislativo, ni perdurable en el tiempo.
4. La representación de un olor mediante la combinación de los signos anteriores también se considera insuficiente por no cumplir los requisitos ninguno de ellos individualmente.

De la citada Sentencia se derivaron nuevos intentos de registro, como fue el caso de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 27 de octubre de 2005, en la que se solicitó el reconocimiento de “el olor a fresa madura” como marca olfativa, denegado por la OAMI por considerar que no cumplía el requisito de la representación gráfica del artículo 4 del Reglamento (CE) nº40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria en el que se establece que: “Podrán constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”. El razonamiento expuesto por el tribunal versó sobre la existencia de numerosas variedades de fresas, que hacía que la descripción dada estuviese “impregnada de factores subjetivos”, siendo difícil “hacer una descripción del signo de manera suficientemente clara, precisa e inequívoca” (STJUE de 27 de octubre de 2005 ECLI:EU:C:2005:380).

Los demandantes estimaron que dicha Sala únicamente se limitaba a lo resuelto en el “Caso Sieckmann” comentando anteriormente, alegando la falta de examen individual de sus elementos y, considerando, que su descripción verbal constituía un signo claro, preciso, duradero y accesible, que, combinado con la imagen de la misma podría perfectamente cumplir los requisitos comunitarios de la representación gráfica. El citado caso volvió a plasmarse de manera similar en los tribunales en diciembre de ese mismo año, en este caso con el “olor a limón” de suelas de zapatos, donde de nuevo se cerraron puertas a cualquier esperanza de registrar una marca olfativa debido al impedimento del requisito de la representación gráfica en el año 2005.

3.2. Reforma legislativa y eliminación del requisito de representación gráfica

Lo que marcó la diferencia fue la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el Reglamento de marca de la Unión, por la que se reformó la anterior directiva 2008/95/CE del 22 de octubre de 2008. Dicha directiva de marcas fue propuesta en 2013, solicitándose la reforma de la directiva y del reglamento anterior, centrándose en la supresión del requisito de la representación gráfica de una marca y en búsqueda de otras alternativas que ofreciesen mayor seguridad jurídica. El artículo tercero de la llamada “Nueva Directiva de Marcas” (en vigor desde el 15 de enero de 2019), establece que “podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a 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 de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares”. Junto con dicha directiva, también se publicó el nuevo Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, en modificación de los anteriores, cuyo artículo 4 se constituye en consonancia con el artículo 3 de la nueva directiva.

En relación con la marca olfativa se encuentra la marca sonora, cuya protección en el desarrollo del nuevo Reglamento 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005, fue clave, al establecer en el apartado sexto de la regla número 3 lo siguiente: “Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la representación de la marca consistirá en una representación gráfica del sonido, en concreto, una notación musical; cuando la solicitud se presente por medios electrónicos, podrá ir acompañada de un archivo electrónico que contenga el sonido”. Esto supuso que comenzase a aplicarse análogamente a las marcas olfativas en ciertos casos.

Por lo tanto, desde principios del año 2019 se deja de requerir que una marca pueda ser representada gráficamente para poder proceder a su registro, lo que abre puertas al registro de olores y hologramas, entre otros, así como a un amparo y protección que hasta el momento no era concebido por los autores de dichas obras.

3.3. La protección por la vía de los derechos de autor

3.3.1. El Caso Trésor: aceptación de la protección por la vía de los derechos de autor

Existe un caso concreto donde por primera vez se protegió el olor de un perfume por la vía de los derechos de autor y ese es el llamado “Caso Trésor”, dictado por el *Hoge Raad* (TS de los Países Bajos) en el año 2006 (ECLI: NL: HR: 2006: AU8940). La demandante fue la marca francesa de cosméticos *Lancôme*, concretamente en defensa de su perfume “Trésor”, frente a la empresa demandada, *Kecofa*, cuyo perfume principal era “Female Treasure”, el cual suponía para los consumidores un olor idéntico a un precio mucho menor. Ya habían acontecido litigios anteriores entre las citadas compañías, destacando en nuestro caso los argumentos incluidos por *Lancôme* tras la reforma marcaria, defendiendo un ataque frente a los derechos de autor correspondientes a su obra. Entre las afirmaciones del *Hoge Raad* destacó que lo que debía protegerse en estos casos

era el “mensaje olfativo”, equiparando el líquido de un perfume con el papel de un libro, destacando que lo protegible es el contenido. Dichas declaraciones supusieron un momento clave para la lucha de las grandes compañías cosméticas y de perfumería frente a la llamada perfumería de equivalencia, sabiendo que ahora también podrían verse amparadas por la legislación de los derechos de autor.

Se les exigían a los demandantes dos requisitos: ser una “obra” y además constituir una obra “original” en virtud de la legislación holandesa. *Kecofa* intentó por todos los medios desvirtuar la originalidad alegada por *Lancôme*, pero el *Hoge Raad* optó por un criterio subjetivo de originalidad, a favor de la demandante. Por último, para determinar que el perfume distribuido por la demandada atacaba directamente los derechos de autor correspondientes a la obra de *Lancôme*, la defensa del mismo demostró que casi el 100% de los elementos utilizados en el perfume de “Trésor” eran idénticos, cambiando únicamente el hecho de que los utilizados por esta última tenían un precio mucho menor. Finalmente se admitió la demanda por la vía de los derechos de autor, algo que resultó ciertamente esperanzador para el sector de la perfumería.

3.3.2. El requisito de la originalidad

No podemos negar en un principio la posibilidad de proteger un perfume por la vía de los derechos de autor, siempre y cuando el mismo constituya una obra considerada “original”, algo muy relevante en el caso que nos acontece debido a la existencia de una imitación. El artículo 10 del TRLPI, al que ya hemos remitido, protege las creaciones originales presentadas por cualquier medio, tangible o intangible: “Para proteger a través del derecho de autor el aroma de un perfume, este debe ser original, ya que es el requisito esencial para que una creación sea considerada como obra” (Bercovitz, 1992).

En un primer momento, para considerar la originalidad de un perfume, se seguía un criterio objetivo en la doctrina española, contrariamente a otras legislaciones como la holandesa o la francesa que basaron sus afirmaciones en criterios subjetivos.

La Sentencia del Tribunal de Justicia del 16 de julio de 2009 (ECLI:EU:C:2009:465)., conocida como “El caso *infopaq*”, marcó la diferencia estableciendo una nueva denominación al hacer referencia a una “expresión de la creación intelectual de su autor”. En un principio se entendió que dicha concepción estaría abierta tanto a criterios objetivos como subjetivos a la hora de determinar la originalidad de una obra, pero una Sentencia posterior conocida como “Caso *Painer*”, cerró las puertas a dicho pensamiento concluyendo finalmente que el “concepto comunitario de originalidad” era un criterio exclusivamente subjetivo (STJ de 1 de diciembre de 2011. ECLI:EU:C: 2011: 798). Entonces, la originalidad del llamado “mensaje olfativo” transmitido por un perfume, ya no vendrá determinada por su relevancia o el esfuerzo que el autor haya implicado en el mismo, si no que se requerirá una expresión de la personalidad del mismo, consecuencia de su libertad de expresión y la plasmación libre de sus ideas.

La problemática de la valoración de la originalidad está presente en la mayor parte de litigios que versan en este sector, llevando a los tribunales a preguntarse hasta qué punto se requiere una “cantidad” de originalidad para poder calificar una obra, en este caso un perfume como plenamente original. A ello se le suma la cuestión del “buen olor”

asociada a los perfumes, una exigencia implícita asociada al olfato humano que reduce mucho más las posibilidades con respecto a su protección (Balañá, 2007).

Por lo tanto, ante la defensa de la originalidad de un olor por la vía de los derechos de autor, cobra cada vez más relevancia la documentación, donde se muestre todo el proceso de creación y formulación del perfume y dicha originalidad será juzgada por los tribunales y expertos, los cuales tendrán que “analizar si la fragancia en cuestión podría ser fácilmente creada de manera independiente por alguien que desconoce su existencia, pues, de ser así el perfume carecerá de originalidad” (Gómez García, 2017).

3.3.3. La dimensión temporal

El artículo 26 del TRLPI, regula la duración y el cómputo de los derechos de explotación de una obra, los cuales “durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento”. Esta es la diferencia principal con la duración de la protección de la marca olfativa, protegida indefinidamente en caso de su renovación cada 10 años. Los derechos de explotación tienen realmente una protección limitada, pasando a ser de dominio público una vez que su autor ha fallecido.

3.4. Rechazo de la protección por la vía de los derechos de autor

En primer lugar, debemos nombrar el caso francés, concretamente una ST del Tribunal de Casación en el año 2013 (ECLI:FR: CCASS:2013:CO01205), en la cual se negó la protección del olor de los perfumes por la vía de los derechos de autor debido al “carácter industrial” de los mismos, estableciéndose que “la fragancia de un perfume que, aparte de su proceso de producción, que no es en sí mismo un trabajo de la mente, no toma una forma que tenga esta característica, no puede beneficiarse de la protección por derechos de autor” refiriéndose a la misma como “la simple implementación de un *know-how*”.

