



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Facultad de Derecho

Trabajo de
fin de grado

Perfumería de
equivalencia

Autora: Verónica Sánchez Ferreiro

Tutor: Rafael García Pérez

Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas

Curso académico 2019-2020

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

Índice

Abreviaturas.....	3
I. ¿Considera que el modelo de negocio de perfumería de equivalencia ilustrado puede ser constitutivo de uno o varios actos de competencia desleal?	4
1. Actos de imitación (artículo 11 LCD)	5
2. Actos de explotación de la reputación ajena (artículo 12 LCD).....	6
3. Publicidad comparativa	8
II. ¿Puede “Perfúmate S.L.” prohibir el empleo de las marcas que distribuye a <i>Esencia King S.L.</i> ?.....	14
1. Ley de Marcas	14
1.1. Marcas renombradas	14
1.2. Infracción de los derechos de marca	17
1.2.1. Doble identidad.....	17
1.2.2. Riesgo de confusión.....	18
1.3. Legitimación activa	20
1.4. Relación con la publicidad comparativa	22
2. Ley de Competencia Desleal	23
2.1. Legitimación activa	23
2.2. Acción de cesación de la conducta desleal.....	24
III. ¿Está protegido el olor de las fragancias por el derecho de autor?.....	26
1. Derecho de autor.....	26
1. Propiedad intelectual	26
2. Protección a través del Derecho de Autor	27
3. Caso Heksenkaas	30
4. Conclusiones.....	31
IV. ¿Podrían acumularse en la misma demanda el ejercicio de acciones de propiedad industrial/intelectual y competencia desleal?	33
1. La tesis de la primacía a través de la jurisprudencia	33
2. La complementariedad relativa	35
3. Derecho de la Unión Europea: comparativa con el Derecho alemán	37
4. Conclusiones.....	39
V. ¿Cómo calificaría las acciones delictivas llevadas a cabo por el señor González? ¿Qué penas de prisión llevan aparejadas?.....	40

1. Delito continuado de estafa por uso indebido de tarjetas de crédito o débito y otros medios de pago (artículo 248.2c).....	40
2. Delito de falsificación de tarjetas de crédito o débito (artículo 399 bis).....	40
3. Delito de tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas (artículo 400 CP)..	43
4. Análisis jurisprudencial	44
5. Determinación de la pena	45
Conclusiones.....	47
Bibliografía.....	48
Apéndice jurisprudencial.....	51
➤ Resoluciones TJUE/TJCE	51
➤ Resoluciones TPICE.....	51
➤ Resoluciones internacionales.....	51
➤ Resoluciones TS	52
➤ Resoluciones TC.....	53
➤ Resoluciones de AP.....	53
➤ Resoluciones del JM.....	54
Apéndice legislativo	54
➤ Directivas.....	54
➤ Reglamentos	55
➤ Leyes.....	55
➤ Real Decreto	55

Abreviaturas

AAP: Auto de la Audiencia Provincial

Art.: Artículo

ATP: Auto del Tribunal Supremo

BOE: Boletín Oficial del Estado

CE: Constitución Española

CP: Código Penal

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

LCD: Ley de Competencia Desleal

LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil

LGP: Ley General de Publicidad

LM: Ley de Marcas

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Industrial

P.: Página

Pp.: Páginas

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial

SJM: Sentencia del Juzgado de lo Mercantil

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional

STJCE: Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas

STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

STPICE: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

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

En el negocio de perfumería de equivalencia, anteriormente expuesto, se podrían considerar varios actos de competencia desleal. A continuación, se explicarán dos principios, extraídos de la Ley de Competencia Desleal, que nos facilitarán la comprensión y posterior calificación de los hechos acaecidos en el caso “Perfumería de equivalencia” como actos de competencia desleal.

➤ El principio de libre imitabilidad

Este principio de libertad de imitación debe entenderse como la manifestación de la libertad de empresa, libertad de competencia y funcionamiento concurrencial de mercado.

El artículo 11.1 LCD consagra un principio común a todos los ordenamientos jurídicos que se asientan sobre un sistema de libre competencia. En estos ordenamientos se aspira a establecer un equilibrio entre el principio fundamental de la libre imitación de las creaciones y la protección temporalmente limitada de ciertas creaciones en las que concurren determinados requisitos¹.

Este artículo se cita en la sentencia del Tribunal de lo Mercantil de Alicante del 21 de noviembre de 2017 (ECLI:ES: JMA: 2017:3150) al estimar que la perfumería de equivalencia es un negocio que se sustenta en el principio de libre imitabilidad de las prestaciones, por lo tanto, mientras la referida actividad se desarrolle sin emplear, sugerir ni mencionar marcas de terceros, no puede catalogarse de modelo antijurídico.

Continúa el artículo 11 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, “*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*”.

Debemos considerar que este principio será efectivo cuando no exista un derecho de exclusiva protegido por la Ley, ya que la Ley de Competencia Desleal no puede sustituir a las normas específicas de protección.

➤ El principio de la inevitabilidad

Este principio debe aplicarse a las formas que, por adaptarse a las tendencias de moda, responden al gusto del público en un momento de tiempo².

La inevitabilidad es una cuestión que debe apreciarse atendiendo al caso concreto y teniendo en cuenta dos factores: analizar la conducta del imitador con su diligencia y el margen de variabilidad (más reducido en creaciones técnicas y más amplio en imitación de signos distintivos).

¹ Afirma FERNÁNDEZ NOVOA en LEMA DEVESA, C. 1995, *Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena* en C.G.P.J. *Propiedad industrial y competencia desleal*, Madrid: Andema, p. 58

² OTERO LASTRES. 1992. *La nueva Ley sobre Competencia Desleal*. La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, pp. 37-38.

El artículo 11.3 LCD, contempla la imitación sistemática de las iniciativas empresariales ajenas³ (doctrina obstaculizadora⁴). Con ello, la imitación sistemática supone la copia de toda una serie de marcas, del tipo de producto, métodos publicitarios y de venta. Este artículo se aplicará cuando exista una estrategia directamente encaminada a impedir la presencia del competidor causándole una desventaja en el mercado. Por ello, no consideramos que coincida con las circunstancias del caso de la empresa *Esencia King S.L.*

Una vez introducidos estos dos principios previos, consideramos el estudio de tres posibles actos de competencia desleal que podrían encajar en el caso práctico y que exponemos a continuación.

1. Actos de imitación (artículo 11 LCD)

Previamente, consideramos oportuno contextualizar qué se entiende por el concepto de imitación. Desde el punto de vista jurídico no debe equipararse la imitación con la falsificación, puesto que la imitación es lícita y la falsificación es siempre ilícita por el delito de defraudación por estafa (artículo 248.1 CP).

La jurisprudencia en la sentencia 17 de julio de 2007 (ECLI:ES: TS: 2007:5407) y la sentencia del 15 de diciembre de 2008 (ECLI: ES: TS: 2008:1167) define la imitación como «*la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos*».

La imitación se produce al introducir variaciones inapreciables o se encuentra referida a elementos accidentales o accesorios⁵.

Es conveniente describir el modelo de negocio para su clasificación, el modelo presentado ofrece perfumes propios, con fragancias de imitación, a un precio muy inferior al original. Al igual que en la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante del 20 de diciembre de 2017 (ECLI: ES: APA: 2017:3115).

Los actos de imitación (regulados en artículo 11 LCD) dejarán de ser lícitos y se reputarán desleales cuando atenten contra los derechos de exclusiva otorgados por la Ley (Ley de Marcas), cuando generen riesgo de confusión por parte de los consumidores o cuando supongan el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno⁶.

Sin perjuicio de que, la imitación por aprovechamiento indebido de la reputación ajena se interpreta de manera muy restrictiva a raíz del principio de la inevitabilidad que hemos considerado a modo introductorio. Del que surgen, por un lado, los actos parasitarios y, por otro lado, los actos de obstaculización donde el imitador impide al pionero la normal

³ OTERO LASTRES. 2007. *Otras modalidades de publicidad desleal: la imitación, la publicidad confusionista y la protección de las creaciones publicitarias*. Revista de Autocontrol de la Publicidad, nº 117, pp. 32 y ss...

⁴ PORTELLANO DÍEZ, P. 1995. *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Madrid: Civitas, pp. 210-211

⁵ OTERO LASTRES. 2007. *Otras modalidades de publicidad desleal: la imitación, la publicidad confusionista y la protección de las creaciones publicitarias*. Revista de Autocontrol de la Publicidad, nº 117, pp. 32 y ss.

⁶ MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. 2015. *Lecciones de derecho mercantil*. Navarra: Thomson Reuters, pp. 331-347.

realización de su actividad incluso ocasionándole pérdida de reputación, fama o renombre⁷.

Con todo, los requisitos necesarios para que surja este el acto de competencia desleal son los siguientes⁸:

- En primer lugar, será necesario que la prestación imitada posea singularidad, peculiaridad competitiva u originalidad. Por lo tanto, el hecho de que exista determinada similitud o identidad entre las prestaciones no es criterio suficiente para justificar la existencia de infracción por artículo 11.2 LCD, según lo dispuesto en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 3 de marzo de 2015 (ECLI: ES: APB:2015:614). En última instancia, deberá imitarse un elemento esencial, no accesorio o accidental, que incida sobre la singularidad competitiva en términos de la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de diciembre de 2008 (ECLI: ES:TS:2008:6676).
- En segundo lugar, es ineludible que la prestación imitada sea reputada porque la fama o prestigio serán siempre consecuencia intrínseca del esfuerzo y del coste para conseguirlo.
- En tercer lugar, será imprescindible que el aprovechamiento de la reputación ajena sea “indebido”. En el caso de los perfumes, el aprovechamiento de la reputación ajena es evitable por no estar en presencia de productos técnicamente condicionados por la naturaleza de la prestación⁹.

En el caso de *Esencia King*, S.L. no parece que cumpla con el primer y el tercer requisito de este acto de competencia desleal. En conclusión, en el caso práctico de “Perfumería de equivalencia”, se imita el producto en sí mismo, sin embargo, una vez examinados los requisitos para su consideración desleal, no encajaría como actos de imitación desleal por el artículo 11 LCD.

2. Actos de explotación de la reputación ajena (artículo 12 LCD)

Partimos del concepto de explotación de la reputación ajena establecido por el artículo 12 LCD y también mencionado por el Tribunal Supremo, entre otras ocasiones, en la sentencia del 1 de diciembre de 2010 (ELI:ES:TS: 2010:7201) donde refleja que consiste en 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 palabras de las sentencias del Tribunal Supremo del 19 de mayo de 2008 (ELI:ES:TS: 2008:2209) y del 2 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:TS: 2015:4245), la ley prohíbe “*los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado*”.

⁷ MASSAGUER FUENTES, J. “Comentario” referido en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, nº6 de Madrid, de 18 de junio de 2007 (ECLI:ES:JM: 2007:373).

⁸ GÓMEZ GARCÍA, E.2017. *La protección del olor de los perfumes a través del derecho contra la competencia desleal: actos de imitación*. La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. Marca olfativa, derechos de autor. Tirant Online, p. 2.

⁹ En este sentido, argumenta BALAÑÁ, S. 2006 en Actas de Derecho industrial y Derecho de autor. *El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado*, nº 26, p. 20, el olor de un perfume no sería una forma técnicamente condicionada, pues, el perfume, carece de “aroma propio”, es decir, no impone ninguna forma olfativa concreta.

El artículo 12 LCD, de la protección extrarregistral, enuncia que se considera desleal en su apartado segundo:

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.

Debemos matizar que no se requiere un especial elemento subjetivo doloso (conocimiento y voluntad del acto ilícito) sino simplemente que el acto reputado desleal suponga ventaja, entendida como todo tipo de resultado o utilidad del aprovechamiento de la reputación de otro, directo o indirecto, sin que se requiera intención de perjudicar.

Ahora bien, la deslealtad no se basa en la mera utilización o aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de monopolio, sino que la deslealtad se justifica por el modo en que se llega a estar en condiciones de aprovechar ese resultado, lo que reduce el margen de apreciación de la deslealtad e incide en el alcance de las consecuencias¹⁰.

La jurisprudencia comunitaria ha fallado en el caso *Parfums Christian Dior* (asunto C-337/1995) que “*el titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104, a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que llevan la marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma*”.

En la sentencia del 30 de mayo de 2007 (ECLI: ES:TS: 2007:4231), el Tribunal Supremo considera acreditado el acto de explotación de la reputación ajena (artículo 12 LCD) por la imitación del diseño de la actora por parte de la demandada atendiendo fundamentalmente a la forma exterior de los plafones, concretamente al aspecto mate y a la tonalidad del cristal.

Según el planteamiento de la jurisprudencia en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) del 11 de octubre de 2006 (ECLI:ES: APM: 2006:145) y en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid del 18 de junio de 2007 (Fundamento de Derecho Octavo) (ECLI:ES:JM: 2007:373), la deslealtad solo podría ser excluida mediante el distanciamiento de los rasgos peculiares de la prestación original y, en particular, respecto de aquellos a los que se asocia la reputación. En nuestro caso concreto, la empresa de perfumería de equivalencia parece distanciarse de las prestaciones imitadas en lo que respecta a la forma de presentación de sus fragancias.

En consecuencia, a la vista de lo anteriormente examinado, excluimos la aplicación del artículo 12 en nuestro caso práctico al considerar que el objeto de la perfumería de equivalencia no recae sobre el aspecto formal que revisten estas marcas creando valor añadido a sus productos, es decir, no se produce un acto de explotación de la reputación ajena.

Ya que, Esencia King fragancias pone a la venta sus perfumes en el mercado presentados en envases básicos y estándar con numeraciones sin imitar el signo distintivo de las fragancias en las que se inspiran, lo que podría generar asociación por parte del

¹⁰ AÑÓN CALVETE, J. 2016. *La marca y perfumería de equivalencia. Apuntes sobre el derecho de marca*. Tirant Online, p. 17.

consumidor. De hecho, es perfectamente identificable el envase del perfume de la marca ajena en comparación con la apariencia del perfume de la marca Esencia King, es más, es prácticamente imposible reconocer la marca a la que corresponde el frasco de la fragancia Esencia King sin la correspondencia numérica que ofrecen las listas de equivalencia.

3. Publicidad comparativa

La publicidad es el medio más empleado actualmente para repercutir en la imagen de las marcas. Entendemos por publicidad comparativa *“aquella publicidad en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores, identificados o inequívocamente identificables, con el resultado, directo o indirecto, de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios frente a los ajenos”*¹¹.

Por ello, debemos aludir a los elementos esenciales que debe poseer un mensaje publicitario para calificarse como publicidad comparativa¹²:

- a. La referencia conjunta a los propios productos y a los productos competidores en publicidad. Este requisito se adecuaría al requisito recogido en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y comparativa, toda vez que manifiesta en su artículo 2.a que la publicidad comparativa *“alude explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes y/o servicios ofrecidos por un competidor”*.
- b. La comparación entre los productos o servicios del anunciante y los productos o servicios del competidor o competidores.
- c. La ventaja del producto o servicio del anunciante frente al de los competidores.

La publicidad ilícita según la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (LGP) será considerada desleal siguiendo lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal. Con lo cual, para considerar la publicidad ilícita y desleal debemos acudir al artículo 3 LGP que dispone:

- a) Publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere valores o derechos constitucionales
- b) Publicidad de menores que les estimule a la compra de un bien o servicio explotando su inexperiencia
- c) Publicidad subliminal
- d) Publicidad que infrinja la normativa de determinados productos, bienes, actividades o servicios
- e) Publicidad engañosa, desleal o agresiva

Una vez conceptualizado este acto de competencia desleal y al hilo de la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y comparativa, debemos considerar el artículo 4 que expone las condiciones de la publicidad comparativa permitida entre las que debemos resaltar, a partir de nuestro caso concreto, las siguientes:

¹¹ TATO PLAZA, A. 1998. *Breves notas en torno a la Directiva Comunitaria sobre la publicidad comparativa y su incidencia en el Derecho español*. Autocontrol, nº16, pp. 23 y ss.

¹² PATIÑO ALVES, B. 2010. *Las prácticas comerciales desleales. Actos de comparación e imitación como prácticas engañosas*. Madrid: CEACCU, pp. 7-12.

f) que no obtenga indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores;

g) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos;

h) que no dé lugar a confusión entre los comerciantes, entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor.

A continuación, analizaremos si concurren los requisitos para considerar desleal la publicidad comparativa en las listas de equivalencia, ya que se trata de una cuestión lo suficientemente consolidada en la jurisprudencia. Posteriormente, consideraremos si algún otro acto que resulta del caso práctico puede encajar como publicidad comparativa desleal.

En primer lugar, en lo que respecta a la indebida ventaja de la reputación de una marca, el uso de la marca ajena asocia la marca relativa a perfumes de lujo con perfumes económicos, lo que produce un menoscabo de su prestigio.

La doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecida en la sentencia de 14 de mayo de 2002 (C-2/00), Hölderhoff y Freiesleben, dispone que el titular de una marca no puede invocar su derecho exclusivo cuando solo se usa para describir las propiedades del producto ofertado. Entonces, debemos considerar si en el caso de los perfumes Esencia King se limitan a describir las características del producto o si no resulta necesaria la alusión a las marcas para la publicidad y venta de las fragancias.

A este respecto, el TJUE ha resuelto la situación descrita que nos concierne el 18 de junio de 2009 en el caso L’Oreal (C-487/07), con respecto a las listas de equivalencia, ya que los hechos de nuestro práctico son *“sustancialmente diferentes a la sentencia Hölderhoff, ya que las listas no persiguen fines meramente descriptivos, sino que tienen un objeto publicitario”*.

Concluye la sentencia, en este sentido, que la publicidad comparativa de las listas de equivalencia que presenta los bienes del anunciante como imitación de un producto es contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad desleal.

También el Reglamento del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea en su artículo 9, apartado 2, subapartado c), se pronuncia en este sentido *“el titular de la marca estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando”*:

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.

En lo que respecta al aprovechamiento indebido en este tipo de prácticas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo corrobora el 13 de noviembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:11785A) que *“la infracción de la marca se deriva del aprovechamiento que se hace de las mismas, ya que la alusión no se reduce a una mera descripción del producto ofertado”*. Además, la sentencia afirma que estas listas de equivalencia suponen un empleo ilícito de la publicidad bajo la excusa de su función descriptiva, ya que la verdadera finalidad no es dar a conocer el producto, sino que se pretenden obtener ventas a través de la vinculación con otras marcas de perfume.

El Tribunal Supremo a 16 de noviembre de 2016, siguiendo la doctrina jurisprudencial estipulada por el TJUE, confirma en auto: *“No es necesario describir la fragancia del perfume fabricado y suministrado por Grupo Saphir mediante la referencia a su correspondencia con la fragancia de los perfumes de marcas conocidas”* (ECLI:ES:TS:2016:10323A).

Estos listados de equivalencia, también llamados “dípticos” según la Audiencia Provincial de Alicante en el caso de los perfumes Yodeyma a 2 de junio de 2017 (ECLI:ES: APA: 2017:1063), no son conformes a las prácticas leales. Puesto que, establecen una relación innecesaria que no tiene por objeto únicamente describir las características intrínsecas del producto (el olor), sino aprovecharse indebidamente del prestigio de otras marcas.

Como estipula la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante a 3 de septiembre de 2016 (ECLI:ES: JMA: 2016:5171), de esta forma se ahorran costes tanto en búsqueda de consumidores finales como en la función de publicidad.

Recordemos las palabras de la sentencia dictada en primera instancia en el caso Caravan el 14 de enero de 2015 (ECLI: ES: JMA: 2015:44):

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 equivalencia, 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.

En segundo lugar, no debe presentarse un bien como imitación o réplica de un producto con marca renombrada. El artículo 10 LCD, en su apartado d) establece *“no podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido”*.

En relación con esta materia el TJCE, de primacía en la aplicación jurisprudencial, el 18 de junio de 2009 (Caso L’Oreal) (C-487/07) declaró que la utilización de las listas comparativas constituye una vulneración de los derechos derivados de sus marcas denominativas al *“prohibir que el anunciante muestre en la publicidad comparativa el hecho de que el producto o el servicio que comercializa es una imitación o una réplica del producto o del servicio de marca”*. Esta sentencia concluye que el anunciante que menciona implícita o explícitamente, en publicidad comparativa, que el producto es imitación o réplica debe considerarse un acto de publicidad ilícita.

Según lo dispuesto por la jurisprudencia del TC en la sentencia del 6 marzo de 2012 (ECLI:ES:TC: 2012:97) y en sentencia del 17 de marzo de 2005 (ECLI:EU:C: 2005:177), no resulta conforme a prácticas leales afectar al valor de la marca presentando el perfume como “*imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena*”.

Siguiendo esta línea jurisprudencial, recientemente la Audiencia Provincial de Alicante en la sentencia del 11 de julio de 2018 (ELI:ES: APA:2018:1568) y en la sentencia del 26 de enero de 2017 (ECLI: ES: APA: 2017:239) afirmó que el modelo de negocio consistente en la oferta y venta de perfumes presentados al público como réplicas, imitaciones o inspiraciones de otros perfumes constituye un acto de competencia desleal al relacionarlos con las marcas registradas.

Y así lo confirma, desde el punto de vista de la publicidad comparativa, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante a 14 de septiembre de 2015 donde afirma que el empleo de listas de equivalencia no es conforme a las prácticas leales por “*presentar el producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena*” (ECLI:ES: APA: 2015:1536).

En la sentencia de Yodeyma S.L de la Audiencia Provincial de Alicante del 8 de enero de 2002 (ECLI:ES: APTO: 2002:30), se califica como ilícito o desleal el hecho de exhibir listas de marcas empleando signos distintivos o de referencia a marcas que no son propias. Tanto por la concurrencia de actos de imitación como por la consideración de “*publicidad comparativa contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita*”.

Finalizando con el análisis jurisprudencial, las sentencias del Juzgado de lo Mercantil de Alicante del 14 de enero de 2015 (ECLI: ES: JMA: 2015:44) y del 28 de enero de 2014 (ECLI:ES: JMA: 2014:20), concluyen que el uso de marca ajena en listados de equivalencia constituye un acto de publicidad comparativa desleal al presentar los productos como réplicas de los perfumes.

Esta declaración jurisprudencial, basada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sostiene lo dispuesto por la actual Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

En tercer lugar, la publicidad comparativa tampoco debe dar lugar a confusión entre las marcas del anunciante y las del competidor.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso L’oreal del 18 de junio de 2009 (C-487/07), se ha pronunciado con respecto a las marcas de renombre en listas de equivalencia, cuya publicidad “*no exige necesariamente la existencia de un riesgo de confusión para la marca o su titular, siempre que el tercero obtenga ventaja desleal del uso de dicha marca*”.

A nivel europeo, se puede difundir publicidad comparativa haciendo referencia a productos de un competidor comparándolos con los propios si es indispensable la alusión de esa marca. Aunque, evidentemente, respetando ciertos límites como la confusión¹³.

A nivel estatal, la Ley de Competencia Desleal en su artículo 10, que regula la publicidad comparativa, nos remite al artículo 20 que afirma “*se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa que, en su contexto fáctico y teniendo*

¹³ LÓPEZ JIMÉNEZ, D.2012. *La publicidad desleal en la competencia en el ámbito digital: publicidad denigratoria, confusionista y comparativa*, pp. 90-111.

en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otra marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios”.

En este punto, retomamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante del 14 de septiembre de 2015 (ECLI:ES: APA: 2015:1536) que mantiene la línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde confirma que cuando se trata del ámbito de protección de marcas renombradas, no es necesario, ni siquiera, que exista riesgo de confusión entre las marcas bastando la existencia de un vínculo entre el signo y la marca para su protección. Consideramos recalcar la referencia al signo y no al aroma, ya que precisamente, el interés comercial de los perfumes de equivalencia es que se indique la marca a la que imita el perfume.

Una vez explicadas las condiciones que califican de desleales las listas de equivalencia, debemos comentar el ya citado artículo 10 LCD que regula la publicidad comparativa expresando: *“no estará permitida la alusión explícita o implícita al competidor”.*

Por lo tanto, debemos analizar otras prácticas llevadas a cabo por Esencia King, S.L. en el caso práctico que podríamos considerar como publicidad comparativa desleal.

Encontramos un caso similar al que nos concierne en la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de abril de 2016 (ECLI:ES:TS: 2016:1669), en este caso consideran acto desleal nombrar las marcas a través de una página web por aprovechamiento del esfuerzo de las marcas registradas. Con lo que, sería de aplicación por analogía, en la medida de lo posible, a la página de Facebook de nuestro caso práctico que, además, facilita imágenes de la lista de equivalencias considerada desleal previamente.

Desde el punto de vista de la publicidad comparativa, la jurisprudencia del Tribunal de la Marca Comunitaria en la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante a 14 de septiembre de 2015 ha manifestado que las etiquetas colocadas en expositores no son prácticas leales por *“presentar el producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena”* (ECLI:ES: APA: 2015:1536).

De este modo, *“Esencia King, S.L.”* no debería aludir al perfume que recuerda cada olor en sus expositores de forma explícita. Además, existen otros medios disponibles para facilitar información sobre el tipo de fragancia que contienen los envases Esencia King. Por ejemplo, el empleo de testers, muestras o con una descripción de los perfumes (floral, amaderado, frutal, oriental, cítrico o fresco).

En términos generales, y sin pronunciarse sobre ello como una cuestión de fondo, en la imitación del olor de prestigiosos perfumes, *“incluso habrían aludido a la licitud de informar al consumidor de que lo que se comercializa son perfumes de equivalencia, siempre y cuando no se informe de las equivalencias concretas”*¹⁴. Y así se reafirma en la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante sobre la empresa Equivalenza Retail el 13 de junio de 2014 (ECLI:ES: APA: 2014:1284) donde se especifica que se han realizado actos de competencia desleal de forma directa con respecto al material

¹⁴ GÓMEZ GARCÍA, E.2017. La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. Marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal. *La protección del olor de los perfumes a través del derecho contra la competencia desleal: actos de imitación y La protección del olor de los perfumes a través del derecho de autor*. Tirant Online, p. 8.

publicitario o promocional empleando tablas de equivalencia y con el suministro en las tiendas de material publicitario usando marcas ajenas de referencia.

Debemos aclarar que lo que provoca su ilicitud no es fabricar y vender perfumes similares, sino publicitar sus productos aludiendo de forma directa o indirecta a marcas reputadas (sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante del 20 de diciembre de 2017) (ECLI:ES: APA: 2017:3115). Esta idea, que sigue latente en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 y en la sentencia del TJUE del 18 de junio de 2009 (C-487/07) al concluir: “*No sólo se prohíben los mensajes publicitarios que evoquen expresamente la idea de imitación o réplica, sino también los que, pueden transmitir implícitamente esa idea al público destinatario*”.

Nos encontramos ante una situación similar a la resuelta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 2016 (ECLI:ES:TS: 2016:1669), en lo que respecta a la alusión implícita con el slogan, donde se emplea el nombre de «outletbelleza» asociado al comercio low cost. Asimismo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante del 11 de julio de 2018 (ECLI:ES: APA:2018:1568) transmite de manera indirecta el mensaje de réplica o copia al afirmar “alta perfumería al alcance de todos” o “la marca blanca del perfume”. Son casos semejantes al lema empresarial utilizado por Esencia King fragancias: “Perfumes de lujo a precios low cost”. Pudiendo entonces considerarlo como una alusión publicitaria a marcas ajenas de forma indirecta.

En conclusión, en nuestro caso concreto, la empresa *Esencia King*, S.L. ha llevado a cabo actos de publicidad comparativa desleal de forma explícita o directa con listas de equivalencia debido a la “*obtención indebida de la ventaja de la reputación de una marca*” y a la presentación del perfume como “*imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena*”. Estas listas las ha presentado en folletos y en la página de Facebook “*Esencia King fragancias*”. También se ha expresado esta relación con las marcas imitadas en los expositores de sus establecimientos.

Además, podríamos considerar publicidad comparativa desleal de forma implícita o indirecta a través de su slogan empresarial y con el asesoramiento del personal de venta en las tiendas físicas. Ya que, no hay diferencia sustancial entre el hecho de que la información se transmita como mensaje objetivo o se ponga en boca de personas contratadas al efecto¹⁵.

Finalmente, una vez examinados los aspectos necesarios para la calificación de los hechos realizados por parte del negocio de perfumería de equivalencia, consideramos que se realizan, innegablemente, actos de publicidad comparativa desleal.

¹⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. 2018. *Principio de corrección en el tráfico económico: la competencia desleal*. Aranzadi, p. 52.

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

En primer lugar, para considerar la prohibición del empleo de marcas debemos acudir a la Ley de Marcas. En segundo lugar, debemos considerar la prohibición del empleo de marcas a través de la Ley de Competencia Desleal. En consecuencia, para responder a esta cuestión es necesario considerar la concurrencia del derecho sustantivo y procesal con las relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal. Al examinar la legitimación activa de “Perfúmate, S.L.” ante la acción derivada de la publicidad comparativa que dispone la cuestión planteada.

Dado que nos encontramos ante una lista de marcas de perfumes *Esencia King*, debemos diferenciar el tratamiento si las marcas se encuentran inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El tratamiento que seguiríamos si una marca no estuviera inscrita sería simplemente aplicar a título principal la LCD (examinada en la pregunta anterior), y si se encuentra inscrita aplicamos la Ley de Marcas (desarrollada en esta pregunta) a título principal y la LCD a modo de complemento.

1. Ley de Marcas

1.1. Marcas renombradas

Tradicionalmente hasta la aprobación de la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/con>) el artículo 12 LCD había desempeñado un papel relevante para reprimir conductas por el uso de marcas renombradas. Sin embargo, con la aprobación de la vigente Ley de Marcas¹⁶ se produce una protección especial a la marca renombrada aun cuando no exista confusión.

Por lo tanto, se establece en esta nueva Ley en favor de las marcas de renombre una protección más extensa que la regulada para las demás marcas. El requisito específico para dicha protección consiste en el uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el cual se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos [véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de junio de 2000, *Marca Mode* (C-425/98); de 23 de octubre de 2003, *Adidas-Salomon y Adidas Benelux* (C-408/01); y de 10 de abril de 2008, *adidas y adidas Benelux* (C-102/07), así como, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, *Intel Corporation* (C-252/07)].

Hemos comprobado que, según la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), todas las marcas citadas en la lista de equivalencia “Fragancias *Esencia King*, S.L.” cuentan con un derecho de exclusiva inscrito, es decir, se encuentran registradas: Cacharel, Paco Rabanne, Calvin Klein, Chanel, Dior, Lâncome, Nina Ricci, Giorgio Armani, Gucci, Calorina Herrera, Burberry, Dolce&Gabanna, Eau de Toilette, Eau de Parfum, Ralph Lauren, Hugo Boss, Loewe, Diesel, Eau de Rochas, Emporio Armani, Bvlgari y Jean Paul Gaultier.

¹⁶ VALLEJO ORTIZ, A. 2015. *La imitación como acto de competencia desleal*. La Rioja: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, p. 51.

Ahora bien, la reforma de la Ley de Marcas de 2001 entró en vigor el 14 de enero de 2019 transponiendo la Directiva 2015/2436 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, al derecho español. El caso práctico se ha producido el pasado año 2019, entendiendo de aplicación la actual Ley de Marcas, y así lo corrobora la disposición transitoria segunda sobre la aplicación de la presente Ley a los derechos ya registrados: *“Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley”*.

En consecuencia, su protección frente a posibles infracciones se encauza a través de la legislación específica de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/con>) prioritariamente. Mientras que la Ley de Competencia Desleal, actuaría como complemento de la protección en nuestro caso concreto.

La marca posee un carácter diferenciador, se trata de un signo idóneo para distinguir productos o servicios idénticos en el tráfico económico (artículo 4.1 de la LM). Con lo cual, con la Ley de Marcas se evita que el consumidor traslade la imagen del producto con marca registrada al producto del tercero sin su consentimiento¹⁷.

El artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, precisa en el concepto de marca: *“Se entiende 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”*. Así, pueden incluirse dentro del concepto aquellas que incluyan palabras, imágenes, figuras, letras, cifras o formas tridimensionales. Como se puede observar, en principio, los signos inmateriales (olfativos, táctiles y gustativos) no tienen fácil cabida en el Derecho de marcas por la dificultad que plantea su representación gráfica en el registro¹⁸.

El artículo 34.c), establece la prohibición de utilizar una marca registrada o signo idéntico o semejante que determine un aprovechamiento indebido, siempre que no conste consentimiento del titular. Continuando con el artículo 34, en su apartado 4.a) expresa que la infracción de marca se produce, *“cuando exista riesgo de que los soportes donde se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos, violarán los derechos del titular de la marca”*.

Las sentencias del Tribunal Supremo del 11 de marzo de 2014 (ELI:ES:TS:2014: 1107) y del 23 de julio de 2012 (ELI:ES:TS:2012: 6110) recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisó el contenido del concepto “notoriamente conocido” (anteriormente empleado en lugar de “renombrado”) con las sentencias del 6 de octubre de 2009 (C-301/07) y del 23 de octubre de 2003 (C-408/01), afirmando que *“supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente”* que *“debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca”*. De esta forma, el requisito determinante de la marca renombrada es su difusión entre el público y sector interesado por los productos amparados por dicha marca.

¹⁷ VALLEJO ORTIZ, A. 2015. *La imitación como acto de competencia desleal*. La Rioja: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, p. 52.

