



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

FACULTAD DE DERECHO

Trabajo de fin de grado

PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA

Alumno: Javier Moure Otero

Tutor: Miguel Ángel Caamaño Anido

Doble grado Derecho y ADE

Curso 2019/2020

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

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	4
INTRODUCCIÓN GENERAL.....	4
ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS.....	5
CUESTIONES	6
I. ¿Considera que el modelo de negocio de perfumería de equivalencia ilustrado puede ser constitutivo de uno o varios actos de competencia desleal?	6
i.1. Problemas que ha suscitado la perfumería de equivalencia a las marcas de perfumes.....	6
i.2. Regulación de la competencia.....	7
i.3. Desarrollo jurisprudencial: primeras sentencias.....	8
i.4. Desarrollo jurisprudencial: sentencias con mayor impacto	9
i.4. Conclusiones.....	13
II. ¿Puede “¿Perfúmate, S.L.” prohibir el empleo de las marcas que distribuye a Esencia King, S.L.? 15	
ii.1. Regulación	15
ii.2. Supuestos que dan lugar a la prohibición	16
ii.2.1. Doble identidad	16
ii.2.2. Riesgo de confusión.....	18
ii.2.3. Aprovechamiento indebido	19
ii.3. Conclusiones.....	20
III. ¿Está protegido el olor de las fragancias por el derecho de autor?	21
iii.1. Antecedentes.....	21
iii.2. La marca olfativa	21
iii.3. Protección a través del Derecho de Autor	22
iii.3.1. Regulación	22
iii.3.2. Requisitos	23
iii.3.3. Concepto de obra	23
iii.3.4. Originalidad	24
iii.3.5. Incumplimiento del criterio de objetividad.....	24
iii.3.6. Autoría de la obra	25
iii.3.7. Límites temporales	25
iii.3.8. Conveniencia de la protección a través del derecho de autor	26
iii.4. Conclusiones.....	27

IV. ¿Podrían acumularse en la misma demanda el ejercicio de acciones de propiedad industrial/intelectual y competencia desleal?	28
iv.1. Problemática.....	28
iv.2. Ejercicio acumulado de dos normas.....	28
iv.3. Desarrollo jurisprudencial	29
iv.4. Doctrina alemana y su incompatibilidad con la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.....	31
iv.5. La complementariedad relativa.....	33
iv.6. Conclusiones.....	34
V. ¿Cómo calificaría las acciones delictivas llevadas a cabo por el señor González? ¿Qué penas de prisión llevan aparejadas?	35
v.1. Introducción	35
v.2. Delito de estafa.	35
v.3. Delito de falsificación	37
v.4. Concurso de delitos.	39
v.5. Pertenencia de una banda criminal.....	40
v.6. Comentario sobre el artículo 400 CP.....	41
v.7. La confesión.....	42
v.8. Penas aparejadas a los delitos cometidos.....	43
v.9. Atribución de competencias.....	43
CONCLUSIONES FINALES	44
I. PRIMERA CUESTIÓN	44
II. SEGUNDA CUESTIÓN	44
III. TERCERA CUESTIÓN.....	45
IV. CUARTA CUESTIÓN.....	45
V. QUINTA CUESTIÓN	46
APÉNDICE JURISPRUDENCIAL.....	46
APÉNDICE LEGISLATIVO.....	48
BIBLIOGRAFÍA.....	49

ANTECEDENTES DE HECHO

Esencia King es una S.L. que se dedica al sector de la perfumería, vendiendo sus propias fragancias al consumidor final. Para confeccionar sus perfumes, toma como base olores inspirados en reputadas marcas de perfumería, comercializándolos a través de un envase sencillo y genérico, con un sistema de numeración que identifica a cada perfume a un precio de 9.99€.

El problema surge cuando Esencia King S.L. incluye en los expositores de sus establecimientos la marca a la que hace referencia cada uno de los perfumes que comercializa, así como la existencia y distribución, tanto a los clientes como en las redes sociales de Esencia King, de una lista de equivalencias con la finalidad de que los consumidores puedan establecer relaciones entre las fragancias de Esencia King S.L. y las de reputadas marcas del sector.

Por su parte, Perfúmate es una S.L. que se dedica también al sector de la perfumería, en concreto, comercializa a través de un contrato de distribución en exclusiva fragancias de marcas tales como Cacharel, Paco Rabanne, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Diesel y Calvin Klein. Debido a los distintos comportamientos llevados a cabo por Esencia King S.L. la empresa Perfúmate S.L. sufrió una reducción considerable en su cifra de negocios, por lo que decide emprender acciones legales contra Esencia King S.L. poniendo de manifiesto una serie de delitos relacionados con la competencia desleal y el derecho de autor.

En otro orden de cosas, un consumidor de las fragancias que comercializa Esencia King S.L., el señor González, paga de manera ordinaria sus compras a través de tarjetas de crédito y de débito hasta que, la institución financiera Galicia Banco, detecta una serie de anomalías en las tarjetas empleadas por dicho comprador, concretamente en la composición de sus bandas magnéticas. Una vez profundizado en el caso, el señor González confiesa que, en efecto, ha adquirido productos de la marca Esencia King S.L. así como de otras marcas y en otros establecimientos comerciales a través de tarjetas de crédito y débito modificadas por un importe de hasta 10.780,50€ en su conjunto. Además, también declara su pertenencia a una organización criminal cuya actividad se basa en falsificar tarjetas de crédito y de débito.

INTRODUCCIÓN GENERAL

En el caso que nos compete analizar se estudiarán una serie de cuestiones relacionadas, sobre todo, con el Derecho sobre la competencia desleal, la normativa de marcas, la protección a través del derecho de autor, la acumulación de acciones y una serie de cuestiones relacionadas con el Derecho Penal.

Presenciamos el litigio surgido entre dos sociedades que se dedican al sector de la perfumería, una como comercializadora y otra como distribuidora. En primer lugar, se analizará si una de ellas ha cometido una serie de comportamientos que pueden ser calificados como competencia desleal para que, la otra, trate de ejercitar sus derechos y pueda ver como cesa el perjuicio que está sufriendo. Además de esto, también se estudiará si es posible que, con base a estos actos de competencia desleal, la empresa que distribuye

las marcas originales pueda prohibir el empleo de las mismas a la sociedad con la cual se produce el enfrentamiento.

En segundo lugar, se estudiará de manera genérica si el olor de las fragancias está protegido por el derecho de autor, cuestión que es, sin duda, muy problemática, y la cual ha sido testigo de numerosas reformas que le han afectado de pleno y que, probablemente, le habrán conferido al derecho de autor el estatus de mecanismo de protección no conveniente para el olor de las fragancias.

Otra de las cuestiones que se analiza y que precisa un análisis exhaustivo, es la posibilidad de la acumulación de acciones de propiedad industrial con acciones de competencia desleal, ya que, una vez más, debido a las reformas acaecidas en el seno de la regulación marcaria, se tambaleará la tesis y el modo de proceder que se venía desarrollando hasta el día de hoy, con lo cual habrá que adaptar la resolución de esta cuestión a la normativa y doctrina vigente.