No todos los autores estuvieron en acuerdo con la jurisprudencia de dicho tribunal, véase un ejemplo:

“Sin embargo, ese supuesto carácter industrial no debiera ser impedimento para considerar al perfume como obra del espíritu pues, si bien es cierto que dichas creaciones se gestan en un entorno la mayor de las veces industrial, no es menos que en el origen, el impulso creativo al que responden sus autores es de naturaleza artística, y que hasta que ese impulso no cobra su forma definitiva, no se abandonará a la industria el resultado del mismo, para que ésta se haga cargo de reproducirlo a gran escala“ (Balañá,2005).

Existen otros conocidos argumentos en contra de la protección olfativa por la vía de los derechos de autor, existiendo ciertas corrientes que hacen referencia al término “*Solidarity Goods*”, cuya idea se funda en que la diferencia principal entre las diferentes casas de perfumería estaría basada no tanto en los olores como en la fuerte inversión en marketing y publicidad existente en las mismas, siendo ese uno de los motivos fuertes que llevaría a un consumidor a decantarse por una u otra, en función de factores como la moda o el prestigio de marca.

Otra teoría, “*Piracy Paradox*” o “Paradoja de la Piratería”, defiende que la existencia de la competencia en este sector, entre otros, conlleva un desarrollo mucho mayor y continuado de nuevos productos y novedades artísticas, lo cual no existiría si no aconteciesen las imitaciones, siendo esta una teoría que deja poco amparo a las innovaciones y creaciones intelectuales.

3.4.1. El caso de la protección del sabor por la vía de los derechos de autor y su relación con el olor

La protección del olor por la vía de los derechos de autor puede equipararse al caso del sabor, por sus características y por el gran debate formulado acerca de la capacidad de protegerlos o no. Destacaremos de manera ejemplificativa la Sentencia del TJ de 13 de noviembre de 2018 (ECLI:EU:C:2018:899), el cual consideró que para poder proteger los derechos otorgados por la autoría de una obra, esta no sólo debe ser reconocida como tal, sino que debe ser identificable “con suficiente precisión y objetividad, aun cuando esta expresión no sea necesariamente permanente”. Los elementos que conforman el sabor de un alimento son muy similares a los que podrían conformar un olor, pues ambos hacen que la identificación objetiva de los mismos sea complicada.

En la misma sentencia, el TJ en referencia a la “Directiva 2001/29/CE del 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor”, nombra dos requisitos que deben cumplirse para calificar una creación como “obra”:

“Por una parte, es necesario que el objeto en cuestión sea original, en el sentido de constituir una creación intelectual propia de su autor (...) por otra parte, la calificación como obra en el sentido de la Directiva 2001/29 se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual”

El tribunal incide en la citada ST en la imposibilidad de identificar objetivamente el sabor que caracteriza un alimento concreto, haciendo referencia a las diferencias existentes con otro tipo de obras, como las musicales o literarias, a las que considera precisas y objetivas, afirmando que “la identificación del sabor de un alimento se basa en lo esencial en sensaciones y experiencias gustativas, que son subjetivas y variables, toda vez que dependen, en particular, de factores relacionados con la persona que prueba el producto en cuestión, como su edad, sus preferencias alimentarias y sus hábitos de consumo, y del entorno o del contexto en que tiene lugar la degustación del producto” (STJ de 13 de noviembre. ECLI: EU:C: 2018: 899).

Un segundo punto en el que ha incidido el tribunal, es en la falta de técnicas o recursos científicos que permitan identificar por otros medios la objetividad de la que carece el sabor de un alimento, concluyendo finalmente que el mismo no podría ser calificado de ninguna forma como “obra” si se alude a la Directiva citada, de la siguiente forma:

“La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información,

debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el sabor de un alimento quede protegido por el derecho de autor con arreglo a dicha Directiva y a que una normativa nacional se interprete de tal forma que conceda la protección del derecho de autor a ese sabor”.

3.5. Conclusiones

La protección del aroma de los perfumes ha sido un tema muy discutido, en primer lugar, por saber que vía es la más adecuada, la protección por vía marcaria o por vía de los derechos de autor. En un primer momento, puede parecer que la protección amparada por la TRLPI es más sencilla, debido a los numerosos requisitos de la LM (aunque reducidos tras la reforma), pero en la realidad no es tan sencillo obtener el apoyo de los tribunales ante una imitación o plagio, en primer lugar, derivado del requisito exigido de “originalidad”. Dicho requisito ha sido y sigue siendo difícil de probar, tanto para perfumes tradicionales (influidos por el requisito de temporalidad de su protección), como para los nuevos perfumes. Por todo ello no encontramos cabida para los olores en la protección brindada por los derechos de autor, algo que difícilmente podría ser aceptado por los tribunales debido a la falta de requisitos y medios existentes.

4. ¿Podrían acumularse en la misma demanda el ejercicio de acciones de propiedad industrial/intelectual y competencia desleal?

4.1.Generalidades

La problemática de la acumulación de acciones viene determinada principalmente entre las acciones recogidas en la Ley de Marcas y las de la Ley de Competencia Desleal, las cuales suelen ser invocadas simultáneamente en los distintos litigios, cuestionándose en numerosas ocasiones la procedencia de aplicar una u otra legislación como protección de los derechos exclusivos de los demandantes.

Debemos destacar en primer lugar la llamada “Tesis de la primacía”, desarrollada por la Audiencia Provincial de Barcelona, y posteriormente aceptada por el TS donde se declaró el carácter complementario de la LCD. Dicha jurisprudencia se ha consolidado y aplicado en numerosas sentencias de la siguiente forma:

- “En definitiva, la LCD no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y éstos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario” (SAP de 22 de enero de 2013. ECLI:ES: APA: 2013:291).
- “No cabe desconocer la relación existente entre la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los derechos de exclusiva, así como la posibilidad de que la Ley 3/1991 proyecte una protección complementaria sobre

situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan con la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial” (SAP de 30 de junio de 2008. ECLI:ES: APB: 2008: 5284).

A lo largo del desarrollo de la cuestión, estudiaremos la compatibilidad de las citadas acciones y de la problemática pasada y actual entre la compatibilidad de ambas leyes, así como el acuerdo y desacuerdo con la citada “Tesis de la primacía”, la cual para algunos autores se vuelve difícil compatibilizarla con la nueva Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 (en adelante “Directiva sobre las prácticas comerciales desleales”), en relación con sus artículos 6.2 y 11 que dificultan la sostenibilidad de la tesis de la primacía con respecto a la existencia de la misma.

4.2.La tesis de la primacía y su aceptación por parte del TS

Como ya hemos adelantado, se considera que dicha tesis surge el 4 de junio de 1998 cuando ante la Audiencia Provincial de Barcelona se invocaron simultáneamente normas de la LM y de la LCD como defensa, lo que llevó al tribunal a plantearse si era posible la concurrencia de las mismas, en primer lugar, diferenciándolas de la siguiente manera:

- “La LM protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real (aunque especial), eficacia erga omnes y concedido por su registro, exceptuando las particularidades reconocidas de la protección de la marca notoria” (...)
- “La LCD no tiene como fin, al menos directamente, proteger al titular de la marca, pues, como señala en su Exposición de Motivos, no pretende resolver conflictos entre competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado” (SAP de Barcelona de 4 de junio de 1998, Sección 15ª (AC 1998\1182).

En relación con lo dictado por la AP de Barcelona, debemos destacar la llamada “Teoría de los círculos concéntricos” del catedrático Bercovitz que estableció lo siguiente:

“La protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus marcas o patentes. Y tienen, además, un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es de la competencia desleal; porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en las que actúe el competidor” (Bercovitz, 1992).

Y es que, en un principio, ante cualquier litigio en el que ambas legislaciones fueran invocadas, la respuesta dada siguió los siguientes razonamientos (véase un ejemplo, entre otros):

“No es la voluntad de las partes litigantes, sino la materia objeto del conflicto, lo que ha de determinar la aplicación de una u otra norma. Es más, lógico resulta entender que, si la Ley que establece el régimen jurídico de los signos es la de marcas, es ella la que deberá ser aplicada cuando los titulares del derecho subjetivo sobre las mismas reclamen la tutela judicial como tales. Incluso, así habrá de ser con carácter exclusivo, pues es a ella, no a la LCD, a la que corresponde determinar cuándo y cómo la marca, el nombre comercial y el rótulo merecen ser protegidos. En consecuencia, el que el titular de un signo invoque, al buscar su protección, a la vez la LM y la LCD, no habrá de impedir dar al conflicto el tratamiento que corresponda según la primera. Y si sólo invocara la segunda, tampoco debe haber inconveniente, en tanto no sufra la congruencia por alteración de la causa *petendi*, en aplicar la de Marcas, según la regla *iura novit curia*.” (SAP Barcelona de 21 de noviembre de 2001. ECLI:ES: APB: 2001: 2017A).

4.3. La complementariedad relativa entre ambas leyes

Que los tribunales y la jurisprudencia citada hayan diferenciado la protección de una y otra legislaciones, no supuso que no encontrasen una indiscutible relación entre ambas, debido a que, “por un lado, la utilización de un signo constituye una actuación en el mercado y tiene un fin concurrencial y, por otro lado, el riesgo de confusión del consumidor (cuya protección no está ausente en la Ley de Marcas) constituye, a la vez, el núcleo de la infracción del derecho sobre la marca y de algunos ilícitos concurrenciales (arts. 6, 11.2 y 12 de la Ley de Competencia Desleal)” (García Pérez, 2012).