¹⁸ GÓMEZ GARCÍA, E.2017. La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. Marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal. *La protección del olor de los perfumes a través del derecho contra la competencia desleal: actos de imitación y La protección del olor de los perfumes a través del derecho de autor*. Tirant Online, p. 7.

Afirmación confirmada también con el caso Caravan Fragancias y Laboratorios Saphir, S.A. en el auto del Tribunal Supremo del 16 de noviembre de 2016: “*GRUPO SAPHIR pretende apropiarse del prestigio, goodwill, inherente a las marcas actoras para promocionar sus productos*”. Puesto que hacen más atractivos sus bienes y esto «empuja» a la adquisición de los mismos (ECLI:ES:TS: 2016:10323A).

En base a ello, la Audiencia Provincial de Alicante a 20 de diciembre de 2017 (ECLI:ES:APA: 2017:3115), trató una cuestión similar a la que nos concierne con la venta de perfumes presentados al público como imitaciones o inspiraciones de perfumes de marcas renombradas como “La vie est belle”, “Polo Blue” o “Only The Brave”.

Los perfumes citados en la sentencia se encuentran también disponibles en la marca Esencia King. Por lo tanto, han sido considerados perfumes pertenecientes a marcas renombradas (Lâncome, Cacharel, Ralph Lauren...). Además, se valora la alusión directa a los perfumes que hacen más atractivo el producto desconocido, especialmente teniendo en cuenta el carácter renombrado de las marcas vulneradas como Paco Rabanne o Cacharel.

No obstante, para otorgar esta protección de marca renombrada debemos someterla a los siguientes requisitos¹⁹: reconocimiento por la población en su conjunto (no únicamente por los destinatarios clásicos de los productos distinguidos) y la obtención de una valoración positiva por parte del público consumidor.

En base a estos dos requisitos y a la consideración jurisprudencial citada previamente, consideramos que las marcas estipuladas en la lista de equivalencia facilitada en el caso práctico tienen la consideración de marcas renombradas.

El artículo 9, apartado 2. c), del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, estipula que la marca comunitaria confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

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.

Cabe considerar que existen ciertas limitaciones del derecho de marca estipuladas en el artículo 37.1c) de la Ley de Marcas. Así como en el artículo 14.1c) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea que expone lo siguiente: “*Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:*

c) De la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio”.

¹⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, C. 2014. *Estudios sobre la Protección de la Marca Renombrada*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, p. 17.

En conclusión, dado que las prácticas recogidas en el caso de “Perfumería de equivalencia” parecen encajar como infracción de marcas según el artículo 34 de la Ley de Marcas. Por lo tanto, no serían de aplicación los límites establecidos en el artículo 37 de la Ley de Marcas, ni tampoco las limitaciones del artículo 14 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 14 de junio de 2017, ya que estas limitaciones solo se aplican cuando no se produce una infracción de marcas.

1.2. Infracción de los derechos de marca

1.2.1. Doble identidad

Se produce doble identidad 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 servicios²⁰.

En los supuestos de doble identidad el titular de la marca puede ejercitar el ius prohibendi cuando el uso no permitido *"menoscaba o puede menoscabar las funciones de la referida marca y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios"*, lo que sucede cuando el tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera que los consumidores puedan llegar a interpretarlo de forma que identifica sus productos, como pronuncia el TJCE en las sentencias del 25 de enero de 2007 (C-48/05) Adam Opel AG; del 14 de mayo de 2002 (C-2/00) Hölterhoff, y del 12 de noviembre de 2002 (C-206/01) Arsenal Football Club, según las cuales *"el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta"*.

Cuestión subrayada por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante en la sentencia del 14 de enero de 2015 (ECLI: ES: JMA: 2015:44), donde se concluye que no existe infracción amparada en la doble identidad de marcas y productos, diciendo que:

Aun concurriendo en algunos supuestos doble identidad, no existe posibilidad de interpretar que el uso realizado tanto en los listados de equivalencias como en los dos diferentes etiquetados de los stands, pueda suponer menoscabo de algún tipo en las funciones de la marca, particularmente de la destacada como esencial o principal, cual es identificar el origen empresarial, por cuanto que precisamente al ser un listado o una sugerencia (en las etiquetas) de equivalencia en modo alguno pueden generar en el consumidor o el minorista vinculación empresarial de ningún tipo, sino únicamente semejanza/identidad entre los productos.

En la sentencia del 22 de septiembre de 2011, el TJCE (asunto Interflora, C-323/09) se refiere al empleo de marcas de la siguiente manera: *" el derecho exclusivo conferido por una marca ofrece a su titular una protección «absoluta» frente al uso por terceros de signos idénticos a dicha marca para productos o servicios idénticos, mientras que, cuando no se da esta doble identidad, el titular sólo podrá invocar válidamente su derecho exclusivo si existe riesgo de confusión"*.

En definitiva, para que el titular de la marca pueda invocar su derecho exclusivo por doble identidad debe estar ante una situación de empleo por un tercero de un signo o nombre idéntico a la marca registrada y para productos idénticos. En nuestro caso práctico, por lo

²⁰ AÑÓN CALVETE, J. 2016. *La marca y perfumería de equivalencia. Apuntes sobre el derecho de marcas*. Tirant Online, p. 9.

tanto, no concurre el supuesto de doble identidad. Por ello, a continuación, analizaremos si al menos concurre riesgo de confusión.

1.2.2. Riesgo de confusión

Partiendo de los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión (artículos 9.1.b del Reglamento sobre la marca comunitaria) comprendidos en la sentencia del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) (C-342/97), la jurisprudencia a través de la Audiencia Provincial de Alicante en la sentencia del 26 de septiembre del 2013 (ECLI:ES:APA:2013:372), define el riesgo de confusión como: *“el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”*.

La cuestión es que el concepto de “riesgo de confusión” (artículo 6.1.b. LM) comprende dos modalidades. El directo se considera cuando el consumidor identifica dos prestaciones como idénticas y el indirecto, sólo para marcas renombradas, cuando el cliente identifica dos prestaciones como diferentes, pero presentan alguna relación o vínculo entre los empresarios (riesgo de asociación) (véanse las sentencias del TJUE del 25 de marzo de 2010 “Die BergSpechte” (Asunto C-278/08), del 10 de abril de 2008 “Marca Mode” (Asunto C-102/07) y del 6 de octubre de 2005 “Medion” (Asunto C-102/04).

De este modo, *“el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes”* [STJUE de 22 de junio de 1999, Lloyd c. Klijsen (C-342/97); y de 22 de junio de 2000, Mode c. Adidas (C-425/98). STS del 30 de marzo de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:1537); del 22 de julio de 2009 (ECLI:ES:TS:2009:5269); del 4 de enero de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:152); del 4 de marzo de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:783) y del 2 de junio de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:2689)].

Aunque, esta exigencia de una visión global *“no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales”*²¹.

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 1 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:APM:2015:14544), se reconoció que las marcas de las que es titular Calvin Klein eran *“marcas notorias”*. En consecuencia, el uso por el demandado del signo CK constituía una violación de tales marcas por existir riesgo de confusión. Llegaron al considerar que los signos enfrentados eran similares según la doble identidad (por un lado, gráfica y fonéticamente y, por otro lado, eran parecidos o idénticos algunos de los productos a los que la demandada aplicaba el signo). Finalmente, el tribunal consideró que debía apreciarse la existencia de un riesgo de confusión porque el público podría creer que los productos, al menos, procedían de empresas vinculadas económicamente.

Cabe resaltar la sentencia de la Audiencia Provincial del 14 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:APA:2015:1536) donde dispone:

²¹ Sentencia del Tribunal Supremo del 9 de diciembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:6388).

Hemos de dejar sentado, como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia (entre otras, la tantas veces citada STJUE de 18 de junio de 2009) que en el ámbito de protección de las marcas renombradas no es necesario que exista riesgo de confusión entre las marcas renombradas y los signos empleados por el tercero sino que basta con que exista un vínculo entre ambas (véanse las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 29, 31 y 41) (C-408/01).

Ahora bien, en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante del 14 de enero de 2015 (ECLI:ES: JM: 2015:3), se alude a la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, anteriormente citada, del 26 de septiembre de 2013 (ECLI:ES: APA: 2013:372) que recoge la jurisprudencia del TJCE del 22 de junio de 1999 que expone:

Hay que descartar cualquier posibilidad de que el consumidor medio pueda asociar, que los productos comercializados por las demandadas y comparados en tablas o etiquetados de equivalencias puedan tener el mismo origen empresarial o exista algún tipo de vinculación entre fabricantes, distribuidores o comercializadores. No sólo porque del etiquetado se desprende que la vinculación se refiere sólo al aroma o fragancia porque los productos van marcados con signos propios, en muchos casos cercanos a lo genérico, sino porque el resto de los elementos de venta (envase, tamaño o precio) lo hacen inadecuado para producir la vinculación en el consumidor medio²².

Sin embargo, en el caso de Esencia King fragancias, al igual que sucede en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante el 3 septiembre de 2016 (ECLI:ES: JMA: 2016:5171), *“los perfumes no se designan con submarcas, sino con números que no son distintivos para designar un perfume de «REFAN». Además, el número es incapaz de alejar el riesgo de confusión entre productos idénticos de diferentes competidores, lo que denota que el perfume «REFAN» se designa en el tráfico económico con la marca ajena”*.

Continuando con la revisión jurisprudencial, en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil del 27 de junio de 2016 (ECLI: ES: JMA: 2016:4911) se produce una situación similar a la que nos compete donde se afirma en este sentido que *“desde el comienzo el cliente sabe que va a comprar perfumes de equivalencia a granel, y no perfumes de lujo, por lo que no puede afirmarse la existencia de ninguna confusión sobre el origen de los productos”*.

Lo cierto es que se produce un vínculo entre los signos, precisamente, *“el interés comercial de los perfumes de equivalencia es que se indique la marca a la que imita el perfume. Sin la indicación de la marca de las actoras resultaría prácticamente imposible que un consumidor medio estableciera el vínculo solamente entre las fragancias”*.

En nuestro caso práctico, los productos adquiridos por clientes finales en tienda física, al estar identificados con su marca blanca, el consumidor determina claramente su procedencia y no genera confusión con la naturaleza empresarial del bien. En consecuencia, a la vista de lo anteriormente dispuesto, no se produce riesgo de confusión, en sentido estricto, atendiendo a la forma de comercialización de los perfumes de equivalencia. Aunque, es indudable que, habida cuenta del grado de notoriedad que presentan las marcas imitadas, el público establece un vínculo entre las marcas que atrae la atención de los consumidores.

²² AÑÓN CALVETE, J. 2016. *La marca y perfumería de equivalencia. Apuntes sobre el derecho de marca*. Tirant Online, p. 5.

En definitiva, no se produce riesgo de confusión, pero se mantiene la protección hacia las marcas renombradas por el vínculo que se produce entre la marca Esencia King, a través de los elementos publicitarios (folletos, carteles, catálogos o slogans)²³, y las marcas imitadas.

1.3. Legitimación activa

En primer lugar, el artículo 41.1 LM establece la legitimación del titular de la marca para ejercitar las acciones civiles, pudiendo reclamar:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- c) La adopción de las 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 en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción.

Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (artículo 41.3 LM).

En segundo lugar, “Perfúmate S.L” posee un contrato de distribución que son aquellos contratos de duración, determinada o indeterminada, en los que el distribuidor adquiere en firme mercancías para su reventa en nombre y por cuenta propia, comprometiéndose a defender los intereses del fabricante o mayorista (la «marca»), dentro de una red de distribución integrada²⁴.

El principal rasgo definidor del distribuidor es su independencia y autonomía. Ahora bien, podemos encontrar tres categorías delimitadas por el Derecho de defensa de la competencia: distribución exclusiva a través de concesionarios de una zona, distribución selectiva o través de distribuidores autorizados y distribución en franquicia²⁵.

El Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (ELI: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-80674>) define el sistema de distribución selectiva como “*un sistema de distribución por el cual el proveedor se compromete a vender los bienes o servicios contractuales, directa o indirectamente, sólo a distribuidores seleccionados sobre la base de criterios específicos, y los distribuidores*”

²³ MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. 2015. *Lecciones de derecho mercantil*. Navarra: Thomson Reuters, p. 331.

²⁴ VICENT CHULIÁ, F. 2008. Introducción al Derecho Mercantil. *Contratos de colaboración y de prestación de servicios: los contratos de distribución*. 21ª ed. Tirant Online, página inicial del artículo.

²⁵ DÍAZ ECHEGARAY, J. L., sobre el contrato de distribución exclusiva o de concesión, pp. 762 ss. y DOMÍNGUEZ GARCÍA, M., sobre el contrato de franquicia, pp. 876 y ss. en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. 2017. *Contratos mercantiles I*. Pamplona: Aranzadi.

se comprometan a no vender tales bienes o servicios a agentes no autorizados en el territorio en el que el proveedor haya decidido aplicar este sistema”.

Por lo tanto, la distribución selectiva constituye una técnica de colaboración interempresarial en la comercialización de productos de marca que interfiere entre el titular del signo distintivo de los productos y distribuidores autónomos que revenden en mercados finales.

Además, debemos considerar el concepto de licencia de marca, es decir, la cesión temporal en uso (que no en la titularidad) en favor de un tercero o licenciataria. En otras palabras, es aquella mediante la cual el propietario de una marca (licenciante) permite a otra (licenciataria) que identifiquen con ella los bienes y servicios que ofrezca procediendo a la cesión del derecho de uso de la marca.

MARTÍN ARESTI explica que *“para poder afirmar la existencia de una licencia de marca en las respectivas modalidades contractuales de la distribución comercial, es necesario poder constatar que el distribuidor está investido de la facultad de llevar a cabo usos de la marca que, en ausencia del contrato de distribución que le vincula con el proveedor, el Derecho de Marcas reservaría en exclusiva al titular del signo registrado, de acuerdo con las facultades de uso exclusivo de la marca”*²⁶.

En la Ley de Marcas es el artículo 48 el que determina la figura de la licencia precisando en su apartado séptimo y octavo:

Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciataria 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.

En el procedimiento por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciataria a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.

Y lo mismo se estipula según el artículo 25 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, *“el licenciataria 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”*. Y si ya ha entablado el proceso por violación el titular de la marca de la Unión, *“podrá intervenir cualquier licenciataria a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado”* (apartado cuarto).

Continuando con lo dispuesto en el artículo 48 LM, las licencias pueden constituirse sobre la totalidad o una parte de los productos para los cuales esté registrada y también para todo o parte del territorio español, pudiendo ser exclusivas o no exclusivas. Se entenderá, salvo pacto en contrario que *“la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca”*. Mientras que si la licencia es

²⁶ MARTÍN ARESTI, P. en GALÁN CORONA, E. y CARBAJO CASCÓN, F. Marcas y distribución comercial. *La legitimación del distribuidor para el uso del signo distintivo del proveedor: sobre la existencia de una licencia de marca en los contratos de distribución comercial*. Ediciones Universidad de Salamanca, p. 20.

exclusiva “*el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho*”.

En nuestro caso práctico la sociedad “Perfúmate, S.L.” comercializa marcas través de un contrato de distribución selectiva que lleva aparejada una licencia para el uso de las siguientes firmas: Cacharel, Paco Rabanne, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce&Gabbana, Diesel y Calvin Klein.

En consecuencia, “Perfúmate, S.L.” solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de marca con el consentimiento del titular que es el único legitimado, ya que la licencia cede el uso temporal de la marca, pero no transfiere la titularidad.

1.4. Relación con la publicidad comparativa

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través del caso L’Oreal del 18 de junio de 2009 (C-487/07) comenta la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en la actualidad, Directiva 2015/2436/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015), donde dispone en su artículo 5 que “*la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo*”. Pudiendo en especial prohibir “*utilizar el signo en los documentos mercantiles y en la publicidad*”.

En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado en el citado caso L’oreal que cuanto mayor sea el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. Y de la sentencia Intel Corporation (C-252/07, apartados 67-69) se desprende que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso del signo se obtenga una ventaja desleal del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos:

A este respecto, ha de destacarse que, dado que la Directiva 84/450 considera que una publicidad comparativa que presenta los productos del anunciante como una imitación de un producto que lleva una marca es contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita, la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad es el fruto de una competencia desleal y, por lo tanto, debe considerarse que se ha obtenido indebidamente de la reputación de dicha marca.

La jurisprudencia comunitaria afirmó en la sentencia del 18 de junio de 2009 (C-487/07) que, en una situación de publicidad comparativa, el uso de marca ajena para establecer un paralelismo con los productos de un tercero puede constituir un supuesto de violación de la marca. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que cuando se emplea una marca ajena en publicidad comparativa que no reúne los requisitos de licitud recogidos en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DPEC), la marca resulta infringida siempre que se afecte a su función esencial u otras de las funciones que tiene asignadas.

