



**UNIVERSIDADE DA CORUÑA**

**TRABAJO DE FIN DE  
GRADO**

**PERFUMERÍA  
DE  
EQUIVALENCIA**

Alumna: Noelia Vilas Sánchez  
Tutora: Patricia Faraldo Cabana

## ÍNDICE

I.	Presentación del caso .....	4
II.	Diferentes modos de protección .....	5
III.	La competencia desleal .....	6
	III. 1 Finalidad y ámbito de aplicación .....	6
	III. 2 Concepto .....	7
	III. 3 La competencia desleal aplicada al caso .....	8
	a) La imitación confusoria .....	9
	b) La imitación parasitaria por aprovechamiento de la reputación ajena .....	10
	c) La imitación parasitaria por aprovechamiento del esfuerzo ajeno .....	11
	d) La imitación sistemática .....	12
	III. 4 ¿Considera que el modelo de negocio de perfumería de equivalencia ilustrado puede ser constitutivo de uno o varios actos de competencia desleal? .....	13
IV.	La marca olfativa .....	14
	IV.1 Regulación y concepto .....	14
	IV.2 Requisitos del signo para convertirse en marca .....	16
	a) Prohibiciones absolutas .....	16
	b) Prohibiciones relativas .....	18
	IV.3 La protección de la marca olfativa .....	20
	IV.4 ¿Puede “Perfúmate S.L.” prohibir el empleo de las marcas que distribuye a “Esencia King S.L.”? .....	22
V.	El derecho de autor .....	23
	V. 1 Regulación y concepto .....	23
	V. 2 La perfumería en el ámbito del derecho de autor .....	25
	V. 3 ¿Está protegido el olor de las fragancias por el derecho de autor? .....	27
VI.	Posibles acciones .....	27
	VI.1 Acciones derivadas .....	27
	a) Competencia desleal .....	28
	b) Derecho de marcas .....	29
	c) Derecho de autor .....	29
	VI.2 De la acción común de cesación y prohibición .....	30
	VI.3 Acumulación de acciones .....	31
	VI.4 ¿Podrían acumularse en la misma demanda el ejercicio de acciones de propiedad industrial/intelectual y competencia desleal? .....	33
VII.	Delito de falsificación de moneda .....	34
	VII.1 Concepto y bien jurídico protegido .....	34
	VII.2 La falsificación de tarjetas de crédito/débito .....	34
	a) Antecedentes .....	34
	b) Problemas planteados .....	35
	c) Regulación específica .....	36
	VII.3 ¿Cómo calificaría las acciones delictivas llevadas a cabo por el Señor González? ¿Qué penas de prisión llevan aparejadas? .....	37
VIII.	Conclusiones finales .....	37
IX.	Bibliografía .....	39

## **ABREVIATURAS**

Art → Artículo

CP → Código Penal

LCD → Ley de Competencia Desleal

LEC → Ley de Enjuiciamiento Civil

LPI → Ley de Propiedad Intelectual

SAP → Sentencia de la Audiencia Provincial

SJM → Sentencia del Juzgado de lo Mercantil

STS → Sentencia del Tribunal Supremo

TS → Tribunal Supremo

## I. PRESENTACIÓN DEL CASO

La empresa *Esencia King, S.L.* se dedica a la venta de fragancias al consumidor final. Sus perfumes, que integran olores inspirados en otras marcas y tienen un precio de venta estándar (9,99€) se presentan con una numeración de forma que cada número recuerda a una marca de perfume determinada. Además, el personal de *Esencia King, S.L.* asesora al consumidor con la consiguiente experiencia de consumo.

Tanto en el local comercial como en la página oficial de Facebook se pone a disposición de los potenciales clientes una lista de equivalencias con fines descriptivos, siendo esta la siguiente:

<b>Equivalencia perfumes femeninos</b>	<b>Equivalencia perfumes masculinos</b>
Perfume nº1: Amor Amor de Cacharel	Perfume nº1: Boss de Hugo Boss
Perfume nº2: Ultraviolet de Paco Rabanne	Perfume nº2: Esencia de Loewe
Perfume nº3: Tous	Perfume nº3: One million de P.Rabanne
Perfume nº4: Euphoria	Perfume nº4: Diesel Only The Brave
Perfume nº5: Coco Mademoiselle	Perfume nº5: Invictus de Paco Rabanne
Perfume nº6: J'adore de Dior	Perfume nº6: Acqua de Gio de Armani
Perfume nº7: La vie est belle de Lancôme	Perfume nº7: Polo Blue de R. Lauren
Perfume nº8: Lady Million de P.Rabanne	Perfume nº8: Light Blue de D&G
Perfume nº9: Nina de Nina Ricci	Perfume nº9: Rochas Man
Perfume nº10: Acqua de Gio	Perfume nº10: Eternity de Calvin Klein
Perfume nº11: Gucci By Gucci	Perfume nº11: Bleu de Chanel
Perfume nº12: CH de Carolina Herrera	Perfume nº12: Emporio Armani
Perfume nº13: 212 VIP Carolina Herrera	Perfume nº13: Black XS de P. Rabanne
Perfume nº14: Burberry	Perfume nº14: Euphoria Men de CK
Perfume nº15: Dolce & Gabanna	Perfume nº15: Attitude de G. Armani
Perfume nº16: Gloria de Cacharel	Perfume nº16: BLV de Bvlgari
Perfume nº17: Eau Rochas de Toilette	Perfume nº17: Romance Men
Perfume nº18: Chloé de Eau de Parfum	Perfume nº18: Le Male J.P. Gaultier
Perfume nº19: Olympea de Paco Rabanne	Perfume nº19: Fuel For Life de Diesel
Perfume nº20: Romance de Ralph Lauren	Perfume nº20: CK One de Calvin Klein

Además de esta lista con fines descriptivos, el slogan utilizado en publicidad por *Esencia King, S.L.* es el siguiente “Perfumes de lujo a precios low cost”.

Por razón de la actividad de *Esencia King, S.L.* la empresa *Perfúmate, S.L.* que comercializa las marcas Cacharel, Paco Rabanne, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce & Gabanna, Diesel y Calvin Klein a través de un contrato de distribución selectiva, el cual lleva aparejada una licencia para el uso de esas marcas, ha sufrido una reducción significativa en su cifra de negocios.

A causa de esta reducción en su volumen de negocios *Perfúmate, S.L.* decide ejercitar acciones contra *Esencia King, S.L.*, considerando que esta última se está apropiando de la imagen de las fragancias que *Perfúmate, S.L.* distribuye con un precio de venta considerablemente superior.

Por otro lado, el Sr. González, consumidor asiduo de fragancias *Esencia King*, paga siempre sus productos con tarjetas de crédito/débito, que es un método de pago

totalmente válido en el establecimiento. El problema surge cuando la entidad “Galicia Banco” detecta irregularidades en las bandas magnéticas de las tarjetas empleadas por el Sr. González.

Una vez que se verifica fehacientemente el caso, el Sr. González confiesa que ha estado realizando adquisiciones de productos con tarjetas de crédito/débito modificadas por encargo. A su vez, reconoce su pertenencia a una organización criminal dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito/débito.

Las citadas tarjetas falsas fueron empleadas principalmente para efectuar compras en establecimientos comerciales, tales como:

- Ropa de distintas marcas comerciales (Nike, Zara, H&M, Uterqüe, Massimo Dutti...).
- Cinco teléfonos móviles de la marca Samsung adquiridos en el establecimiento Media Markt.
- Un total de 30 frascos de fragancias de *Esencia King*.
- Un ordenador portátil Toshiba con software informático necesario para poner en funcionamiento lectores de tarjetas.
- Billetes de viaje a diversos destinos con la compañía aérea Iberia.

De esta forma, el importe defraudado por el Sr. González ha ascendido a 10.780,50€.

## II. DIFERENTES MODOS DE PROTECCIÓN

Tradicionalmente, las casas de perfumería han protegido sus perfumes por medio del secreto empresarial, siempre adaptándose a las medidas de regulación de etiquetado que encontramos en el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos. Se amparaban en el art. 17 del citado Real Decreto, el cual regula la confidencialidad de ingredientes, de forma que podían sustituir el nombre de alguno de sus ingredientes por el nombre de registro otorgado por algún Estado miembro.

Sin embargo, esta protección ha dejado de ser efectiva como consecuencia de la aparición de la ingeniería inversa, la cual permite descomponer el producto y averiguar cómo se hizo. En este sentido, es importante resaltar la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, transpuesta al Ordenamiento jurídico español por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. En la norma europea citada se considera la ingeniería inversa un medio lícito para la obtención de información<sup>1</sup>, pero se muestra preocupación por la posibilidad de que los creadores puedan ser víctimas de copias o de imitaciones<sup>2</sup>, por lo que se recuerda la

---

<sup>1</sup> Vid. Considerando 16 Directiva 2016/943: “La ingeniería inversa de un producto obtenido lícitamente debe considerarse un medio lícito de obtener información, excepto cuando se haya convenido de otro modo por contrato”.

<sup>2</sup> Vid. Considerando 17 Directiva 2016/943: “Actualmente, en algunos sectores industriales en los que los creadores e innovadores no pueden gozar de derechos exclusivos y en los que la innovación se ha basado tradicionalmente en los secretos comerciales, los productos pueden ser fácilmente objeto de ingeniería inversa una vez introducidos en el mercado. En tales casos, esos creadores e innovadores pueden ser víctimas de prácticas como la copia parasitaria o las simples imitaciones que se aprovechan gratuitamente de su reputación y su trabajo de innovación. Algunas normativas nacionales en materia de competencia desleal se ocupan de estas prácticas”.

posibilidad que dan algunas normativas nacionales en materia de competencia desleal para paliar este tipo de prácticas ilícitas.

Al considerar esta Directiva la ingeniería inversa como un modo lícito de obtención de información, las casas de perfumería han necesitado buscar nuevas soluciones como, por ejemplo, la introducción de *red herrings*<sup>3</sup> en sus perfumes. Aun así, se hace necesario buscar una mayor protección en las leyes. De esta forma, si consideramos que el aroma del perfume se percibe como un signo distintivo intelectualmente dissociable del propio producto, podremos encontrar protección a través de la Ley de Marcas por medio de la marca olfativa.

Si, por el contrario, percibimos el olor del perfume como el producto perfume en sí, como una característica esencial del mismo, nos encontraríamos dentro del marco legal de la libre imitabilidad del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal, pudiendo buscar protección aquí a través del derecho de autor o a través de las excepciones al principio de libre imitabilidad.

### **III. LA COMPETENCIA DESLEAL**

#### **III.1 Finalidad y ámbito de aplicación**

La finalidad y el ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal aparecen delimitados en su capítulo I, dedicado a las disposiciones generales. De esta forma, el artículo 1 indica que el objeto de la Ley de Competencia Desleal es la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluyendo la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad. Por lo tanto, podemos afirmar que la Ley se ocupa de la protección de los intereses de todos aquellos que se vean afectados por la competencia, es decir, los empresarios, los consumidores e incluso el propio interés del Estado.

En cuanto al ámbito de aplicación encontramos dos vertientes; por un lado, el ámbito objetivo (art. 2 LCD), donde la Ley establece una doble condición para la consideración de acto de competencia desleal. En primer lugar, el acto deberá ser realizado en el mercado y deberá tener fines concurrenciales, presumiéndose estos cuando se revelen como objetivamente idóneos para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Además, la reforma normativa del año 2009 ha precisado que la Ley será también de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que este llegue a celebrarse o no.

En cuanto al ámbito subjetivo (art. 3 LCD), se señala que la Ley será de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado, lo que significa que quedan, por tanto, sometidos a esta normativa los llamados operadores económicos, concepto que comprende a todas aquellas personas que intervienen en el mercado con posibilidad de incidir sobre él, como, por ejemplo, los profesionales liberales, los entes públicos, los sindicatos, etc. Además, esta aplicación no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la competencia

---

<sup>3</sup> Esta es una expresión que se utiliza en el idioma inglés para hacer referencia a una maniobra de distracción. En el caso de la perfumería, es una técnica consistente en la inclusión de trazas de componentes naturales que, sin afectar al olor del perfume en cuestión, conducen a llevar a las técnicas de ingeniería inversa a resultados confusos, complicando la descodificación de la fórmula.

desleal, lo que quiere decir que para que pueda calificarse una conducta de desleal no será preciso que el perjudicado sea un competidor directo o indirecto del autor del acto desleal, sino que podrá ser tanto un consumidor como otro empresario que no compita con el autor de la conducta.

### III.2 Concepto

La competencia es un bien que el Derecho viene a tutelar y defender desde una doble vertiente: la reguladora de la libertad de competencia, cuyas normas tienen como finalidad la defensa de la libertad de competencia y por tanto, prohíben o someten a control los comportamientos de los operadores económicos que impiden la existencia de competencia en el mercado; y la reguladora de la competencia desleal, vertiente que se caracteriza por que sus normas persiguen la corrección en la realización de actividades competitivas en el mercado.

Podemos dividir la regulación de la competencia desleal en dos etapas. En la primera de ellas encontramos una regulación ajustada a un modelo de carácter profesional, el cual se encuentra consagrado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883<sup>4</sup>. Este modelo de la primera etapa, aún presente en algunas legislaciones, tenía como principal finalidad la tutela de los intereses privados de los empresarios frente a las actuaciones desleales de sus competidores, y se articulaba en torno al establecimiento de una cláusula general prohibitiva que enumeraba una serie de conductas empresariales tradicionalmente consideradas como desleales, entre ellas, la confusión, las aseveraciones falsas y la utilización de falsas indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

Por su parte, la segunda etapa, denominada modelo social, supera este marco estrictamente profesional y extiende la noción de competencia desleal a cualquier abuso en el ejercicio del derecho a la libre iniciativa económica dentro del mercado y a la protección de cuantos intereses concurren en él. Podemos afirmar, por tanto, que la doctrina moderna defiende una exigencia de ordenación del mercado que reprueba la deslealtad frente al competidor, pero, diferenciándola de la anterior, defiende no solo a los empresarios, sino también al consumidor e incluso el propio orden concurrencial del mercado.