Por lo tanto, a pesar de otorgarle primacía a la LM, “la ley otorga, al fin, un amparo indirecto y complementario allí en donde no alcance la Ley de Marcas, siempre sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado y no resulte incompatible con las normas que integran el específico régimen jurídico de los signos” (SAP de Barcelona de 21 de noviembre de 2001, ECLI: ES: APB: 2001: 2017A).

El presidente del Tribunal de Marcas de la Unión Europea, Enrique García-Chamón (2016) estudia los diferentes criterios por los cuales procede complementar a la legislación marcaria con la LCD:

1. Cuando se trate de conductas tipificadas en la LM no es necesario acudir a la LCD.
2. Con respecto a la “explotación de un signo distintivo”, sí es procedente acudir a la LCD, siempre y cuando “presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria”.
3. No deben contradecirse entre ambas: “La aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido”.

Es importante atender a las conductas descritas en las pertinentes demandas, para saber si las mismas pueden ser “conductas constitutivas de competencia desleal, en el

sentido de que no se basen directamente en los derechos de exclusiva que confieren los registros marcarios (...) si es así, las acciones ejercitadas de infracción marcaria y de competencia desleal serán complementarias y podrán deducirse conjuntamente en la misma demanda” (García-Chamón, 2016).

En caso de conflicto entre normas reguladoras de la propiedad industrial y de la LCD, entra en juego el término denominado por José Massaguer (1999) como “Complementariedad relativa”, el cual:

“Sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de los derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida, que niega la aplicación de la LCD cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva” (STS de 11 de marzo de 2014, ECLI: ES:TS:2014:1107).

“De una parte, no procede acudir a la LCD para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas. De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria. Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido” (SAP 401/2017 de 15 de septiembre. ECLI:ES: APM:2017: 14041).

“La procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez” (STS 6899/2012 de 17 de octubre. ECLI:ES:TS: 2012:6899).

“Hay que tener presente que la protección brindada por la normativa sobre competencia desleal tiene carácter complementario: las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2012 , 11 de marzo de 2014 y 2 de septiembre de 2015 explican el principio de complementariedad relativa, que justifica que entre en juego la norma sobre competencia desleal cuando se constata un disvalor concurrencial específico, si bien actúa como límite el no generar una suerte de nuevo derecho de exclusiva o el no prohibir lo que esté admitido en el ámbito de los derechos de exclusiva. Su vocación no es la de suplantar a la legislación que tutela la propiedad industrial, por lo que opera ante la inexistencia al respecto de unos derechos de exclusión” (SAP 122/2017 de 10 de marzo. ECLI:ES: APM: 2017:4211).

El propio TS ha aceptado y seguido la tesis dictada por la AP de Barcelona, sin negar en todo caso, el carácter complementario de la LCD: “no cabe desconocer la relación existente entre la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los derechos de

exclusiva, así como la posibilidad de que la Ley 3/1991 proyecte una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan con la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial” (STS de 13 de junio de 2006. ECLI:ES:TS: 2006: 4046).

El punto en el que más se ha insistido ha sido el del artículo 11 de la LCD, regulador de los actos de imitación, el cual, al parecer del TS, operaría ante la falta de un derecho de exclusiva que permitiese acudir a la ley marcaria: “la acción prosperará cuando se produce una imitación que no...atente directamente contra el derecho de exclusiva que le concede la legislación de propiedad industrial” (STS de 1 abril de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:2252). “En concreto, el haz de facultades, de contenido positivo y negativo, que vienen integradas en el derecho sobre un modelo industrial registrado se rige por las normas que específicamente disciplinan dicho título, de modo que la comercialización de los productos que, sin autorización de su titular (en el caso, la demandante), lo incorporan o imitan, debe ser calificada y tratada, en su caso, como un acto ilícito según la legislación reguladora de tal título de propiedad industrial” (STS de 13 de junio de 2006. ECLI:ES:TS: 2006: 4046).

4.4. Compatibilidad con la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales

La doctrina alemana, entre otras, ha sostenido la tesis de la incompatibilidad de la citada Directiva y la Tesis de la primacía apoyada por el TS. En un principio, los tribunales alemanes establecieron la primacía de los derechos marcarios frente al derecho de la competencia desleal, aplicado en todo caso de forma subsidiaria (tesis conocida como “*Vorrangthese*”). La problemática surge debido a que dichos tribunales no la encontraron compatible con la nueva Directiva sobre prácticas comerciales desleales del año 2005, por no compartir esta última la superioridad del derecho marcario frente al de competencia desleal, aludiendo a los artículos 6.2.a) y 11 de la nueva directiva y al artículo 17.2 del nuevo Reglamento de marca comunitaria, en virtud del cual “no se excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca de la Unión sobre la base del Derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal”.

“No se observa en el Derecho de la UE una relación de primacía de la Directiva de Marcas sobre la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales que obligue a desplazar la protección otorgada por el Derecho contra la competencia desleal. Más bien sucede lo contrario: según las normas de legitimación de la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales, las personas o las organizaciones que tengan, con arreglo a la legislación nacional, un interés legítimo en combatir las prácticas comerciales desleales, incluidos los competidores, deben estar legitimados para proceder contra tales prácticas” (García Pérez,2012).

También debemos mencionar la corriente contraria a las afirmaciones anteriores, siguiendo a José Massaguer (2006), el cual no comparte la incompatibilidad de dicha Directiva con la relación de complementariedad existente entre ambas legislaciones, haciendo referencia a que el artículo 6.2.a) de la Directiva, anteriormente citado y, en relación con el artículo 20 de la LCD sobre prácticas engañosas por confusión para los consumidores, protegen aspectos diferentes a la LM. “La diferencia radicaría en que, en

la Directiva, se protegen los intereses de terceros no titulares, lo que no sucede en el sistema de la propiedad industrial, ya que, en esta, se defienden los intereses de los titulares” (Massaguer, 2006).

En consonancia con los argumentos expuestos, podemos concluir que el Derecho de la UE no impone ningún tipo de restricción ni relación jerárquica entre las legislaciones marcaria y de prácticas de competencia desleal. La citada “Tesis de la Primacía” se ha sostenido en un ámbito anterior y por tanto externo a las nuevas regulaciones europeas, por lo que, si quiere seguir teniendo cabida, debe adaptarse y abrirse a los nuevos preceptos europeos, permitiendo que los titulares de derechos marcarios puedan ver amparados sus derechos en distintas regulaciones, tanto de forma separada como acumulada, ejercitando las acciones que les correspondan frente a posibles perjuicios.

5. ¿Cómo calificaría las acciones delictivas llevadas a cabo por el señor González? ¿Qué penas de prisión llevan aparejadas?

5.1. Introducción a la reforma del Código Penal

A efectos que los delitos que analizaremos y expondremos a continuación, debemos destacar la reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio, por la cual se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, añadiendo la “Sección 4.^a del Capítulo II del Título XVIII del Libro II, que comprenderá el artículo 399 bis y tendrá la siguiente rúbrica: De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje”.

Dicha reforma se establece con la intención de adaptar la legislación a las nuevas modalidades delictivas derivadas de los avances de las nuevas tecnologías. Lo más destacable de la misma es que los citados delitos se dejen de equiparar con los delitos de falsificación de moneda, algo que muchos consideraban desproporcionado, dando lugar a numerosos debates jurisprudenciales. De esta forma, la falsificación de tarjetas queda englobada y equiparada a los delitos de falsedades documentales, reconociéndole dicho carácter a las primeras.

“La reforma acompaña a la modificación del art. 387 CP, por medio de la cual se excluye dichos objetos materiales de los tipos de falsificación de moneda. En este sentido, ambas reformas parecen acomodarse a lo previsto en la Decisión marco 2001/413/JAI, de 28/V/2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo, entendiéndose no sólo que los comportamientos falsarios desarrollados en relación con moneda y con tarjetas o cheques no tienen por qué ser idénticos, sino también que la punición que merecen unos y otros debe ser igualmente disímil” (Brandariz García, 2010).

“Las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje constituyen instrumentos de pago, cuya naturaleza puede calificarse de «híbrida», en la medida en que cumplen funciones propias tanto de la moneda (integran una forma de pago), como del documento mercantil (expresan una relación patrimonial entre el titular y el establecimiento o entidad financiera). Precisamente, esta constatación motivó que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre la conveniencia de introducir, en el código penal, una regulación autónoma que permitiera otorgar a este medio de pago una valoración jurídico-penal más

ponderada y acorde con lo dispuesto en la DM 2001/413/JAI, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo” (Morón Lerma y Rodríguez Puerta, 2010).

La sentencia del TS de 21 de septiembre de 2011 (ECLI: ES:TS: 2011:5955), es representativa del cambio en el tratamiento de los delitos de falsificación, la cual dejó sin efecto las penas de prisión aplicadas en virtud de los delitos de moneda falsa y estafa, aceptando la casación propuesta, y finalmente condenando al autor por un delito de falsificación de tarjeta de tarjetas de crédito:

“El legislador de 2010, ha considerado oportuno romper con esa equiparación funcional, dispensando ahora un tratamiento autónomo a la falsificación de las tarjetas de crédito y débito, así como a los cheques de viaje. Es posible que en este viraje tan radical en el tratamiento criminológico de lo que se ha llamado, mediante expresión bien gráfica, dinero de plástico, hayan influido las críticas doctrinales que apuntaban a la necesidad de conferir un tratamiento singularizado, evitando así una artificiosa y desproporcionada asimilación penal de lo que, por su propia naturaleza y, sobre todo, por su eficacia como instrumento de pago, debería recibir protección autónoma. Así la tutela penal de las tarjetas de crédito se ha situado en un terreno intermedio entre la protección de la moneda y la del resto de los documentos tenidos como mercantiles (cfr. STS 284/2011, 11 de abril)” (STS 21 de septiembre de 2011. ECLI: ES:TS: 2011:5955).