Por lo tanto, esta sentencia del 18 de junio de 2009 (C-487/07) nos sirve de referencia para establecer la relación entre la Ley de Competencia Desleal (LCD) y la Ley de Marcas (LM). Concretando que cuando se produce una práctica considerada lícita o leal no va a concurrir un supuesto de infracción de marcas. No obstante, cuando surge un hecho ilícito o desleal según la LCD va a concurrir una infracción de marcas si se cumplen los requisitos para la infracción de la LM pudiendo ejercitar una acción por infracción

marcaria. Y así lo dispone la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respetando los criterios de la Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre de 2006 (DPEC).

En la sentencia del TJUE del 23 de marzo de 2010 (Google France y Google), apartados 77 y 79 (C-236/08), se afirma que la marca también desempeña la función de garantizar la calidad del producto o servicio, y la función asociada de la comunicación, publicidad e inversión pudiendo apreciarse infracción de marca cuando exista aprovechamiento o ventaja desleal por el tercero (sentencia L'oreal).

Citamos a modo ejemplificativo en esta línea, la sentencia del Tribunal de la Marca Comunitaria del 14 de septiembre de 2015 (ECLI:ES: APA: 2015:1536) donde el tribunal concluyó que la fabricación, ofrecimiento y suministro de los perfumes propios como imitación de ciertos perfumes empleando para su identificación, sin poseer autorización alguna, las marcas ajenas así como la venta de los productos en establecimientos indicando en el expositor que los perfumes suministrados imitaban a otras marcas para su identificación era considerado no sólo un acto de competencia desleal, sino también un supuesto de violación de marca.

Desde la perspectiva procesal, se observa que, si la publicidad comparativa ilícita según la Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre de 2006 (DPEC), constituye asimismo una infracción de marca, el titular puede beneficiarse de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2004 sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual, y, en concreto, de la trasposición a la legislación nacional.

2. Ley de Competencia Desleal

2.1. Legitimación activa

En la actualidad, la legitimación activa para el ejercicio de las acciones declarativa, de cesación, de remoción, de rectificación y de daños y perjuicios se extiende a cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal.

En concreto, frente a la publicidad ilícita, están legitimados para el ejercicio de las acciones anteriormente citadas las personas físicas o jurídicas que resulten afectadas y, en general, quienes ostente un derecho subjetivo o interés legítimo, según lo dispuesto en el artículo 33 LCD. Sólo la acción de enriquecimiento injusto necesita del titular de la posición jurídica violada para poder ser ejercitada (Artículo 33.1. 4º).

La Audiencia Provincial en la sentencia del 14 de septiembre de 2015 (ECLI:ES: APA: 2015:1536) acredita que Antonio Puig ostenta la condición de parte actora contra Equivalenza Retail, S.L. siendo *“comercializador en España de perfumes relacionados con las marcas Carolina Herrera y Puig France por lo que sí tiene legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal”* a la vista de los amplios términos reconocidos en el artículo 33.1 LCD.

Continuando con la confirmación jurisprudencial, la Audiencia Provincial de Alicante en la sentencia del 24 de enero de 2019 (Fundamento de derecho segundo) (ECLI:ES: APA: 2019:200) se pronuncia sobre la legitimación activa de PROCTER para el ejercicio de acciones de competencia desleal, haciendo referencia al artículo 33 LCD que confiere *“legitimación activa a cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal”*.

Con ello, se mantiene la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden en el sentido del artículo 10 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que dispone “*Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso*”).

Sin embargo, el preámbulo de la Ley de Competencia Desleal reconoce, además de la legitimación individual de cualquier partícipe en el mercado (estipulada en el artículo 24.1 de la Constitución Española) (BOE número 311, del 29 de diciembre de 1978), una legitimación colectiva para el ejercicio de las acciones declarativa, de cesación, de remoción y de rectificación en defensa de los intereses generales o difusos de los consumidores y usuarios a: las asociaciones de consumidores y usuarios, el Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y corporaciones locales, las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea habilitadas para ello y el Ministerio Fiscal.

De hecho, en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia del 22 de diciembre de 2015 (ECLI:ES: JMV:2015:3711), se reconoce la legitimación de la parte demandante constituida por varias asociaciones, entre ellas, la Asociación de Mujeres Red Feminista de Derecho Constitucional, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y la Intersindical Valenciana.

2.2. Acción de cesación de la conducta desleal

La Ley de Competencia Desleal ha contemplado seis acciones que se pueden ejercitar contra los actos de competencia desleal (artículo 32 LCD): la acción declarativa de la deslealtad del acto que generalmente se emplea como presupuesto para el ejercicio de otras pretensiones, acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura, acción de remoción de los efectos producidos por el acto de competencia desleal para que se reestablezca la situación anterior, la acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el comportamiento desleal, si ha existido dolo o culpa por parte del autor, y la acción de enriquecimiento injusto.

Aunque, en concreto, la acción estipulada en esta segunda cuestión sería la dispuesta en el artículo 32.1.II LCD, es decir, la “*acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura*”. Matiza este artículo que sus acciones podrán ejercitarse contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, como en el caso de la empresa *Esencia King*, S.L.

El contenido de la cesación se presenta normalmente revestido de carácter negativo, esto es, consiste normalmente en un no hacer las actuaciones, del actor o de terceros, o el tolerar determinadas situaciones de hecho²⁷.

Los presupuestos necesarios para el ejercicio de esta acción serán que se haya producido un acto de competencia desleal en el mercado y que haya riesgo de repetición. La doctrina

²⁷ MASSAGUER, J. 1997. *La acción de competencia desleal en el Derecho español*. THEMIS: Revista de Derecho, pp. 103-118.

distingue dos modalidades de acción de cesación: la provisional a través de una medida cautelar y la definitiva para poner fin a los actos ilícitos²⁸.

La sentencia de condena podrá conceder un plazo al anunciante para suprimir los elementos ilícitos de la publicidad, ordenar la cesación o prohibición definitiva de ésta, establecer la publicación total o parcial de la sentencia a costa del anunciante y exigir la difusión de publicidad correctora (cuando se trate de un caso grave que lo requiera y siempre que pueda contribuir a la reparación de los efectos de la publicidad ilícita²⁹).

No obstante, la eficacia práctica de la condena de cesación sólo se puede asegurar, en su caso, mediante la remoción de los efectos o rectificación de las informaciones, medidas que, ellas mismas, son objeto de sendas acciones de competencia desleal (artículo 18.3 y 18.4 LCD).

Además, debemos tener en cuenta que las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde 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 (artículo 35 LCD). Esta norma alberga la moderna doctrina jurisprudencial sobre la prescripción de los actos de competencia desleal continuados en el tiempo, estableciendo el momento de la finalización (*dies a quo*) que se va renovando mientras perdura la conducta³⁰.

En conclusión, la empresa “Perfúmate, S.L.” está facultada con el contrato de distribución selectiva con licencia para incoar un procedimiento judicial en representación de las marcas que poseen este derecho de uso, es decir, Cacharel, Paco Rabanne, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce&Gabbana, Diesel y Calvin Klein, contando con el consentimiento de los titulares.

En lo que respecta a las demás marcas con las que posee un contrato de distribución selectiva sin licencia, que se encuentran en la lista de equivalencia del caso práctico (Tous, Dior, Lâncome, Nina Ricci, Gucci, Burberry, Rochas, Chloé, Hugo Boss, Loewe, Armani o Giorgio Armani o Emporio Armani, Chanel, Bulgari y Jean Paul Gaultier), también posee legitimación activa para el ejercicio de la acción acreditando que se perjudican directamente sus intereses económicos con el acto de competencia desleal.

²⁸ MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. 2015. *Lecciones de derecho mercantil*. Navarra : Thomson Reuters, p. 347.

²⁹ VICENT CHULIÁ, F. 2000. Introducción al Derecho Mercantil. *Acciones de cesación y rectificación*. Tirant Online, página inicial del artículo.

³⁰ MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. 2015. *Lecciones de derecho mercantil*. Navarra: Thomson Reuters, p. 349.

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

1. Derecho de autor

Según la página oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), la expresión “derecho de autor” se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. De acuerdo con la página oficial de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en 2020, el derecho de autor no es uniforme en todo el mundo, ya que cada país puede tener su propia ley sobre derecho de autor. Aunque la legislación a través de los tratados internacionales y de las Directivas, si hablamos de la UE, se ha aproximado bastante.

La legislación no suele contener una lista exhaustiva de las obras que presentan la protección del derecho de autor. No obstante, en términos generales, las obras habitualmente protegidas por el derecho de autor en todo el mundo van desde las películas hasta las esculturas. Siguiendo lo dispuesto por la EUIPO, entre las obras con la protección del derecho de autor encontramos las siguientes:

- las obras literarias como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos
- los programas informáticos y las bases de datos
- las composiciones musicales y las coreografías
- las obras artísticas como los cuadros, los dibujos, las fotografías
- la arquitectura
- los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos

Ahora bien, la protección del derecho de autor abarca solo las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí según lo dispuesto en el artículo 9.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). La OMPI estableció como objetivo “*desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público*”. Por lo tanto, determina dos categorías dentro de la propiedad intelectual: por un lado, la propiedad industrial y, por otro lado, los derechos de autor (tanto morales como patrimoniales).

Estos derechos de explotación sobre la obra tienen una duración limitada en el tiempo durando toda la vida del autor y 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento según el artículo 26 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996 del 12 de abril, *por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia* (en adelante, TRLPI). Ahora bien, una vez extinguidos, la obra cae en dominio público y puede ser empleada por cualquiera respetando la autoría e integridad de la obra (artículo 41 del TRLPI).

1. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual está regulada 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, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia* (TRLPI). Los requisitos exigidos por esta Ley se disponen en su artículo 10, y son los siguientes:

- La originalidad (véase la sentencia del TJUE del 16 de julio de 2009 o “Caso Infopaq”, para la originalidad en sentido subjetivo fruto de la noción propia del autor) (C-5/08).
- La creatividad o altura creativa (véase la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de febrero de 2017) (ECLI:ES:TS: 2017:357).
- La necesidad de soporte para su conservación: “*queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer si las obras literarias o artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material*” (artículo 2.2 del Convenio de Berna).

2. Protección a través del Derecho de Autor

La industria de los perfumes es antigua y económicamente poderosa, ahora bien, siendo los aromas una de las percepciones sensoriales más sugestivas nos preguntamos qué formas legales se pueden emplear para proteger el olor de un perfume y así evitar posteriores copias. Estas posibles vías de protección son las siguientes: protección como marca olfativa a través de la Ley de Marcas³¹, protección como patente, protección a través de la competencia desleal, protección como expresión artística en otros países a través de los derechos de autor³².

Incluso se han llegado a barajar otras vías de protección como las muestras que resultaron no ser lo suficientemente estables ni duraderas, ya que pierden sus propiedades con el tiempo. Entre estas otras técnicas está el e-mail aromático, por analogía a lo establecido para los archivos de audio respecto de las marcas sonoras³³. La cuestión es, y aquí posiblemente radica el problema, si estas nuevas técnicas o cualquier otra que pudiera surgir resulta lo suficientemente fiable como lo son hoy los archivos electrónicos de audio.

Ahora bien, entre los casos que han defendido los derechos de los creadores de perfumes a través de la propiedad intelectual encontramos la empresa Láncome y su perfume “Trésor”.

Esta posibilidad de proteger el olor de un perfume a través del Derecho de Autor fue aceptada por el Tribunal Supremo de los Países Bajos (Hoge Raad) en su decisión del 16 de junio de 2006 entre Kecofa y Lancôme (ECLI:NL:HR:2006:AU8940). En ella señalan que lo protegible de un perfume a través de derechos de autor no era su olor (demasiado efímero y variable según el entorno), sino la sustancia material, es decir, el líquido

³¹ Debemos citar la STJCE del 12 de diciembre de 2002 (C-273/00) o también llamada “caso Sieckmann” donde se denegó la protección porque la fórmula química se refería a la sustancia (en lugar de al olor) y porque la descripción del olor no resultó suficientemente clara, precisa y objetiva. En esta línea, encontramos la sentencia del Tribunal Primera Instancia de la Comunidad Europea del 27 de octubre de 2005 o caso “olor a fresa madura” (T-305/04), donde se denegó el registro de una marca olfativa sobre la base de la descripción verbal acompañada de la imagen en color de una fresa madura. Añadiendo que la descripción verbal podría llegar a alcanzar las exigencias establecidas en el “caso Sieckmann” siempre que el olor no difiera de unas variedades a otras de fresas.

³² CHAVARRI PERNAUTE.M. 2018. *La problemática en la protección olfativa y gustativa por la propiedad intelectual*. Madrid: CUNEF, p. 15.

³³ BALAÑÁ, S. 2006. Actas de Derecho industrial y Derecho de autor. *El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado*, nº 26, pp. 24 ss. y GÓMEZ GARCÍA, E.2017. La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. Marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal. *La protección del olor de los perfumes a través del derecho contra la competencia desleal: actos de imitación y La protección del olor de los perfumes a través del derecho de autor*. Tirant Online, pp. 78 y ss.

(suficientemente concreto y estable como para ser considerada una obra). Las condiciones para su otorgamiento fueron las siguientes: en primer lugar, que un perfume pudiera ser considerado como una “obra” por la Ley holandesa de propiedad intelectual de 1912 y, en segundo lugar, que dicho perfume fuese original. De esta forma, consideraron que el aroma del perfume “Trésor” de Lancôme cumplía estas condiciones necesarias para ser calificada de “obra” susceptible de protección bajo el Derecho de Autor holandés.

Analizada jurisprudencia sobre esta protección, se extraen los siguientes argumentos que desaconsejan la protección del olor de las fragancias a través del derecho de autor³⁴:

- Obra del espíritu

En 2006 y 2009, la Corte de Casación francesa había negado la protección por el derecho de autor a las fragancias con la aseveración de que no son obras del espíritu³⁵.

Más recientemente, el Tribunal de Casación de Francia ha desestimado categóricamente en la sentencia del 10 de diciembre de 2013 (FR: CCASS:2013:CO01205), la posibilidad de que la protección de los derechos de autor se extienda al olor. El tribunal entendió que *«el derecho de autor no protege las creaciones más que si son identificables y con una precisión suficiente para que puedan ser comunicadas al público»*. Continúa el Tribunal de Casación de Francia en esta sentencia, *«la fragancia de un perfume, que sale de un proceso de elaboración, no es por sí sola una obra del espíritu, no conlleva una forma de presencia característica y por ende no se puede beneficiar de la protección por el derecho de autor»*.

- Carácter subjetivo de las fragancias

También juega en su contra, el fuerte argumento de la percepción subjetiva de los olores, de hecho, el Tribunal de Justicia en la sentencia del 1 de diciembre de 2011 o “caso Painer”, párrafos 87-94 (asunto C-145/10), ha concluido que el concepto comunitario de originalidad responde a un criterio subjetivo.

Tanto el sentido del olfato como el sentido del gusto no son fácilmente perceptibles para su descripción objetiva. Además, las limitaciones del sentido del olfato en el ser humano podrían llevar a tener por similares perfumes diferentes apreciando de forma errónea la existencia de una infracción de derechos de autor. Así como, apreciar similitud entre el olor de un perfume y otros perfumes preexistentes del mismo autor, así se habla de variaciones sobre una base existente o de síntesis entre dos perfumes³⁶.

- Originalidad

La originalidad es el auténtico requisito de procedibilidad en la delimitación del objeto protegido por el derecho de propiedad intelectual, por ello es de relevancia detallar el proceso de elaboración del olor.

La Corte de Casación afirmó que la fragancia de un perfume que proviene de la puesta en marcha de un saber-hacer no constituye la creación de una forma de expresión que pueda

³⁴ GÓMEZ GARCÍA, E. 2017. *La protección del olor de los perfumes a través del derecho de autor*. La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. Marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal. Tirante Online, p. 3.

³⁵ Corte de Casación de París del 13 de junio 2006, Apelación N° 02-44.718, n° 307, p. 267.

³⁶ BALAÑÁ, S. 2006. Nota al pie n° 123 de Actas de Derecho industrial y Derecho de autor. *El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado*, n° 26, pp. 51, 52 y 60.

beneficiarse de la protección de las obras del espíritu. La doctrina francesa confirmó que podría ser una obra protegible por derecho de autor si no fuese «*una simple puesta en marcha de un saber-hacer*»³⁷.

Los procedimientos no pueden ser considerados protegidos por el derecho de autor negando la posibilidad de su protección como obra. Aparentemente, resultaría difícil otorgarle categoría de obra a una fragancia de perfume, ya que para su producción se necesitan fórmulas y determinados procedimientos³⁸.

Si la creación de un perfume es el resultado de la aplicación del know-how, no refleja la personalidad de su autor, aspecto determinante de la originalidad. Porque la concepción de originalidad clásicamente admitida considera, desde un punto de vista subjetivo, que la obra es original cuando refleja la personalidad de su autor³⁹.