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, se puede enmarcar en este modelo social, más progresista. Tiene muy presentes los intereses colectivos del consumo y pretende evitar cualquier práctica que venga a falsear el principio de libertad de competencia o a perturbar eventualmente el funcionamiento competitivo del mercado. Esta Ley ha sido modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, para adaptarla a las exigencias del Derecho comunitario europeo, recogidas en 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 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

---

<sup>4</sup> Vid. art. 10bis Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “*Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal*”.

Vid. art. 10ter Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “*Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10bis.*

*Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados [...] proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas para la represión de estos actos*”.

del Consejo y el Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (Texto pertinente a efectos del EEE) y en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Texto pertinente a efectos del EEE).

Esta Ley delimita conceptualmente la competencia desleal acudiendo, por un lado, a la formulación de una cláusula general (art. 4) y, por otro, tipificando de forma exhaustiva los actos de competencia desleal (arts. 5 a 18). La adaptación de esta Ley al Derecho comunitario ha provocado la ampliación del alcance de la cláusula general y la incorporación de una nueva categoría de prácticas desleales, como son las prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios (arts. 19-31).

El art. 4.1 LCD reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. La cláusula extiende su área de protección a los intereses de los competidores, de los consumidores y del saneamiento general del orden concurrencial sin tomar como referencia un estándar de conducta meramente profesional, sino el respeto al principio general de la buena fe. La Ley se ocupa, de igual forma, de establecer el alcance del concepto de la buena fe, de manera que se entenderá como contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional que no se corresponda con la diligencia profesional exigida con carácter general a este tipo de operadores económicos.

La LCD, en los arts. 5 a 18, enumera una serie de actos ilícitos que pueden ser, sin duda, considerados como los más habituales y frecuentes en la práctica. Son actos y omisiones engañosas; actos de confusión; denigración; comparación; imitación; explotación de la reputación ajena; violación de secretos; inducción a la infracción contractual; prácticas agresivas; violación de normas; discriminación y dependencia económica; venta a pérdida; y publicidad ilícita. Esta larga enumeración tiene como justificación el deseo del legislador de dotar de mayor certeza a la Ley.<sup>5</sup>

Como ya he anunciado con anterioridad, la modificación de la LCD ha introducido una nueva rúbrica que se ocupa de las prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios. A pesar de que esta se añade por la necesidad de transposición de las Directivas comunitarias, MENÉNDEZ y ROJO<sup>6</sup> entre otros, consideran que se debe tomar como explicación la voluntad de lograr una tipificación uniforme de este tipo de prácticas en todo el territorio nacional, objetivo que solamente se podría alcanzar si la materia regulada es de índole mercantil, ya que las Comunidades Autónomas disponen de la competencia de desarrollo normativo en materia de consumidores y usuarios. De esta forma, el art. 19 LCD dispone que, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, solamente tendrán la consideración de prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios las recogidas en este capítulo que, a modo de resumen, son las prácticas engañosas, las prácticas de venta piramidal y las prácticas agresivas.

### **III.3 La competencia desleal aplicada al caso**

Como ya he adelantado, si consideramos que el olor del perfume se percibe como una característica esencial, podremos incluirlo dentro del principio de libre

---

<sup>5</sup> Vid. preámbulo LCD III.2 párrafo 5: “*Pero la amplitud de la cláusula general no ha sido óbice para una igualmente generosa tipificación de los actos concretos de competencia desleal, con la cual se aspira a dotar de mayor certeza a la disciplina*”.

<sup>6</sup> Vid. Alonso Soto, R., “Derecho de la competencia (II)”, en Menéndez, A. y Rojo, A. (Dirs.), *Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen I*, Civitas, Pamplona, 2017, p. 348.



imitabilidad del art. 11 LCD<sup>7</sup>, el cual permite la imitación salvo que exista un derecho de exclusiva reconocido por ley o que la imitación resulte idónea para la asociación.

Para poder afirmar que existe imitación no es necesario estar ante una copia íntegra del original, sino que será suficiente con que se hayan copiado elementos esenciales, no accidentales o accesorios, con singularidad competitiva<sup>8</sup>.

A pesar del reconocimiento del derecho a imitar, el art. 11 LCD reconoce que la imitación también podrá ser desleal aun cuando no concurren derechos de exclusiva sobre la prestación imitada. Para ello debemos acudir a las circunstancias recogidas en los apartados segundo y tercero de este artículo, que dan lugar a los distintos tipos de imitación desleal: la imitación confusoria, la imitación parasitaria por aprovechamiento de la reputación ajena, la imitación parasitaria por aprovechamiento del esfuerzo ajeno y la imitación sistemática. Estas circunstancias, de darse, anularían los efectos positivos que en un principio apoyan la imitación de las prestaciones no protegidas por derechos de exclusiva. Pasaré, de este modo, a analizarlas una a una para considerar su posible aplicación en el caso concreto.

### **a) La imitación confusoria**

Del art. 11.2 LCD podemos extraer que se reputará desleal la imitación de prestaciones de un tercero cuando esta resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación. Estamos aquí, por tanto, ante el supuesto de la imitación confusoria.

La imitación confusoria se caracteriza por el hecho de que el imitador realiza la actividad de imitación con el propósito de generar confusión en el consumidor, ya sea respecto de la prestación en sí misma (que confunda un perfume con el otro) o respecto del origen empresarial del producto (que perciba que son perfumes diferentes, pero que considere que tienen una procedencia empresarial común).

Por tanto, podemos afirmar que los requisitos que deben concurrir para poder aplicar este precepto son los siguientes<sup>9</sup>:

- La prestación imitada debe tener singularidad o peculiaridad competitiva, es decir, algún elemento que la haga reconocible en el tráfico como indicador de su procedencia empresarial. De esta forma, si el rasgo diferencial de la prestación está generalizado en el mercado no podrá predicarse la existencia de dicha singularidad o peculiaridad.
- Ha de existir una confusión jurídicamente relevante, siendo en este sentido suficiente el mero peligro de que se produzca la confusión. Pero debemos tener en cuenta todos los factores del comercio del producto en cuestión: precios de ambos productos; canales de distribución; tipo de clientela, etc., pues, a diferencia de lo que sucede en el Derecho de Marcas, el riesgo de confusión en sede de competencia desleal no es puramente normativo, sino fáctico.
- El riesgo de confusión ha de ser evitable, pues el propio apartado 2 del art. 11 LCD señala que “la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica”,

---

<sup>7</sup> Vid. art. 11 LCD: “La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”.

<sup>8</sup> Vid. STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 1629/2017, de 26 de abril, Fundamento Jurídico 3º.

<sup>9</sup> Vid. Massaguer, J., *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1999, pp. 343- 355.

debiendo entender por esta inevitabilidad la inexigibilidad de que los competidores sigan con creaciones antiguas o superadas, que no se adapten a los estándares del mercado o que se venden peor que las nuevas. Esta última cláusula, llamada cláusula de inevitabilidad, comporta la necesidad de diferenciación por parte del imitador, es decir, obliga a este a diferenciar su prestación de la imitada, lo cual, como norma general, suele llevarse a cabo mediante el empleo de marcas o signos distintivos propios. Ello ya señala la dificultad de calificar la perfumería de equivalencia de imitación confusoria, ya que lo más habitual, es que los imitadores cumplan con esta carga de diferenciación mediante la utilización de signos distintivos. De hecho, debemos atender también al carácter fáctico del riesgo de confusión, el cual también nos lleva a descartar, en principio, la imitación confusoria en la perfumería de equivalencia pues, los perfumes de diseño se comercializan a través de selectos canales de distribución, mientras que los perfumes de equivalencia son comercializados en farmacias, supermercados o pequeños establecimientos de venta dedicados a este tipo de producto solamente, como ocurre en el caso planteado. De igual modo, los perfumes de equivalencia se venden a un precio muy inferior, de hecho, en el caso planteado nos encontramos no solamente con un precio muy inferior sino que, estándar para todos los perfumes. Ocurre también en ocasiones, que el perfume de equivalencia se vende a granel, mientras que el original vendrá siempre en un envase precintado.

#### **b) La imitación parasitaria por aprovechamiento de la reputación ajena**

En el art. 11.2 LCD podemos encontrar también la imitación parasitaria por aprovechamiento de la reputación ajena. En esta lo importante no es confundir al consumidor sobre el origen empresarial, sino valerse de la fama o prestigio logrado por la prestación imitada en el mercado.

Los requisitos exigidos para la aplicación de este concreto ilícito de imitación desleal son los siguientes<sup>10</sup>:

- La prestación imitada debe poseer singularidad o peculiaridad competitiva, de esta forma, será preciso que el olor del perfume imitado se diferencie respecto de los demás perfumes del mercado y sirva al círculo de destinatarios para su identificación y reconocimiento. Para probar esto, será preciso un informe pericial que confirme que el aroma es único con respecto a los demás perfumes en el mercado y un estudio demoscópico, que demuestre que gran parte del público relevante que ha olido una muestra de él ha sido capaz de identificar el perfume.
- Es preciso que la prestación imitada sea reputada, es decir, ha de gozar de buena fama y prestigio fruto de un esfuerzo y un coste para conseguirlo y mantenerlo. Como prueba para ello se podrían aportar, por ejemplo, premios de calidad, inversiones realizadas en publicidad, etc.
- Será también necesario que el aprovechamiento de la reputación ajena sea indebido. En este sentido se entiende por aprovechamiento debido aquel en el que la forma imitada sea técnicamente necesaria para lograr el fin perseguido por la prestación, o cuando la forma venga condicionada por la naturaleza de la propia prestación, es decir, cuando la forma no ha sido elegida arbitrariamente

---

<sup>10</sup> Vid. Massaguer, J., *Comentario a la Ley*, cit., pp. 355-357 y 368-372.

por el pionero, sino que es necesaria, lo que impide al imitador separarse o distanciarse de ella.

En relación con la adopción de medidas para evitar el aprovechamiento de la reputación ajena de la prestación, podemos diferenciar dos interpretaciones<sup>11</sup>. Por un lado, encontramos la interpretación a la cual se ha acogido el Tribunal Supremo<sup>12</sup>. Según esta, para poder excluir la deslealtad, el imitador estaría obligado en todo caso a adicionar en la prestación de imitación una marca propia. De ser esta la interpretación a seguir, subsumir la perfumería de equivalencia bajo este tipo de imitación será, en principio, poco probable, ya que, generalmente los perfumes de equivalencia siempre van acompañados de signos distintivos propios.

Sin embargo, es cuestionable hasta qué punto el cambiar los signos distintivos en la perfumería de equivalencia permite evitar el aprovechamiento de la reputación ajena. En el caso concreto, la casa de perfumería de equivalencia *Esencia King S.L.* no distingue cada producto con marcas específicas, sino que el único elemento diferenciador entre todos los perfumes es el distinto número que figura en sus etiquetados. La doctrina<sup>13</sup> en este sentido se ha pronunciado de tal forma que cuestionan que el imitador pueda evitar realmente el juicio de deslealtad añadiendo signos distintivos propios, pues no se trata de excluir la posibilidad de confusión en este artículo, sino de proteger el prestigio alcanzado en el mercado por la prestación original.

La segunda interpretación, seguida, en general, por la jurisprudencia menor<sup>14</sup>, defiende que la deslealtad solo podrá ser excluida cuando el aprovechamiento de la reputación ajena sea evitable, por no estar en presencia de formas técnicamente condicionadas por la naturaleza de la prestación, 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 este sentido, ha afirmado la doctrina<sup>15</sup> que el distanciamiento respecto de la perfumería sería siempre posible, pues en las creaciones estéticas existe un amplio margen de variación, aun adaptándose a los estándares del mercado.

Al aplicar esto al caso concreto no podemos afirmar que *Esencia King S.L.* haya pretendido distanciarse del rasgo esencial de la prestación imitada, es decir, el olor de los perfumes de prestigio. De hecho, lo que busca, precisamente es que no se pueda saber si estamos ante el perfume original o el imitador sin ver el envase del producto.

### **c) La imitación parasitaria por aprovechamiento del esfuerzo ajeno**

En este tipo de imitación, los tribunales<sup>16</sup> y la doctrina<sup>17</sup> han considerado que es necesario hacer depender este tipo de deslealtad del método o mecanismo empleado

---

<sup>11</sup> Vid. Martínez Sanz, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, pp. 186-187.

<sup>12</sup> Vid. STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 3350/2004, de 17 de mayo, Fundamento Jurídico 7º.

<sup>13</sup> Vid. Massaguer, J., *Comentario a la Ley*, cit., pp. 356 y 357.

<sup>14</sup> Vid. SJM de Madrid, Sección 6ª, 373/2007, de 18 de junio, Fundamento Jurídico 8º.

<sup>15</sup> Vid. De la Cuesta, J.M., “La Regulación contra la Competencia Desleal”, en Massaguer, J., *Comentario a la Ley*, cit., pp. 357.

<sup>16</sup> Vid. SAP de A Coruña, Sala de lo Civil, Sección 4ª, 150/2019, de 24 de enero, Fundamento Jurídico 2º.

<sup>17</sup> Vid. Portellano, P., *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995, p. 111.

para realizar la imitación, pues toda imitación supone un aprovechamiento del esfuerzo imitado. De esta forma, la imitación será desleal cuando el método empleado para la actividad imitativa exonere al imitador de cualquier esfuerzo productivo para la obtención del producto de imitación.

Los requisitos que deben concurrir para poder aplicar este precepto son<sup>18</sup>:

- La imitación debe ser realizada mediante el empleo de medios técnicos especiales que permitan la llamada imitación por reproducción del original a bajo coste, ya que de tal forma se conseguiría la apropiación inmediata de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su creación<sup>19</sup>. Este requisito ha sido matizado por el Tribunal Supremo<sup>20</sup>, de tal forma que la deslealtad no reside tanto en los medios empleados, cuanto en el ahorro o reducción significativa de los costes de producción o comercialización por parte del imitador.
- Que el imitador haya logrado un ahorro notable de costes o, lo que es lo mismo, que los costes de la producción original sean sustanciales para que la imitación haya comportado una desventaja significativa para el imitado.
- La introducción de la prestación de imitación en el mercado de manera inmediata a la prestación imitada, de tal forma que sea imposible o muy complicada la amortización de los costes.