5.2.El delito de falsificación de tarjetas de crédito

El artículo 399 bis del CP establece que “El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años”. El citado artículo se encuentra regulado en el Capítulo II del CP, encuadrado en las “falsedades documentales”, cuyo objetivo es proteger la seguridad y orden en el tráfico jurídico.

Existen tres componentes del objeto material del delito: tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques de viaje, excluyendo cualquier otro tipo de tarjeta que pueda ser utilizada como medio de pago, de manera que no se tengan por integradas en dicho delito otras como las tarjetas prepago, tarjetas monedero u otros tipos de instrumentos financieros como pagarés o letras de cambio. Estas últimas quedan englobadas en los delitos falsificación de documentos mercantiles, para el cual las penas aparejadas son menores:

“Con todo, no puede obviarse que esta opción del legislador a la hora de acotar el objeto material del delito genera consecuencias prácticas no menores, habida cuenta de las notables diferencias de penalidad que presentan el tipo de falsedad en documento mercantil (prisión 2 / 5 de meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses, ex art. 392 CP) y los del art. 399bis.1 y 2 CP (prisión de 4 a 8 años, en su modalidad básica)” (Álvarez García y González Cussac 2010).

Ya se ha hecho referencia a que los citados tres integrantes del objeto material del delito han sido equiparados a la moneda durante años, concretamente hasta la reforma de la LO 5/2010 del 22 de junio, a partir de la cual han pasado a tener una protección propia

amparada en el artículo 399 bis del actual CP ya citado, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

5.2.1. La naturaleza del delito

- Es un delito mixto alternativo: “es indiferente que se realice una u otra acción o todas ellas, por entender que no se añade un mayor desvalor” (RAE,2020)
- Es un delito de merca conducta, es decir, basta con que se lleve a cabo una acción u omisión, no siendo relevante el resultado para la consumación del delito. El delito se entiende realizado o consumado, por tanto, con la mera acción en este caso.
- Exige la existencia de dolo falsario, el cual requiere un conocimiento del autor con respecto al tipo objetivo realizado, la falsificación del documento o la falta de veracidad del mismo.

5.2.2. Modalidades delictivas del artículo 399.bis CP

A) El primer apartado habla de “*alterar, copiar, reproducir o de cualquier otro modo falsificar*”:

La “alteración” puede definirse como “la manipulación de carácter material efectuada en alguno de los componentes de una tarjeta o de un cheque de viaje legítimo. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas, esta alteración se puede producir en la banda magnética o en los demás datos o elementos contenidos en el soporte de plástico: el nombre de su titular, el número de tarjeta, la firma, el holograma de seguridad, etc.” (Javato Martín, 2013).

Con respecto a la “copia o reproducción”, debemos destacar el delito de clonación de tarjetas conocido como *skimming* muy utilizado en la actualidad: “se describe el *skimming* como la manipulación de los datos de las pistas de la banda magnética de la tarjeta genuina una vez ha sido copiada, alterando los datos concernientes al nombre del titular para finalmente grabarlos a una tarjeta emitida originalmente por una entidad bancaria que coincida con el nombre de la persona que va a pasar la tarjeta” (ATS 109/2020 de 16 de enero. ECLI:ES:TS: 2020: 820A).

Siguiendo a Azcona Albarrán (2012), el método más utilizado es el de servirse de los datos de una tarjeta original para crear una nueva, sin tener que desposeer de la primera a su titular principal. Los métodos existentes para obtener los datos de una banda magnética antes de proceder a su duplicidad son numerosos y diversos, siendo los más destacados:

1. El uso de dispositivos “escáner”: se utilizan para obtener los datos a través de los cajeros automáticos.
2. Obtención de los datos en establecimientos comerciales.

Por tanto, el delito de *skimming* presenta cierta problemática: la principal gira entorno a si la manipulación de la banda magnética supone la consumación del delito (aunque no

llegue a utilizarla posteriormente) o habría que castigar al sujeto únicamente en título de tentativa por el artículo 399 bis.

Un segundo problema se da al querer clasificar a los sujetos, en el caso de aquellos que no intervienen en la falsificación en sí, pero aportan los datos necesarios para ellos. Un ejemplo podría ser cuando un trabajador de un establecimiento comercial coopera con el falsificador recopilando los datos necesarios de los clientes. Para el TS, “la facilitación de las correspondientes numeraciones para la confección de tarjetas falsas constituye una cooperación necesaria en el hecho falsario, ya que aquella aportación era determinante e imprescindible para ello” (STS 7171/2010 de 20 de diciembre. ECLI:TS: 2010: 7171). Dicho cooperador de la falsificación llevará aparejada la misma pena en virtud del artículo 28 del CP: “También serán considerados autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”.

B) El apartado dos del citado artículo castiga *“la tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados destinados a la distribución o tráfico”*:

Siguiendo a Morón Lema y Rodríguez Puerta (2010), podemos destacar en este apartado tres supuestos de tenencia: “la tenencia del falsificador, la tenencia de quien no ha falsificado, pero quiere distribuir y la adquisición para distribuir”.

La primera de ellas acaba por subsumirse en el apartado anterior y la segunda es la más equiparable a este, siendo la intención del legislador castigar a aquel que, a pesar de no haber intervenido en la falsificación, a sabiendas de la misma, posee las tarjetas. Dichos autores defienden una mejor equiparación de los actos a la regulación de mera tenencia al artículo 386 CP sobre la tenencia de moneda falsa, cuya pena es inferior, en referencia a la regulación anterior.

Con respecto al tercer punto analizado, de adquisición para su posterior distribución, entienden la existencia de un vacío legal, el cual “resulta fácilmente subsanable si el adquirente llega a poseer las tarjetas en algún momento. Sin embargo, cuando esta posesión no se materializa, pero existe una negociación previa entre el falsificador y el adquirente, no será posible atribuir responsabilidad penal por este delito ni tampoco por el delito de receptación” (Morón Lema, Rodríguez Puerta, 2010).

C) Por último, en el apartado tres se hace referencia al uso de la siguiente forma:

“El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados...” por tanto, aquella persona que la utiliza pero que por el contrario no ha intervenido en su falsificación. El tipo exige que dicha utilización se efectúe en conocimiento de dicha falsedad y perjuicio a otro sujeto. “El régimen instituido en el art. 399 bis, tercer párrafo CP no toma en consideración la cuantía del perjuicio causado a través del uso de la tarjeta de crédito, como suele ser habitual en los delitos de naturaleza patrimonial. Esta deficiente regulación conducirá a aplicar la pena dispuesta en esta tercera modalidad de falsedad, aun cuando el atentado patrimonial fuera únicamente constitutivo de falta” (Morón y Lema, Rodríguez Puerta, 2010).

5.3.El delito de estafa

El artículo 248 del CP, establece que “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”. Tras la reforma del CP, el mismo artículo, en su apartado 2.c) tipifica que “se considerarán reos de estafa los que, utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero”.

Deben destacarse los requisitos principales utilizados por la jurisprudencia a la hora de calificar las acciones de los sujetos como constitutivas de un delito de estafa:

“1) la realidad de un engaño precedente o concurrente; 2) que dicho engaño sea bastante para la consecución de los fines propuestos con suficiente entidad para provocar el traspaso patrimonial, 3) la producción con el mismo de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor de en qué consistía la realidad, 4) la realidad de un desplazamiento patrimonial, con la consiguiente producción de un perjuicio económico; 5) un nexo causal entre el engaño del autor y el traspaso patrimonial perjudicial a la víctima, lo que determina que el dolo ha de ser antecedente o concurrente con la dinámica defraudatoria del sujeto activo y 6) un ánimo de lucro” (SAP 801/2019 de 5 de diciembre. ECLI: ES: APB: 2019: 16432).

5.4.El concurso medial de delitos

El concurso medial de delitos es “la situación que se produce cuando un delito es un medio necesario para cometer otro por el mismo sujeto” (RAE,2020):

- “La determinación de cuándo un delito es un medio necesario para cometer otro, no debe ser valorada en abstracto, sino en un sentido concreto y en relación específica con el fin último perseguido por el autor o autores de los diferentes hechos delictivos” (STS del 9 de octubre de 2002. ECLI: ES:TS: 2002:6608).
- “Un criterio seguro para la determinación de la "necesidad" es el de comprobar si en el caso concreto se produce una conexión típica entre los delitos concurrentes. Así cuando en la comisión de un delito fin, por ejemplo, la estafa, el engaño típico se materializa a través de otro delito, por ejemplo, falsedades, uso de nombre supuesto, etc., teniendo en cuenta las exigencias de conexión lógica, temporal y espacial, esa acción ha de ser tenida por necesaria para la consideración de delito instrumental” (STS de 2 de abril. ECLI:ES:TS: 2003:2278).

La jurisprudencia ha optado mayoritariamente en los casos similares al planteado, por condenar a los acusados por un concurso medial entre un delito de falsificación de tarjetas de crédito del artículo 399.bis CP sumado al delito patrimonial que corresponda, que, en todo caso, suele ser la estafa del artículo 248 CP, cuando además de falsificar la tarjeta, el autor adquiere con ella un bien, haciéndose efectivo el segundo delito.