De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), solo es concebible difundir el carácter de una actividad humana. Así original se desprende de que "autor" (y, por tanto, creador de algo original), solo lo sea "*la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica*" (artículo 5.1 TRLPI). En consecuencia, no será nunca original la creación realizada por un animal o una máquina. Sin embargo, ninguna duda existe en proteger la obra creada por un ser humano, valiéndose de una máquina (por ejemplo, el novelista que escribe con su ordenador portátil), que sí puede considerarse original⁴⁰.

A pesar de su trascendencia, la Ley de Propiedad Intelectual no define el concepto de originalidad, por ello se trata de un "*concepto jurídico indeterminado*" en palabras de la sentencia del Tribunal Supremo del 5 de abril de 2011 (ECLI: ES:TS:2011:2456).

Esta originalidad exigible, según estipula la sentencia del Tribunal Supremo del 24 de junio de 2004 es esencialmente objetiva (ECLI: ES:TS: 2004:4443) y proyectable sobre la forma o expresión.

La Cour de Cassation en su decisión de 1 de julio de 2008 (N.º 07-13.952) anuló la sentencia de la Cour d'Appel de París de 14 de febrero de 2007, caso Beauté Prestige Int'l c. Senteur Mazal (N.º 06-9.813), donde se consideró que los perfumes eran susceptibles de protección bajo el Derecho de Autor al permitir reflejar la personalidad de sus creadores⁴¹.

La Cour de Cassation el 13 de junio de 2006, caso Bsiri-Barbir c. Haarman&Reimer, (N.º 02-44.718), rechazó la protección de un perfume a través del Derecho de Autor por entender que era fruto de un conocimiento puramente técnico que no permitía distinguir la personalidad de su creador.

³⁷ BRUGUIÈRE, J.M. 2007, *Droit des propriétés intellectuelles*. 2ª ed. París: Ellipses, nº 23, p. 203.

³⁸ ÁNGELES, J.R. 2016. *¿Qué es obra en derecho de autor?* Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, nº 3, pp. 39-76.

³⁹ CÁMARA ÁGUILA, M.P. 2012. *La originalidad de la obra como criterio general de protección del autor en el derecho comunitario: la sentencia del TJCE de 16 de julio de 2009 que resuelve el asunto*, Revista Doctrinal Aranzadi civil-mercantil, p. 6.

⁴⁰ MARTÍN SALAMANCA, S. y TEIJEIRA RODRÍGUEZ, M. 2017. *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*. Tirant Online, p. 9.

⁴¹ SU, Olivia. 2014. *El olor en los tribunales que extiende la protección de los derechos de autor a los perfumes puede no ser tan poco entusiasta: una investigación de los baluartes legales disponibles para fragancias finas en medio de la tecnología de ingeniería inversa avanzada*. S. Cal. Interdisc. L.J, nº 23, p.663.

En conclusión, existen varios argumentos jurisprudenciales en contra de esta protección, donde los principales son los siguientes: no se consideran “obras del espíritu”, la ausencia del requisito esencial de la originalidad (al no permitir reflejar la personalidad del autor siendo fruto de un proceso basado en métodos y fórmulas), así como el carácter subjetivo de las fragancias.

3. Caso Heksenkaas

Finalmente, para analizar si el olor está protegido por el Derecho de Autor partiremos de otro sentido (el sabor), ya que goza de una posición consolidada y claramente definida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que defiende no proteger este sentido por el Derecho de Autor. Para ello, partimos de la siguiente jurisprudencia, sobre el sentido gustativo para, posteriormente, extrapolar los resultados al sentido del olfato al tratarse de los dos “sentidos químicos” del ser humano.

La sentencia del 13 de noviembre de 2018 (C-310/17) o caso Levola Hengelo BV contra Smilde Foods BV, también llamado “caso Heksenkaas”, será nuestra sentencia de referencia en esta materia.

En esta sentencia, Levola defiende que el sabor de un alimento, en este caso el queso como *“impresión de conjunto producida por el consumo de un alimento en los órganos sensoriales del gusto, incluida la sensación bucal percibida a través del tacto”*, puede calificarse de obra literaria, científica o artística protegida por los derechos de autor. Levola justifica esta afirmación por analogía con la sentencia del 16 de junio de 2006 del Tribunal Supremo de los Países Bajos, caso “Lâncome” (ECLI: NL:HR:2006:AU8940), en la que se admitió, en principio, la posibilidad de reconocer un derecho de autor sobre el olor de un perfume.

Sin embargo, el sabor de un alimento solo puede ser protegido por el Derecho de Autor con arreglo a 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 información, cuando tal sabor pueda calificarse de “obra”.

En este sentido, para que un objeto sea calificado de “obra” deben concurrir simultáneamente los siguientes dos requisitos:

- El objeto tiene que ser original, en el sentido de constituir una creación intelectual propia de su autor, véase la sentencia del Tribunal de Justicia del 4 de octubre de 2011 o caso Football Association Premier League y otros (C-403/08).
- La calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual, véase por analogía la sentencia de 16 de junio de 2009 o caso Infopaq International (C-5/08).

La Unión está obligada a dar cumplimiento a los artículos 2 a 21 del Convenio de Berna, aún sin ser parte contratante (artículo 1.4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor) (véanse las sentencias del TJUE del 9 de febrero de 2012, Luksan (C-277/10) apartado 59 y del 26 de abril de 2012, DR y TV2 Danmark (C-510/10) apartado 29), donde el concepto de “obra” debe identificarse con suficiente precisión y objetividad descartando cualquier elemento de subjetividad en el proceso de identificación del objeto protegido. Sin embargo, no hay posibilidad de identificación precisa y objetiva del sabor de un

alimento, ya que este reconocimiento se basa en sensaciones y experiencias gustativas (subjetivas y variables), toda vez que depende de factores relacionados con la persona como su edad, sus preferencias alimenticias, sus hábitos de consumo y el entorno de la degustación del producto.

En consecuencia, el sabor de un alimento no puede ser calificado de “obra”, lo que debe interpretarse en el sentido de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se opone a que el sabor de un alimento quede protegido por el Derecho de Autor con arreglo a la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, y a que una normativa nacional se interprete de tal forma que conceda la protección del derecho de autor a ese sabor. Puesto que, a diferencia de una obra literaria, cinematográfica o musical, un producto alimenticio no puede ser identificado objetivamente a través de los sentidos.

4. Conclusiones

Partimos del resultado expuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el llamado “caso Heksenkaas”, que niega la protección del Derecho de Autor para el sentido del gusto. En base a ello, podemos exponer las conclusiones que se deducen en la actualidad para el olor de los perfumes, debido a las evidentes semejanzas entre ambos sentidos, que no permiten la protección del sentido del olfato (como accesorio del sentido del gusto) por el Derecho de Autor.

Aunque, existen pronunciamientos judiciales en el sector de los perfumes que los consideran objeto de propiedad intelectual, al estimar que se trata de “obras del espíritu” y que la legislación al enumerar las obras protegibles lo hace con carácter abierto sin excluir las creaciones cuya percepción se realiza a través de otros sentidos distintos de la vista y el oído (véase la sentencia de la Cour d’Appel del 25 de enero de 2006).

Así, retomando el anteriormente considerado artículo 10.1 TRLPI, se podría defender una postura favorable de protección, donde señala que son objeto de propiedad intelectual “*todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangibles o intangibles, actualmente conocido o que se invente en el futuro*”. Así pues, el Derecho de Autor español puede interpretarse como un derecho dinámico y abierto⁴².

Efectivamente, a pesar de que el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual permite proteger “cualquier creación perceptible y original”, la imposibilidad de identificar objetivamente un sabor implica que no pueda ser amparado jurídicamente.

No obstante, dicha imposibilidad es relativa, ya que, si en el futuro las técnicas para la identificación precisa y objetiva de los sabores evolucionan, sería posible proteger un sabor como objeto del derecho de autor. Un ejemplo de ello podría partir de la receta que permitiría objetivar la creación culinaria, de tal manera que se eviten sus diferentes formas de expresión y se proteja de forma indirecta el sabor del plato culinario⁴³.

De hecho, es posible que con la evolución tecnológica se produzcan medios que permitan una apreciación objetiva de la originalidad y, en consecuencia, una protección por parte del Derecho de Autor en el sector culinario y, por tanto, en el olfativo. Teniendo en cuenta

⁴² SOLER MASOTA, P. 2001. Actas de derecho industrial y derecho de autor. *La protección de las ideas por derecho de autor*, nº 22, pp. 485-490 y 497-500.

⁴³ FUENTES LAHOZ, D. 2020. *La posible protección del sabor por el derecho de autor*. CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos.

que esta acción podría conllevar un incremento en los precios de los platos (en el sector culinario) y en fragancias (en el sector olfativo).

Lo cierto es que los platos culinarios ya se configuran como creaciones fácticamente complejas, de forma que pueden ser percibidas a través de diversos canales de exteriorización (gusto, vista, olfato, oído y tacto). De hecho, existen empresas con tecnología especializada en la interpretación de los gustos de los clientes. Y todo ello, sin tener en cuenta que existen otro tipo de obras como las musicales o las pictóricas (con protección por parte del Derecho de Autor) que adoptan distintos juicios de valor dependiendo del gusto del consumidor⁴⁴.

En definitiva, aunque en la actualidad se niega la protección del olor de las fragancias por el derecho de autor no se rechaza categóricamente su posible protección en el futuro, ya que el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual establece las clases de obras como un *numerus apertus*. Por lo tanto, es posible que con el tiempo se manifiesten nuevas técnicas que permitan considerar la originalidad objetiva de los perfumes para llegar a estimar el olor como una “obra” y, de esta manera, cumplir con los requisitos necesarios para su protección por el Derecho de Autor.

⁴⁴ CHAVARRI PERNAUTE.M. 2018. *La problemática en la protección olfativa y gustativa por la propiedad intelectual*. Madrid: CUNEF. p. 26.

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

Como hemos comprobado en las preguntas anteriores, en el caso práctico de “Perfumería de equivalencia” se producen actos de competencia desleal según la LCD, contra los que cabe el ejercicio de acciones derivadas de la competencia desleal. Asimismo, se produce una infracción de marcas según la Ley de Marcas, contra la que cabe el ejercicio de una acción de propiedad industrial.

Además, es frecuente la acumulación de acciones basadas en un derecho de exclusiva por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y las acciones por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Esta situación es muy habitual ya que, como dice la sentencia del Tribunal Supremo del 23 de diciembre de 2004 (ECLI: ES:TS: 2004:8442), *“raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales”*.

A continuación, examinaremos la forma en la que se compatibilizan ambas legislaciones en España y en la Unión Europea para considerar si actualmente se pueden acumular ambas acciones en una misma demanda.

1. La tesis de la primacía a través de la jurisprudencia

La Ley de Marcas es ley especial en su materia, ya que las leyes de propiedad industrial tienen por finalidad regular el ejercicio y tutela de los derechos de exclusiva exhaustivamente, desplazando en su ámbito de aplicación a la Ley de Competencia Desleal.

El Tribunal Supremo ha consolidado la tesis jurisprudencial de la primacía del Derecho de Marcas o leyes concretas de tutela de la propiedad industrial sobre el Derecho de la Ley de Competencia Desleal. Además, lo ha señalado en repetidas ocasiones que seguidamente analizamos.

La Ley de Competencia Desleal tiene carácter complementario de la Ley de Marcas, según lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de septiembre de 2006 (ECLI: ES:TS: 2006:5222). Este mismo tribunal aclara que la Ley de Competencia Desleal no puede suplantar a la Ley de Marcas, y menos sustituirla según la sentencia del 1 de abril de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:2250).

El principio de primacía de la regulación contenida en las leyes sobre propiedad industrial ha sido reiterado con especial contundencia en el ámbito del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal (actos de imitación), señalando que este precepto opera precisamente en ausencia de un derecho de exclusiva, pues en otro caso la tutela la presta la propia Ley que regula dicho precepto (STS de 17 de julio de 2007) (ECLI: ES:TS:2007:5407). Véanse también, en este sentido, las sentencias del Tribunal Supremo del 7 de julio de 2009 (ECLI: ES:TS: 2009:4441) y del 17 de noviembre de 2010 (ECLI: ES:TS:2010:6063).

El derecho de propiedad industrial prima sobre la regulación de la LCD que tiene carácter complementario, de forma que se aplica cuando no existen derechos de exclusiva *“o bien*

más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión” (STS de 20 de mayo de 2008) (ECLI:ES:TS:2008:2727).

Como fundamento para la aplicación prioritaria de la Ley de Marcas sobre la Ley de Competencia Desleal, el Tribunal Supremo ha apuntado a la especialidad (*lex specialis*) de la Ley de Marcas sobre la Ley de Competencia Desleal en la sentencia del 3 de junio de 2009 (ECLI: ES:TS:2009:3554). También en esta línea, encontramos la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de febrero de 2008 (ECLI: ES:TS: 2008:3290) o con la expresión “*la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial*” tenemos la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de junio de 2006 (ECLI: ES:TS: 2006:4046).

La Audiencia Provincial también ha elaborado jurisprudencia en atención a la tesis de la primacía del Derecho de Marcas (o leyes de tutela de la propiedad industrial) sobre el Derecho de la Ley de Competencia Desleal. Además, también lo ha concretado con asiduidad. Por ello, a continuación, analizamos algunas de esas sentencias.

Comenzamos con la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 4 junio de 1998 (ECLI:ES:TS: 1998:1182) (sección 15º), donde se pone de manifiesto que entre las dos Leyes existe una recíproca tensión, dado que, por un lado, el riesgo de confusión del consumidor constituye, a la vez, el núcleo de la infracción del derecho sobre la marca y de algunos ilícitos concurrenciales (artículos 6, 11.2 y 12 LCD). La sala señala que forman dos círculos concéntricos⁴⁵ considerando aplicable al caso la Ley de Marcas que regula las situaciones a la luz de dos principios esenciales: el de necesidad de registro y el de especialidad.

Un año más tarde, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 17 de junio de 1999 (ECLI:ES: APB: 1999:6982) se le otorga a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal un amparo indirecto y complementario quedando limitado a casos en los que “*no sea aplicable al supuesto la Ley de Marcas ni se dé un resultado rechazable a la luz de los principios a los que esta última condiciona la protección*”.

En el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona del 21 de noviembre de 2001 (ECLI:ES: APB: 2001:2017A) el demandante invoca la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal de manera indiscriminada. Resultando que la invocación de la Ley de Competencia Desleal cuando lo que se persigue es exclusivamente proteger una marca, a pesar de que el comportamiento coincide con uno de los tipos de la Ley de Competencia Desleal, “*resulta estéril*” (véanse las sentencias de la AP de Barcelona del 11 de julio del 2000 (ECLI: ES: APB: 2000:9272) y del 29 de abril del 2002 (ECLI: ES: APB: 2002:4361). En este caso, la Audiencia otorgó primacía a la Ley de Marcas, aunque no descarta la aplicación complementaria de la Ley de Competencia Desleal en ciertas ocasiones para aquellos flancos sin protección, en la medida en que sea necesario, para la defensa de un correcto orden concurrencial del mercado (LCD).

No obstante, la 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

⁴⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 1975. Actas de Derecho Industrial. *La formación del Derecho de la competencia*, nº 2, pp. 61-82.

relaciones con los consumidores en el mercado interior, parece poner fin a la tesis de la primacía⁴⁶.

2. La complementariedad relativa

No obstante, en otras sentencias, el tribunal señala la necesidad de superar la más pura aplicación del principio de especialidad, propenso al predominio de una sobre la otra, aludiendo a la “complementariedad relativa”⁴⁷ entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal.

Para comenzar con el análisis jurisprudencial del Tribunal Supremo, recordamos la sentencia del 17 de octubre de 2012 (ECLI:ES:TS: 2012:6899), que parte de las consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las normas de marcas:

Por un lado, encontramos la legislación de marcas, que protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, especial y con eficacia “*erga omnes*”. Dicha protección está condicionada al previo registro independientemente de que el producto marcario se encuentre introducido en el mercado. Por otro lado, localizamos la legislación sobre competencia desleal, se trata de un instrumento jurídico que tiene como fin proteger, no el derecho de marca, sino el correcto funcionamiento del mercado con la ordenación de las conductas que se practican en él. En definitiva, en palabras de la sentencia analizada: “*la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál 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*”⁴⁸.

Otro ejemplo de la tesis de la “complementariedad relativa” la encontramos en la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de marzo de 2014 (ECLI: ES:TS: 2014:1107) donde la actuación del demandado puede suponer, al mismo tiempo, un acto de infracción por la Ley de Marcas y un acto de competencia desleal.

En base a esta sentencia, el presidente del Tribunal de Marcas de la Unión Europea⁴⁹, dispone que, por una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas absolutamente comprendidas en la esfera de la normativa de la propiedad industrial. De ahí que haya que constatar “*si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria*”. Por otra parte, procede la aplicar la legislación de la Ley de Competencia Desleal a conductas vinculadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una dimensión anticoncurrencial específica, distinta de la común con los criterios de infracción marcaria. En última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor no entraña una contradicción sistemática con las medidas adoptadas en materia

⁴⁶ GARCÍA PÉREZ, R. 2011. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional). *Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal*. A Coruña: Aranzadi, p. 452.