Aplicando estos requisitos al caso concreto podemos llegar a la conclusión de que es muy complicado incluir a la perfumería de equivalencia dentro del supuesto de la imitación parasitaria por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues los perfumes imitados llevan años en el mercado, lo que lleva a entender que los costes de diseño e implantación ya están amortizados.

#### **d) La imitación sistemática**

Por último, encontramos en el art. 11 LCD la imitación sistemática. Este tipo de imitación lo que busca es que el competidor no logre establecerse en el mercado. Para poder aplicar este precepto debemos tener en cuenta los siguientes requisitos<sup>21</sup>:

- Será necesario que la imitación sistemática tenga por objeto una prestación novedosa que proporcione una ventaja competitiva, no siendo necesario que la prestación imitada goce de un grado de singularidad competitiva muy elevado.
- Debe existir una estrategia imitativa predatoria, la cuál exigirá el carácter plural de la imitación de todas las prestaciones del competidor, no siendo reprochable la imitación de una prestación singular, aunque la doctrina no ha logrado determinar con precisión el carácter numérico de la imitación; exigirá también que el imitador reaccione de forma inmediata a toda nueva prestación que aparezca en el mercado del competidor y será preciso que las imitaciones se hallen relacionadas y dirigidas a obstaculizar la posición del competidor.
- Será necesario que la empresa imitadora posea un tamaño superior a la imitada, pues cuando el imitador es una pequeña o mediana empresa y el imitado una

---

<sup>18</sup> Vid. Massaguer, J., *Comentario a la Ley*, cit., pp. 358-360.

<sup>19</sup> Vid. SAP de Barcelona, Sección 15ª, 2710/2018, de 22 de febrero, Fundamento Jurídico 3º.

<sup>20</sup> Vid. STS 7740/2011 de 16 de noviembre de 2011, que deriva al criterio declarado por la Sala en Sentencia de 30 de diciembre de 2010, según la cual no basta con limitar la imitación al supuesto de reproducción mecánica.

<sup>21</sup> Vid. Massaguer, J., *Comentario a la Ley*, cit., pp. 360 y 361.

gran empresa, esta última, por mucho que sea imitada de manera sistemática, no se verá obstaculizada en el mercado.

Tomando todo esto en consideración, se puede llegar a la conclusión de que una acción por imitación sistemática frente a una casa de perfumería de equivalencia tendrá unas probabilidades bajas de ser exitosa.

De igual manera, cuando nos encontramos con empresas de tamaño similar, como ocurre en el caso concreto que nos ocupa, las probabilidades de éxito serán bajas, pues se considerará la imitación como una necesidad estratégica de reaccionar frente al competidor<sup>22</sup>.

### **III.4 ¿Considera que el modelo de negocio de perfumería de equivalencia ilustrado puede ser constitutivo de uno o varios actos de competencia desleal?**

Una vez analizado el marco legal de la libre imitabilidad, podemos afirmar que enmarcar la perfumería de equivalencia dentro de los actos de competencia desleal no va a ser sencillo, aunque siempre se deberá atender al caso concreto, pues la perfumería de equivalencia se puede llevar a cabo de muchas formas diversas.

En el caso concreto podemos descartar la imitación confusoria, pues, como ya he explicado, exige la existencia de un riesgo de confusión, que no podemos predicar del caso concreto, ya que se utilizan envases sencillos con numeraciones, mientras que el envase original tiene su propio signo distintivo y viene cerrado. Debemos atender también a que en los expositores del local se refleja un precio de venta estándar para todos los perfumes, lo que nos lleva a tener claro que el origen empresarial de todos los productos de *Esencia King S.L.* es el mismo, mientras que en *Perfúmate S.L.* se puede percibir el distinto origen empresarial, pues cada perfume tiene su precio y su envase diferenciado. Por último, encontramos también expuesta en el local una lista con las numeraciones de los perfumes y la marca a la recuerdan. Esta expresión parece clave a la hora de analizar si existe o no riesgo de confusión, pues deja claro que no son el mismo perfume, sino que el olor del perfume de imitación recuerda al imitado. Por todo lo expuesto, afirmo que no existe riesgo de confusión entre los perfumes que comercializa *Esencia King S.L.* y los perfumes que comercializa *Perfúmate S.L.*

Se puede descartar también en el caso concreto la imitación sistemática, pues uno de los requisitos necesarios, que *Esencia King S.L.* no cumple, es que la empresa imitadora posea un tamaño superior a la imitada, pues, en todo caso, *Perfúmate S.L.* y *Esencia King S.L.* se encuentran en el marco de las pequeñas y medianas empresas, y al ser estas de un tamaño similar la imitación será considerada como una necesidad estratégica de reaccionar frente al competidor.

Por último, las dos imitaciones parasitarias causan más dudas en el ámbito de la perfumería de equivalencia, pues la imitación parasitaria por aprovechamiento de la reputación ajena pretende valerse de la fama o prestigio del perfume imitado para obtener éxito en el mercado, no pretendiendo en ningún momento la confusión de los consumidores, lo que plantea dudas en este sentido, pues, atendiendo a la voluntad de *Esencia King S.L.* de que el olor de sus perfumes sea lo más parecido posible al original, no podemos afirmar que haya pretendido evitar la reputación de los perfumes imitados.

Por el contrario, a pesar de que en general la imitación parasitaria por aprovechamiento del esfuerzo ajeno causa dudas en el ámbito de la perfumería de

---

<sup>22</sup> Vid. el art. 11.3 LCD, en el que podemos ver cómo se excluye la deslealtad por respuesta natural del mercado.

equivalencia, yo la descartaría en este supuesto de hecho, pues, si bien es cierto que han conseguido reproducir el original a bajo coste –si no fuera así, no podrían mantener ese precio estándar-, pero *Esencia King S.L.* está trabajando con la imitación de perfumes que llevan en el mercado años. Por ejemplo, el perfume nº1 correspondiente a Amor Amor de Cacharel se lanzó al mercado en el año 2003, el nº16 fue lanzado en el 2002 y el nº19 en el año 2013, mientras que *Esencia King S.L.* no lleva muchos años en el mercado, por lo que podemos afirmar que los costes de los perfumes imitados ya han sido amortizados, excluyendo de esta forma la aplicación al caso de la imitación parasitaria por aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Por tanto, a mi juicio el modelo de negocio de perfumería de equivalencia ilustrado solamente podría ser constitutivo de un acto de competencia desleal, que sería el de la imitación parasitaria por aprovechamiento de la reputación ajena.

## IV. LA MARCA OLFATIVA

### IV.1 Regulación y concepto

La legislación esencial en cuanto a marcas se recoge en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas – en adelante, LM-, la cual tiene por objeto “el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial”<sup>23</sup>. Esta Ley ha sido objeto de desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. El Real Decreto ha sido modificado por última vez a través del Real Decreto 306/2019, de 26 de abril.

En el ámbito comunitario, actualmente encontramos la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Internacionalmente, siempre teniendo en cuenta el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, son destacables: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en 1891; el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en 1989; el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, de 1947; el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en 1957; el Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en 1994; el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado el 27 de marzo de 2006.

En el art. 4 LM podemos ver cual es el concepto de marca, de tal forma que se considerará una marca aquel signo que sirve para diferenciar en el tráfico mercantil los productos o servicios de una empresa. Además, se utiliza la marca para permitir a las autoridades competentes y al público en general el conocimiento de la protección otorgada al titular. Por tanto, la principal función de esta figura es la identificación del origen empresarial de los productos y servicios, así como de su calidad según las expectativas de los consumidores que confían en dicho signo distintivo<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Vid. exposición de motivos I LM.

<sup>24</sup> Vid. Peinado Gracia, J.I., “Derecho Industrial (II). La marca como signo distintivo de los productos o servicios. El nombre comercial como distinción del empresario en el mercado”, en Menéndez, A. y Rojo, A. (Dirs.), *Lecciones de Derecho Mercantil*, cit., p. 270.

En la anterior redacción del art. 4.2 LM (modificado por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre), se planteaba un problema con el registro de la marca olfativa, pues al no ser esta susceptible de representación gráfica no podía acceder a los registros de marcas. Fue tras la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, cuando se abrió la posibilidad de contemplar, al menos, en el ámbito comunitario el registro de las marcas olfativas. En este sentido existen diversos pronunciamientos judiciales destacables a los que me referiré más adelante.

En cuanto al objeto cuya identificación se pretende, la marca puede ser de productos o de servicios. En este sentido, se debe destacar la Clasificación de Niza<sup>25</sup>, en la cual podemos encontrar 45 clases diferentes, 34 de ellas relativas a productos y 11 relativas a servicios. Esta clasificación internacional se revisa continuamente por un Comité de Expertos convocado en el marco del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. Actualmente, la Clasificación de Niza se encuentra en su undécima edición, que se encuentra en vigor desde el 1 de junio de 2020.

Según el ámbito de su protección, las marcas pueden ser nacionales, comunitarias o internacionales. Rige en este sentido el principio de territorialidad<sup>26</sup>, pues, como regla general, cada país es soberano para determinar qué signos pueden ser marcas. De todos modos, existen procedimientos para la internalización de las marcas. En este sentido deben ser mencionados el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1891, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883. En el Convenio de París nos encontramos con el principio de prioridad<sup>27</sup>, según el cual el solicitante de una marca en un país que forma parte de la Unión tiene preferencia durante seis meses para reproducir la solicitud en cualquier otro país parte. Asimismo, recoge la prohibición de denegación<sup>28</sup> de la solicitud salvo en caso de que concurran las circunstancias tipificadas. La tramitación de la solicitud podrá realizarse también mediante un único expediente ante la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual<sup>29</sup>.

Atendiendo a la condición de su titular, se distingue entre marcas individuales y colectivas. Las primeras se encuentran reguladas en el art. 4 LM, que hace referencia a los productos o servicios de una empresa frente a los servicios o productos de otra.

---

<sup>25</sup> Vid. Oficina Española de Patentes y Marcas, Gobierno de España, *Clasificación de Niza*, disponible en <https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action> (16/06/2020).

<sup>26</sup> Vid. art. 6 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “*Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional*”.

<sup>27</sup> Vid. art. 4 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “*Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención [...] en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad [...] los plazos de prioridad serán [...] de seis meses para las marcas de fábrica o de comercio*”.

<sup>28</sup> Vid. art. 4 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “*En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, no podrá ser invalidado*”.

<sup>29</sup> Vid. art. 1 Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas: “*Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener [...] la protección de sus marcas [...] mediante el depósito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual*”.

El titular podrá ser una persona natural o jurídica, sin que sea relevante la nacionalidad. Cabe mencionar que el art. 46 LM admite la copropiedad de la marca. El título VII, por otra parte, se ocupa de las marcas colectivas. El art. 62 LM se ocupa de definir las, de tal forma que “se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas”. En este último caso, no podremos encontrar como titular de una marca colectiva a una persona física, sino que siempre estaremos ante una persona jurídica, miembro de una asociación, que por su condición de socia podrá utilizar la marca perteneciente a la asociación para identificar sus productos.

## IV.2 Requisitos del signo para convertirse en marca

La Ley de Marcas dedica los capítulos II y III del Título II a la determinación de signos que no pueden registrarse como marcas, bien sea por razones de índole general (prohibiciones absolutas) o por razones que lesionan derechos de terceros amparados por la legislación en la materia (prohibiciones relativas).

### a) Prohibiciones absolutas

En el art. 5 LM encontramos las prohibiciones absolutas.

La primera de ellas alude a que no podrán registrarse como marca aquellos signos que no sean conformes con el art. 4, es decir, será necesario para poder registrar una marca la susceptibilidad de representación gráfica y la aptitud diferenciadora. La cualidad de la representación gráfica de un signo a registrar como marca consiste en que el mismo pueda ser descrito e identificado según las propiedades del plano o la escritura, de modo que sea tal representación, y no el objeto representado, la que resulte reconducible a parámetros gráficos<sup>30</sup>. De ahí que no puedan considerarse equivalentes susceptibilidad de representación gráfica y percepción visual del signo, ya que se pueden representar gráficamente signos no perceptibles visualmente, como ocurre con el ejemplo del pentagrama, siendo admisibles como marca los signos musicales descritos con exactitud a través del pentagrama.

No corre la misma suerte la polémica planteada en el ámbito comunitario sobre la admisibilidad de diversos tipos de signos no solo no perceptibles visualmente, sino también difícilmente reconducibles a la representación gráfica, como son las llamadas marcas inmateriales, es decir, las marcas basadas en signos olfativos, gustativos y táctiles.

El requisito de la aptitud diferenciadora se encuentra no solo en el primer apartado del art. 5 LM, sino que está recogido también en los siguientes tres apartados del artículo (b), c) y d)). Esta cuestión no es una noción meramente normativa, sino una *quaestio facti*, vinculada al contexto en el que vaya a enmarcarse dicho signo<sup>31</sup>. Es por ello que nos encontramos ante un elemento dinámico, que se encuentra sometido a una constante evolución que dependerá siempre de las circunstancias de la realidad y del mercado.

La falta de carácter distintivo es otra de las prohibiciones absolutas recogidas en el art. 5 LM. Quedarán subsumidos a este precepto<sup>32</sup>: los signos genéricos o

---

<sup>30</sup> Vid. Marco Alcalá, L.A., “Prohibiciones absolutas”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.), *Comentarios a la ley de marcas Tomo I*, Aranzadi, Pamplona, 2008, p. 145.

<sup>31</sup> Ibid, pp. 151-152.

<sup>32</sup> Ibid, pp. 157-166.



necesarios que designan directamente al producto o servicio a distinguir, los signos banales y los signos excesivamente complejos.

Tampoco podrán ser objeto de registro los signos descriptivos que designen o transmitan información de forma directa sobre la especie o sobre cualesquier rasgo de los productos o servicios distinguidos<sup>33</sup>.

El art. 5.1.d) LM excluye del registro los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Estos signos se caracterizan por haber perdido toda originalidad debido a su amplia utilización en el tráfico<sup>34</sup>.