“A la hora de punir la utilización indebida de tarjetas falsificadas habrá que distinguir dos supuestos: a) si se utiliza la tarjeta falsificada en perjuicio de otro, a sabiendas de la falsedad y sin haber intervenido en la falsificación, se castigará conforme al art.399.bis.3

CP b) pero si se utiliza la tarjeta falsificada en perjuicio de su titular o de un tercero, sin conocer su falsedad, se cometerá una estafa del art. 248.2.c) CP. De igual forma, si es el mismo sujeto quien falsifica una tarjeta y la utiliza en perjuicio de su titular o de un tercero, responderá por un delito de falsificación del art. 399. Bis. 1 CP en concurso real (posiblemente medial) con una estafa del art.248.2.c) CP” (Azcona Albarrán, 2012).

5.5. Calificación de las acciones llevadas a cabo por el “Señor González”

El sujeto “Señor González”, utilizaba tarjetas de crédito o débito cuyas bandas magnéticas estaban alteradas, algo que fue apreciado por el banco. Él mismo, confiesa haber utilizado tarjetas modificadas por otros sujetos, a través de encargo, así como su propia pertenencia a una organización criminal dedicada concretamente a la falsificación de las mismas. Dichas tarjetas fueron utilizadas en establecimientos comerciales diferentes, como marcas de ropa, perfumerías, compañías aéreas y tecnológicas, mediante las cuales no sólo adquirió objetos de elevado valor, sino que también adquirió los medios necesarios para su actividad, como un *software* informático que le permitió poner en marcha los lectores de las citadas tarjetas.

5.5.1. Pertenencia a una organización criminal

En un primer momento, se nos dice que el sujeto utilizaba las tarjetas alteradas por terceros o por encargo, lo que nos lleva a pensar en el apartado tercero del artículo 399.bis del CP, por cumplir los requisitos del mismo: usar, en perjuicio de otros, a sabiendas del daño y sin haber intervenido en la falsificación. Pero esto cambia cuando el sujeto confiesa su pertenencia a la organización dedicada exclusivamente a la falsificación, lo que nos lleva a encuadrarlo en el apartado primero del mismo artículo, debido a que se entiende su participación en el proceso de falsificación. El artículo 570 bis del CP entiende por organización criminal “la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”.

En el apartado primero del artículo 399.bis del CP, se establece que la pertenencia a una organización criminal supone la agravación de la pena del sujeto, concretamente en su mitad superior. Esto puede llevar a un conflicto con las penas recogidas en el artículo 570.bis a la hora de condenar al sujeto, debido a que “el delito de pertenencia a organizaciones o grupos criminales, se configura como un tipo independiente de los delitos que pueden cometerse aprovechando la estructura criminal. Hablaríamos pues de dos injustos penales distintos: uno el de la propia organización criminal y otro el del delito cometido o intentado” (Luzón Cánovas, 2011).

Por tanto, “Se reconoce que puede darse un concurso de normas respecto del hecho delictivo cometido en el marco de una organización criminal; situación que, efectivamente, se produce en relación con la agravante por organización del art. 399 bis.1 y el art. 570 bis” (Echano, 2014).

En consecuencia, en este apartado es de relevancia tener en cuenta el artículo 570 quáter 2 en su párrafo segundo, donde se establece que, “en todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artículos estuvieren comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en la regla 4.ª del artículo 8”. Debemos atender a la “Regla de la Alternatividad” recogida en el artículo 8 del CP, concretamente en su apartado cuarto, el cual establece que, “en defecto de los criterios anteriores” (haciendo referencia a los criterios de especialidad, subsidiariedad, consunción y de absorción), “el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor”. En conclusión, si aplicamos la citada regla de la alternatividad, el concurso de normas que pudiera suscitarse entre el artículo 570.bis y el 399.bis se resolverá a favor de este último por tener una pena superior.

5.5.2. Concurso medial entre el artículo 399.bis y el 248.2.c) del CP

Esto nos lleva en primer lugar y en consonancia con lo anterior, a calificar las acciones del “Señor González” como autor de un delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito, en virtud el apartado 1 del artículo 399 bis. del CP, con el agravante de pertenecer a una organización criminal dedicada a dichas actividades.

Por otro lado, debemos analizar la conducta delictiva llevada a cabo por el sujeto en cuanto a que dichas tarjetas fueron posteriormente utilizadas en su beneficio propio o de su grupo criminal, afectando al orden público y causando un grave perjuicio patrimonial a las diferentes compañías afectadas, lo que nos lleva a encuadrar dichas acciones delictivas en un delito de estafa, concretamente del apartado 2.c) del artículo 248 del CP, en cuanto a que cumple todos los requisitos para ello. Y es que el acusado acudió a distintas tiendas de lujo donde adquirió prendas de ropa entre otros, engañando y simulando tener una solvencia que no era real y a su vez dando lugar con el pago con dichas tarjetas clonadas, a un desplazamiento patrimonial perjudicial para diversos sujetos: el titular real, el establecimiento y el banco.

Lo anterior nos lleva a calificar las acciones del sujeto conjuntamente, en virtud de la jurisprudencia analizada, como un concurso medial de delitos. Véanse algunos ejemplos jurisprudenciales:

El caso más representativo, utilizado en numerosas sentencias ante la creación y posterior uso de tarjetas clonadas o falsificadas, es la condena de autoría de “un delito consumado de falsificación de tarjetas de crédito, previsto y penado en el art.399 bis del Código Penal, y un delito continuado de estafa consumada, previsto y penado en los arts., 74, 248 y 249 del Código Penal” cuyas penas se ven modificadas por factores agravantes o atenuantes, en función del caso concreto (STS de 23 de abril de 2014. ECLI: ES:TS: 2014: 1486).

El juzgado de Sevilla condenaba en 2015 a un sujeto como autor responsable de un delito de falsedad de tarjeta de crédito, en concurso medial con un delito de estafa en grado de tentativa, el cual interpuso recurso de casación ante la resolución. Dicho sujeto fue descubierto por el empleado de un establecimiento cuando pretendía adquirir con una tarjeta falsa un ordenador valorado en 899 euros. Junto a la citada tarjeta, se le intervinieron otras cuatro, cuya titularidad indicaba el nombre de la demandada, quien había consentido la colocación de su nombre en dicha tarjeta y su utilización posterior con el fin de obtener un beneficio ilícito, por lo que se rechazó la casación:

“Siendo correcta en el presente caso la calificación de los hechos como constitutivos del tipo previsto en el art. 399 bis 1 del Código Penal, en su conducta, concurrieron la totalidad de los elementos propios del referido delito, así como su participación al menos a título de cooperadora necesaria en la realización de la tarjeta conteniendo datos personales como su nombre. Es por ello que la conducta de la recurrente debe situarse en la fase de fabricación y no en la de mero uso como alega el recurrente, puesto que su conducta debe quedar absorbida por el previo acto manipulador. Por tanto, su participación al menos como cooperadora necesaria en la falsificación de las tarjetas de crédito queda perfectamente descrita en los hechos probados” (ATS de 12 de diciembre de 2019. ECLI:ES:TS: 2019: 14257A).

Esta idea ya fue proclamada por la STS 366/2013, 24 de abril, cuando precisó que la alteración consciente de las tarjetas de crédito por parte del recurrente, bien ejecutada por él mismo, bien ofreciendo a otro los datos para la sustitución fraudulenta, integra el delito de falsificación del art. 399 bis 1 del CP, ya sea en calidad de autor o como cooperador necesario. Si, además, esa manipulación está concebida para servir de instrumento para el engaño en establecimientos abiertos al público, induciendo al dependiente a un error que determina un desplazamiento patrimonial (art. 248 CP), la relación entre el delito falsario y la estafa se ajusta a la que es propia del concurso medial (art. 77.1 CP) (ATS de 16 de enero. ECLI: ES:TS: 2020:820).

La AP de Barcelona condenaba el pasado año a un sujeto como autor de un delito de falsedad de tarjetas de crédito, en concurso medial con un delito de estafa previsto y penado en los artículos 399 bis, 248, 249 y 77.3, del CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, imponiéndole la pena de cuatro años y un día de prisión. El citado sujeto, fue interceptado con hasta cuatro tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias ajenas a su propiedad, las cuales utilizó en diferentes establecimientos de lujo para realizar compras, identificando dichas tarjetas con su nombre. Las dos primeras tarjetas eran "clonadas", es decir, se correspondían con un soporte auténtico (emitidas por las entidades financieras que aparecían en ellas y apareciendo como titular al acusado), pero habían sido manipuladas o alteradas introduciendo en su banda magnética los datos de otros titulares, así como de las cuentas corrientes a las cuales acababan estando asociadas las tarjetas.

En su defensa, el sujeto acusado trata de convencer al tribunal su falta de participación en dicha alteración, reproducción o copia, algo que para el tribunal “pierde solidez (fuerza racional), cuando se posee más de una tarjeta falsa (...) La prodigalidad del falsificador es ya difícil de entender en relación a una tarjeta, pero se torna imposible cuando aparecen dos o más. Y, en cualquier caso, el supuesto más plausible es el que sirve de referencia para la construcción doctrinal de afirmar la autoría de quien posee (y utiliza) la tarjeta como cooperador necesario, el delito de falsedad documental no es un delito de propia mano”.