Finalmente nos centraremos en el estudio de una serie de cuestiones relacionadas con el Derecho Penal, muy relacionadas con la reforma realizada sobre el Código Penal en el año 2010, en concreto sobre el medio de pago a través de mecanismos distintos al dinero, lo cual está muy presente en nuestros días.

El análisis jurídico del presente caso se postula como un ejercicio dinámico en el que se habrá de conocer y estudiar diversas leyes y normativa tanto nacional como comunitaria, debiendo tener en cuenta las diversas reformas que han influido en las figuras jurídicas que hemos de emplear en el presente caso. El estudio de las diversas cuestiones se hará a través de la regulación vigente, la jurisprudencia consolidada y la doctrina mayoritaria y más adecuada al presente supuesto.

ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

AP	Audiencia Provincial
CAP	Cour D'Appel
CP	Código Penal
J.Merc	Juzgado de lo Mercantil
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
LO	Ley Orgánica
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SJMERC	Sentencia del Juzgado de lo mercantil
SL	Sociedad Limitada
STUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la unión europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TS	Tribunal Supremo
TRLPI	Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
UE	Unión Europea

CUESTIONES

1. ¿Considera que el modelo de negocio de perfumería de equivalencia ilustrado puede ser constitutivo de uno o varios actos de competencia desleal?
 2. ¿Puede “¿Perfúmate, S.L.” prohibir el empleo de las marcas que distribuye a Esencia King, S.L.?
 3. ¿Está protegido el olor de las fragancias por el derecho de autor?
 4. ¿Podrían acumularse en la misma demanda el ejercicio de acciones de propiedad industrial/intelectual y competencia desleal?
 5. ¿Cómo calificaría las acciones delictivas llevadas a cabo por el señor González? ¿Qué penas de prisión llevan aparejadas?
- I. ¿Considera que el modelo de negocio de perfumería de equivalencia ilustrado puede ser constitutivo de uno o varios actos de competencia desleal?

i.1. Problemas que ha suscitado la perfumería de equivalencia a las marcas de perfumes

Desde el comienzo del negocio conocido como perfumería de equivalencia, se podía prever que este no fuera bien acogido por las marcas tradicionalmente dominantes en el sector de la perfumería.

Las grandes marcas de perfumería ponen de manifiesto que han visto reducidas sus cifras de ventas, así como una pérdida de la clientela sensible al precio. Las ventas, podrían verse disminuidas tanto por aquellos clientes que abandonan las marcas de perfumería por aquellos perfumes de equivalencia que pueden adquirir a un precio sensiblemente inferior, como por aquellos que consumen una marca buscando una exclusividad y una diferenciación, y que corren el riesgo de que, si ese perfume se hace más accesible, pierdan ese carácter exclusivo.

Además, tampoco están conformes con que este tipo de perfumería, con la sola inclusión de los nombres de prestigiosas marcas en sus tablas de equivalencia, generen en el consumidor un reconocimiento y una asociación de dicha marca sin realizar ningún esfuerzo de promoción o captación de clientes, ya que, en muchas ocasiones, las grandes marcas de perfumería realizan un mayor esfuerzo económico en la campaña de marketing y promoción del perfume, que en la creación del mismo.

Por estas razones, entre otras, las marcas de perfumería le han declarado la guerra legal a la perfumería de equivalencia, llevándolas en numerosas ocasiones ante los tribunales.

i.2. Regulación de la competencia

En vista de que, la sociedad Perfúmate S.L., objeto de estudio en este caso ha visto reducida su clientela por la entrada en el mercado de la empresa de perfumería de equivalencia Esencia King, S.L., analizaremos si se ha incurrido en alguna conducta tipificada como desleal.

En primer lugar, debemos conocer la norma que regula este tipo de conductas desleales, que no es otra que la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD). Esta Ley tiene por objeto proteger, en interés de todos los actores del mercado, la competencia, por ello se establecen una serie de conductas que se tipifican como desleales, incluyendo por supuesto a la publicidad ilícita. Los comportamientos que se consideran competencia desleal serán aquellos que se produzcan en el mercado, y siempre con fines concurrenciales, tal y como explica el artículo 2 de la citada Ley. Esta finalidad concurrencial se presume cuando, por las circunstancias en que se realicen las acciones y comportamientos en el mercado, se revele como idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.

Muchas veces, puede haber confusión entre la LCD y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante nos referiremos a ella como LM). Para trazar la línea que separa estas dos normativas, acudimos a la STS de 17 de octubre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:6899).

"La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia "erga omnes" que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -- como regla, que admite excepciones-- al previo registro, no al uso --en tanto la caducidad no se declare--. En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado --también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional-- y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado --en sus aspectos sustanciales--, no tal como es usado. Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él.

Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo".

Analizando el caso concreto, sabiendo que Esencia King S.L. incluye en los expositores de los puntos de venta la marca a la que recuerda cada perfume, proporcionando una tabla de equivalencias a los clientes finales en el propio punto de venta, así como en sus redes sociales, además del empleo de eslóganes publicitarios que pueden dar lugar a confusión, podremos pensar que estamos ante una serie de posibles tipos de competencia desleal.

En un primer lugar debemos tener en cuenta el artículo 12 de la LCD, el cual regula la explotación de la reputación ajena, así como el artículo 11, para analizar si existe algún tipo de imitación fuera de lo legal y, finalmente, acudiremos a los artículos 10 y 18 para tratar de dilucidar si existe algún tipo de publicidad desleal.

Para estudiar los posibles casos de competencia desleal que puede denunciar Perfúmate S.L., acudiremos a aquellas sentencias que se han dictado en casos similares a este, para poder estudiar si en nuestro caso concurren los requisitos y las formalidades necesarias para tipificar dichas conductas como desleales.

i.3. Desarrollo jurisprudencial: primeras sentencias

Comenzaremos estudiando la SAP de Málaga de 3 de junio de 1997 (AC/1997\2493), en la cual los demandados se encargaban de la distribución de una serie de perfumes de equivalencia, siendo demandados por la sociedad Chanel, S.A.

En este caso, la AP de Málaga apreció un acto de aprovechamiento de la reputación ajena, tipificado en el artículo 12 de la LCD, según el cual se considera *“desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como <<modelos>>, <<sistema>>, <<tipo>>, <<clase>>, y similares”*

El tribunal, consideró que la parte demandada se aprovechó del prestigio de la marca Chanel, obtenida tras años de trabajo y esfuerzo, sin dar ninguna compensación y sin disponer de ninguna autorización.

Como vemos, las conductas llevadas a cabo por Esencia King, S.L. en el caso que estamos analizando se asemejan bastante a las conductas penadas por la AP de Málaga.