En el art. 5.1.e) LM encontramos la prohibición absoluta de registro de los signos que consistan en formas dotadas de valor intrínseco. Se excluyen, por tanto, “los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto”.

Los signos que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres serán también objeto de prohibición. Se entiende por signos contrarios a la Ley aquellos que contradicen una disposición contenida en una ley en sentido material. Es destacable en este sentido que el signo debe ser *per se* contrario a la Ley, no pudiendo encuadrarse en esta prohibición absoluta los casos en que un signo es utilizado de modo contrario a la Ley. Entre las marcas contrarias al orden público pueden distinguirse cuatro categorías<sup>35</sup>: las marcas obscenas, las cuales son admitidas en la práctica administrativa con bastante liberalidad, como, por ejemplo, la marca 2.2249.020 “AUN NO ES HORA DE SOBAR” concedida para telecomunicaciones; las marcas atentatorias de cultos religiosos, como la denegada marca 1.505.106 “TUMBA DIOS” para licores; las marcas contrarias al orden político o democrático, prohibición que debe ser interpretada de forma restrictiva, dado el derecho constitucional a la libertad de expresión; y las marcas contrarias a la dignidad de la infancia o de la mujer.

Los signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto están también excluidos del registro.

El art. 5.1.h) LM excluye del registro los signos para vinos y bebidas que contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica para dichos productos cuando la marca se aplique a vinos o bebidas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen geográfico<sup>36</sup>.

En las letras i) y j) del art. 5 LM se recoge la prohibición de registro de aquellos signos excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión Europea o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a los términos tradicionales de vinos y a las especialidades tradicionales garantizadas. El apartado k) recoge la prohibición de registro de “aquellos signos que consistan en la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas”.

---

<sup>33</sup> Vid. Areán Lalín, M., “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor Tomo 5*, 1978, p. 477.

<sup>34</sup> Vid. Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Pamplona, 2007, pp. 257-259.

<sup>35</sup> Ibid. pp. 266-269.

<sup>36</sup> Ibid. p. 280.

El art. 5.1 l) LM excluye del registro los signos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

La prohibición de registrar como marca los emblemas oficiales de otros Estados parte del Convenio de París la encontramos en el art. 5.1.m) LM. Esta prohibición encuentra su origen en el art. 6 ter del Convenio de París<sup>37</sup>.

Por último, el art. 5.1.n) LM prohíbe el registro como marca de otros signos de interés público, entendiéndose por otros, aquellos no contemplados en las dos letras anteriores del mismo precepto.

Para las prohibiciones absolutas de las letras b), c) y d) existe la excepción según la cual estas prohibiciones no serán aplicables cuando la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

## **b) Prohibiciones relativas**

El fundamento de las prohibiciones relativas de registro de la marca radica en la necesidad de proteger los legítimos intereses jurídico-privados de los titulares de los signos anteriores que pudieran entrar en colisión con la marca para la que se solicita la protección, aunque, indirectamente, también se protegen intereses generales, como son el interés de los consumidores en no ser engañados o el interés general en mantener la transparencia en el mercado<sup>38</sup>.

Estos signos anteriores, que fundamentan la existencia de una prohibición relativa de registro, pueden ser de muy diversas clases. En concreto, en el art. 6 LM se regula el supuesto en que el conflicto se plantea con respecto a un signo anterior que aparece registrado o solicitado como marca.

Estas marcas anteriores que han de tenerse en cuenta a los efectos de la aplicación del art. 6 LM aparecen enumeradas en el apartado 2 de este artículo, siguiendo, prácticamente de forma literal el art. 4.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Por todo ello serán consideradas marcas anteriores: las marcas registradas españolas que tengan una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la marca solicitada posteriormente; las marcas registradas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; las marcas comunitarias registradas; las solicitudes de marcas españolas, internacionales y comunitarias a condición de que sean finalmente registradas y las marcas no registradas que en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París<sup>39</sup>.

Excluyendo los rótulos de establecimiento del ámbito de aplicación de la Ley de Marcas, el otro signo distintivo con el que podría entrar en conflicto una solicitud

---

<sup>37</sup> Vid. art. 6 ter Convenio de París: “Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes [...] de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión”.

<sup>38</sup> Vid. Marco Alcalá, L.A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 106.

<sup>39</sup> Vid. art. 6.2 LM.

de marca es el nombre comercial<sup>40</sup>. De acuerdo con el art. 7.2 LM, será objeto de prohibición relativa de registro de una marca posterior el nombre comercial registrado en España o la solicitud del nombre comercial (a condición de que sea finalmente registrada) siempre que se cumpla una de las dos condiciones previstas en el art. 7.1 LM. De esta forma, no podrán registrarse como marcas los signos “que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca”, ni aquellos que “por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público”.

Según el art. 8 LM, tampoco podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando esta última goce de renombre en España o en la Unión Europea y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o cuando dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho renombre.

En los arts. 9.1.a) y 9.1.b) LM se recoge la prohibición de registrar como marca el nombre civil o la imagen ajenos o el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifica a una persona distinta del solicitante. Ello se deriva del derecho a la propia imagen reconocido como derecho fundamental en el art. 18.1 de la Constitución Española. A estos efectos cabe destacar el art. 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que califica como intromisión ilegítima “la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”. Ahora bien, el art. 2.2 de la misma Ley establece que no se apreciará intromisión ilegítima cuando el titular del derecho hubiere otorgado consentimiento expreso, el cual, según la exposición de motivos de la citada Ley no conllevará una absoluta abdicación de los derechos, sino tan sólo el parcial desprendimiento de alguna de las facultades que los integran.

Algunos signos con aptitud diferenciadora y, por tanto, susceptibles de registro como marca pueden gozar de protección a través de otras formas de propiedad industrial, o mediante el derecho de autor. Para ello se ha creado la prohibición recogida en el art. 9.1.c) LM según la cual no serán susceptibles de registro los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial. Esta prohibición relativa no sería aplicable en el caso de que la titularidad de los derechos de propiedad industrial o intelectual sea la misma que la de la persona solicitante del registro de la marca.

En el último apartado del art. 9.1 LM encontramos la prohibición de registrar como marca signos idénticos o confundibles con un nombre comercial no registrado o con una razón o denominación sociales cuando exista riesgo de confusión en el público. Este mismo precepto invoca al art. 8 del Convenio de París. Según el art. 8 del Convenio de París, “el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. Este precepto establece, por tanto, que el nombre comercial será

---

<sup>40</sup> Vid. Curto Polo, M., “Nombres comerciales anteriores”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.), *Comentarios a la ley*, cit., p. 266.

protegido en todos los países de la Unión Europea sin necesidad de registro. De igual modo, el art. 2 del Convenio de París señala la obligación de conferir al nombre comercial extranjero la misma protección que a los nombres comerciales nacionales.

La modificación que ha sufrido la Ley de Marcas en el año 2018 ha añadido un tercer apartado al art. 9, según el cual se denegará el registro de marcas cuando se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional.

Por último, en el art. 10 LM se recoge la prohibición de que el agente o representante de una marca registre esa marca a su nombre sin el consentimiento del titular. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación.

### IV.3 La protección de la marca olfativa

Una vez explicadas las prohibiciones del registro de una marca, podemos constatar cómo se materializa la protección de estas en nuestro ordenamiento jurídico. El titular de una marca podrá oponerse al registro de un signo olfativo como marca por estar incurso en la prohibición de registro de signos que sean idénticos a una marca anterior (art. 6.1 LM).

Podrá, además, prohibir a un tercero ciertos usos de signos idénticos a su marca en el tráfico económico. Nos encontramos aquí con el llamado *ius prohibendi* recogido en el art. 34.2 LM<sup>41</sup>. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la protección conferida por el art. 34.2.a) LM es más amplia que la protección prevista en el art. 34.2.b) LM, pues para poner en práctica el segundo precepto es precisa la existencia de un riesgo de confusión, mientras que para la aplicación del primer precepto basta con que, existiendo una doble identidad, el uso del signo por el tercero pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca. Entre dichas funciones no solo se encuentra la de indicación de la procedencia empresarial del producto o servicio, sino también la consistente en garantizar la calidad de ese bien o servicio<sup>42</sup>.

En el art. 34.2.c) LM encontramos una protección todavía más reforzada, pues basta con que el grado de similitud entre el signo y la marca renombrada o notoria sea tal que tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Ahora bien, dicho vínculo no es suficiente para la aplicación del citado precepto, sino que, adicionalmente, se requerirá la concurrencia de, al menos, alguna de las siguientes circunstancias<sup>43</sup>:

- Un perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, que consista en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Vid. art. 34.2 LM: “El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios”.

<sup>42</sup> Vid. Rivero González, M. D., “Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas”, *Revista de derecho mercantil* n° 238, 2000, pp. 1658 y 1659.

<sup>43</sup> Vid. párrafos 36 y 37 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2009, caso L’Oréal, disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=107261&doclang=ES> (18/06/2020).

<sup>44</sup> Ibid. párrafo 39.

- Un perjuicio causado al renombre de la marca, que se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado<sup>45</sup>.
- Una ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca, esta no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar<sup>46</sup>.

Como se desprende del art. 34 LM, es requisito imprescindible para poder llevar a cabo una acción por infracción marcaria que exista identidad o similitud entre los signos, pero, determinar la identidad entre dos signos olfativos, o un vínculo en la mente del consumidor es una cuestión problemática.

La jurisprudencia<sup>47</sup> ha elaborado unos parámetros para la apreciación de la semejanza entre signos, de tal forma que será pertinente analizar el aspecto gráfico, fonético y conceptual. El problema es que estos aspectos no se pueden determinar con precisión en la perfumería de equivalencia y no existe en la actualidad, a diferencia de lo que sucede con los colores o con los sonidos, una clasificación internacional de olores generalmente aceptada en la que apoyarse.

La prueba consistente en la comparación de aromas mediante el empleo de cromatogramas, matrices olfativas en color o medios análogos ha sido considerada inadecuada e insuficiente por la jurisprudencia<sup>48</sup> para determinar la semejanza. De igual modo, ha sido descartada la prueba consistente en la existencia de semejanza en las fórmulas químicas, pues según el Dr. Frederick Reiters fórmulas químicas similares pueden producir olores radicalmente diferentes, mientras que fórmulas radicalmente diferentes pueden producir un olor similar.

Ahora bien, las dificultades para determinar la existencia de identidad o similitud entre dos signos olfativos en un pleito por infracción marcaria podrían perder relevancia en aquellos casos en que el propio demandado ha reconocido la identidad o similitud de los signos olfativos en conflicto, por ejemplo, como ocurre en el caso actual, al hacer públicas las equivalencias entre sus perfumes y los originales<sup>49</sup>.

En cualquier caso, no se trataría únicamente de determinar si dos fragancias son efectivamente idénticas o tan solo similares, sino, de saber si el grado de similitud entre los signos olfativos es tal que pueda generar un riesgo de confusión o un vínculo entre ellos para el consumidor<sup>50</sup>.

Se ha pronunciado en este sentido la Audiencia Provincial de Alicante<sup>51</sup>, de tal forma que considera que sin indicación expresa de la concreta equivalencia entre el perfume de imitación y el perfume original sería prácticamente imposible que un consumidor medio estableciera el vínculo entre las fragancias.

---

<sup>45</sup> Ibid. párrafo 40.

<sup>46</sup> Ibid. párrafo 41.

<sup>47</sup> Vid. párrafo 54 Sentencia del Tribunal de primera instancia de la Unión Europea, sala quinta de 18 de octubre de 2007, caso Omega 3, disponible en <http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/constitucional-y-comunitario/sentencia-del-tribunal-de-primera-instancia-de-la-union-europea-sala-quinta-de-18-octubre-2007> (18/06/2020).

<sup>48</sup> Vid. Opinion B Sherrell Perfumers, Inc. v. Revlon, Inc., 483 F. Supp. 188 ( S.D.N.Y. 1980), disponible en <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/483/188/2183983/> (18/06/2020).

<sup>49</sup> Vid. Gómez García, E., *La situación jurídica de la perfumería de equivalencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 91.

<sup>50</sup> Vid. Balañá, S., “El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa?”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor Tomo 26, 2005-2006*, p. 56.

<sup>51</sup> Vid. SAP de Alicante, Sección 8ª, 1536/2015, de 14 de septiembre, Fundamento Jurídico 9º.

Existe también una doctrina llamada confusión post-venta. Tal confusión ocurriría cuando el consumidor percibe el olor del perfume de imitación desligado de otros signos identificativos en el momento en que dicho perfume es utilizado por un tercero. Precisa en este sentido la doctrina<sup>52</sup> que no es el carácter abstracto del riesgo de confusión lo relevante en el Derecho de Marcas, sino la posibilidad de que la confusión se produzca en un momento posterior al de la venta.

De todas formas, la determinación de la existencia o no de un riesgo de confusión entre dos signos olfativos sería un análisis lleno de subjetividades que variaría según la edad y el sexo, lo que podría dar lugar a un análisis con un resultado totalmente arbitrario. Con el fin de evitar tal arbitrariedad, sería conveniente acudir a un experto, pero ello no encajaría en el ámbito del Derecho de Marcas, pues la determinación de la existencia o no de riesgo de confusión debe partir de la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz<sup>53</sup>.

Sin embargo, GARCÍA PÉREZ<sup>54</sup> señala que es engañoso limitarse a decir que el consumidor de referencia es el consumidor medio, porque ello lleva a pensar en un solo grupo de consumidores y en un consumidor medio de ese grupo. Por ello afirma que “es necesario concretar el tipo de producto o servicio, precisar cuáles son los consumidores de esos productos o servicios y, finalmente determinar, entre ellos, el consumidor medio. Por ejemplo, si el perfume objeto de imitación es un perfume dirigido a una mujer joven, solo esta, y no un hombre de mayor o menor edad, sería el consumidor medio”.