“Es decir, para ser autor no se exige que materialmente la persona concernida haya falsificado de su propia mano los documentos correspondientes, basta que haya tenido el dominio funcional de la acción y que otra persona, aún desconocida, haya sido el autor material. De modo que tanto es autor quien falsificó materialmente, como quien aporta al anterior los elementos esenciales para que la falsificación se lleve a efecto en su provecho” (STAP 801/2019 de 5 de diciembre. ECLI: ES: APB: 2019: 16432).

5.5.3. Tenencia de útiles

Debe añadirse, ante cualquier duda que pudiese suscitarse ante la participación activa o no del sujeto en la falsificación, el mismo adquirió utilizando dichas tarjetas, uno de los medios utilizados por la organización para su puesta en funcionamiento: “un ordenador portátil con el software informático necesario para poner en funcionamiento lectores de tarjetas”. El artículo 400 del CP establece que “la fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad, u otros medios específicamente destinados a la comisión de los delitos descritos en los capítulos anteriores, se castigarán con la pena señalada en cada caso para los autores”.

En el año 2015, la Audiencia Provincial de Madrid, juzgaba a un sujeto al cuál se le incautaron, entre otros, “un ordenador portátil de la marca Toshiba Satélite L850 con s/n NUM000 con su cargador, la regleta simulada de banco con chip, los cinco cables para transferencia de datos con diferentes tipos de conexiones, la boca lectora para cajero automático verde y un dispositivo electrónico con entrada USB”. El Ministerio Fiscal, calificó las actuaciones del sujeto como “un delito continuado de estafa previsto y penado en el art.247.2.c en relación con el art.249 y del 74 CP y de un delito de tenencia de materiales para la falsificación de tarjetas de crédito, previsto y penado en el art.400 del CP en relación con el art.399 bis.1 del CP , delitos de los que consideró responsable en concepto de autor al procesado, sin apreciar circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando la pena por el delito continuado de estafa de 2 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y por el delito de tenencia de materiales la pena de 5 años de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas” (SAP de 15 de junio de 2015.ECLI:ES: APM: 2015: 9009).

De la misma ST podemos extraer las siguientes conclusiones en relación con la tenencia por parte de nuestro sujeto “Señor González”, de los medios necesarios para perpetuar el delito de falsificación, en este caso el ordenador:

1. “Las conductas tipificadas en el art.399 bis y el art.400 del CP son consideradas homogéneas”.
2. “La acusación por falsificación de tarjetas de crédito habilita para la condena por un delito de tenencia de útiles para cometer tal delito, y viceversa, siendo este en definitiva un acto preparatorio de aquél elevado al rango de delito autónomo”.
3. “La acusación por aquél engloba la acusación por éste: entre ambas infracciones no sólo hay igualdad de bien jurídico protegido, sino desde el punto de vista sustantivo una relación de consunción determinada por la progresión delictiva”.

Para la jurisprudencia es, por tanto, un caso claro de conductas delictivas homogéneas y estrechamente relacionadas, de manera que llega a hablarse de las conductas tipificadas en el artículo 400 como residuales de las previstas en el artículo 399.bis en su apartado primero.

5.5.4. Confesión tardía

Otro aspecto importante que acontece en nuestro caso es el hecho de que el sujeto “Señor González”, una vez que el citado banco descubre la alteración de las bandas magnéticas y el caso se confirma, confiesa haber utilizado dichas tarjetas de crédito o débito modificadas por encargo, así como su pertenencia a una organización criminal.

El artículo 21 del CP en su apartado 4º, establece como circunstancia atenuante, entre otras, “la de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades”. En el citado caso, no podríamos encuadrarlo en este precepto concreto debido a que la confesión del “Señor González” fue posterior al conocimiento del inicio de un proceso que juzgaría sus actos.

Sí podríamos, en cambio, encuadrar el hecho de que, aunque tardíamente, haya confesado su participación y pertenencia a una banda criminal, en el apartado 7º del mismo artículo, por el que se podrá considerar como atenuante “cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores”. Esto nos lleva a hablar de una circunstancia atenuante por confesión tardía, la cual a pesar de no darse al principio del proceso y no ser, por tanto, tan beneficiosa para el mismo, podrá tenerse en cuenta por el juez de manera positiva para el sujeto juzgado. Véanse algunos ejemplos jurisprudenciales acerca de ello:

- “En el supuesto de la atenuante del artículo 21. 4ª CP nos encontraríamos ante la confesión antes de que conozca la existencia del procedimiento judicial y la contemplada en el artículo 21.7 daría cobijo a la atenuante de confesión tardía de los hechos, que, aunque no viene mencionada así en el Código Penal, viene siendo aplicada como atenuante analógica dentro del artículo 21.7 CP (...) En ambos casos se requiere que la confesión sea útil para la investigación, facilite el desenlace de la investigación. No queda justificado que cualquier confesión, incluida la tardía, sirva como atenuante cuando nada aporta a la investigación por tratarse de un caso de características absolutamente claras y diáfanos” (STS 2360/2017 de 13 de junio. ECLI: ES:TS:2017: 2360).
- “La atenuante analógica es aplicable en todos aquellos supuestos en los que no concurra el elemento cronológico exigido en la expresa previsión atenuatoria, pero aparezca una actuación colaboradora del investigado que sea reflejo de la asunción de su responsabilidad y que facilite la depuración del reproche que legalmente merecen los hechos en los que participó; exigiéndose por ello, así como por razones pragmáticas de política criminal, que el comportamiento del encausado en el seno de la investigación -si bien de manera tardía- favorezca de forma eficaz el esclarecimiento de los hechos y de los responsables, denegándose cuando los datos aportados sean conocidos o evidentes para la investigación (...) cuando la confesión se produce una vez que la investigación ya ha principiado, será necesario que suponga un acto de colaboración de gran relevancia” (STS de 1 de febrero de 2019, ECLI: ES:TS: 2019: 346).

5.6. Penas de prisión aparejadas a los delitos tratados

El tipo básico del artículo 399 bis apartado uno recoge que, por alterar, copiar, reproducir o de cualquier otro modo falsificar, la pena de prisión será de cuatro a ocho años, debiendo destacarse el subtipo agravado: “Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades...” el cual hace referencia a dos tipos de situaciones:

1. La tipificación de un delito en masa, que afecte a una pluralidad de personas (no requiriendo una pluralidad de acciones).
2. Que el sujeto delictivo pertenezca a una organización criminal.

Por lo tanto, la pena de prisión aparejada es de seis años y un día a ocho años.

Cuando el sujeto sea una persona jurídica se le impondrá una pena consistente en una multa de dos a cinco años, pudiendo los tribunales imponer a mayores las penas del artículo 33.7 (apartados b) a g)) del código penal, como son la disolución de la persona jurídica, la suspensión de las actividades, la clausura de locales o la prohibición de realizar actividades futuras, entre otras.

El apartado dos castiga con “la pena señalada a la falsificación ” la tenencia de tarjetas destinadas a la distribución o tráfico, siempre que el sujeto no haya intervenido previamente en la falsificación, en cuyo caso entraría en concurso de leyes al que haremos referencia en los próximos apartados.

Por último, el apartado tercero castiga la mera utilización (con conocimiento de la falsedad) pero sin haber intervenido en el proceso de falsificación, con la pena de prisión de dos a cinco años. La pena de prisión asociada a este apartado tiene un intervalo de 2 a 5 años.

Con respecto al delito de estafa, las penas de prisión generales se encuentran recogidas en el artículo 249 del CP, por el que se establece que “los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, teniendo en cuenta para la fijación de la pena, el importe de lo defraudado, el quebrantamiento económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción”.

Una vez expuestas las penas generales de los delitos citados, debemos centrarnos en la calificación conjunta de los mismos como un concurso medial de delitos, de la siguiente forma:

Es relevante tener en cuenta la reforma del CP a partir de la publicación de la LO 1/2015, suponiendo un cambio destacable en el artículo 77.3 CP, que establece como novedad lo siguiente: “se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos.

Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior”.

“El límite mínimo no se refiere a la pena "superior en grado", lo que elevaría excesivamente la penalidad y no responde a la literalidad de lo expresado por el Legislador, sino a una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave. Es decir, si una vez determinada la infracción más grave y concretada la pena que correspondería tomando en consideración las circunstancias concurrentes e incluso los factores de individualización punitiva, se estima que correspondería, por ejemplo, la pena de cinco años de prisión, la pena mínima del concurso sería la de cinco años y un día (...)El límite máximo de la pena procedente para el concurso no podrá exceder de la "suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente para cada delito". Es preciso determinar la pena en concreto del delito menos grave, teniendo en cuenta, como en el caso anterior, las circunstancias concurrentes” (STS de 30 de diciembre de 2015. ECLI: ES:TS: 2015: 5685).

5.7. Atribución de competencias

Con respecto a la atribución de competencias de los citados delitos aparejados al sujeto, debemos atenernos a la nueva Ley 5/2010, donde “con carácter general se reconoce competencia a las Audiencias Provinciales y se atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de estos delitos cuando son cometidos por organizaciones o grupos criminales” (Morón Lema y Rodríguez Puerta, 2010).