Otra sentencia a la que debemos prestar atención es la SAP de Valencia de 6 de octubre de 1997 (AC/1997\1975), en la cual, la parte demandada utilizaba tablas de equivalencia para la comercialización de sus perfumes. En este caso, nos interesa saber que la AP de Valencia no observó ninguna infracción del artículo 11 ni 12 de la LCD, pero en su estudio del artículo 11 únicamente se centró en la imitación confusoria, la cual no se apreció en este supuesto, pero se olvidó de analizar la imitación parasitaria y la imitación sistemática, las cuales también aparecen recogidas en el artículo 11 de la LCD y que sin duda tendrán que ser objeto de estudio en nuestro supuesto.

Entrando ya en el milenio actual, nos encontramos una sentencia que ha resultado muy importante para los litigios motivados por la perfumería de equivalencia. Se trata de la SAP de Toledo de 28 de febrero de 2001 (ECLI:ES:APTO:2001:240), en donde la parte demandada comercializaba perfumes con envases sencillos identificados con números

con un olor muy similar al de los perfumes de marcas reconocidas, utilizando tablas de equivalencia entre los perfumes de la parte demandada y los perfumes de prestigiosas marcas, siendo un caso muy similar al que denuncia la sociedad Perfúmate, S.L.

En esta sentencia, la demandante solicitaba una declaración de competencia desleal sobre la base de los artículos 11.2 y 12 de la LCD. La resolución por parte de la AP de Toledo fue la declaración de la infracción del artículo 12 de la LCD, dejando claro que la mera facilitación al distribuidor de tablas de equivalencia entre los perfumes de marcas reconocidas y los perfumes que pretenden imitar su olor, es susceptible de incurrir en un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Por lo que, cada vez, va quedando más claro que Esencia King, S.L. ha podido incurrir en un aprovechamiento desleal de la reputación ajena.

A pesar de que la sentencia no se pronuncia finalmente sobre el artículo 11.2 de la LCD sobre una posible imitación desleal de los perfumes de marcas reputadas, en un apartado de dicha sentencia se señala que *“entraña de un aprovechamiento de la reputación ajena sobre la base de la imitación de una prestación ajena, lo que prohíbe el art. 11.2 de la LCD, aun cuando la prestación en sí (el perfume en el presente caso) no esté amparado por un derecho de exclusiva”*

Continuando con esta línea de sentencias, la SAP de Toledo el 8 de enero de 2002 (ECLI:ES:APTO:2002:30), también condena a la parte demandada a cesar en la comercialización de sus perfumes de imitación, haciendo referencia y estableciendo equivalencias con las marcas demandantes, que en este supuesto eran Chanel, S.A. y Parfums Christian Dior, S.A. La problemática era similar a la anterior sentencia, ya que, la demandada, empleaba tablas de equivalencia para la comercialización de sus perfumes. Como en las anteriores sentencias, la AP de Toledo afirmó que se trataba de un caso de aprovechamiento indebido de la reputación ajena tipificado en el artículo 12 de la LCD.

Quedando claro que la parte demandada es susceptible de un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, como han dictaminado distintos tribunales en casos similares, analizaremos a continuación si también podríamos estar ante un supuesto de publicidad ilícita a tenor de los artículos 10 y 18 de la LCD, así como de un acto de imitación amparado por el artículo 11 LCD.

i.4. Desarrollo jurisprudencial: sentencias con mayor impacto

Para ello nos centraremos en la doctrina adoptada en la STJUE (sala primera) de 18 de junio de 2009 (ECLI:EU:C: 2009:378) en el caso L’Oreal.

La casuística es similar a las anteriores, ya que la parte demandada comercializaba perfumes con envases y frascos que no guardaban ninguna similitud con los de las marcas de prestigio, pero con un olor muy similar, imitándolos. Además, también empleaban listas comparativas, en donde se indicaba a qué perfume de marca imitaba cada perfume de la demandada.

En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el “TJUE”) estudió qué requisitos son necesarios para que la publicidad comparativa sea lícita. Para ello se remitió a la Directiva 84/450/CEE del Consejo de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de publicidad engañosa, actualmente regulada en la

Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (en adelante Directiva de la Publicidad).

Lo que dice la Directiva de la Publicidad en su artículo 4 es que la publicidad comparativa será legal siempre que cumpla los siguientes requisitos:

- “a) que no sea engañosa*
- b) que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad;*
- c) que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio;*
- d) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor;*
- e) que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación;*
- f) que no obtenga indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores;*
- g) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos;*
- h) que no dé lugar a confusión entre los comerciantes, entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor.”*

Pues bien, el nuestro supuesto, Esencia King, S.L. emplea para la publicidad el siguiente eslogan: “Perfumes de lujo a precios low cost”. Difícilmente podría contradecir alguno de los 5 primeros supuestos que regula el artículo, pero el apartado f) y g) sí que deberían ser objeto de estudio, al igual que ha hecho el TJUE en el caso L’Oreal. (Gómez García, 2017).

Comenzando con el apartado f), es decir, *“que no se obtenga indebidamente una ventaja de la reputación de una marca ajena”*, debe interpretarse de una manera amplia, de manera que no es necesario que, debido al aprovechamiento de la reputación de una marca reconocida, esta marca sufra algún perjuicio, sino que lo que ha interpretado el TJUE es que la simple obtención de una ventaja por parte de un tercero mediante el empleo de algún signo idéntico de la marca ya supone una obtención indebida de la publicidad ajena. No se necesita ningún perjuicio, sino simplemente el hecho de obtener alguna ventaja ya constituye una infracción del apartado f).

Por otro lado, también será objeto de estudio por parte del TJUE el apartado g). En este caso, el Tribunal estableció 3 pautas de interpretación de la prohibición de presentación de un bien o servicio como imitación o réplica de aquellos de marcas protegidas.

En primer lugar, este precepto no solo afecta a las falsificaciones de productos, sino que no es necesario que exista un riesgo de confusión para el consumidor o que la publicidad comparativa esté dotada de un carácter engañoso. Afirma el TJUE que, basta con que el producto presente una característica calificada de esencial idéntica a la de los productos que están protegidos por la marca para aplicar el precepto contenido en el apartado g) del artículo 3bis de la Directiva de la Publicidad.

Por otro lado, tampoco es necesario que los mensajes publicitarios indiquen de manera inequívoca que el producto que se comercializa es una imitación de un producto de alguna marca protegida, sino que el hecho de que dichos mensajes publicitarios comuniquen de manera implícita la idea de que se está imitando algún producto de alguna marca prestigiosa, ya es suficiente.

Dicho todo lo anterior, se puede concluir que la utilización de listas de equivalencia constituye un supuesto de publicidad ilícita por obtener una ventaja indebida, gracias a la inclusión de reputadas marcas en dichas listas, a tenor del apartado f).