Por último, cabe señalar los perjuicios que el titular de la marca olfativa puede sufrir asociados a la confusión post-venta<sup>55</sup>. En este sentido, el consumidor podría verse decepcionado al examinar la calidad del perfume de equivalencia al que indebidamente se aplica el signo olfativo y, consiguientemente, abstenerse en el futuro de adquirir el original. Como consecuencia del aumento en el mercado de imitaciones a bajo precio, se podría producir también la pérdida del aura de prestigio y exclusividad asociado al signo olfativo de los perfumes de grandes diseñadores, lo que derivaría en una disminución de las ventas de los perfumes imitados. En ocasiones, los consumidores que adquieren los perfumes de grandes diseñadores no solo se ven atraídos por su olor, sino también por el aura de prestigio y exclusividad, ya que su precio los sitúa fuera del alcance de muchos consumidores.

#### **IV.4 ¿Puede “Perfúmate S.L.” prohibir el empleo de las marcas que distribuye a “Esencia King S.L.”?**

Como ya he explicado y como se desprende del art. 34 LM, “el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma”. *Perfúmate S.L.* adquirió dicho derecho a través del contrato de distribución selectiva y de la licencia por uso de dichas marcas que iba aparejada al contrato. El citado artículo recoge el *ius prohibendi*, mediante el cual el titular de una marca estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento de cualquier signo en relación con los productos o servicios.

---

<sup>52</sup> Vid. García Pérez, R., “El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea”, *Aranzadi civil-mercantil, Revista doctrinal Volumen 1* n°8, 2011, p. 28.

<sup>53</sup> Vid. párrafo 15 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, caso Lloyd, disponible en la página web <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=44270&doclang=ES> (18/06/2020).

<sup>54</sup> Vid. García Pérez, R., “El riesgo de confusión”, cit., p. 44.

<sup>55</sup> Vid. Balañá, S., “El entorno digital”, cit., pp. 40-41.

El caso planteado debe enmarcarse en el ámbito del art. 34.2.c), pues al poner a disposición del público la lista de equivalencias debe descartarse el riesgo de confusión. Dicho artículo recoge que será suficiente para prohibir el empleo de la marca que se establezca un vínculo entre el signo y la marca. Ahora bien, dicho vínculo no es suficiente para la aplicación del precepto, sino que debe concurrir alguna de las tres circunstancias ya mencionadas anteriormente. El caso concreto se puede enmarcar en la tercera de ellas, pues *Esencia King S.L.* está obteniendo una ventaja desleal a través del uso del signo distintivo o del renombre de dicha marca, ya que los compradores que no pueden permitirse pagar el precio del original comprarán el equivalente a bajo precio en *Esencia King S.L.*, pudiendo afirmarse de esta forma que se están aprovechando de la similitud entre ambos perfumes.

Dicha similitud debe ser probada y, generalmente, este es el punto más complicado a la hora de fundar una acción por infracción marcaria al amparo de este artículo, pero ello, en el caso concreto no será complicado pues el propio *Esencia King S.L.* ha reconocido la identidad o similitud de los signos olfativos en conflicto al haber hecho pública la lista de equivalencias entre sus perfumes y los originales.

Por tanto, se puede afirmar que Perfúmate S.L. puede prohibir el empleo de las marcas que distribuye a *Esencia King S.L.* a través de la vía del art. 34.2.c) de la Ley de Marcas.

## **V. EL DERECHO DE AUTOR**

### **V.1 Regulación y concepto**

El derecho de autor se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual –en adelante LPI-, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Este Real Decreto se llevó a cabo por la necesidad de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/98/CEE, del Consejo, de 29 de octubre, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines<sup>56</sup>.

El derecho de autor se encuentra regulado en el libro primero de la LPI. El nacimiento de este derecho de propiedad intelectual se produce por la creación de la obra original por su autor, no siendo necesaria la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, a diferencia de lo que ocurre con la marca olfativa, por lo que la inscripción, al ser voluntaria, servirá como modo de prueba. Este derecho de propiedad intelectual se encuentra integrado por tres elementos: el sujeto, el objeto y el contenido, es decir, por las personas a quienes la Ley reconoce el derecho de autor, por las obras intelectuales sobre las que tal derecho recae y por las facultades que el autor tiene sobre las mencionadas obras<sup>57</sup>.

Será considerada autora de una obra la persona natural que la crea y, en caso de duda, para satisfacer las necesidades del tráfico y de la seguridad jurídica, el art. 6 LPI determina que se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.

---

<sup>56</sup> Vid. preámbulo LPI.

<sup>57</sup> Vid. González López, M., *El derecho moral del autor en la Ley española de Propiedad Intelectual*, Marcial Pons, Madrid, 1993, pp. 38-39.

El art. 7 LPI permite la coautoría, de tal forma que “los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos”. La obra en colaboración constituye así una comunidad de derechos de propiedad intelectual sobre un mismo objeto<sup>58</sup>. Las aportaciones de los coautores podrán ser explotadas separadamente, aunque, obviamente, ello no puede causar perjuicio a la explotación común. Se acepta también en el art. 8 LPI la obra colectiva, entendiéndose por tal aquella obra creada por iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre, cuando está constituida por la aportación de diferentes autores y no es posible atribuirles separadamente a cada uno de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.

El objeto del derecho de autor serán todas aquellas obras originales literarias, artísticas o científicas que se hallen expresadas por cualquier medio o soporte, el cual puede ser tangible o intangible. Posteriormente el art. 10.1 LPI elabora una relación de creaciones que podrán ser objeto del derecho de autor. Además, sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, podrán ser objeto de derecho de autor las obras derivadas, es decir, traducciones, revisiones, arreglos musicales, etc. En estos supuestos será necesario contar con el consentimiento del autor de la obra originaria, ya que existirá una explotación económica de la obra resultante.

Las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como son las antologías y las bases de datos, se encuentran también protegidas a efectos de este libro primero por el derecho de autor. Sin embargo, quedarán excluidos de la protección las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos (art. 13 LPI).

El contenido del derecho de autor comprende dos clases de facultades sobre la obra intelectual<sup>59</sup>. Por un lado, está el denominado derecho moral, a través del cual el autor podrá tutelar la proyección de su obra. Por otro lado, encontramos los derechos de explotación a través de los cuales dicho autor podrá tutelar la explotación económica de sus obras.

Los derechos morales están recogidos en el art. 14 LPI, el cual lleva a cabo una lista cerrada de derechos que comprende: la decisión de divulgar o no su obra y la forma; la determinación de si tal obra ha de hacerse en su nombre, bajo seudónimo o anónimamente; la exigencia del reconocimiento de su condición de autor de la obra; la exigencia de respeto a la integridad de la obra y el impedimento de cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella; la modificación de la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural; la posibilidad de retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales; y el acceso al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro.

Por su parte, los derechos de explotación se encuentran enumerados en los arts. 18 a 22 LPI, los cuales comprenden la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y colección.

En cuanto a su duración, el plazo de protección de la propiedad intelectual se encuentra recogido en el art. 26 LPI, de tal forma que los derechos de explotación de

---

<sup>58</sup> Vid. Peinado Gracia, J.I., “La Propiedad Intelectual: derechos de autor y derechos afines”, en Menéndez, A. y Rojo, A. (Dirs.), *Lecciones de Derecho*, cit., p. 221.

<sup>59</sup> Vid. art. 6 bis Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, enmendado el 28 de septiembre de 1979: “*Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación*”.



la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento. En el caso de la coautoría, durarán toda la vida de los coautores y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último coautor superviviente, estableciéndose en ambos casos como fecha inicial de cómputo el 1 de enero del año siguiente<sup>60</sup>. Aunque, debemos tener en cuenta en este sentido el art. 15.1 LPI que recoge aquellos derechos que jamás se extinguirán ya que podrán ejercerse por los herederos del autor.

El derecho de propiedad intelectual no es un derecho absoluto, sino que los arts. 31 y ss. LPI recogen una serie de límites a este derecho. Entre ellos se recoge, por ejemplo, la no necesidad de autorización del autor para los actos de reproducción provisional o para aquellos actos de reproducción, distribución y comunicación de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa.

Por último, cabe mencionar que los derechos de explotación de una obra pueden transmitirse *mortis causa* o *inter vivos*. Mientras que los derechos morales, por su propia naturaleza no podrán transmitirse *inter vivos*, pero sí tienen un régimen específico de transmisión *mortis causa* recogido en los arts. 15 y 16 LPI.

## V.2 La perfumería en el ámbito del derecho de autor

Como ya he comentado con anterioridad, el art. 10.1 LPI lleva a cabo una enumeración de las categorías de obras protegibles. Ahora bien, esta no es una lista cerrada ya que utiliza la expresión “comprendiéndose entre ellas”. Es más, hace referencia al carácter tangible o intangible de la obra, por lo que podemos establecer como requisito para la protección de una obra a través del derecho de autor, que esta sea original y perceptible, bastando con que sea perceptible a través del olfato.

Este mismo artículo también recoge que la obra estará protegida independientemente del soporte en el que esté expresada. En el caso de la perfumería, este medio de expresión será el aroma que desprende, por lo que el derecho de autor recae sobre el aroma que desprende el perfume, no sobre la fórmula de su composición<sup>61</sup>. Ello puede justificarse por diversas razones. Por un lado, si no protegiéramos el mensaje olfativo no llevaríamos a cabo una protección efectiva, pues, como he dicho anteriormente puede llegarse a un mismo aroma a través de fórmulas muy diversas. Señala BALAÑÁ<sup>62</sup> que proteger la composición de un perfume sería un gran error, pues se estaría protegiendo el mero soporte material, pero no estaríamos protegiendo la obra en sí misma. Por todo ello, debemos tener claro que en caso de intentar demostrar un plagio no debemos atender a la comparación entre las dos fórmulas, sino a la comparación de los aromas.

El art. 5 LPI señala que el autor de una obra intelectual será una persona física, que a su vez será el titular originario de los derechos de autor que se deriven de la obra. Será por tanto imprescindible para las casas de perfumería que pretendan proteger los olores de sus perfumes a través de este medio identificar a la persona física creadora del perfume y probar su cualidad de cesionarias de explotación de este

---

<sup>60</sup> Vid. Peinado Gracia, J.I., “La propiedad intelectual”, cit., p.223.

<sup>61</sup> Vid. Balañá, S., “El entorno digital”, cit., pp. 49-51.

<sup>62</sup> Vid. Balañá, S., “La perfumería toma posiciones en torno al derecho de autor ¿... *fumus boni iuris?*”, *Revista de Propiedad Intelectual*, nº19, 2005, p. 51.

derecho. De vital importancia es esta cuestión, pues fue decisiva en la sentencia del caso Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard<sup>63</sup>.

Dentro de los requisitos para la protección de una obra mediante el derecho de autor destaca la originalidad. Tribunales como el holandés<sup>64</sup> han establecido un criterio subjetivo de originalidad, según el cual un perfume será original cuando refleje la creatividad de su autor, no siendo necesario que sea nueva en sentido objetivo. Por el contrario, los tribunales españoles han operado a través de un criterio objetivo de originalidad. Así, solo serán objeto de derechos de autor las creaciones objetivamente nuevas<sup>65</sup>. Como consecuencia de esta disparidad de opiniones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado<sup>66</sup>, de tal forma que afirma que el concepto comunitario de originalidad responde a un criterio subjetivo. Es decir, lo importante será que se vea reflejada la personalidad del autor como consecuencia de decisiones libres y creativas tomadas durante el proceso de creación.

A raíz de todo esto, podemos destacar la importancia de documentar de la manera más concreta posible el proceso de creación del perfume para poder aportar toda esta documentación ante un eventual conflicto<sup>67</sup>. Contra esta documentación solamente cabría que la contraparte demuestre que la originalidad del perfume en realidad no es tal y que es una copia de un perfume preexistente.

Como he mencionado anteriormente, nuestro ordenamiento jurídico acepta proteger a las obras derivadas, lo que en el ámbito de la perfumería serían versiones o reinterpretaciones de perfumes que parten de aquellos perfumes que ya se comercializan en el mercado. A estas reinterpretaciones de perfumes se les ha dado el nombre de variaciones entre dos perfumes. Es destacable que estas variaciones no determinan necesariamente la falta de originalidad, por lo que podrían ser objeto de protección<sup>68</sup>. En el caso de que un perfume se haya inspirado en otro anterior, tendremos que tener en cuenta dos posibilidades: por un lado, si el perfume preexistente es de dominio privado será necesario para comercializar con él la correspondiente autorización dada por el autor de la fragancia preexistente; si, por el contrario, es de dominio público se podrá comercializar con el perfume derivado sin necesidad de la autorización.

Los perfumes serán de dominio público, y podrán ser utilizados por cualquiera siempre que respete la autoría e integridad de la obra, cuando se hayan extinguido los derechos de explotación sobre la obra. Estos derechos de explotación, como ya he explicado, tendrán una duración de toda la vida del autor y de setenta años tras su fallecimiento o declaración de este<sup>69</sup>.

---

<sup>63</sup> Ibid. p. 66.

<sup>64</sup> Vid. apartado 3 Consejo Superior de justicia de los Países Bajos C04/327HR de 6 de junio de 2006. Caso Lancôme. Disponible en <https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=nl&u=https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument%3Fid%3DECLI:NL:HR:2006:AU8940&prev=search> (20/06/2020).

<sup>65</sup> Vid. Cámara Águila, M.P., “La originalidad de la obra como criterio general de protección del autor en el derecho comunitario”, *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal Volumen 2*, nº 8, 2012, p. 8.

<sup>66</sup> Vid. párrafos 88 a 94 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala tercera, de 1 de diciembre de 2011. Caso Painer. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115785&doclang=ES> (20/06/2020).

<sup>67</sup> Vid. Balañá, S., “La protección del perfume por el derecho de autor. Comentario a la sentencia de la Cour D’Appel de París de 25 de enero de 2006 en el caso *L’Oreal c. Bellure*”, *Revista de Propiedad Intelectual*, nº 22, 2006, p. 111.

<sup>68</sup> Vid. Balañá, S., “La perfumería toma posiciones”, cit., pp. 60-61.

<sup>69</sup> Vid. art. 26-28 y 41 LPI.