5.8. Delitos aparejados al Señor González y conclusiones finales

En consecuencia, con lo expuesto anteriormente y en base a nuestro estudio, podríamos considerar una condena para el Señor González constituida por un concurso medial de delitos, compuesto por un delito de falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje recogido en el apartado 1ª del artículo 399.bis del CP agravado por su pertenencia a una organización criminal.

Atendiendo a lo expuesto en el desarrollo de la pregunta, el hecho de que el citado sujeto pertenezca a una organización criminal, hace que la regulación del mismo delito entre en conflicto con el agravante del artículo 399.bis del CP, lo cual hemos resuelto en virtud de la “regla de la alternatividad” recogida en el artículo 8 del mismo código y por tanto resolviendo dicho conflicto de normas a favor del agravante recogido en el artículo 399.bis por suponer este una pena más grave y por tanto excluir la pena menor.

Con respecto a la determinación de la condena asociada al concurso medial de delitos existente, hemos recurrido al artículo 77 del CP en su apartado tercero, concluyendo que la pena que le sea impuesta por el tribunal competente, deba ser “una pena superior a la que habría correspondido por la infracción más grave” como mínimo, no pudiendo esta exceder de lo que hubiese correspondido si se juzgasen los delitos de manera independiente.

Por último, a la hora de condenar al citado sujeto, el tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes, pudiendo considerar que la pena sea impuesta en su mitad inferior debido a la existencia de una circunstancia atenuante, en este caso la confesión tardía, en base al artículo 66.1 del CP. A todo ello, en virtud de la jurisprudencia expuesta, se le podría sumar la inhabilitación especial para el sufragio del derecho pasivo durante el tiempo que dure la condena, así como la confiscación de los medios utilizados para llevar a cabo el delito, como el citado ordenador y otros que pudiera tener en su poder, en virtud del artículo 127.1 del CP.

CONCLUSIONES

PRIMERA CUESTIÓN:

El modelo de negocio de la perfumería de equivalencia, es, efectivamente, un sector que lleva consigo aparejados diversos actos de competencia desleal, tanto implícitos como explícitos. En el presente caso, la demandada “Esencia King S.L.” está obteniendo una ventaja competitiva por el hecho de comparar sus productos con otros de marcas ajenas, utilizando tablas de equivalencias de dichos olores, pudiendo provocar en los sentidos del consumidor una asociación entre ambos, e intentando convencerle mediante dichas equiparaciones que, puede oler de la misma forma pagando un precio menor. De esta manera, no solo menosprecian los esfuerzos comerciales de sus competidores, si no que se aprovechan indebidamente el renombre y la fuerte reputación de los mismos para identificar sus propios productos, nutriéndose así de la fama de las marcas actoras, lo cual se puede tipificar como un acto de competencia desleal por explotación de reputación ajena del artículo 12 de la LCD. También, dicha utilización de tablas de equivalencia subsume a los demandados en actos de competencia desleal tipificados en los artículos 10, 11 y 18 de la misma ley, debido a que dicha comparación entre los perfumes aludiendo a las marcas ajenas, no solo puede provocar un riesgo de asociación de igualdad entre productos, sino que también es considerado como un acto de publicidad ilícita.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Ante la amenaza de las empresas dedicadas a la llamada perfumería de equivalencia, las grandes marcas y distribuidoras buscan paralizar o prohibir los actos de las mismas para que no sigan aumentando sus ventas a costa de sus inversiones económicas. Para ello, las actoras pueden seguir la vía de la Ley Marcaria, donde se protegen los casos de utilización de marcas ajenas, entre otros, así como llevar a cabo las acciones que consideren necesarias recogidas en la Ley de Competencia Desleal. En primer lugar, “Perfúmate S.L.” podrá proteger a las marcas en su condición de distribuidora y licenciataria de marca, amparada tanto por la LM como por la Normativa Europea. Esta misma, en calidad de actora, podrá acogerse, en primer lugar, al artículo 34 de la LM, donde se protege el uso no consentido de marcas ajenas, pudiendo incoar a los demandados a la cesación de sus actos amparándose en el artículo 41 de la misma ley. Dichas acciones podrán verse reforzadas por las leyes comunitarias, capacitando el artículo 9.2 del Reglamento de marca comunitaria a los demandantes de prohibir a “Esencia King S.L.” la utilización de dichos signos, entre otras prohibiciones.

TERCERA CUESTIÓN:

No ha sido fácil para las grandes casas de perfumería encontrar un amparo sólido y estable al que recurrir ante los tribunales, versando dichos pleitos durante años entre las leyes marcarias y la vía de los derechos de autor. Ante la cuestión acerca de si el olor de las fragancias puede verse amparado por los derechos de autor, podemos concluir una respuesta negativa, debido a las trabas y dificultades expuestas en la jurisprudencia analizada, frente a otros mecanismos más exitosos y duraderos como puede ser el registro de la marca olfativa.

CUARTA CUESTIÓN:

Ante la cuestión acerca de la acumulación de acciones de propiedad industrial o intelectual y acciones de competencia desleal en una única demanda, surge un nuevo litigio entre las leyes marcarias y la ley reguladora de la competencia desleal, debido al cuestionamiento jurisprudencial entre la supremacía o la complementariedad entre una y otra. Como síntesis de nuestro estudio, debemos destacar la “Tesis de la Primacía” aceptada y acogida en un primer momento por el TS, por la cual se establece el carácter complementario de la LCD, no siendo esta aceptada por toda la jurisprudencia, entre otras la alemana, con mención al Derecho Europeo, el cual no impone ningún tipo de restricción o de jerarquía entre ambas regulaciones, lo que dificulta que siga manteniéndose en la actualidad los argumentos de la citada tesis.

QUINTA CUESTIÓN:

El sujeto analizado comete diversos delitos tipificados en el CP español, entre los que destacamos la falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje recogida en el artículo 399.bis.1 del mismo código y un delito de estafa recogida en el artículo 248.2 del CP. Dicho sujeto utilizaba tarjetas alteradas para realizar adquisiciones en diferentes establecimientos, confirmando su pertenencia a una organización criminal dedicada exclusivamente a la realización de dichos actos delictivos, lo cual supone una agravación en la condena del mismo. Se conforma de esta manera una condena en virtud de un concurso medial de delitos, siguiendo ejemplos jurisprudenciales similares, presentando la problemática de la existencia de un subtipo agravado en artículo 399.bis por la pertenencia a dicha organización, la cual hemos considerado oportuno resolver acudiendo a la regla de la alternatividad recogida en el artículo 8.4 del mismo código, lo que nos llevaría a la aplicación de la pena más grave. Con todo ello, en la resolución a la citada cuestión se han analizado no solo circunstancias agravantes, si no otras accesorias y atenuantes, como el decomiso de los útiles para llevar a cabo el citado delito o la confesión tardía del citado sujeto.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

Azcona Albarrán, Carlos David (2012). Tarjetas de pago y Derecho penal. Un modelo interpretativo del art.248.2.c) CP. Barcelona. Editorial: Atelier.

Aránguez Sánchez, Carlos (2000). La falsificación de la moneda. Editorial: Bosch

Barona Vilar, Silvia (2008). "Competencia desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extra jurisdiccional. TOMO I. Consideraciones generales y objeto del proceso civil. Doctrina, legislación y jurisprudencia. Cap. III. OBJETO DEL PROCESO CIVIL POR ACTUACIONES DE COMPETENCIA DESLEAL (II). PETITUM O PETICIÓN. III. CONCURSO DE NORMAS Y CONCURSO DE ACCIONES." págs. 927 a 944. Editorial: Tirant lo Blanch.

Bercovitz Rodríguez-Cano, R., (2007). Comentario a la Ley de Propiedad Intelectual. Madrid. Editorial: Tecnos.

Gómez García, Esther (2017). La situación jurídica de la perfumería de equivalencia: marca olfativa, derechos de autor y competencia general. Valencia. Editorial: Tirant to Blanch

Massaguer, José (2006). El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales. Editorial: Civitas.

Artículos

Añón Calvete, Juan (2016). La marca y la perfumería de equivalencia. Apuntes sobre el derecho de marcas. Comentario a la Sentencia nº 20/14 de 28 de enero de 2014, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria nº 1 y a la Sentencia nº 3/15 de 14 de enero de 2015, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante nº 2. Documento TOL5.694.997 (Tirant).

Balañá, Sergio (2005). La perfumería toma posiciones en torno al derecho de autor. ¿...*Fumus Boni Iuris*? ISSN 1576-3366, Nº 19, 2005, págs. 37-70).

Balañá Vicente, Sergio., (2006). La protección del perfume por el derecho de autor: comentario a la sentencia de la *Cour d'Appel* de Paris de 25 de enero de 2006 en el caso L'Oreal contra *Bellure*. España. En: Revista de la propiedad intelectual. V. 22. pp. 107-114.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (1992). La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (2018). Principio de corrección en el tráfico económico: la competencia desleal (BIB/2018/10985). Manuales Universitarios. Apuntes de Derecho Mercantil. BIB 2018\10855 Editorial Aranzadi, S.A.U., ISBN 978-84-9197-311-9.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo “Comentario a la sentencia del TS de 26 de octubre de 1992”. Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, Núm. 30, pág. 797.

Brandariz García, José Ángel (2010). Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art.399 bis). Documento TOL1.951.717.

Echano Basaldua, Juan Ignacio y Gil Nobajas, M^a Soledad (2014). Falsificación de medios de pago distintos del efectivo: adecuación a la normativa europea y estudio comparado. BIB 2014\1274. Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal num.34/2014 Editorial Aranzadi, S.A.U.