Además, también ha quedado claro que no es necesario que en un mensaje publicitario aparezca un contenido del estilo de “es igual a” o “no notarás la diferencia con”, sino que, como hemos visto, basta con un mensaje en el que, de manera implícita, esté contenida esta idea.

El problema, es delimitar qué mensajes pueden contener esta idea. Para ello es de ayuda conocer la conducta de los consumidores, en el sentido de si ellos mismos califican los perfumes como imitaciones.

En el caso que estamos analizando, la demandada, además de emplear un eslogan que puede contener la idea de que comercializan perfumes de esas marcas a precios más bajos, también incluye en los expositores de sus establecimientos la marca a la que recuerda cada perfume, por lo que esto puede facilitar a dilucidar si Esencia King, S.L. trata de presentar sus productos como imitaciones de perfumes de marcas prestigiosas y reconocidas por los consumidores.

Analizaremos el caso ahora de sentencias más recientes en nuestro país y alguna de las más importantes en esta materia, siguiendo estudiando si Esencia King, S.L. ha incurrido en algún acto de competencia desleal regulado tanto en el artículo 10 como en el 11, 12 y 18 de la LCD.

Este nuevo caso, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil (en adelante J.Merc) de Alicante de 28 de Enero de 2014 (ECLI:ES:JMA:2014:4) comparte con nuestro supuesto alguna característica esencial, como que la sociedad demandada empleaba para la comercialización de sus perfumes de imitación unos listados de equivalencias entre sus perfumes, comercializados con un envase sencillo y un sistema de numeración, y los perfumes de las demandantes, lo cuales se trataban de marcas con un gran prestigio. Además, en este caso, dichos listados también estaban disponibles en las redes sociales y páginas web de la empresa demandada.

Entre otras acciones, la parte demandante ejercitó sus derechos de protección de la competencia invocando el artículo 10 y 12 de la LCD, ya que consideraba que la demandada podría haber incurrido en actos de publicidad comparativa ilícita por el uso de los listados de equivalencia en los que se incluían las marcas de la parte demandante, así como el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La manera de resolver el caso por parte del Tribunal, fue acudir a la jurisprudencia asentada en las sentencias citadas anteriormente emitidas por la AP de Toledo de 28 de febrero de 2001 (ECLI:ES:APTO:2001:240) y por el TJUE el 18 de junio de 2009 (ECLI:EU:C:2009:378). Esto es, resolviendo de manera afirmativa las pretensiones de la parte demandante, apreciando la existencia de una infracción del artículo 10 de la LCD, lo que supone que la parte demandada incurrió en un delito de publicidad comparativa ilícita, así como un aprovechamiento de la reputación ajena regulado en el artículo 12 de la LCD.

El trabajo de este tribunal no se quedó ahí, ya que en el año 2015 volvió a juzgar un caso similar en la SJMERC de Alicante de 14 de enero de 2015 (ECLI:ES:JMA:2015:44), el conocido caso Caravan.

En este caso, al igual que en los anteriores, la demandada empleaba tablas de equivalencia que contenían las marcas de la parte demandante. Además, también usaban eslóganes publicitarios del estilo de “si te gustó X, tienes que probar Y”. (Gómez García, 2017).

La empresa comercializadora de las marcas de prestigio que estaban sufriendo las consecuencias de la actuación de la parte demandada, ejerció una serie de acciones amparadas por la LCD, en concreto, lo que reclamaba la distribuidora, era una explotación indebida de la reputación ajena, al igual que actos comparativos ilícitos y una publicidad desleal.

En primer lugar, el J.Merc. de Alicante apreció una explotación indebida de la reputación ajena al amparo del art 12 LCD, siguiendo la línea jurisprudencial que venimos observando hasta el momento. Para afirmar la infracción de esta norma, volvieron a remitirse al caso L’Oréal dictado por el TJUE en 2009, en donde se asentó la doctrina del parasitismo, también conocido como “*free-riding*”. Se entiende que, debido al prestigio y reconocimiento de las marcas demandantes, la parte demandada obtiene una ventaja desleal, siendo esta calificada como actividad parasitaria, tanto en las tablas de equivalencia como en las etiquetas de los perfumes, siendo una apreciación muy interesante para nuestro caso.

Por otro lado, también se observó la existencia de actos comparativos ilícitos, por tratar de infundir en el consumidor la idea de que los perfumes de la demandada son imitaciones de las actoras a través del empleo de listados comparativos, de manera que, si los consumidores quieren adquirir los perfumes de la demandada, lo hagan por las características propias de los perfumes de equivalencia, no por el poder de atracción de aquellas marcas de perfumería renombradas.

Finalmente, la comercializadora demandante vio satisfechas sus pretensiones referentes a su demanda de publicidad ilícita, ya que, como se ha aclarado en otras sentencias, para considerar un mensaje o un eslogan como ilícito no es necesario que aclare de manera explícita que los perfumes de equivalencia son imitaciones de aquellos de marca, o tampoco es necesario que se dirija directamente a los consumidores.

Analizados los artículos 10, 12 y 18 de la LCD, debemos referirnos ahora al artículo 11 de la LCD, en el cual se expone lo siguiente:

“1. 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.

2. 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.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.”

En la STS de 17 de mayo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1910), el tribunal afirma que “*la regulación de la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales contenida en el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal parte del principio de que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre si no existe un derecho de exclusiva que los ampare.*”, es decir, que lo que se debe analizar son las circunstancias en las que se produce la posible imitación, no el hecho de que se produzca. Asimismo, el TS continúa afirmando que “*La deslealtad de la imitación no se basa en el mero aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva no previsto por el ordenamiento jurídico. Toda imitación supone un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, per se, desleal. La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación*”

Por lo tanto, si existiera un derecho de exclusiva sobre las marcas objeto de imitación, estaríamos ante una infracción del artículo 11 de la LCD, mientras que, por otro lado, si no existiera tal derecho, debemos analizar los requisitos enunciados en la STS del 17 de julio de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:5407), los cuales se resumen en 3 requisitos positivos y dos negativos. Los tres primeros serían la existencia de una imitación, la protección de una creación material y la “*idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación*” o “*comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno*”. Este último requisito posee un carácter alternativo, no cumulativo tal y como establece el TS en la citada sentencia. Como requisitos negativos nos encontramos con la inexistencia de un derecho en exclusiva y con la “*la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena*”.

Analizando tales requisitos, parece posible que Esencia King también incurra en un acto de imitación desleal recogido en el artículo 11.2 de la LCD, ya que cumple con todos los requisitos necesarios según la jurisprudencia analizada.

i.4. Conclusiones

Visto todo lo anterior, podemos afirmar que en el caso que nos incube analizar, es decir, el litigio entre Esencia King S.L. y Perfúmate S.L. se producen tres actos de competencia desleal, tales como una explotación indebida de la reputación ajena, tipificada en el artículo 12 de la LCD, actos de comparación desleales amparados por el artículo 10 de la LCD y, finalmente, un acto de publicidad desleal, tipificado en el artículo 18 de la LDC.