Por último, para establecer la ilicitud de la copia del perfume debemos tener en cuenta el mensaje olfativo que este nos transmite, porque ya hemos descartado anteriormente que la comparación deba hacerse a través de las composiciones químicas. Los medios de prueba<sup>70</sup> en este sentido pasarían por el dictamen de un experto, la encuesta entre el público consumidor y los análisis realizados a través de las llamadas narices electrónicas<sup>71</sup>.

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

Una vez analizada la regulación y los requisitos para la protección de una obra a través del derecho de autor, podemos afirmar que sí cabe la posibilidad de proteger el olor de las fragancias a través del derecho de autor. Es más, obtener esta protección es más sencillo que obtener protección a través de la marca olfativa. Como hemos visto, el caso concreto sería más sencillo de enmarcar en la protección de la marca olfativa por la lista de equivalencias que se puso a disposición de la clientela, admitiendo la similitud entre ambos perfumes.

Es destacable también que, de hecho, a diferencia de lo que sucede con la marca olfativa y las dificultades que suscita el registro del olor del perfume en este ámbito, ni siquiera es necesaria la inscripción para obtener la protección del perfume. Además, una vez que se ha probado el plagio, no sería necesario demostrar el riesgo de confusión en la clientela ni el aprovechamiento de la reputación ajena. Es decir, el mero plagio permite llevar a cabo una acción por infracción del derecho de autor contra el imitador.

Por todo ello, se debe afirmar que el olor de las fragancias es susceptible de protección a través del derecho de autor.

## **VI. POSIBLES ACCIONES**

Ciertas situaciones de hecho contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual son subsumibles en la Ley de Competencia Desleal, ocurre también entre la Ley de Patentes y la Ley de Marcas o entre la Propiedad Intelectual y la Ley de Marcas. Esta posibilidad de subsunción la hemos visto ya a lo largo del trabajo, comprobando como un mismo hecho podría ser objeto de protección a través de diferentes derechos.

Esta posibilidad de subsunción de determinadas situaciones de hecho en distintas leyes ha suscitado diversas cuestiones de interés procesal, entre ellas, la posibilidad de acumular las pretensiones que las diferentes leyes especiales permiten formular con el fin de ser conocidas en un mismo procedimiento y resueltas en una misma sentencia<sup>72</sup>.

Antes de pasar a analizar la acumulación de pretensiones voy a hacer un pequeño análisis sobre las posibles acciones que se pueden ejercer en los distintos ámbitos tratados.

### **VI.1 Acciones derivadas**

---

<sup>70</sup> Vid. Soler Masota, P., “La protección de las ideas por Derecho de autor”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor Tomo 22*, 2001, p. 500.

<sup>71</sup> Este método se basa en traducir la composición química de una sustancia en señales eléctricas que posteriormente serán clasificadas en olores conocidos. Así se consigue medir el mensaje olfativo de forma objetiva, sin interferencias de carácter personal o cultural.

<sup>72</sup> Vid. Bellido Penadés. R., “La acumulación de acciones en derecho de la competencia y sectores concurrentes”, *Revista de Derecho* nº1, 2002, pp. 1 y 2.

## a) Competencia desleal

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal regula con detalle las acciones derivadas del acto de competencia desleal. El propio preámbulo de la Ley afirma que se “realiza un censo completo de tales acciones”<sup>73</sup>. De tal forma que el acto de competencia desleal podrá conllevar seis tipos de acciones diferentes: la acción declarativa de deslealtad; la acción de cesación de la conducta desleal o la acción de prohibición si la conducta todavía no se ha puesto en práctica; la acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal; la acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas; la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados y la acción de enriquecimiento injusto.

Según el art. 33.1 LCD, tendrá legitimación activa para llevar a cabo alguna de las cinco primeras acciones mencionadas, cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados por la conducta desleal.

Las cuatro primeras acciones podrán ser ejercidas también por las asociaciones y corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos cuando resulten afectados los intereses de sus miembros<sup>74</sup>.

De igual forma, ostentarán legitimación activa para el ejercicio de las cuatro primeras acciones, en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios: el Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores; las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios o, en su caso, en la legislación autonómica y las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios que estén habilitadas<sup>75</sup>.

Podrá además, ejercitar la acción de cesación en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios el Ministerio Fiscal. En cambio, la acción de enriquecimiento injusto solamente procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva.

Estas acciones podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal, así como cuando haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto solo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento<sup>76</sup>.

Estas acciones, a su vez, prescribirán tras un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal según el art. 35 LCD. Sin embargo, la prescripción de las acciones en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios se rige por lo dispuesto en el art. 56 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> Vid. preámbulo III.3 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

<sup>74</sup> Vid. art. 33.2 LCD.

<sup>75</sup> Vid. art. 33.3 LCD.

<sup>76</sup> Vid. art. 34 LCD.

<sup>77</sup> Vid. art. 56 Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios “*Las acciones de cesación previstas en este artículo son imprescriptibles*”.

## **b) Derecho de marcas**

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas articula medios de defensa a los titulares de los derechos de marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento<sup>78</sup>. En cuanto a las acciones por violación del derecho de marca, encontramos su regulación en el capítulo tercero de la Ley de Marcas.

Según el art. 40 LM “el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho”, de igual forma podrán exigir a los tribunales la imposición de medidas para la salvaguardia de su derecho.

Estas acciones que tendrá derecho a ejercer el titular de una marca serán en vía civil: la cesación de los actos que violen su derecho; la adopción de las medidas necesarias para evitar que se prosiga con la violación; la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente indicados con la marca infractora; la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados y la publicación de la sentencia a costa del condenado<sup>79</sup>. Además, el titular de la marca podrá prohibir la utilización de un signo siempre que sus derechos no puedan ser objeto de una declaración de caducidad.

Estas acciones civiles, prescribirán a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse<sup>80</sup>.

## **c) Derecho de autor**

El art. 138 LPI es el encargado de regular las acciones y medidas cautelares que se podrán llevar a cabo en el ámbito del derecho de autor. De tal forma que, el titular de este derecho podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados. Podrá instar de igual forma la publicación de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.

El cese de la actividad ilícita podrá comprender numerosas actuaciones: la suspensión de la explotación o actividad infractora; la prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora; la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción; la retirada de los circuitos comerciales y la inutilización, o en su caso, la destrucción de los moldes, planchas y demás elementos materiales; la remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada de obras o prestaciones; el comido, la inutilización y, en su caso la destrucción de los instrumentos cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizada de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador; la remoción o el precinto de los instrumentos utilizados para facilitar la supresión o la neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger obras o prestaciones y la suspensión de los servicios prestados por intermediarios que se valgan para infringir derechos de propiedad intelectual<sup>81</sup>.

---

<sup>78</sup> Vid. Vilalta, A.E. y Méndez, R.M., *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Bosch, Barcelona, 2000, pp. 12-14.

<sup>79</sup> Vid. art 41 LM.

<sup>80</sup> Vid. art 45 LM.

<sup>81</sup> Vid. art. 139 LPI.

En este caso, la acción para reclamar los daños y perjuicios prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla.

## VI.2 De la acción común de cesación y prohibición

Tradicionalmente, las acciones declarativas, atendiendo a su *petitum*, se han venido clasificando en acciones meramente declarativas, constitutivas y de condena<sup>82</sup>. Las acciones meramente declarativas, son aquellas en las que el actor pretende que se declare la existencia o la inexistencia de un determinado derecho. Por su parte, las acciones constitutivas son aquellas en que el actor pretende la creación, modificación o extinción de un derecho. En el sentido procesal las más importantes son las llamadas de condena, pues se caracterizan porque a través de ellas se pide al órgano jurisdiccional que se condene al demandado a realizar una prestación. De esta sentencia, se originará un título ejecutivo que permitirá al acreedor entrar en el patrimonio del deudor.

La clase de prestación a que puede dar lugar una sentencia de condena puede consistir en la entrega de una cantidad de dinero o en dar, hacer o no hacer<sup>83</sup>.

Una vez dicho esto, podemos afirmar que tanto la acción de cesación como la de prohibición, pueden estar incluidas dentro de las acciones de condena, pues su *petitum* se dirige a que el demandado deje de llevar a cabo una acción. Podemos afirmar también, que dicha sentencia llevará a cabo una condena no pecuniaria, pues pretenderá, o bien que se cese la actividad (acción de cesación) o bien que dicha actividad ni siquiera de inicio (acción de prohibición).

Por tanto, nos encontramos ante una noción de obligación negativa, a la que nuestro ordenamiento jurídico no ha dado definición. No obstante, la doctrina<sup>84</sup> ha calificado esta denominación de obligación negativa como aquella en que el sujeto demandado debe llevar a cabo una omisión de una conducta, por lo que la condena de no hacer se cumplirá absteniéndose el demandado de la realización de un acto.

Por su parte, la acción de cesación, se ejercita cuando ya ha existido una violación del derecho y se dirige a evitar que dicha violación se repita, por lo que más que ante una acción de no hacer no encontramos ante una acción de dejar de hacer, pues ya se ha llevado a cabo el ilícito.

Por todo ello, podría existir confusión entre estas acciones de no hacer, con la llamada acción negatoria. Para el ejercicio de esta última, será preciso ser titular de un derecho real y con ella se pretenderá la declaración de que el demandado carece de un derecho de la misma naturaleza y sobre la misma cosa<sup>85</sup>.

A pesar de la posible confusión, existe una diferencia esencial entre ambas acciones, pues las acciones de cesación y prohibición persiguen la condena del demandado, mientras que la acción negatoria es una acción meramente declarativa.

Para poder llevar a cabo la acción por cesación será preciso que se haya violado un derecho y que exista un riesgo de que esta conducta se pueda repetir. Dicho riesgo deberá ser efectivo y serio, así como probado por la parte demandante.

---

<sup>82</sup> Vid. Muerza Esparza, J.J., *Aspectos Procesales de las Acciones de Cesación y Prohibición de Daños en el ámbito del Derecho Industrial y de la Competencia*, Cedecs, Barcelona, 1997, p.27.

<sup>83</sup> Vid. Tapia Fernández, I., *Las condenas no pecuniarias (Ejecución de sentencias de dar, hacer y no hacer)*, Palma de Mallorca, 1983, p. 37.

<sup>84</sup> Vid. Díez-Picazo, L. *Fundamentos del derecho civil patrimonial* Volumen II, Civitas, Madrid, 1993, p. 248.

<sup>85</sup> Vid. art. 348 del Código Civil.

Por su parte, para llevar a cabo la acción de prohibición, debe existir un temor de que la violación del derecho va a llevarse a cabo. Dicho temor deberá ser inminente y estar fundado, no bastando solamente con una simple sospecha.

Estos requisitos son los necesarios para llevar a cabo alguna de estas dos acciones, no siendo necesaria la valoración de elementos subjetivos, es decir, no hará falta demostrar, por ejemplo, que el infractor actuó con dolo o negligencia<sup>86</sup>.

### VI.3 Acumulación de acciones

Bajo la vigencia de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil – en adelante, LEC- los mayores problemas para poder acumular acciones “se derivaban de la dificultad de deslindar los componentes de uno de los elementos individualizadores de la pretensión” y del requisito establecido en el art. 154.3 de dicha Ley<sup>87</sup>.

En cuanto a la primera cuestión<sup>88</sup>, era frecuente que el demandante solicitara lo mismo, frente a un mismo demandado, con base en los mismos hechos pero, utilizando una fundamentación jurídica diversa. Ello, podía acarrear un problema pues, si el actor formulaba una pretensión dirigida a un mismo fin, fácticamente idéntica pero con diversa fundamentación jurídica, nos podríamos encontrar con un concurso de normas, no de acciones, ya que podría estimarse que la calificación jurídica no formaba parte de la causa de pedir. Por el contrario, si se considerase que la causa de pedir está compuesta por la calificación jurídica de los hechos, nos encontraríamos dentro del supuesto de acumulación de acciones.

Por su parte, el art. 154. 3 LEC especificaba que las acciones no podrán acumularse, cuando con arreglo a la ley, debiesen ventilarse y llevarse a cabo en juicios de diferente naturaleza. Sin embargo, un sector de la doctrina<sup>89</sup> llevó a cabo una reinterpretación de este precepto de tal forma que consideraba que al existir homogeneidad entre los diversos procedimientos concurrentes y conexidad material entre las diversas pretensiones, se cumplía la exigencia recogida en el artículo para poder llevar a cabo la acumulación de acciones.

Por todo ello podemos afirmar que la mayor complicación en torno a la acumulación de acciones en la historia ha sido la determinación de si la *causa petendi* está compuesta o no por la calificación jurídica de los hechos, para así diferenciar entre concurso de normas y concurso de acciones ya que de ellos se derivan consecuencias muy distintas.

Por su parte, el concurso de normas no comporta una pluralidad de acciones concurrentes, sino que pretende que se determine cual es la norma aplicable por lo que el juez no concurriría en incongruencia si resolviese con arreglo a la norma en concurso no alegada, por lo que la cosa juzgada impediría iniciar un proceso posterior entre las mismas partes en el que se pidiera lo mismo alterando la norma alegada.

Por el contrario, estaremos ante un concurso de acciones cuando, siendo idénticas las acciones en su *petitum* y en los sujetos entre los que se ejercitan, fueran diversas en la *causa petendi*. Aquí, sí apreciaríamos incongruencia por parte del juez en caso de que resolviera sobre una acción no ejercitada y la cosa juzgada no impedirá

---

<sup>86</sup> Vid. Muerza Esparza, J.J, *Aspectos procesales*, cit. pp. 33 y 34.

<sup>87</sup> Bellido Penadés, R., “La acumulación de acciones”, cit., pp. 2 y 3.

<sup>88</sup> Ibid. pp. 12-17.

<sup>89</sup> Vid. Bellido Penadés, R., *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Comares, Granada, 1998, pp. 298-309.

un nuevo proceso en el que se ejercite entre las mismas partes la acción concurrente no ejercitada en el anterior proceso<sup>90</sup> ..

A juicio de MASSAGUER<sup>91</sup>, la concurrencia de una doble regulación se presenta como un concurso de normas, donde una de ellas tendrá un carácter secundario y residual. Mientras que, a juicio de BELLIDO PENADÉS<sup>92</sup> nos encontramos ante un concurso de acciones pues se debe atender a la concreta configuración de la *causa petendi* realizada por el actor en su demanda.