⁴⁷ MASSAGUER FUENTES. J. 1999. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Civitas, p. 82.

⁴⁸ Sentencia del Tribunal Supremo del 17 de octubre de 2012 (ECLI:ES:TS: 2012:6899), p. 9.

⁴⁹ GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E. 2016. *La infracción marcaria y la competencia desleal*. Thomson Reuters.

marcaría. Ya que, no cabe generar nuevos derechos de exclusiva (ni sancionar lo admitido expresamente) por esta vía.

Por último, encontramos la sentencia del 2 de septiembre de 2015 del Tribunal Supremo (caso Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Galletas Production S.A. y Kraft Foods España Commercial S.L., es decir, Kraft contra Galletas Gullón S.A.) (ECLI:ES:TS:2015:4245) como parte de la jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal a través del principio de “complementariedad relativa”.

Como dice la doctrina, la cuestión radica en los criterios para determinar en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta a la Ley de Competencia Desleal.

De esta forma, en el caso de la sentencia anteriormente citada, se ejercitan junto a las acciones de protección de los derechos de exclusiva, de modo claramente diferenciado, acciones fundadas en la Ley de Competencia Desleal. Por lo tanto, no se produce una simple adición sobre hechos idénticos, pues resulta evidente el esfuerzo de elaboración de la doble legislación justificando, de modo separado y diferenciado, hechos y presupuestos de las acciones por infracción marcaría de las que se invocan por vía competencial, frente al modelo de negocio desarrollado en la demanda. Finalmente, ha resultado procedente examinar los tipos concurrenciales objeto de pronunciamiento judicial.

También la Audiencia Provincial ha mostrado en su jurisprudencia la tesis de la “complementariedad relativa”, como primer ejemplo, encontramos la sentencia del 2 de junio de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:1063) que presenta en la demanda una acumulación objetiva de acciones (según lo dispuesto por el artículo 71 LEC). De un lado, la acción de violación de marcas de la Unión Europea y, de otro lado, la acción de competencia desleal, en base a los mismos hechos.

Empleando esta tesis de la “complementariedad relativa” también podemos localizar la sentencia del 20 de diciembre de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:3115) (Fundamento de Derecho segundo), donde trata la relación existente entre los derechos de exclusiva de propiedad industrial y la Ley de Competencia Desleal. Sin embargo, en su correspondiente sentencia de instancia se aplicó el principio simplista de especialidad legislativa comentado en el apartado anterior (que niega la aplicación de la legislación de competencia desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares).

No obstante, la conclusión de la Audiencia Provincial fue la siguiente: *“los efectos anticoncurrenciales de las conductas actoras (artículos 10.d y 18 LCD), no quedan cubiertos con la acción de infracción marcaría porque los elementos que permiten asociar los perfumes de las demandadas como imitación o réplica de los perfumes identificados con marcas ajenas no quedan reducidos exclusivamente a la utilización no autorizada de las marcas”*. Sino también, a otros signos que facilitan la asociación con ellas (empleando números) o sugiriendo a los consumidores que pregunten en el establecimiento sobre su perfume favorito donde les informarán oralmente sobre la relación entre el perfume y la marca renombrada ajena a la que imita según el listado de equivalencia previamente realizado.

Por último, aportamos como ejemplo por parte de la Audiencia Provincial de Alicante, en aplicación de esta tesis alternativa, la reciente sentencia del 24 de enero de 2019 (ELI:ES:

APA: 2019:200), que recuerda la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de febrero de 2017 (ECLI: ES:TS: 2017:541), donde explica la relación entre la normativa sobre competencia desleal y la normativa sobre propiedad industrial regida por el principio de “complementariedad relativa”. De modo que, mientras que la Ley de Competencia Desleal protege el correcto funcionamiento del mercado, la Ley de Marcas protege un derecho de exclusiva generador de un *ius prohibendi* en su titular.

Asimismo, a la complementariedad relativa le corresponde la acumulabilidad de acciones en el plano procesal. Aunque debemos considerar que existen los siguientes tipos de acumulación de acciones:

- Acumulación objetiva: el actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no sean incompatibles entre sí (artículo 71 LEC).
- Acumulación subjetiva: podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir (artículo 72 LEC).

En el caso concreto de “Perfumería de equivalencia” si concurre una situación de acumulación de acciones sería la objetiva de “Perfúmate S.L.” contra *Esencia King S.L.* por una acción por infracción de marcas y una acción de competencia desleal que provienen de diferentes leyes aplicables. En consecuencia, con la acumulación de acciones en la misma demanda, las acciones se tramitarían en un mismo procedimiento y se resolverían en la misma sentencia, según lo dispuesto por el artículo 71.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

3. Derecho de la Unión Europea: comparativa con el Derecho alemán

En el ámbito del Derecho comparado, trataremos el caso de Alemania puesto que desarrollaron una tesis similar a la de la primacía de nuestro Tribunal Supremo.

La doctrina alemana de la primacía del Derecho de la propiedad industrial y del Derecho de autor (propiedad intelectual) sobre el Derecho contra la propiedad desleal (*Vorrangthese*) se presenta como una regulación que excluye la aplicación del Derecho contra la competencia desleal, únicamente aplicable en algunos casos de forma subsidiaria⁵⁰.

Ahora bien, el inicio de esta doctrina se produce con la sentencia del 30 de abril de 1998 (McDonalds contra Mac Dog y Mac Cat) donde según el alto tribunal, desde la entrada en vigor de la Ley de Marcas, la protección de las marcas que gozan de renombre se desprende de la propia Ley de Marcas, que establece una regulación especial y completa en este aspecto por lo que no será de aplicación la Ley de Competencia Desleal (UWG)⁵¹.

Sin embargo, con la promulgación de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales, la doctrina más prestigiosa de Köhler y Fezer sostiene que la *Vorrangthese* no es

⁵⁰ Vid. KÖHLER.2007, *Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums. Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken*, GRUR, pp. 548 y 549.

⁵¹ Vid. HACKER. 2011. *Markenrecht*. 2ª ed. Colonia: Carl Heymanns, pp. 265 y 266.

compatible con la Directiva, que no prevé la primacía del Derecho de marcas sobre el Derecho contra la competencia desleal⁵².

Debemos considerar, por un lado, el artículo 6.2 de la Directiva, que considera engañosa toda práctica comercial donde se tome una decisión sobre una transacción que de otra forma no hubiera sido tomada suponiendo una “*comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor*”. Por otro lado, atenderemos a las normas de legitimación del artículo 11 de la Directiva que obliga a los Estados miembros a establecer disposiciones legales en virtud de las cuales quien posea un interés legítimo en combatir prácticas comerciales desleales, *incluidos los competidores*⁵³, puedan proceder judicialmente contra tales prácticas.

En conclusión y partiendo de estas dos cuestiones previas, H. Köhler apunta que la *Vorrangthese* no es compatible con la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales (KÖHLER, 2007, pp. 550 y 551), ya que atentaría contra la misma al privar al titular de una marca de legitimación conforme a las normas de trasposición de la Directiva (en Alemania la UWG y en España la Ley de Competencia Desleal), al alegar que la única Ley aplicable es la Ley de Marcas.

Por un lado, el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (Artículo 14.2) establece que “*el presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estado miembros, relativo, en particular a la responsabilidad civil y a la competencia desleal*”⁵⁴.

Por otro lado, el considerando 9 de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales (DPCD) señala que la directiva no afecta a las normas del Derecho nacional y comunitario en materia de derechos de propiedad intelectual (en sentido amplio) constatando que en el Derecho de la Unión Europea la normativa de protección de la propiedad intelectual y de protección de la lealtad disfrutan de independencia e igualdad de rango (KÖHLER, 2007, pp. 548-551). A lo que añadimos, siguiendo a Fezer⁵⁵, el considerando 7 de la Directiva de Marcas, “*la presente Directiva no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores*”.

Como entendió Köhler, no se observa en el Derecho de la Unión Europea una primacía de la Directiva de Marcas con respecto a la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales (DPCD) que obligue a desplazar la protección otorgada por el Derecho de la competencia desleal.

⁵² Vid. FEZER. 2009. *Imitationsmarketing als irreführende Produktvermarktung*, GRUR, pp. 451-454 y KÖTLER.2009. *Der Schutz vor Produktnachahmung im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht und neuen Lauterkeitsrecht*. GRUR, pp. 445 y ss.

⁵³ GARCÍA PÉREZ, R. 2011. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional). *Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal*. A Coruña: Aranzadi, p. 453.

⁵⁴ KÖTLER.2007. *Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums. Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken*. GRUR, pp. 548-551.

⁵⁵ FEZER.2009. *Markenrecht*. 4ª ed. Múnich: C.H. Beck, p. 241.

Llegados a este punto, debemos considerar que el estudio formulado por la doctrina alemana podría ser aplicable a la situación de España, pues se basa en consideraciones de Derecho de la Unión Europea.

4. Conclusiones

La opción de la acumulación de acciones (en nuestro caso concreto, el ejercicio de acciones de propiedad industrial y de competencia desleal), estipulada en la cuestión que se nos plantea, supondría el conocimiento de ambas acciones en un único procedimiento. Esta modalidad surge para evitar pronunciamientos judiciales contradictorios sobre materias conexas (subjéctiva u objetivamente)⁵⁶. Ahora bien, para poder considerar esta posibilidad procesal tendríamos que ceñirnos al criterio de la “complementariedad relativa” que no es mayoritario según el Tribunal Supremo español.

No obstante, actualmente en España, la doctrina de la primacía de la Ley de Marcas (LM) sobre la Ley de Competencia Desleal (LCD) se encuentra ampliamente reforzada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo⁵⁷. La base de esta afirmación está en que, en nuestro ordenamiento jurídico, la ley especial prima sobre la ley general (“*lex specialis derogat legi generali*”).

Tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Provincial valoran la posibilidad de aplicar el Derecho de la competencia desleal cuando puede proyectar una protección complementaria sobre situaciones que no se puedan defender por la legislación especial del caso, es decir, por la Ley de Marcas⁵⁸. Por consiguiente, hoy en día no se podrían acumular en la misma sentencia el ejercicio de acciones de propiedad industrial (con marcas renombradas) y de competencia desleal (LCD) en nuestro caso concreto.

⁵⁶ GUZMÁN FLUJA, V. C. y ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. 2008. *Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La acumulación de acciones: Arts. 71 a 73 LEC*. Barcelona: InDret: revista para el análisis del derecho, p, 17.

⁵⁷ Sin embargo, GARCÍA PÉREZ (2011, pp. 461 y 462) opina que esta tesis deber se meditada, al igual que en Alemania, ya que es incongruente con el Derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, sería posible que el titular de una marca ejercitase acciones de competencia desleal de manera acumulada con las acciones de infracción de su derecho de marca. El desafío de la actualidad para la doctrina y la jurisprudencia consiste en determinar si resulta conveniente mantener la doctrina de la primacía fuera del ámbito de la Directiva o es preferible llegar a una solución homogénea. Para lo que se requiere elaborar un análisis concreto de los distintos casos donde se observen solapamientos, como es el caso de las marcas renombradas, véase en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de noviembre de 2008 (ECLI: ES:TS:2008:6658). Así, de esta forma, podemos “*determinar si se producen contradicciones valorativas que justifiquen el desplazamiento de la normativa contra la competencia desleal*”.

⁵⁸ Véanse las sentencias del TS del 13 de junio de 2006 (ECLI: ES:TS: 2006:4046); del 4 de septiembre de 2006 (ECLI: ES:TS: 2006:5222) y del 28 de noviembre de 2008 (ECLI: ES:TS: 2008:6658).

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

Una vez analizado el ámbito mercantil del caso práctico, debemos abordar el aspecto penal que surge al finalizar el mismo y que debemos abordar teniendo en cuenta los actos que ha llevado a cabo el señor González en varios establecimientos, incluido un establecimiento de *Esencia King* fragancias.

El señor González ha podido llevar a cabo, en primer lugar, un delito continuado de estafa por uso indebido de tarjetas de crédito o débito y otros medios de pago (artículo 248.2c CP). En segundo lugar, un delito de falsificación de tarjetas de crédito o débito (artículo 399 bis CP). Y, en tercer lugar, un delito de tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas (artículo 400 CP). A continuación, explicaremos cada uno de ellos para, finalmente, proceder a determinar la pena una vez contemplados casos similares resueltos por la jurisprudencia.

1. Delito continuado de estafa por uso indebido de tarjetas de crédito o débito y otros medios de pago (artículo 248.2c CP)

El uso fraudulento frente a un tercero de los instrumentos de pago, desde hace tiempo no plantea ningún conflicto en su consideración jurisprudencial como estafa o estafa informática (según cuál sea el uso de la tarjeta), al estar presentes todos los elementos del delito⁵⁹. En efecto, todas las posibilidades que pueden plantearse en la práctica (uso de tarjetas reales o falsas, en cajeros, comercio físico u online) son susceptibles de subsunción en las figuras típicas de estafa común o informática.

En cuanto al uso de tarjetas de crédito, existe consenso jurisprudencial en recurrir a la estafa común cuando la misma se utiliza como instrumento de pago frente a otra persona física y a la estafa informática en aquellos casos en que se usa frente a una máquina (cajero automático o asimilados)⁶⁰.

En nuestro caso concreto, los hechos son subsumibles en la estafa recogida en el artículo 248.2.c), al producirse con engaño frente a personas físicas en diversos establecimientos, ya que el único acto que pudo realizarse online (la adquisición de billetes de viaje de la compañía Iberia), también pudo haberse efectuado a través de agencias de viajes para evitar ulteriores comprobaciones de las tarjetas bancarias por el sistema informático de la compañía.

2. Delito de falsificación de tarjetas de crédito o débito (artículo 399 bis CP)

Previamente, conceptualizamos que se entiende por tarjeta aquel “*documento materializado, normalmente, en un soporte de plástico con una banda magnética o un chip informático (microprocesador que contiene los datos personales y contables), personalísimo, creado por una empresa especializada, por una entidad de crédito o por*

⁵⁹ Véase la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de septiembre de 2008 (Sección 1ª) (ECLI: ES:TS:2008:5528).

⁶⁰ ÁLVAREZ GARCÍA, F.J y GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. 2010. Comentarios a la reforma penal de 2010. *Estafas (arts. 228, 249, 250 y 251 CP)*. Tirant Online, p. 3.

un establecimiento comercial, que permite a su titular, mediante su presentación y el cumplimiento de ciertos requisitos, efectuar pagos y/o obtener dinero en metálico”⁶¹.

Antes de la creación del delito regulado en el artículo 399 bis, la falsificación de tarjetas de crédito o débito por alteración de la banda magnética constituía una falsificación de moneda tipificada en el artículo 386 CP⁶². Como expone el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la sala segunda del Tribunal Supremo del 28 de junio de 2002 referido en la sentencia del 8 de julio de 2002 (ECLI: ES:TS: 2002:5063):

Las tarjetas de crédito o débito son medios de pago que tienen la consideración de «dinero de plástico», que el art. 387 del Código penal equipara a la moneda, por lo que la incorporación a la «banda magnética» de uno de estos instrumentos de pago, de unos datos obtenidos fraudulentamente, constituye un proceso de fabricación o elaboración que debe ser incardinado en el art. 386 del Código penal.

Asimismo, se pronuncia el Pleno favorablemente a la procedencia de que por el Tribunal competente para la resolución del recurso de casación, se acuda, a tenor de lo dispuesto en el art. 4.3 del Código penal, al Gobierno de la Nación exponiendo la conveniencia de la inclusión, en el Código penal, de un precepto específico que contemple los actos de falsificación de tarjetas, con establecimiento de las penas adecuadas para cada supuesto, en consonancia con lo previsto para esta materia por la decisión marco del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre «la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo», del 28 de mayo de 2001.

En la actualidad, se introduce ya con la reforma del Código Penal del 2010 (la anterior reforma a la más reciente en 2015) el nuevo artículo 399 bis del Código Penal que tipifica de forma específica los comportamientos falsarios en relación con las tarjetas de crédito/débito o cheques de viaje, creando una nueva sección cuarta. Este artículo afirma en su apartado primero:

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. 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.

Además, el artículo 399 bis.1. I CP establece un segundo subtipo cualificado, aplicable cuando las acciones delictivas se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a este tipo de actividades. A estos efectos, entendemos por organización criminal aquellas estructuras delictivas con las que opera el cuerpo legal según el artículo 570 bis.1. II CP:

⁶¹ GETE-ALONSO Y CALERA, M^a del C. en FERRANDO VILLALBA, M. L. 2001. *El contrato de tarjetas de crédito*. Ed. Tirant to Blanch. Valencia, p. 331.