En primer lugar, analizaremos por qué se incurre en la explotación indebida de la reputación ajena.

Como hemos visto en la evolución jurisprudencial de diversos casos similares juzgados por distintos tribunales, todos han apreciado la ilicitud de dicha explotación de la reputación ajena, ya que, para que esta se pueda apreciar, no es necesario que se produzca

un riesgo de confusión o de asociación por parte de los consumidores de los distintos productos, sino que basta con que se dé un aprovechamiento del esfuerzo de la otra parte. La ley establece que el objeto material de este aprovechamiento sea la ventaja que pueda suponer en este caso para Esencia King S.L. la reputación de las diversas marcas de perfumería ya asentadas durante años en el sector.

Este aprovechamiento, se basa en la utilización de algún signo distintivo o medio de identificación de los productos empleados y que proporcionan algún tipo de información a los consumidores. (Añón Calvete, 2016).

En nuestro caso Esencia King S.L. emplea para la comercialización de sus productos tanto tablas de equivalencia, en donde aparecen las marcas de otras sociedades, como la marca a la que recuerda cada perfume en los expositores de los puntos de venta de estos perfumes de equivalencia. A pesar de que la ley y el mercado tratan de promover la competencia y los preceptos legales deben interpretarse de manera restrictiva en numerosas ocasiones, en el segundo párrafo del artículo 12 de la LCD se pone de manifiesto que se reputará desleal el empleo de signos distintivos ajenos, y en este caso sí se da una interpretación amplia del concepto “signo” (Gómez García, 2017), considerando como tal a la marca, los envoltorios, el nombre comercial etc. Por lo tanto, debido al empleo de las marcas de la sociedad que distribuye Perfúmate S.L., se debe afirmar que la entidad demandada incurre en el acto de competencia desleal tipificado en el art 12 LCD.

Otro de los factores a tener en cuenta en este tipo de comportamientos, es que no se requiere ningún tipo de dolo, sino que el simple hecho de que se obtenga una ventaja indebida a través de la reputación ajena ya basta para apreciar una actuación desleal, sin ser necesaria ninguna intención de perjudicar a la otra parte.

También hemos apreciado un acto de acto de comparación ilícito en virtud del art. 10 LCD. Este artículo establece que la comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión tanto explícita como implícita de un competidor está permitida, pero a continuación el artículo incluye una serie de excepciones a esta permisividad, y para el caso nos interesa el apartado d), el cual prohíbe la presentación de bienes y servicios como imitaciones o réplicas de otros protegidos por una marca.

Pues bien, como hemos analizado a lo largo de diversas sentencias, el empleo de tablas de equivalencia supone un ejemplo de comparación ilícita, ya que Esencia King S.L. presenta en su listado de equivalencia a sus productos unidos a las marcas que comercializa Perfúmate S.L. e incluye estas marcas los expositores de los puntos de venta de sus perfumes, por lo que inequívocamente se debe considerar como desleal la comparación entre los perfumes de la demandada y los perfumes de marcas como Ralph Lauren, Paco Rabanne o Carolina Herrera entre otros.

Tanto si existiera un derecho de exclusiva sobre dichas marcas como si no, debido al cumplimiento de los requisitos enumerados por la jurisprudencia del TS, Esencia King también ha incurrido en un acto de imitación desleal regulado en el artículo 11.2 de la LCD.

Para concluir con el análisis de los actos de competencia desleal ejercitados por la entidad Esencia King S.L., estudiaremos la posible ilicitud de su eslogan “Perfumes de lujo a precios low cost”. En este asunto, seguiremos la jurisprudencia establecida con acierto por el TJUE en el caso L’Oreal, ya que es la que se ha asentado y la que han seguido diversos Tribunales.

Como hemos comentado anteriormente, para que un mensaje sea considerado como publicidad ilícita, en virtud del art 18 de la LCD, basta con que dicho mensaje publicitario comunique de manera implícita la idea de que se está imitando algún producto de alguna marca prestigiosa. Sabiendo esto, consideramos que es acertado tipificar el eslogan de Esencia King S.L. como ilícito, ya que con la inclusión del término “perfumes de lujo” puede inducir a un consumidor medio a asociar que se trata de perfumes de prestigiosas marcas, pero vendidos a un precio inferior.

Por lo tanto, respondiendo a la pregunta inicial formulada, el modelo de perfumería ilustrado sí puede ser constitutivo de varios actos de competencia desleal.

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

ii.1. Regulación

Existen tanto en la regulación europea como en la española, una serie de preceptos que permiten a los titulares de marcas prohibir el uso de sus signos a terceras personas en determinados supuestos.

Estos supuestos se encuentran regulados en el artículo 9.2 del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, “Reglamento de marca comunitaria”) y en el artículo 34.2 de la LM. Lo que se indica en estos artículos es que, el titular de una marca, tiene la potestad de prohibir a cualquier tercero que use cualquier signo de sus productos o servicios en el tráfico económico, siempre que sea sin su consentimiento, en determinados supuestos. En primer lugar, se puede prohibir el uso de un signo cuando este sea idéntico a la marca, y se utilice para productos que sean *“idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada”*. Otro de los supuestos en los que el titular de la marca puede prohibir el uso de signos propios a un tercero se da cuando *“el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público”*. Este riesgo de confusión, también está relacionado con el riesgo de asociación que se puede producir entre el signo y la marca. El último presupuesto regulado por el que el titular de una marca puede accionar sus derechos de prohibición, sería el caso en que un tercero emplee el signo idéntico o similar a la marca cuando esta sea considerada una marca renombrada en España, aunque el signo no se emplee para productos similares o idénticos a los de la marca, siempre que el empleo de este signo sea sin consentimiento de su titular y no esté amparado por ninguna disposición legal y reporte *“una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”*.

Estas facultades de prohibición encuentran una serie de limitaciones en los artículos 36 y 37 de la LM.

En el caso que nos toca analizar, debemos tener en cuenta que Perfúmate S.L. no es la titular de las marcas, sino que es una distribuidora de ellas, vinculada por un contrato de

distribución selectiva, muy común en el sector de la perfumería. La nota distintiva para plantearse si Perfúmate S.L. puede accionar su derecho de prohibir el empleo de las marcas que distribuye a Esencia King S.L. la establece la licencia para el uso de las marcas que posee la parte actora.

Es importante conocer la existencia de dicha licencia, ya que en el artículo 25 del Reglamento de marca comunitaria, así como en el artículo 48 de la LM, se establece que el licenciataria podrá, siempre que sea con el consentimiento del titular de la marca, ejercitar cualesquiera acciones necesarias para la protección de la marca cuando esta sufra un perjuicio.

Por lo tanto, si los titulares de las marcas Cacharel, Paco Rabanne, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Diesel y Calvin Klein facultan a Perfúmate S.L. a ejercitar las acciones necesarias en defensa de la marca, esta podrá, si concurren los requisitos necesarios, accionar el ius prohibiendi, impidiendo que Esencia King S.L. emplee las marcas anteriormente citadas (Ruiz Peris, 2018).