De esta forma podemos distinguir dos teorías diversas: por un lado, está la teoría de la individualización, según la cual la *causa petendi* está integrada tanto por hechos como por su calificación jurídica; por otro lado, está la teoría de la sustanciación según la cual la *causa petendi* está integrada exclusivamente por la fundamentación fáctica de la pretensión y en consecuencia, la modificación de la fundamentación jurídica no comportaría una nueva pretensión por lo que la cosa juzgada impediría un proceso posterior.

Del art. 218.1<sup>93</sup> de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se desprende que nuestro ordenamiento considera incongruente la sentencia que se aparte de la causa de pedir, por lo que podemos afirmar que se decanta por la teoría de la sustanciación. Ello nos lleva a afirmar que la *causa petendi* será distinta si existe una modificación en la fundamentación fáctica, y si así fuere estaríamos ante un concurso de acciones.

Por todo ello se puede afirmar que la fundamentación fáctica de una acción de competencia desleal, como puede ser el aprovechamiento de la reputación ajena es diversa a la acción que se puede llevar a cabo a través del derecho de autor, pues la primera de ellas la ejercitaríamos porque el demandado se está aprovechando de la reputación que hemos conseguido en el mercado para crear confusión en los consumidores y la segunda porque se está apropiando de nuestra innovación creativa.

Ahora que podemos afirmar que nos encontramos ante acciones distintas debemos preguntarnos si estas son acumulables. Para ello debemos atender a lo dispuesto en el art. 73 LEC, de tal forma que podrán acumularse acciones cuando: el tribunal que deba atender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia; que las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo y que la ley no prohíba expresamente la acumulación de dichas acciones.

Se podría pensar que el primero de los requisitos es complicado pues la competencia en las diferentes materias puede ser distinta. Así, en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del lugar en el que el demandado tenga su establecimiento, o en defecto su domicilio o lugar de residencia, que en el caso de que no estuviera en territorio español, sería competente el tribunal donde se hubiera producido el hecho<sup>94</sup>. En materia de propiedad industrial, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia<sup>95</sup>. Y, en materia de propiedad intelectual, será competente el tribunal del lugar donde se haya cometido la

---

<sup>90</sup> Vid. Berzosa Francos, M.V., *Demanda, causa petendi y objeto del proceso*, El almendro, Córdoba, 1984, pp. 55-70.

<sup>91</sup> Vid. Massaguer Fuentes, J., “Las medidas cautelares en la Ley de Competencia Desleal”, *Revista de derecho mercantil* nº206, 1992, pp. 737-739.

<sup>92</sup> Vid. Bellido Penadés, R., *La tutela*, cit., pp. 154-157.

<sup>93</sup> Vid. párrafo 2 art. 218.1 LEC “el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer”.

<sup>94</sup> Vid. art. 52.1.12º LEC.

<sup>95</sup> Vid. art. 52.1.13º LEC.



infracción, o donde se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante<sup>96</sup>. Pero el art. 53 LEC recoge que “cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción”, por lo que, parece que debemos descartar la posibilidad de que vaya a existir algún problema en este sentido.

En cuanto al segundo de los requisitos, debemos atender a lo dispuesto en el art. 249.1.4<sup>97</sup>, según el cual, los tres ámbitos analizados en este trabajo (competencia desleal, propiedad industrial y propiedad intelectual) serán objeto de juicio ordinario.

El tercero de los requisitos fue un grave obstáculo en el Borrador de Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil<sup>98</sup>, pues el art. 294.1.3º, precedente del vigente art. 73.1.3º LEC establecía que para que fuese admisible la acumulación de acciones, sería preciso que la ley no lo prohibiese especialmente. El precepto continuaba “concretamente, no se permitirá la acumulación cuando la demanda verse sobre responsabilidad civil de jueces y magistrados, propiedad intelectual, marcas, patentes, competencia desleal y publicidad ilícita”.

Pero, esta limitación ha desaparecido del texto definitivo, pues especialmente se refiere a ello el art. 72 LEC, en el que se expresa que “podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos”.

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

Tras haber llegado a la conclusión de que nos encontramos ante un concurso de acciones y no de normas he procedido a analizar los requisitos necesarios para que dicha acumulación pueda darse, que aplicaré a continuación al caso concreto.

Como ya he apuntado, los requisitos para que dicha acumulación pueda darse se recogen en el art. 73 LEC. El primero de ellos corresponde a la competencia del tribunal, como ya hemos visto en el ámbito de la competencia desleal, el tribunal competente sería aquel donde tenga lugar el establecimiento del demandado. En el ámbito de la propiedad industrial, el tribunal competente será aquel que marque la Ley, en este caso debemos acudir a la disposición adicional primera apartado tercero de la Ley de Marcas, la cual dispone que tendrán la competencia aquellos Juzgados de lo Mercantil a los que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial haya atribuido tal competencia, en este sentido se debe destacar el Acuerdo al que llegó el Consejo General del Poder Judicial que fue publicado el 19 de octubre de 2018<sup>99</sup>, según el cual tendrán competencia en materia de marcas los Juzgados Mercantiles de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, A Coruña, Bilbao y las Palmas de Gran Canarias. En cuanto a la propiedad intelectual, tendrá competencia el tribunal donde se haya llevado a cabo el ilícito. Además, cumple también los requisitos a que por razón

---

<sup>96</sup> Vid. art. 52.1.11º LEC.

<sup>97</sup> Vid. art. 249.1.4º LEC “se decidirán en juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía [...] las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia [...] propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad”.

<sup>98</sup> Bellido Penadés, R., “La acumulación de acciones”, cit., p.20.

<sup>99</sup> Disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-especializacion-en-materias-relativas-a-propiedad-industrial-de-varios-juzgados-en-Andalucia--Canarias--Galicia-y-Pais-Vasco> (23/06/2020)

de su materia las acciones no deban ventilarse en juicios diferentes y el correspondiente a que la Ley no lo prohíba expresamente.

Por lo que, en el caso concreto el tribunal competente en el ámbito de competencia desleal será el de A Coruña, pues pongamos que los las empresas tienen sus establecimientos en la Coruña, ya que solo se aprecia el lugar por el nombre del banco “Galicia Banco”,. En el caso de propiedad industrial será competente el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña y, como el ilícito se ha llevado a cabo en A Coruña, tendrá también competencia en materia de propiedad intelectual.

Por todo ello, podemos afirmar que en el caso concreto se podrían acumular en una misma demanda el ejercicio de las acciones de propiedad industrial/intelectual y de competencia desleal.

## **VII. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA**

### **VII.1 Concepto y bien jurídico protegido**

El Código Penal recoge el concepto de moneda en el art. 387, a tal fin establece que se entenderá por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal, así como aquella que no ha sido todavía emitida o puesta en circulación pero que está destinada a ello. A estos efectos, se equiparará la moneda extranjera a la nacional.

Como podemos observar por tanto, la definición legal de moneda hace referencia tanto a la moneda metálica como al papel moneda, por ello, debemos entender por moneda, aquella emitida por el Estado u organismo del mismo autorizado para ello con pleno poder liberatorio<sup>100</sup>. En este sentido, la Ley 10/1975, de 12 de marzo, sobre Regulación de la Moneda Metálica, atribuye la potestad exclusiva de acuñación de moneda al Estado<sup>101</sup>.

El bien jurídico protegido en esta cuestión ha sido objeto de debate. Por un lado, el sistema francés ha entendido siempre que el bien jurídico protegido debe ser entendido como la fe pública, ya que es el Estado el que ostenta el monopolio de la fabricación de la moneda y le dota del valor que le dan los ciudadanos. Por otro lado, el sistema germánico afirma que el bien jurídico a proteger es la seguridad en el tráfico monetario y mercantil<sup>102</sup>.

Es por todo ello que podemos afirmar que el bien jurídico protegido ostenta una naturaleza múltiple. No obstante, es claro que la falsificación de moneda supone una puesta en peligro en la estabilidad del tráfico monetario, pero ello no debe tener la consecuencia de que se produzca una irrelevancia penal cuando la cuantía defraudada sea baja y por tanto no sea tal el peligro en el tráfico monetario.

### **VII.2 La falsificación de tarjetas de crédito/débito**

#### **a) Antecedentes**

El auge de los medios de pago alternativos a la moneda, ha llevado a que a principios de los años 70 se uniera a los ya tradicionales cheque, pagaré y letra de

---

<sup>100</sup> Vid. Boné Pina, J.F. y Soteras Escartín, R., *De las falsedades. Comentario a los artículos 386 al 403 del Código Penal de 1995*, Bosch, Barcelona, 2000, pp. 24 y 25.

<sup>101</sup> Vid. art.1 Ley 10/1975, de 12 de marzo, sobre Regulación de la Moneda Metálica.

<sup>102</sup> Vid. Boné Pina, J.F. y Soteras Escartín, R., *De las falsedades*, cit., pp. 20 y 21.

cambio, la tarjeta de crédito. Esta última, apareció teniendo como principal y originaria función la de crédito<sup>103</sup>.

A lo largo del tiempo, la implantación de las tarjetas de crédito ha ido evolucionando, consecuencia de factores, como pueden ser: por una parte, la creación de un medio de pago personalizado y con distintos elementos de seguridad; y, por otra, servía a intereses financieros de las entidades emisoras, pues como consecuencia de la apertura del crédito, estas últimas instauraban líneas de crédito permanentes y comisiones por su utilización.

De esta importancia que poco a poco se fue instaurando en la sociedad de los nuevos métodos de pago, se hizo eco el legislador y diseñó para su protección una norma que identificaba expresamente a estos métodos de pago. Así, se recogía por primera vez en el Código Penal de 1995 la expresión “tarjetas de crédito y débito”.

Por tanto, podemos afirmar que el art. 387 CP supuso una respuesta punitiva a la amplia implantación de estos nuevos métodos de pago. Aunque, en palabras de BRAVO GARCÍA<sup>104</sup> “la norma penal en cuestión supone un claro desatino jurídico”, pues si el legislador pretendía dotar de un mayor reproche punitivo a las acciones falsarias, la solución debía haber pasado por la creación de una norma específica relativa a las tarjetas de pago y cheques de viaje. Pues, en aquellas normas penales en blanco, donde no se contiene una definición de tarjetas de crédito/débito, se producen remisiones legislativas al art. 386 CP, y este, no recoge en su ámbito ciertas funciones de las tarjetas de crédito que deberían tener un tratamiento penal específico. Es más, las tarjetas de crédito/débito no son moneda de curso legal y mucho menos, tienen como ente emisor al Estado, por lo que la remisión al art. 386 CP sería ciertamente desafortunada.

Por su parte, BARUTEL MANAUT<sup>105</sup> afirma que las tarjetas de crédito/débito, más que un medio de pago son un instrumento de pago, pues actúan como instrumento de identificación de un titular o como llave de acceso a cajeros automáticos, por lo que su regulación debe ser tratada como tal.

El art. 387 CP del año 1995, en cambio, sí se establecía que “se tratarán de igual forma que la moneda, las tarjetas de crédito, las de débito y los cheques de viaje”. Por lo que, esta aclaración (y solo a través de ella) llevada a cabo en el art. 387 CP hizo que el art. 386 CP pasase a regular también estos supuestos.

## **b) Problemas planteados**

Como ya he adelantado, el delito de falsificación de moneda se recoge en los arts. 386 y 387 CP. Pero la equiparación que hizo en su momento el art. 387 CP entre la moneda de curso legal y las tarjetas de crédito/débito ha presentado problemas por el distinto comportamiento jurídico de la moneda, como modo de pago y de la tarjeta que por su parte es un instrumento de pago.

Uno de los problemas que se ha planteado es que la moneda de curso legal y las tarjetas de pago son conceptualmente distintas y tienen un origen distinto en su emisión. En este sentido, es destacable que la moneda de curso legal es el título valor

---

<sup>103</sup> Vid. Bravo García, J.L., “Falsificación de moneda y tarjetas de pago: el art. 387 del Código Penal” en “tarjetas bancarias y derecho penal”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, Madrid, 2002, p.172.

<sup>104</sup> *Ibid*, p. 174.

<sup>105</sup> Vid. Barutel Manaut, C., *Las tarjetas de pago y crédito*, Bosch, Barcelona, 1997, p.130.

por excelencia y al transmitirse, se transmite el derecho sobre su valor, mientras que la tarjeta de pago es intransmisible<sup>106</sup>.

Por otro lado, el dinero es: una cosa fungible; consumible; corporal; mueble; susceptible de tráfico y tiene un valor patrimonial, mientras que la tarjeta de pago carece de todos estos atributos, por ser meramente un instrumento de pago.

Por su parte la descripción de la conducta típica no es la adecuada para llevar a cabo esta comparativa<sup>107</sup> pues, el art. 386.1.1º CP aludiría a la “fabricación” de una tarjeta de pago falsa lo cual no tiene mucho sentido, siendo más correcta la expresión de falsificación de una tarjeta de pago. De igual manera ocurre con el apartado tercero, ya que el término “expedición” se ha venido usando históricamente para definir la puesta en circulación de la moneda falsa en el tráfico jurídico como medio de cambio natural y fungible.

Además, el art. 386 CP<sup>108</sup>, no lleva a cabo distinción alguna entre conductas, por lo que, en la regulación del año 1995 nos encontrábamos con unos parámetros punitivos desproporcionados pues, el que hubiese falsificado una única tarjeta de crédito podía recibir una pena de prisión de ocho años.

### **c) Regulación específica**

Hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje estaban consideradas como moneda a efectos de la falsedad, lo que planteaba los problemas expuestos anteriormente.

Actualmente la falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje se encuentra regulada específicamente en el art. 399 bis CP.

En el apartado primero de este art. 399 bis CP se castiga tanto la creación de tarjetas ex novo como la duplicación de una tarjeta existente. De hecho, será castigada la mera actividad delictiva sin ser necesario que exista perjuicio alguno<sup>109</sup>, pero en el caso de que el delito haya afectado a una pluralidad de personas o haya sido cometido por una organización criminal dedicada a esta actividad se aplicará la condena agravada recogida en el mismo artículo, de tal forma que en el caso de que concurren alguno de estos dos requisitos se impondrá la pena en su mitad superior.