Faraldo Cabana, Patricia (2012). Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el CP español. Epígrafe número 2: Delimitación de los conceptos de organización criminal, asociación ilícita y grupo criminal. Documento TOL2.633.038.

Fernández Bautista, Silvia; Corcoy Bidasolo, Mirentxu; Cardenal Montraveta, Sergi; Mir Puig, Santiago; Bolea Bordón, Carolina; Gallego Soler, José Ignacio; Gómez Martín, Víctor; Santana Vega, Dulce; Mir Puig, Carlos; Hortal Ibarra, Juan Carlos; Carpio Briz, David; Artaza Martín, Osvaldo. Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010 (Arts. 386 a 403). Documento TOL2.049.022.

García Pérez, Rafael (2012). Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal. En: Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional) A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011. pp. 451-462.

Javato, Antonio M^a (2013). Las tarjetas de crédito y débito. Aspectos penales (Cátedra telefónica de la Universidad de Salamanca, no.10. pp. 1-31).

Massaguer Fuentes, José (1999). Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Civitas. Madrid. Pág.82.ISBN: 84-470-1337-5

Massaguer Fuentes, J., (2006). Las prácticas comerciales engañosas en la directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales. España. En: Actualidad jurídica (Uría & Menéndez). V.13. pp. 13-25

Morón Lerma, Esther y Rodríguez Puerta, María José (2010). La reforma penal de 2010: análisis y comentarios. BIB 2010\1646 Editorial Aranzadi, S.A.U., Julio de 2010. ISBN 978-84-9903-654-0.

NEGRI, M., 2005. Fundamento y aplicaciones de las narices electrónicas: Algo huele bien en la UBA. Argentina. En: Encrucijadas. V.30.

Sitios Web

Garrigues Blog: Situación jurídica de la «perfumería de equivalencia»
POR DEPARTAMENTO DE IP · 13 ENERO, 2015. Consultado el 1 de abril de 2020,
recuperado de:

<http://blog.garrigues.com/situacion-juridica-de-la-perfumeria-de-equivalencia/>

La infracción marcaría y la competencia desleal. Enrique García-Chamón (2016).
Consultado el 20 de abril de 2020, recuperado de:

<http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la-infraccion-marcaria-y-la-competencia-desleal>.

La tipificación penal de la organización y el grupo criminal. Problemas
concursoales. María Luzón Cánovas (2011). Fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid.
Consultado el 30 de abril de 2020. Recuperado de:

<https://elderecho.com/la-tipificacion-penal-de-la-organizacion-y-el-grupo-criminal-problemas-concursoales> >

Sobre el concurso medial penal y la competencia de los tribunales. Julio Muerza
Esparza, Catedrático de Derecho Procesal (2018). Consultado el 28 de abril de 2020,
recuperado de:

<http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/sobre-el-concurso-medial-penal-y-la-competencia-de-los-tribunales> >

ANEXO LEGISLATIVO

Legislación española

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

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

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Legislación europea

Directiva 84/450/CEE del Consejo de 10 de septiembre de 1984.

Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

Directiva 2001/29/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Decisión marco del Consejo 2001/413/JAI, de 28 de mayo de 2001 relativa a la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo.

Directiva 2005/29/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.

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.

Directiva (UE) 2015/2436 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marca.

Reglamento (CE) No 40/94 Del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (20 A 29 de septiembre DE 1999).

Reglamento (CE) No 1041/2005 DE LA COMISIÓN de 29 de junio de 2005.

Reglamento (UE) 2015/2424 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.

Reglamento comunitario (UE) 2017/1001 Del Parlamento Europeo y del consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

ANEXO JURISPRUDENCIAL

Juzgado de lo Mercantil

SJM Alicante núm. 20/14, de 28 de enero de 2014 - ECLI: ES: JMA: 2014:4

SJM Alicante núm. 49/15, de 25 de marzo de 2015 - ECLI: ES: JMA: 2015: 4309

SJM Alicante núm. 3/15, de 14 de enero de 2015 - ECLI: ES: JMA: 2015: 44

SJM Alicante núm. 194/2016, de 13 de octubre de 2016 - ECLI: ES: JMA: 2016: 4112
SJM Alicante núm. 183/2016, de 3 de septiembre de 2016- ECLI:ES: JMA:2016:5171
SJM Alicante núm. 158/2016, de 27 de junio de 2016 - ECLI: ES: JMA: 2016:4911
SJM Alicante núm. 000073/2017, de 30 de marzo de 2017 - ECLI: ES: JMA: 2017:1132

Audiencia provincial

SAP de Barcelona de 4 de junio de 1998, Sección 15ª (AC 1998\1182).
SAP Barcelona núm. 262 de 21 de noviembre de 2001. ECLI:ES: APB: 2001: 2017A
SAP Toledo núm. 7, de 8 de enero de 2002 – ECLI:ES: APTO: 2002:30
SAP Barcelona núm. 250/08, de 30 de junio de 2008 –ECLI: ES: APB: 2008: 5284
SAP Alicante 23/13, de 22 de enero de 2013 - ECLI: ES: APA: 2013:291
SAP Madrid núm.143/2014, de 2 de abril de 2014 - ECLI:ES: APMA: 2014: 890
SAP Madrid núm. 52/2015, de 15 de junio de 2015 - ECLI: ES: APM: 2015:9009
SAP Madrid núm. 122/2017 de 10 de marzo de 2017 - ECLI:ES: APM: 2017:4211
SAP Madrid núm. 401/2017 de 15 de septiembre de 2017 - ECLI:ES: APM:2017: 14041
SAP Barcelona núm. 801/2019, de 5 de diciembre de 2019 - ECLI: ES: APB: 2019: 16432

Tribunal Supremo

STS núm. 1632/2002, de 9 de octubre de 2002 - ECLI: ES:TS: 2002:6 608
STS núm. 504/2003, de 2 de abril de 2003 - ECLI: ES:TS: 2003: 2278
STS núm. 2252/2004 de 1 abril de 2004 - ECLI: ES:TS: 2004: 2252.
STS núm. 569/2006, de 13 de junio de 2006 - ECLI: ES:TS:2006:4046.
STS núm. 5407/2007, de 17 de julio de 2007- ECLI: ES:TS: 2007: 5407
STS núm. 6676/2008, de 15 de diciembre de 2008 – ECLI:ES:TS:2008:6676
STS núm. 397/2009, de 3 de junio de 2009 - ECLI: ECLI:ES:TS: 2009: 3554
STS núm. 4209/2010, de 23 de julio de 2010 - ECLI: ES:TS: 2010:4209.
STS núm. 7171/2010, de 20 de diciembre de 2010 - ECLI:TS: 2010: 7171
STS núm. 5955 /2011 de 21 de septiembre de 2011 - ECLI: ES:TS: 2011:5955
STS núm. 505/2012 de 23 de julio de 2012. ECLI: ES:TS: 2012: 6110.
STS núm. 6899/2012 de 17 de octubre de 2012 - ECLI:ES:TS: 2012:6899

STS núm. 5212/2014, de 29 de octubre de 2014 - ECLI: ES: TS: 2014:5212.
STS núm. 1107/2014, de 11 de marzo de 2014 – ECLI: ES: TS: 2014: 1107.
STS núm. 1486/2014 de 23, de abril de 2014 - ECLI: ES:TS: 2014: 1486
STS núm. 336/2014, de 11 de abril de 2014 - ECLI: ES:TS: 2014: 1861
STS núm. 863/2015, de 30 de diciembre de 2015 - ECLI: ES:TS:2015:5685
STS núm. 2360/2017, de 13 de junio de 2017 - ECLI: ES:TS: 2017: 2360
STS núm. 515/2019, de 29 de octubre de 2018 - ECLI: ES:TS:2019:3326
STS núm. 60/2019, de 6 de febrero de 2019 - ECLI: ES:TS: 2019: 351
STS núm. 346/2019, de 1 de febrero de 2019 - ECLI: ES:TS: 2019: 346

ATS 157/2020 de 12 de diciembre de 2019- ECLI: ES:TS:2019: 14257A
ATS núm.109/2020, de 16 de enero de 2020- ECLI: ES:TS: 2020: 820A
ATS 109/2020 de 16 de enero de 2020– ECLI:ES:TS: 2020: 820^a

Tribunal de Justicia de la UE

STJUE de 11 de noviembre de 1997 - ECLI:EU:C: 1997: 528.
STJUE de 14 de septiembre de 1999 - ECLI:EU:C: 1999: 408.
STJUE de 12 de diciembre de 2002 - ECLI: EU:C: 2002: 748.
STJUE núm. 305/04, de 27 de octubre de 2005 – ECLI:EU:C:2005:380
STJUE de 27 de noviembre de 2008 - ECLI:EU:C: 2008: 655
STJUE de 18 de junio de 2009 - ECLI:EU:C: 2009: 378
STJUE de 16 de julio de 2009 - ECLI:EU:C: 2009: 465.
STJUE de 1 de diciembre de 2011.Asunto C-145/10.
STJU de 13 de noviembre de 2018 - ECLI: EU:C: 2018:899)

Otros tribunales

Países Bajos. Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2006. ECLI: NL: HR: 2006: AU8940.
Francia. Sentencia del Tribunal de Casación, de 10 de diciembre de 2013. ECLI: FR: CCASS: 2013: CO01205