Es necesario conocer qué supuestos pueden facultar a Perfúmate S.L. a ejercitar el ius prohibiendi.

ii.2. Supuestos que dan lugar a la prohibición

ii.2.1. Doble identidad

En primer lugar, regulado en el artículo 9.2 a) del Reglamento de marca comunitaria y en el artículo 34.2 a) de la LM, nos encontramos con la doble identidad. Como hemos visto, esta es susceptible de producirse cuando la marca o el nombre comercial, es decir, el signo, empleado en el tráfico económico es idéntico y se emplea en los mismos productos tanto en la marca registrada, como en los del tercero que presenta un carácter comprometido. Es decir, la doble identidad supone una identidad de signo y de producto.

El TJUE se ha pronunciado en numerosos asuntos sobre los supuestos de doble identidad, destacando sentencias como la STJUE de 25 de Enero de 2007 (ECLI:EU:C:2007:55), en la cual se afirma que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, asentada en las sentencias de 12 de noviembre de 2002 (ECLI:EU:C:2002:651) y en la de 16 de noviembre de 2004 (ECLI:EU:C:2004:717), el derecho exclusivo regulado en el artículo 5.1 de la obsoleta Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (en lo sucesivo “Primera Directiva de marcas”) ahora regulado en el artículo 5.1 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de Octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante “Segunda Directiva de marcas”), se concede con el ánimo de facultar la protección de la marca a su titular, para que esta *“pueda cumplir las funciones que le son propias”*, por lo que el ejercicio del derecho de prohibición a un tercero del empleo de su marca *“debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto”*. (Añón Calvete, 2016)

En resumen, lo que interpreta el TJUE en estos asuntos, es que la prohibición de uso a un tercero tiene sentido cuando la incorporación de un signo idéntico a una marca registrada conlleve un menoscabo o pueda menoscabar las funciones de dicha marca.

Esta jurisprudencia fue bien acogida a la hora de legislar sobre cuestiones relativas a la doble identidad, y fue ampliada por el mismo organismo en la STJUE de 19 de febrero de 2009 (ECLI:EU:C:2009:111), afirmando que, para que se pueda invocar el derecho exclusivo contenido en el artículo 5.1 de la Segunda Directiva de marcas, basta con que se den una serie de requisitos. En primer lugar, se establece la necesidad de que el uso del signo se produzca sin el consentimiento de su titular. Además, como está contenido en la Ley, es necesario que dicho uso se produzca en el tráfico económico. Como tercer requisito, se establece que el empleo del signo tiene que producirse para productos o servicios, y finalmente, el uso de dicho signo por parte del tercero no autorizado debe menoscabar, o existir el riesgo de que pueda menoscabar, las funciones propias de la marca, en especial la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto.

En el caso que debemos analizar, es cierto que concurren alguno de los requisitos necesarios para apreciar una infracción de la LM por motivo de la doble identidad, ya que Esencia King S.L. no tiene el consentimiento de Perfúmate S.L. para la comercialización de las marcas que esta distribuye. Además, también se aprecia un uso en el tráfico económico, porque el empleo de los listados de equivalencia es considerado como tal siguiendo la doctrina del TJUE, que entiende como tráfico económico aquel que se realiza dentro de una actividad comercial con un fin lucrativo. Pero respecto al menoscabo de las funciones propias de la marca, no se puede considerar que el empleo de listados de equivalencia o la inclusión de las marcas en los expositores suponga el menoscabo de la principal función de la marca, que no es otra que garantizar al consumidor la procedencia del producto, ya que, al estar comparando dos productos, existe el riesgo de identidad de los productos, pero en ningún caso confusión acerca del origen empresarial de los productos.

Sin embargo, en diversas sentencias pronunciadas en el seno del TJUE, como es la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (ECLI:EU:C:2011:604), se afirma que el uso por un tercero ajeno de una marca *“menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel”*.

Además, en la Sentencia del J.Merc de Alicante de 14 de enero de 2015 (ECLI:ES:JMA:2015:44) se hace referencia una vez más al caso L’Oreal de 2009, en el cual, el TJUE interpretó que la doble identidad debe *“interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 del Consejo”*, actualmente regulado en el artículo 4 de la Directiva de la publicidad, *“de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca”* considerando como tal *“en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad”*.

Esta última interpretación se reitera y consolida en la STJUE de 23 de marzo de 2010 (ECLI:EU:C:2010:159) en los apartados 77 y 79 y en la STJUE de 25 de marzo de 2010

(ECLI:EU:C:2010:168) apartados 29 ,30,31.

Por lo tanto, en el caso que estamos analizando, se debe aplicar esta jurisprudencia, debido a que el empleo de tablas de equivalencia pueden menoscabar la función de comunicación, inversión o publicidad de las marcas, concluyendo que los hechos acontecidos entre Perfúmate S.L. y Esencia King S.L. sí son constitutivos de infracción de la LM por la causa de la doble identidad.

ii.2.2. Riesgo de confusión

En lo referente al riesgo de confusión, regulado en el artículo 9.2 b) del Reglamento de marca comunitaria y en el artículo 34.2 b) de la LM, parece que no suscita tantas dudas como el caso anterior.

El riesgo de confusión se encuentra estrechamente relacionado con el riesgo de asociación con la marca principal, de manera que, de producirse esta confusión, se menoscabaría la función de identificar el origen de la marca y la asociación de cada producto con su marca. (Elzaburu, 2018).

Para una mejor comprensión de este riesgo nos remitiremos a la jurisprudencia del TS establecida en la STS de 28 de diciembre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:8865), en la cual se pone de relieve que, para poder apreciar la existencia de un riesgo de confusión, es necesario ponerse en la situación de un consumidor medio y apreciar qué impresión conjunta producen ambas marcas, tanto la original como la de imitación. Por ello, es necesario apreciar de una manera amplia el posible riesgo de confundir y asociar los productos de ambas marcas, es decir, habrá de tenerse en cuenta todos los factores necesarios entre los cuales pueda existir ese riesgo, analizando desde el grado de similitud fonética hasta el grado de similitud conceptual. Como ha puesto de relieve el TJUE en las sentencias de 11 de noviembre de 1997 (ECLI:EU:C:1997:528) y de 29 de septiembre de 1998 (ECLI:EU:C:1998:442), el riesgo es mayor cuanto mayor reconocimiento y mayor grado de diferenciación presente la marca original.