Es destacable también, que en el mismo artículo se recoge la posibilidad de que el delito sea cometido por una persona jurídica, estableciendo la pena a tal efecto.

En el apartado segundo del art. 399 bis CP se castiga también la tenencia de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje falsificados para traficar con ellas, es decir, se impondrá la misma pena que al falsificador a aquel autor, que sin haber falsificado tiene en su poder tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje falsificados con la intención de traficar con ellas.

Por último, en el tercer apartado del art. 399 bis CP se castiga a la persona que no ha falsificado la tarjeta ni la tiene para traficar con ella pero que, a sabiendas de la falsificación la utiliza en perjuicio de otro. Es decir, en este supuesto sí será necesaria la concurrencia del perjuicio causado a un tercero. La pena prevista para este último

---

<sup>106</sup> Vid. Bravo García, J.L., “Falsificación de moneda”, cit., p.179.

<sup>107</sup> Ibid. pp.181-186.

<sup>108</sup> Vid. art. 386 CP “*será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda el que altere o fabrique moneda falsa*” y art. 387 CP “*se equiparán a*

<sup>109</sup> Vid. Frías Martínez, E., en *Código Penal comentado*, Bosch, Barcelona, 2015, pp. 647 y 648.

supuesto es inferior a la pena prevista para los dos primeros supuestos del art. 399 bis CP.

### **VII. 3 ¿Cómo calificaría las acciones delictivas llevadas a cabo por el Señor González? ¿Qué penas de prisión llevan aparejadas?**

Teniendo en cuenta que el Señor González admitió su pertenencia a una organización criminal dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito/débito, y viendo que con una de ellas se compró un portátil Toshiba provisto de un software necesario para poner en funcionamiento lectores de tarjetas, podemos afirmar que nos encontramos en el ámbito del art. 399 bis 1 CP. Es el dato del portátil Toshiba el que nos aparta de calificar el delito mediante el apartado tercero del artículo, que conllevaría una pena menor, pero el que tenga en su poder un ordenador para poner en funcionamiento los lectores de tarjetas nos prueba, al menos con los datos que tenemos, que el Señor González ha intervenido en la falsificación.

Además, las actividades llevadas a cabo por el Señor González son también constitutivas del delito de estafa, pues el art. 248.2 c) CP recoge que “se considerarán reos de estafa los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

La pena del art. 399 bis 1 CP deberá aplicarse en su modalidad agravada por la pertenencia del Señor González en una organización criminal, por lo que la pena que le será impuesta por este delito de cuatro a ocho años en su mitad superior. Es decir, la pena de prisión por este delito sería de 6 a 8 años de prisión. Debemos apreciar la atenuante recogida en el art. 21.4º CP pues, el Señor González confesó una vez que se había verificado fehacientemente el caso pero antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él su pertenencia a una organización criminal. Por lo que, según el art. 66.1º CP, cuando concurra una atenuante se aplicará la pena en su mitad inferior, por lo que la pena correspondiente a este delito será de 6 a 7 años de prisión.

En cuanto a la estafa, esta deberá aplicarse también en su modalidad agravada, a través del art. 250.1.5º CP, pues aunque el importe total defraudado es de 10.780,5€ y por tanto no es superior a los 50.000€, sí ha afectado el delito a un elevado número de personas, pues se enumeran al menos nueve comercios afectados y utiliza un etc., lo que quiere decir que hay más, por lo que es procedente aplicar el tipo agravado, de tal forma que la estafa es castigada en su modalidad agravada con 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses. Debemos apreciar aquí también la atenuante de confesión, por lo que aplicaremos la pena en su mitad inferior. Así quedará la pena del delito de estafa de la siguiente forma: de 1 a 3 años y 6 meses de prisión y 6 a 9 meses de multa.

## **VIII. CONCLUSIONES FINALES**

La perfumería de equivalencia, puede llegar a ser tan diversa que afirmar que solo existe una forma de protección o que siempre se debe seguir el mismo camino en cuanto a acciones que velan por la protección de derechos adquiridos sería un grave error.

Bien es cierto, que hay acciones que en general serán más fácilmente encuadrables que otras en el ámbito de la perfumería de equivalencia. Por ejemplo en cuanto a la competencia desleal, será más sencillo encuadrar a la perfumería de equivalencia en las dos imitaciones parasitarias recogidas en el artículo 11.2 LCD, pues en general, no pretenden una imitación confusoria (ya que llevan a cabo el uso de

signos distintivos y la confusión en el olor en todo caso, se encuadraría en la marca olfativa) y la imitación sistemática en este ámbito, es muy difícil encuadrarla, pues como norma general el imitado ya tiene un peso en el mercado que no se obstaculizará por un imitador.

La confusión y la similitud en la marca olfativa, en general, serán muy difíciles de probar. Como hemos visto, el caso concreto ha sido más sencillo de enmarcar gracias a la lista de equivalencias que la propia sociedad puso en disposición de los consumidores y así ha reconocido la similitud de los signos en conflicto y ha creado un vínculo entre ambas fragancias que va a hacer que los consumidores las equiparen aprovechándose así de la reputación de la marca y obteniendo una ventaja desleal. Pero, en general, probar esto hará necesario llevar a cabo numerosos estudios.

A mi parecer, la acción más sencilla o más genérica para todos los casos de perfumería de equivalencia es la acción por infracción del derecho de autor, pues basta con probar el plagio para llevarla a cabo, sin necesidad de probar la confusión.

En cuanto a la acumulación de acciones, debemos destacar en este sentido que el mayor problema que se podría plantear es la competencia del juez, pues para atender a la acción por infracción de marcas el Consejo General del Poder Judicial ha tasado la competencia, no teniendo todas las Comunidades Autónomas y mucho menos todas las ciudades Juzgados Mercantiles competentes en la materia. El resto de requisitos no generan dichos problemas pues la Ley no prohíbe la acumulación de estas ni recoge la necesidad de ventilarlas en juicios diferentes.

Por último, me gustaría señalar que a mi modo de ver, y como ya señalaba BRAVO GARCÍA<sup>110</sup>, ha sido mucho más acertado crear un precepto específico para la falsificación de las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje, pues sus características son diversas a las del dinero. Considero, de igual forma, y sin restarle importancia al delito de falsificación de tarjetas y cheques de viaje, que es más grave el delito de falsificación de moneda, pues este delito vulnera la fe pública y la seguridad jurídica en el tráfico, mientras que las tarjetas de crédito provienen de entidades privadas y, a pesar del daño que se puede hacer a través de la falsificación de estas a las entidades privadas o a los particulares, considero mucho más grave atentar contra la fe pública del Estado. De esta forma, ahora las penas, a mi parecer, son mucho más proporcionadas.

---

<sup>110</sup> Vid. Bravo García, J.L., “Falsificación de moneda”, cit., p. 172.

## IX.BIBLIOGRAFÍA

- Alonso Soto, R., “Derecho de la competencia (II)”, en Menéndez, A. y Rojo, A., (Dir.), *Lecciones de Derecho Mercantil Volumen I*, Civitas, Pamplona, 2017. ISBN: 978-84-9152-868-5.
- Areán Lalín, M., “La aptitud de una denominación para convertirse en marca”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor Tomo 5*, 1978. ISSN: 1139-3289.
- Balañá, S., “El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa?”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor Tomo 26*, 2005-2006. ISSN: 1139-3289.
- Balañá, S., “La perfumería toma posiciones en torno al derecho de autor ¿... *fumus boni iuris?*”, *Revista de Propiedad Intelectual*, nº19, 2005. ISSN: 1576-3366.
- Balañá, S., “La protección del perfume por el derecho de autor. Comentario a la sentencia de la Cour D’Appel de París de 25 de enero de 2006 en el caso *L’oreal c. Bellure*”, *Revista de Propiedad Intelectual*, nº22, 2006. ISSN: 1576-3366.
- Barutel Manaut, C., *Las tarjetas de pago y crédito*, Bosch, Barcelona, 1997. ISBN: 84-7676-416-2.
- Bellido Penadés, R., “La acumulación de acciones en derecho de la competencia y sectores concurrentes”, *Revista de Derecho*, nº1, 2002.
- Bellido Penadés, R., *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Comares, Granada, 1998. ISBN: 978-84-8151-620-3.
- Berzosa Francos, M.V., *Demanda, causa petendi y objeto del proceso*, El almendro, Córdoba, 1984. ISBN: 978-84-8607-724-2.
- Boné Pina, J.F y Soteras Escartín, R., *De las falsedades. Comentario a los artículos 386 al 403 del Código Penal de 1995*, Bosch, Barcelona, 2000. ISBN: 978-84-7676-622-X.
- Bravo García, J.L., “Falsificación de moneda y tarjetas de pago: el art. 387 del Código Penal”, en “tarjetas bancarias y derecho penal”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-9622-803-0.
- Cámara Águila, M.P., “La originalidad de la obra como criterio general de protección del autor en el derecho comunitario”, *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal Volumen 2*, nº8, 2012. ISSN: 2174-1840.
- Curto Polo, M., “Nombres comerciales anteriores”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.), *Comentarios a la ley de marcas Tomo I*, Aranzadi, Pamplona, 2008. ISBN: 978-84-8355-706-8.
- De la Cuesta, J.M., “La regulación contra la Competencia Desleal”, en Massaguer, J., *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-4701-337-5.
- Díez- Picazo, L., *Fundamentos del derecho civil patrimonial Volumen II*, Civitas, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-470-2944-0.
- Frías Martínez, E., en *Código Penal comentado*, Bosch, Barcelona, 2015. ISBN: 978-84-9090-061-1.
- García Pérez, R., “El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea”, *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal Volumen 1*, nº8, 2011. ISSN: 2174-1840.

- Gómez García, E., *La situación jurídica de la perfumería de equivalencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. ISBN: 978-84-9143-041-4.
- González López, M., *El derecho moral del autor en la ley española de Propiedad Intelectual*, Marcial Pons, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-7248-178-6.
- Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Pamplona, 2007. ISBN: 978-84-4702-754-5.
- Marco Alcalá, L.A., *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001. ISBN: 978-84-8442-312-6.
- Marco Alcalá, L.A., “Prohibiciones absolutas”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.), *Comentarios a la ley de marcas Tomo I*, Aranzadi, Pamplona, 2008. ISBN: 978-84-8355-706-8.
- Martínez Sanz, F., *Comentario práctico a la ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-3094-861-1.
- Massaguer, J., *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-4701-337-5.
- Massaguer Fuentes, J., “Las medidas cautelares en la Ley de Competencia Desleal”, *Revista de derecho mercantil*, nº206, 1992. ISSN: 0210-0797.
- Muerza Esparza, J.J., *Aspectos Procesales de las Acciones de Cesación y Prohibición de Daños en el ámbito del Derecho Industrial y de la Competencia*, Cedecs, Barcelona, 1997. ISBN: 978-84-8917-160-2.
- Peinado García, J.I., “Derecho Industrial (II). La marca como signo distintivo de los productos o servicios. El nombre comercial como distinción del empresario en el mercado” y “La Propiedad Intelectual: derechos de autor y derechos afines” en Menéndez, A. y Rojo, A., (Dirs.), *Lecciones de Derecho Mercantil Volumen I*, Civitas, Pamplona, 2017. ISBN: 978-84-9152-868-5.
- Portellano, P., *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-4700-611-3.
- Rivero González, M.D., “Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas”, *Revista de derecho mercantil*, nº238, 2000. ISSN: 0210-0797.
- Soler Masota, P., “La protección de las ideas por Derecho de autor”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor Tomo 22*, 2001. ISSN: 1139-3289.
- Tapia Fernández, I., Las condenas no pecuniarias (Ejecución de sentencias de dar, hacer y no hacer), *Cuadernos de la Facultad de Derecho*, Palma de Mallorca, 1983. ISSN: 0212-0577.
- Vilalta, A.E. y Méndez, R.M., *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Bosch, Barcelona, 2000. ISBN: 978-84-7676-658-0.

## **JURISPRUDENCIA**

### **Jurisprudencia nacional**

#### Tribunal Supremo

- Sala de lo Civil, sección 1ª, STS 1629/2017 de 26 de abril de 2017.
- Sala de lo Civil, sección 1ª, STS 7740/2011 de 16 de noviembre de 2011.
- Sala de lo Civil, sección 1ª, STS 3350/2004 de 17 de mayo de 2004.



## Audiencia Provincial

- Sala de lo Civil, sección 4ª, SAP A Coruña 150/2019 de 24 de enero de 2019.
- Sala de lo Civil, sección 15ª, SAP Barcelona 2710/2018 de 22 de febrero de 2018.
- Sala de lo Civil, sección 8ª, SAP Alicante 1536/2015 de 14 de septiembre de 2015.

## Juzgado de lo Mercantil

- Sección 6ª, SJM Madrid 373/2007 de 18 de junio de 2007.

## **Jurisprudencia de la Unión Europea**

### Tribunal de Justicia de la Unión Europea

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011. Caso Painer. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=115785&doclang=ES> (26/06/2020).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2009. Caso L'Oreal. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=107261&doclang=ES> (26/06/2020).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999. Caso Lloyd. Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=44270&doclang=ES> (26/06/2020).
- Sentencia del Tribunal de primera instancia de la Unión Europea de 18 de octubre de 2007. Caso Omega 3. Disponible en <http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/constitucional-y-comunitario/sentencia-del-tribunal-de-primera-instancia-de-la-union-europea-sala-quinta-de-18-octubre-2007> (26/06/2020).

### Otros tribunales

- Consejo Superior de Justicia de los Países Bajos C04/327HR de 6 de junio de 2006. Caso Lancôme. Disponible en <https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=nl&u=https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument%3Fid%3DECLI:NL:HR:2006:AU8940&prev=search> (26/06/2020).

## **Jurisprudencia internacional**

### Estados Unidos

- Sherrell Perfums. Inc. V. Revlon. Inc., 483 F.Supp 188 (S.D.N.Y 1980). Disponible en <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/483/188/2183983/> (26/06/2020).