⁶² JAÉN VALLEJO. M. 2002. *Falsificación de tarjetas de crédito o débito: la alteración de los datos contenidos en la banda magnética constituye falsificación de moneda (art. 386 CP)*. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, página inicial del artículo.

En los casos previstos en este capítulo se podrá imponer la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en tres años a la pena de prisión impuesta.

Igualmente, si el delincuente estuviera autorizado para fabricar o traficar con alguna o algunas de las sustancias, armas y municiones mencionadas en el mismo, sufrirá, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para el ejercicio de su industria o comercio por tiempo de 12 a 20 años.

Bajo una ineludible sujeción a lo dispuesto por el precepto, este alude a organizaciones criminales (artículo 570 bis CP), sin hacer mención explícita a grupos criminales (artículo 570 ter CP). Por lo tanto, no debemos conducir a una ampliación del subtipo cualificado del artículo 399 bis.I CP, que supondría analogía in malam partem⁶³.

Observamos en la enumeración del precepto la concurrencia de dos modalidades⁶⁴. La primera modalidad delictiva es la alteración, que podría ser definida como la “*manipulación de carácter material efectuada en alguno de los componentes de una tarjeta legítima*”. Un ejemplo sería la alteración de la banda magnética o de los elementos contenidos en el soporte de plástico (nombre, firma, holograma de seguridad, número de tarjeta...).

La segunda modalidad delictiva es la copia o reproducción, donde tiene cabida la “clonación de tarjetas o skimming” que consiste en la duplicación de los datos contenidos en la banda magnética para confeccionar otra tarjeta sin necesidad de desposeer al legítimo poseedor. Para obtener los datos que constan en la banda magnética se emplean, principalmente, tres métodos⁶⁵:

- La colocación de un escáner en el lector de la banda magnética de los cajeros automáticos para grabar los datos de las tarjetas bancarias.
- El cliente entra con su tarjeta para abonar el importe de su compra en establecimientos⁶⁶.
- La “creación” de una tarjeta fabricada ex novo como medio de pago a través de la cláusula de cierre “de cualquier otro modo falsifique”⁶⁷.

⁶³ ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. y GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. 2010. Comentarios a la reforma penal de 2010. *Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis)*. Tirant Online, p. 4.

⁶⁴ JAVATO MARTÍN, A.M. 2013. *Las tarjetas de crédito y débito: aspectos penales*. Universidad de Salamanca, pp. 1-31.

⁶⁵ AZCONA ALBARRÁN, C. D. 2012. *Tarjetas de pago y derecho penal. Un modelo interpretativo del art. 248.2 c)*. Barcelona: Atelier, p. 149.

⁶⁶ Véase la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de abril de 2011 (ECLI: ES:TS: 2011:2650) sobre falsificación de tarjetas de crédito. Con el mismo modus operandi se localiza la sentencia del Tribunal Supremo del 24 de noviembre de 2010 (ECLI: ES:TS: 2010:6541).

⁶⁷ FERNÁNDEZ PANTOJA, P. *Artículo 399 bis* en COBO DEL ROSAL, M. y MORILLAS CUEVA, L. 2011. *Comentarios al Código Penal*. T. XII. Madrid: Dykinson, p. 2.

En cuanto se copian los datos, se duplica la tarjeta para su posterior empleo adquiriendo tanto bienes o servicios como obteniendo dinero (sentencia del Tribunal Supremo del 30 de mayo de 2009, ECLI: ES:TS: 2009:4164).

La tercera modalidad delictiva que integra el artículo 399 bis hace referencia al uso de una tarjeta de crédito o débito falsificada por parte de quien no ha intervenido en su falsificación. El tipo exige que su utilización se efectúe “a sabiendas de la falsedad” y en “perjuicio de otro”. La pena de prisión será de dos a cinco años, es decir, sustancialmente inferior.

En nuestro caso práctico, el señor González reconoce su pertenencia a una organización criminal dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito/débito con un importe total defraudado que asciende a 10.780,50 euros. Por lo tanto, será de aplicación el artículo 399 bis. I CP con pena agravada por su participación en la organización criminal.

3. Delito de tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas (artículo 400 CP)

Se trata de la elevación a categoría de delito autónomo de lo que materialmente se consideran actos preparatorios de la falsificación o falsedad, defendiendo la imposición de la misma pena que la señalada en cada caso para los autores por la peculiar potencialidad lesiva del comportamiento⁶⁸, lo que exige una inequívoca predisposición a la lesión del bien jurídico protegido.

Nos encontramos ante un delito común, de mera actividad (castiga la mera disponibilidad de los medios) y doloso (requiere de un dolo específico para destinarlo a la falsificación).

La fabricación o tenencia seguida de actos constitutivos de falsedad o de falsificación, es decir, su empleo conforme a su destino ilícito debe entenderse consumida en el castigo de estos últimos⁶⁹. A menos que, para dotar de mayor coherencia valorativa al precepto se requiera que los objetos puedan ser utilizados para cometer un número indeterminado de falsedades.

De este modo, la fabricación o tenencia de objetos específicamente destinados a la comisión de un único delito, sin posibilidad de reutilización, son actos preparatorios de ese delito en concreto, es decir, son actos impunes. Sin embargo, si existe esa idoneidad para la reutilización de los objetos en la comisión de varios delitos, cabe aplicar el artículo 400 CP, “*cuyo desvalor no queda absorbido por la pena correspondiente a los delitos de falsedad o falsificación efectivamente cometidos*”⁷⁰.

Debemos tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de mayo de 1998 (ECLI:ES:TC: 1998:105), sobre la necesidad de interpretar este precepto en consonancia con el artículo 24.2 CE, entendiendo que los referidos utensilios y sustancias han de estar

⁶⁸ LASCURAÍN SÁNCHEZ en RODRÍGUEZ MOURULLO, G. 1997. *Comentarios al Código Penal*. Aranzadi, p. 1070.

⁶⁹ LASCURAÍN SÁNCHEZ en RODRÍGUEZ MOURULLO, G. 1997. *Comentarios al Código Penal*. Aranzadi, p. 1078, entiende que las conductas de fabricación y tenencia de objetos destinados a la comisión de los delitos de falsedad y fabricación sólo se castigan cuando su autor es persona diferente del que falsifica, usa o expende la tarjeta, pues si es la misma persona se trata de un acto previo necesario, por lo tanto, copenado.

⁷⁰ FARALDO CABANA, P. 2009. Las nuevas tecnologías en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. *Apoderamiento ilícito, falsificación y recepción de tarjetas*. Valencia: Tirant Online, pp. 268-293.

específicamente creados para la comisión de falsedades y, además deben estar destinados a la comisión de dichos delitos⁷¹.

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo con la sentencia del 9 de mayo de 2006 (ECLI: ES:TS: 2006:3285), se condena la tenencia de un programa de ordenador, susceptible de crear medios de pago efectivos para acceder al tráfico jurídico, por el artículo 400 CP. En la jurisprudencia de la Audiencia Provincial, se considera que es un instrumento específico e idóneo, en este sentido, un lector de tarjetas que graba los datos contenidos en la banda magnética de tarjetas legítimas (sentencia del 4 de febrero de 2003) (ECLI:ES: APA:2003:416).

En el caso a examinado, concurren las circunstancias para considerar el artículo 400 CP que recae sobre instrumentos, datos y aparatos destinados a la falsificación, al encontrar en el registro de compras realizadas en el caso práctico un *“ordenador portátil Toshiba con software informático necesario para poner en funcionamiento lectores de tarjetas”*. No obstante, no tenemos constancia probada de su reutilización en delitos de la misma naturaleza, por lo tanto, consideramos que este delito queda subsumido en el anterior delito de falsificación de tarjetas de crédito por el artículo 399 bis CP.

4. Análisis jurisprudencial

Con respecto al delito de falsificación de tarjetas de crédito (artículo 399 bis CP) véase la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de febrero de 2012 (ECLI: ES:TS: 2012:404), que considera la “nueva” figura típica de falsificación de tarjetas de crédito (artículo 399 bis), como supuesto distinto al de la falsificación de moneda⁷².

Continuando con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citamos la sentencia del 29 de enero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:191), donde se presenta una tarjeta de crédito con la banda magnética manipulada para abonar una compra, *“consciente de la ilegalidad de los documentos que autorizó con voluntad fraudulenta (dolo eventual) en relación con las personas afectadas”*.

Se describe el método conocido como “skimming” a través de la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de noviembre de 2017 (ECLI: ES:TS: 2017:4373), entendido como la manipulación de los datos de la banda magnética de una tarjeta legítima, una vez ha sido copiada, alterando los datos personales referidos con una entidad bancaria.

Referente al delito de mera actividad por tenencia de útiles para la falsificación (artículo 400 CP), citamos la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de septiembre del 2011 (ECLI: ES:TS: 2011:6443) que necesita de la aptitud del objeto como *“específicamente destinado a la falsificación”*.

Igual que en el caso práctico, en la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre de 2019 (ECLI:ES:TS: 2019:3182), se encontró un ordenador portátil destinado a realizar comprobaciones de numeraciones de tarjetas de crédito, así como un acceso reciente a una aplicación destinada al uso del dispositivo de lectores de bandas magnéticas.

En atención a la relación entre el delito falsario y el delito de estafa localizamos la sentencia del Tribunal Supremo del 24 de abril de 2013 (ECLI: ES:TS: 2013:2590), donde la alteración consciente de tarjetas de crédito (por uno mismo o un tercero), integra el

⁷¹ ORTS BERENGUER, E. y VIVES ANTÓN, T.S. 2008. *Derecho Penal Parte Especial*. 2ª ed. Tirant to Blanch. p. 648.

⁷² A este modus operandi se refiere la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 12 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:TS: 2019:4138).

delito tipificado en el artículo 399 bis.1 CP. Si, además, esa manipulación está concebida para servir de instrumento de engaño en establecimientos abiertos al público induciendo a error al dependiente (artículo 248 CP), la relación se ajusta al concurso medial.

En este sentido, encontramos la sentencia del Tribunal Supremo del 19 de noviembre de 2014 (ECLI:ES:TS: 2014:4982), con un delito de falsificación de tarjetas de crédito (“skimming”) y el ulterior empleo de estas tarjetas (delito de estafa) en relación de concurso medial (artículo 77.1 CP).

Más recientemente, el Tribunal Supremo corrobora el 21 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS: 2019:2819A), la condena por “*un delito de falsificación de tarjetas de crédito del art. 399 bis 1º del CP, en concurso medial del art. 73 del CP, con un delito de estafa del art. 248 y 249 del CP*”.

5. Determinación de la pena

Antes de determinar la pena del caso concreto analizado, debemos aclarar el conflicto de normas que surge del anteriormente citado artículo 399 bis. I CP (apartado 3 con el agravante por la pertenencia del autor a una organización criminal) y el artículo 570bis que regula la pertenencia a una organización criminal en general.

Para solucionar esta cuestión, debemos acudir al artículo 570 quarter. II, párrafo segundo, que nos remite a la aplicación del “principio o regla de la alternatividad”, recogido en el artículo 8.4 CP que dispone: “*el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor*”⁷³.

En el caso del señor González, la pena más grave la posee el artículo 399 bis (pena de prisión de 4 a 8 años) con agravante por su pertenencia a una organización criminal (pena de prisión en su mitad superior, es decir, de 6 a 8 años), por lo tanto, no se aplica la pena del artículo 570 bis CP, esto es, de 1 a 3 años.

En lo que respecta a la pena en nuestro caso concreto, cuando el acusado emplea tarjetas de manera presencial en un establecimiento mercantil como medio de pago de bienes o servicios, nos hallamos ante un concurso medial de delitos entre la falsificación de tarjetas de crédito o débito y la estafa del artículo 248.2.c) del Código Penal⁷⁴ (con una pena de prisión de 6 meses a 3 años según el artículo 249 CP).

Sin embargo, junto a la modalidad básica de falsificación, en el último inciso del artículo 399.1 CP se consagra la modalidad agravada en atención a la concurrencia de la comisión de los hechos en el marco de una organización criminal dedicada a este tipo de actividades⁷⁵.

En consecuencia, en la situación del caso de “Perfumería de equivalencia”, la pena a imponer sería un concurso medial o instrumental (artículo 77.1. CP) de delitos entre el artículo 399 bis. I del CP de falsificación de tarjetas de crédito con la agravante de la organización criminal y del artículo 248.2 c) de estafa, absorbiendo el precepto penal más

⁷³ Véase, referente a esta cuestión, la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de septiembre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:6215).

⁷⁴ Según lo dispuesto por RAGUES Y VALLES, R. y SILVA SÁNCHEZ, J.M. en 2019, cuando la tarjeta empleada es falsa, se plantea un concurso con el delito de estafa mediante el empleo de tarjetas de crédito o débito y el artículo 399 bis CP, que tipifica el uso de tarjeta falsificada en perjuicio de otro, p. 267.

⁷⁵ JAVATO MARTÍN, A.M. 2013. *Las tarjetas de crédito y débito: aspectos penales*. Universidad de Salamanca, pp. 1-31.

amplio los que castiguen las infracciones consumidas en aquel⁷⁶. De manera análoga a lo que sucede en relación con el tipo de tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas (artículo 400 CP), en caso de que el autor de la conducta haya intervenido previamente en la falsificación, se dará un concurso de leyes en el que será de aplicación preferente el artículo 399 bis. 1º en virtud del principio de consunción (artículo 8.3 CP).

En definitiva, se le va a imponer la pena de prisión de 6 a 8 años por el artículo 399 bis. I CP con agravante de pertenencia a organización criminal. Además, como hemos comprobado jurisprudencialmente, es habitual la inclusión de una pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

⁷⁶ Aseveración confirmada en la sentencia del Tribunal Supremo del 21 de septiembre de 2011 (ECLI: ES:TS: 2011:5955) sobre la relación entre el artículo 399 bis, apartado 3, del CP y el artículo 248.c) CP siendo la propia de una relación de alternatividad “*que ha de resolverse mediante la aplicación del precepto que prevea pena más grave, en este caso, el primero de los tipos mencionados*” (LÓPEZ JIMÉNEZ, J.M. 2012. Uso ilícito de las tarjetas bancarias. Barcelona: Bosch, p. 30).

Conclusiones

Una vez realizado el estudio en base a las cuestiones del caso práctico “Perfumería de equivalencia”, podemos extraer las siguientes consideraciones de Derecho Mercantil.

En primer lugar, en lo que respecta a la Ley de Competencia Desleal, la empresa analizada, *Esencia King*, S.L. ha llevado a cabo actos de publicidad comparativa desleal con el empleo de listas de equivalencia. Además, también se podrían considerar otros actos de forma explícita (presentando folletos con equivalencias online en su página de Facebook *Esencia King fragancias* y en sus tiendas físicas con los expositores que expresaban la relación con la fragancia de inspiración) y de manera implícita (con su slogan empresarial y el asesoramiento por parte del personal de venta en sus establecimientos).

En segundo lugar, en cuanto a los aspectos relativos al Derecho de marcas, la empresa “Perfúmate, S.L.” puede prohibir el empleo a *Esencia King*, S.L. de las marcas que distribuye.

Por un lado, con el contrato de distribución selectiva con licencia puede incoar un procedimiento judicial en representación de las siguientes marcas: Cacharel, Paco Rabanne, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce&Gabbana, Diesel y Calvin Klein, contando con el consentimiento de los titulares. Por otro lado, con las demás marcas enunciadas en la lista de equivalencia, posee un contrato de distribución selectiva sin licencia y también posee legitimación activa para el ejercicio de la acción de cesación de la conducta desleal acreditando que se perjudican directamente sus intereses económicos.

En tercer lugar, en lo referente al Derecho de Autor, se niega la protección del olor de los perfumes por el Derecho de Autor, aunque no se rechaza rotundamente un posible cambio del paradigma. En el futuro podría llegar a cumplir los requisitos de protección al surgir nuevas técnicas que permitan considerar la originalidad objetiva de las fragancias estimando el olor como una “obra”.

En cuarto lugar, en cuanto a la opción procesal de la acumulación de acciones de propiedad industrial y competencia desleal en un único procedimiento, no sería posible en España en la actualidad. Aseveración basada en la doctrina, ampliamente avalada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la primacía de la Ley de Marcas sobre la Ley de Competencia Desleal, ya que la ley especial prima sobre la ley general.

En quinto lugar, relativo al aspecto penal del caso práctico, calificamos las actividades llevadas a cabo por el señor González como acciones delictivas de falsificación de tarjetas de crédito, de estafa y de tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas.

Con una pena de prisión, basada en un concurso medial de delitos, de 6 a 8 años por la modalidad agravada de pertenencia a una organización criminal del artículo 399 bis. I CP, además de la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Bibliografía

ÁLVAREZ GARCÍA, F.J y GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. 2010. Comentarios a la reforma penal de 2010. *Estafas (arts. 228, 249, 250 y 251 CP) y Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis)*. Tirant Online.