Conociendo lo anterior y recogiendo las interpretaciones del J.Merc de Alicante en el asunto Caravan (ECLI:ES:JMA:2015:44) y de la STJUE de 22 de junio de 1999 (ECLI:EU:C:1999:323), podemos llegar a la conclusión de que, a pesar de la estrecha semejanza entre los perfumes de las marcas que son distribuidas por Perfúmate S.L. y aquellos comercializados por Esencia King S.L., no podemos apreciar un riesgo de confusión. Si nos ponemos en la piel de un consumidor medio, no asociaríamos que los perfumes puestos a la venta por Esencia King S.L. y comparados en las tablas de equivalencia sean iguales que aquellos de las marcas Ralph Lauren o Carolina Herrera distribuidos por Perfúmate S.L.

Un consumidor medio no establecería esa asociación porque, a pesar de que se imita el aroma de los perfumes, Esencia King S.L. emplea envases sencillos, diferenciando sus fragancias mediante un código de numeración, mientras que las grandes marcas de perfumería siempre han empleado mucho esfuerzo en la presentación, packaging, envase o etiquetado del producto. Además, los precios de ambos perfumes distan mucho entre sí, ya que un consumidor medio no asociaría un perfume de 9.99€ con una marca prestigiosa y reconocida como lo son aquellas que distribuye Perfúmate S.L.

Dicho lo anterior, podemos concluir que no se puede producir una vinculación de los productos de ambas marcas enfrentadas por parte de un consumidor medio. Al no producirse esta asociación, tampoco podría producirse el riesgo de confusión, por lo que este precepto no tiene cabida en nuestro caso.

ii.2.3. Aprovechamiento indebido

En último lugar, el artículo 34.2 c) confiere al titular de una marca el derecho a prohibir el uso a cualquier tercero de algún signo en relación con productos o servicios cuando la marca registrada tenga la consideración de notoria en España y cuando, con el uso del signo realizado sin justa causa, suponga la obtención indebida de una ventaja, debido al renombre de la marca, o cuando el uso de ese signo pueda ser perjudicial para la notoriedad de la marca.

Para considerar una marca como notoria y gozar de la protección que confiere el precepto que estamos analizando, es necesario que se trate de una marca conocida en el sector en el que operan los productos de la misma. Debe ser una marca conocida por el público en general, ya sea por la amplitud del territorio en el que se usa, o por un elevado número de ventas, o por un prestigio alcanzado en el mercado. El motivo por el que sea conocida por el público en general es indiferente, basta con ese conocimiento para que sea considerada como una marca de renombre y tanto ella como sus productos, bienes o servicios gocen de la especial protección de este tipo de marcas. (Añón Calvete, 2016).

La jurisprudencia del TJUE establece una serie de indicaciones que debe seguir un juez para determinar si una marca es considerada como notoria. En la STJUE del 23 de octubre de 2003 (ECLI:EU:C:2003:582) y STJUE de 6 de octubre de 2009 (ECLI:EU:C:2009:611) se establece que el juez debe tener una visión amplia y tener presentes diversos elementos, pero en particular, es importante analizar la cuota de mercado que tiene la marca, así como la intensidad, la duración del uso y la amplitud de la zona geográfica en la que opera dicha marca. Finalmente, también se deberá tener en cuenta el esfuerzo que hace la empresa para promocionar su marca.

La conclusión que se puede alcanzar es que, el factor determinante para apreciar la notoriedad de una marca reside en el peso y el conocimiento que esta tiene entre los consumidores y sectores en los que opera.

En el caso que nos interesa es conveniente conocer la doctrina del TJUE sobre estos asuntos. En la STJUE de 27 de noviembre de 2008 (ECLI:EU:C:2008:655) y STJUE de 18 de junio de 2009 (ECLI:EU:C:2009:378) para poder optar por la protección que confiera la ley a las marcas notorias, se pone de manifiesto la necesidad de un cierto grado de similitud entre las marcas enfrentadas, de manera que el público general, aunque no las confunda, sí pueda establecer algún tipo de vínculo entre ellas.

Dado que las marcas que comercializa Perfúmate S.L. son marcas holgadamente conocidas por el público de su sector de actuación, merecen el reconocimiento como marcas notorias y de renombre. La cuestión ahora es determinar si Esencia King S.L. ha obtenido una ventaja desleal debido a la notoriedad de las marcas que pretende imitar, o ha producido algún menoscabo en estas, siempre y cuando exista una similitud entre las marcas enfrentadas en nuestro caso.

Por la manera de comercializar los productos por parte de Esencia King S.L. mediante el empleo de listados de equivalencia de sus fragancias con las mismas de las marcas que gozan del carácter notorio, así como por la inclusión en los expositores de sus establecimientos de la marca a la que recuerda cada perfume, queda claro que la intención de la parte demandada es que el consumidor relacione sus productos con los de las marcas que distribuye Perfúmate S.L., por ello, sí que se puede decir que existe un cierto grado de similitud entre ambas marcas, presupuesto indispensable para poder aplicar lo contenido en el artículo 34.2 c) de la LM.

Además, para que exista una infracción de este precepto, es necesario que, a través de la alusión a la marca notoria, se logre una ventaja desleal. Esencia King S.L. logra atraer al consumidor hacia su producto aprovechándose del alto grado de conocimiento de las marcas demandantes en el sector de la perfumería sin ninguna contraprestación a cambio, lo que supone una práctica desleal en el mercado, ya que Esencia King S.L. se aprovecha del esfuerzo de marcas como Dolce & Gabbana o Calvin Klein que han realizado grandes esfuerzos para llegar al consumidor, y la parte demandada tan solo incluyendo el nombre de dichas marcas en sus productos y en su negocio se encuentra en una posición de poder captar a cliente. Esta práctica, según se expone en la STJUE de 18 de junio de 2009 (ECLI:EU:C:2009:378), es conocida como Parasitismo o “*Free-Riding*”, ya que debido al empleo de la marca notoria exista una explotación injustificada de ella.

No es necesario que se perjudique ni al prestigio de la marca ni al signo, sino que basta con que Esencia King S.L. logre una ventaja fruto del signo o renombre de las marcas distribuidas por Perfúmate S.L.

Se puede concluir que, replicar los perfumes de las marcas actoras, es susceptible de generar en el consumidor un comportamiento positivo a favor de las imitaciones, lo cual es contrario a la competencia leal, por lo que se incurre en la obtención de una ventaja ilícita a través de la explotación de la reputación y del poder de atracción de las marcas notorias.

ii.3. Conclusiones

Habiendo analizado lo anterior, nos encontramos en una posición de dar respuesta a la pregunta inicialmente formulada sobre si Perfúmate S.L. puede prohibir la comercialización de sus productos a Esencia King S.L.

Al igual que hemos percibido al comienzo de la cuestión, la Ley establece que el ius prohibendi está reservado para los titulares de las marcas, pero en nuestro supuesto Perfúmate S.L. es titular de una licencia de uso de marca, por lo que en virtud del artículo 48.7 de la LM y 25.3 del Reglamento de marca comunitaria, Perfúmate S.L. podrá ejercitar las acciones necesarias para la defensa de las marcas, siempre que estas le hayan consentido esta potestad, o cuando los titulares de las marcas hayan sido requeridos y estos no hayan ejercido por sí mismos las acciones dentro de un plazo apropiado. (Carbajo Cascón, 2013).