ÁNGELES, J.R. 2016. *¿Qué es obra en derecho de autor?* Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, nº 3.

AÑÓN CALVETE, J. 2016. *La marca y perfumería de equivalencia. Apuntes sobre el derecho de marca*. Tirant Online.

AZCONA ALBARRÁN, C. D. 2012. *Tarjetas de pago y derecho penal. Un modelo interpretativo del art. 248.2 c)*. Barcelona: Atelier.

BALANÁ, S. 2006. Actas de derecho industrial y derecho de autor. *El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado*, nº 26.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. 1975. Actas de derecho industrial y derecho de autor. *La formación del Derecho de la competencia*, nº 2.

BERCOVITZ, RODRÍGUEZ-CANO, A. 2017. *Contratos mercantiles I*. Pamplona: Aranzadi.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. 2018. *Principio de corrección en el tráfico económico: la competencia desleal*. Aranzadi.

BRUGUIÈRE, J.M. 2007. *Droit des propriétés intellectuelles*. 2ª ed. París: Ellipses, nº23.

CÁMARA ÁGUILA, M.P. 2012. *La originalidad de la obra como criterio general de protección del autor en el derecho comunitario: la sentencia del TJCE de 16 de julio de 2009 que resuelve el asunto*. Revista Doctrinal Aranzadi civil-mercantil.

CHAVARRI PERNAUTE.M. 2018. *La problemática en la protección olfativa y gustativa por la propiedad intelectual*. Madrid: CUNEF.

COBO DEL ROSAL, M. y MORILLAS CUEVA, L. 2011. *Comentarios al Código Penal*. Madrid: Dykinson, nº 12.

FARALDO CABANA, P. 2009. Las nuevas tecnologías en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. *Apoderamiento ilícito, falsificación y recepción de tarjetas*. Valencia: Tirant Online.

FERNÁNDEZ-NOVOA RODRÍGUEZ, C. 2014. *Estudios sobre la Protección de la Marca Renombrada*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.

FERRANDO VILLALBA, M. L. 2001. *El contrato de tarjetas de crédito*. Valencia: Tirant to Blanch.

FEZER. 2009. *Imitationsmarketing als irreführende Produktvermarktung*. GRUR.
FEZER. 2009. *Markenrecht*. 4ª ed. Múnich: C.H. Beck.

FUENTES LAHOZ, D. 2020. *La posible protección del sabor por el derecho de autor*. CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos.

GALÁN CORONA, E. y CARBAJO CASCÓN, F. 2011. Marcas y distribución comercial. *La legitimación del distribuidor para el uso del signo distintivo del proveedor: sobre la existencia de una licencia de marca en los contratos de distribución comercial*. Universidad de Salamanca.

GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E. 2016. *La infracción marcaria y la competencia desleal*. Tribunal de Marca de la Unión Europea. Thomson Reuters.

GARCÍA PÉREZ, R. 2011. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional). *Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal*. A Coruña: Aranzadi.

GÓMEZ GARCÍA, E. 2017. La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. Marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal. *La protección del olor de los perfumes a través del derecho contra la competencia desleal: actos de imitación y La protección del olor de los perfumes a través del derecho de autor*. Tirant Online.

GUZMÁN FLUJA, V. C. y ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, R. 2008. Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil. *La acumulación de acciones: Arts. 71 a 73 LEC*. Barcelona: InDret: revista para el análisis del derecho.

HACKER. 2011. *Markenrecht*. 2ª ed. Colonia: Carl Heymanns.

JAÉN VALLEJO. M. 2002. *Falsificación de tarjetas de crédito o débito: la alteración de los datos contenidos en la banda magnética constituye falsificación de moneda (art. 386 CP)*. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.

JAVATO MARTÍN, A.M. 2013. *Las tarjetas de crédito y débito: aspectos penales*. Universidad de Salamanca.

KÖHLER. 2007. *Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums. Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken*. GRUR.

KÖHLER. 2009. *Der Schutz vor Produktnachahmung im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht und neuen Lauterkeitsrecht*. GRUR.

LEMA DEVESA, C. 1995. Propiedad industrial y competencia desleal (C.G.P.J.). *Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena*. Madrid: Andema.

LÓPEZ JIMÉNEZ, D. 2012. *La publicidad desleal en la competencia en el ámbito digital: publicidad denigratoria, confusionista y comparativa*. Revista Boliviana de Derecho, nº16.

LÓPEZ JIMÉNEZ, J.M. 2012. *Uso ilícito de las tarjetas bancarias*. Barcelona: Bosch.

MARTÍN SALAMANCA, S. y TEIJEIRA RODRÍGUEZ, M. 2017. *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*. Tirant Online.

- MASSAGUER FUENTES, J. 1997. *La acción de competencia desleal en el Derecho español*. THEMIS: Revista de Derecho.
- MASSAGUER FUENTES, J. 1999. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Civitas.
- MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. 2015. *Lecciones de derecho mercantil*. Navarra: Thomson Reuters.
- ORTS BERENGUER, E. y VIVES ANTÓN, T.S. 2008. *Derecho Penal Parte Especial*. 2ª ed. Tirant to Blanch.
- OTERO LASTRES. 1992. *La nueva Ley sobre Competencia Desleal*. La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía.
- OTERO LASTRES. 2007. *Otras modalidades de publicidad desleal: la imitación, la publicidad confusionista y la protección de las creaciones publicitarias*. Revista de Autocontrol de la Publicidad, nº117.
- PATIÑO ALVES, B. 2010. *Las prácticas comerciales desleales. Actos de comparación e imitación como prácticas engañosas*. Madrid: CEACCU.
- PORTELLANO DÍEZ, P. 1995. *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Madrid: Civitas.
- RAGUES Y VALLES, R. y SILVA SÁNCHEZ, J.M. 2019. *Lecciones de derecho penal. Parte especial*. 6ª ed. Barcelona: Atelier.
- RODRÍGUEZ MOURULLO, G. 1997. *Comentarios al Código Penal*. Aranzadi.
- SOLER MASOTA, P. 2001. *Actas de derecho industrial y derecho de autor. La protección de las ideas por derecho de autor*, nº 22.
- SU, Olivia. 2014. *El olor en los tribunales que extiende la protección de los derechos de autor a los perfumes puede no ser tan poco entusiasta: una investigación de los baluartes legales disponibles para fragancias finas en medio de la tecnología de ingeniería inversa avanzada*. S. Cal. Interdisc. L.J, nº 23.
- TATO PLAZA, A. 1998. *Breves notas en torno a la Directiva Comunitaria sobre la publicidad comparativa y su incidencia en el Derecho español*. Autocontrol, nº16.
- VALLEJO ORTIZ, A. 2015. *La imitación como acto de competencia desleal*. La Rioja: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
- VICENT CHULIÁ, F. 2000. *Introducción al Derecho Mercantil. Acciones de cesación y rectificación*. Tirant Online.
- VICENT CHULIÁ, F. 2008. *Introducción al Derecho Mercantil. Contratos de colaboración y de prestación de servicios: los contratos de distribución*. 21ª ed. Tirant Online.

Apéndice jurisprudencial

➤ Resoluciones TJUE/TJCE

STJUE de 22 de junio de 1999 (C-342/97)
STJUE de 22 de junio de 2000 (C-425/98)
STJUE de 14 de mayo de 2002 (C-2/00)
STJUE de 12 de noviembre de 2002 (C-206/01)
STJCE de 12 de diciembre de 2002 (C-273/00)
STJUE de 23 de octubre de 2003 (C-408/01)
STJUE de 6 de octubre de 2005 (C-102/04)
STJCE de 25 de enero de 2007 (C-48/05)
STJUE de 10 de abril de 2008 (C-102/07)
STJUE de 27 de noviembre de 2008 (C-252/07)
STJUE de 18 de junio de 2009 (C-487/07)
STJUE de 16 de julio de 2009 (C-5/08)
STJUE de 6 de octubre de 2009 (C-301/07)
STJUE de 23 de marzo de 2010 (C-236/08)
STJUE de 25 de marzo de 2010 (C-278/08)
STJUE de 22 de septiembre de 2011 (C-323/09)
STJUE de 4 de octubre de 2011 (C-403/08)
STJUE de 1 de diciembre de 2011 (C-145/10)
STJUE de 9 de febrero de 2012 (C-277/10)
STJUE de 26 de abril de 2012 (C-510/10)
STJUE de 13 de noviembre de 2018 (C-310/17)

➤ Resoluciones TPICE

STPICE de 27 de octubre de 2005 (T-305/04)

➤ Resoluciones internacionales

Corte de Casación de París de 13 de junio 2006 (N.º 02-44.718)
Tribunal Supremo de Netherlands de 16 de junio de 2006 (ECLI:NL:HR:2006: AU8940)
Corte de Casación de París de 14 de febrero de 2007 (N.º 06-9.813)
Corte de Casación de París de 1 de julio de 2008 (N.º 07-13.952)
Corte de Casación de Francia de 10 de diciembre de 2013 (FR: CCASS :2013: CO01205)

➤ Resoluciones TS

STS del 8 de julio de 2002 (ECLI: ES:TS: 2002:5063)
STS del 1 de abril de 2004 (ECLI:ES:TS: 2004:2250)
STS del 24 de junio de 2004 (ECLI: ES:TS: 2004:4443)
STS del 23 de diciembre de 2004 (ECLI: ES:TS: 2004:8442)
STS del 9 de mayo de 2006 (ECLI: ES:TS: 2006:3285)
STS del 13 de junio de 2006 (ECLI: ES:TS: 2006:4046)
STS del 4 de septiembre de 2006 (ECLI: ES:TS: 2006:5222)
STS del 30 de mayo de 2007 (ECLI: ES:TS: 2007:4231)
STS del 17 de julio de 2007 (ECLI: ES:TS: 2007:5407)
STS del 22 de febrero de 2008 (ECLI: ES:TS: 2008:3290)
STS del 19 de mayo de 2008 (ELI:ES:TS: 2008:2209)
STS del 20 de mayo de 2008 (ECLI:ES:TS: 2008:2727)
STS del 22 de septiembre de 2008 (ECLI: ES:TS: 2008:5528)
STS del 28 de noviembre de 2008 (ECLI: ES:TS: 2008:6658)
STS del 15 de diciembre de 2008 (ECLI: ES: TS: 2008:1167)
STS del 15 de diciembre del 2008 (ECLI: ES:TS: 2008:6676)
STS del 30 de marzo de 2009 (ECLI:ES:TS: 2009: 1537)
STS del 30 de mayo de 2009 (ECLI: ES:TS: 2009:4164)
STS del 3 de junio de 2009 (ECLI: ES:TS: 2009:3554)
STS del 7 de julio de 2009 (ECLI: ES:TS: 2009:4441)
STS del 22 de julio de 2009 (ECLI:ES:TS:2009: 5269)
STS del 4 de enero de 2010 (ECLI:ES:TS: 2010:152)
STS del 4 de marzo de 2010 (ECLI:ES:TS: 2010:783)
STS del 2 de junio de 2010 (ECLI:ES:TS: 2010:2689)
STS del 17 de noviembre de 2010 (ECLI: ES:TS: 2010:6063)
STS del 24 de noviembre de 2010 (ECLI: ES:TS: 2010:6541)
STS del 1 de diciembre de 2010 (ELI:ES:TS: 2010:7201)
STS del 9 de diciembre de 2010 (ECLI: ES:TS: 2010:6388)
STS del 5 de abril de 2011 (ECLI: ES:TS: 2011:2456)
STS del 11 de abril de 2011 (ECLI: ES:TS: 2011:2650)
STS del 21 de septiembre de 2011 (ECLI: ES:TS: 2011:5955)

STS del 30 de septiembre del 2011 (ECLI: ES:TS: 2011:6443)
STS del 2 de febrero de 2012 (ECLI: ES:TS: 2012:404)
STS del 23 de julio de 2012 (ECLI: ES:TS:2012: 6110)
STS del 26 de septiembre de 2012 (ECLI: ES:TS: 2012:6215)
STS del 17 de octubre de 2012 (ECLI:ES:TS: 2012:6899)
STS del 24 de abril de 2013 (ECLI: ES:TS: 2013:2590)
STS del 11 de marzo de 2014 (ECLI: ES:TS: 2014:1107)
STS del 19 de noviembre de 2014 (ECLI:ES:TS: 2014:4982)
STS del 2 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:TS: 2015:4245)
STS del 29 de enero de 2016 (ECLI:ES:TS: 2016:191)
STS del 22 de abril de 2016 (ECLI:ES:TS: 2016:1669)
STS del 2 de febrero de 2017 (ECLI:ES:TS: 2017:357)
STS del 15 de febrero de 2017 (ECLI: ES:TS: 2017:541)
STS del 29 de noviembre de 2017 (ECLI: ES:TS: 2017:4373)
STS del 14 de octubre de 2019 (ECLI:ES:TS: 2019:3182)
STS del 12 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:TS: 2019:4138)
ATS del 16 de noviembre de 2016 (ECLI:ES:TS: 2016:10323A)
ATS del 21 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS: 2019:2819A)
ATS del 13 de noviembre de 2019 (ECLI:ES:TS: 2019:11785A)

➤ **Resoluciones TC**

STC del 18 de mayo de 1998 (ECLI:ES:TC: 1998:105)
STC del 17 de marzo de 2005 (ECLI:EU:C: 2005:177)
STC del 6 de marzo de 2012 (ECLI:ES:TC: 2012:97)

➤ **Resoluciones de AP**

SAP Barcelona del 4 junio de 1998 (ECLI:ES:TS: 1998:1182)
SAP Barcelona del 17 de junio de 1999 (ECLI:ES: APB: 1999:6982)
SAP Barcelona del 11 de julio de 2000 (ECLI: ES: APB: 2000:9272)
SAP Alicante del 8 de enero de 2002 (ECLI:ES: APTO: 2002:30)
SAP Barcelona del 29 de abril de 2002 (ECLI: ES: APB: 2002:4361)
SAP Albacete del 4 de febrero de 2003 (ECLI:ES: APA: 2003:416)
SAP Madrid del 11 de octubre de 2006 (ECLI:ES: APM: 2006:145)
SAP Alicante del 26 de septiembre de 2013 (ECLI:ES: APA: 2013:372)
SAP Alicante del 13 de junio de 2014 (ECLI:ES: APA: 2014:1284)

SAP Barcelona del 3 de marzo de 2015 (ECLI: ES: APB: 2015:614)
SAP Madrid del 1 de septiembre de 2015 (ECLI: ES: APM: 2015:14544)
SAP Alicante del 14 de septiembre de 2015 (ECLI:ES: APA: 2015:1536)
SAP Alicante del 26 de enero de 2017 (ECLI: ES: APA: 2017:239)
SAP Alicante del 2 de junio de 2017 (ECLI:ES: APA: 2017:1063)
SAP Alicante del 20 de diciembre de 2017 (ECLI:ES: APA: 2017:3115)
SAP Alicante del 11 de julio de 2018 (ECLI:ES: APA: 2018:1568)
SAP Alicante del 24 de enero de 2019 (ECLI:ES: APA: 2019:200)
AAP Barcelona del 21 de noviembre de 2001 (ECLI:ES: APB: 2001:2017A)

➤ **Resoluciones del JM**

SJM nº6 Madrid del 18 de junio de 2007 (ECLI:ES: JMM: 2007:373)
SJM nº1 Alicante del 28 de enero de 2014 (ECLI:ES: JMA: 2014:20)
SJM nº2 Alicante del 14 de enero de 2015 (ECLI: ES: JMA: 2015:44)
SJM nº2 Valencia del 22 de diciembre de 2015 (ECLI:ES: JMV: 2015:3711)
SJM Alicante del 27 de junio de 2016 (ECLI: ES: JMA: 2016:4911)
SJM Alicante del 3 de septiembre de 2016 (ECLI:ES: JMA: 2016:5171)
SJM nº2 Alicante del 21 de noviembre de 2017 (ECLI:ES: JMA: 2017:3150)

Apéndice legislativo

➤ **Directivas**

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 información (ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj>).

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual (ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/48/corrigendum/2004-06-02/oj>).

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 *que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo* («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj>).

Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/114/oj>).

Directiva 2015/2436 (UE) 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 (ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj>).

➤ Reglamentos

Reglamento (UE) n° 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (ELI: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-80674>).

Reglamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. (ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj>).

➤ Leyes

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Boletín Oficial del Estado, de 11 de enero de 1991, n° 10, p. 17 (ELI: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628>)

Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, de 24 de noviembre de 1995, n° 281, p. 203 (ELI: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>)

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Boletín Oficial del Estado, de 15 de noviembre de 1988, n°274, p. 8 (ELI: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-26156>)

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Boletín Oficial del Estado, de 8 de enero de 2000, n° 7, p. 325 (ELI: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323>)

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado, de 8 de diciembre de 2001, n° 294, p. 54 (ELI: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>)

➤ Real Decreto

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia* (ELI: <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con>).