Si los titulares de las marcas consienten a Perfúmate S.L. el ejercicio de las debidas acciones, la solución no puede ser otra que afirmar que sí se puede prohibir este uso porque, como hemos estudiado a lo largo de esta cuestión, hemos observado que Esencia King S.L. ha incurrido en dos de los supuestos regulados en el art 34.2 LM y en el art 9.2

del Reglamento de marca comunitaria que facultan al titular de una marca prohibir su uso a un tercero.

Concretamente nos referimos a los apartados a) y c) de las citadas leyes, los cuales se refieren a la doble identidad y al aprovechamiento indebido del carácter notorio de la marca.

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

iii.1. Antecedentes

La protección del olor de las fragancias ha sido, y sigue siendo un tema muy discutido lleno de contradicciones. Existen numerosas fórmulas para tratar de proteger a un olor, desde el secreto empresarial, hasta el Derecho de competencia desleal, pasando por el Derecho de autor.

La primera opción de las casas de perfumería clásicas para proteger el aroma de sus fragancias fue el secreto empresarial, pero con la introducción de la “*reverse engineering*”, esto ha dejado de tener efecto, por lo que se han buscado diversas alternativas.

iii.2. La marca olfativa

Una de las formas de protección más comunes ha sido la marca olfativa, quizás la más popular entre las empresas que se dedican a este sector. Esta opción ha resultado muy difícil debido a la regulación existente hasta el 2019, año del cambio en este ámbito, con el que se produjo la apertura de un mundo de opciones para las empresas de perfumería.

En efecto, antes del 2019, la regulación existente era la Segunda Directiva de marcas y la LM. Concretamente en el artículo 2 de la citada Directiva y en el artículo 4 LM se ponía de manifiesto la siguiente condición “*Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica (...)*”. Debido a esto, la marca olfativa ha encontrado diversas dificultades debido a la necesidad de una representación gráfica.

La protección del olor de las fragancias a través de la marca olfativa tuvo unos orígenes prometedores, tras la Resolución de la Segunda Sala de Recurso, de 11 de febrero de 1999, asunto R 156/1998-2, de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante, “OAMI”). En esta resolución, se aprobó el registro del olor a “hierba cortada” como marca olfativa. Estas expectativas creadas se derrumbaron tras el famoso caso Sieckmann. En efecto, en la STJUE de 6 de noviembre de 2001 (ECLI:EU:C:2001:594) se alude al artículo 2 de la Segunda directiva de marcas y se declara que “*En la actualidad, los olores no son aptos para ser representados gráficamente de la manera indicada y, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo, no pueden ser marcas.*»

La jurisprudencia empleada en el caso Sieckmann se vio reforzada por la denegación de sucesivos intentos de registrar un olor como marca olfativa, como por ejemplo el olor a “fresa madura” rechazado en la STJUE de 27 de octubre de 2005 (ECLI:EU:T:2005:380), entre otros.

Se ha intentado buscar alternativas a esta necesidad de representación gráfica, destacando la propuesta por Balañá (2006) a través del denominado “email aromático”, mecanismo que, en un principio, cumpliría con los requisitos enunciados por el TJUE en el caso Sieckmann de representación gráfica, es decir, “*clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*”.

Pero como hemos dicho al inicio, las dificultades de registro de un olor como marca olfativa se dieron antes del 2019, año de una reforma de estos conceptos. En efecto, en el año 2019 entró en vigor la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante, “Tercera Directiva de Marcas”). Con esta Directiva, se eliminó la necesidad de una representación gráfica de la marca para ser considerada como tal. Por ello mismo, el artículo 4 de la LM ya no incluye la necesidad de representación gráfica en la actualidad, por lo que la marca olfativa vuelve a ser una opción para las empresas que se dedican a la fabricación de perfumes y quieren proteger sus creaciones.

Pero como hemos dicho al principio, existen otras formas de proteger el olor de los perfumes. Vistas las dificultades existentes en lo referente a la marca olfativa, muchas marcas han optado por la protección a través del derecho de autor, el cual analizaremos a continuación.

iii.3. Protección a través del Derecho de Autor

iii.3.1. Regulación

El Derecho de autor se encuentra regulado en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996 (en adelante, “TRLPI”). En su artículo 1 se establece que “*La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.*” Al autor de una obra se le confieren diversos derechos tanto morales como patrimoniales, pero el titular de estos derechos no tiene por qué coincidir siempre con su autor. Además, esta autoría puede ser individual o colectiva.

El proceso de la búsqueda de protección para los perfumes comenzó en Francia, en donde existen numerosas sentencias pronunciadas respecto a esta cuestión. Muchas de ellas rechazaban la posibilidad de proteger a través del derecho de autor a un perfume, mientras que otras, tanto en Francia como en los Países Bajos, destacando la sentencia de 16 de junio de 2006 del Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) (NL:HR:2006:AU8940), se admitió la posibilidad de reconocer un derecho de autor sobre el olor de un perfume, siempre y cuando se trate de una creación original.

Tiene especial interés esta protección para los supuestos de plagio o copia, ya que, si se trata de imitar una creación original de un autor, se puede incurrir en un ilícito.

iii.3.2. Requisitos

Para proteger los perfumes mediante este mecanismo, es necesario tener en cuenta diversos aspectos. En primer lugar, es conveniente destacar el artículo 10.1 del TRLPI, en el cual se pone de manifiesto que *“Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro(..)”*. Según lo contenido en este precepto, se pone de manifiesto el dinamismo del Derecho de Autor en nuestro país, ya que se admite como propiedad intelectual tanto medios tangibles como intangibles, por lo que de entrada no se descarta que el olor quede excluido de la protección, ahora bien, es necesario que el olor de los perfumes cumpla con los requisitos necesarios para ser considerado como una obra o una creación original.

Otro de los aspectos más relevantes que se deriva del artículo 10.1 del TRLPI es que, al establecerse que se protege la obra sea cual fuere el medio de expresión (Gómez García, 2017), en el caso del perfume se debería descartar, por lo tanto, la protección de la fórmula química como se ha pretendido en diversas ocasiones, así como la mezcla del perfume. Por ello, lo que se debería proteger es el aroma del perfume, también conocido como el “mensaje olfativo”, ya que, lo que hay que proteger es el olor en sí, porque se puede llegar a él a través de diversos procesos químicos, elementos y fórmulas, por lo que se podrían comercializar perfumes del mismo olor sin infringir ningún derecho de autor, haciendo que no tenga sentido proteger otra cosa que no fuera el mensaje olfativo, el aroma que desprende el perfume.

Para proteger a través del derecho de autor el aroma de un perfume, este debe ser original, ya que es el requisito esencial para que una creación sea considerada como obra (Bercovitz, 1992), por lo que es preciso conocer en primer lugar si el olor de un perfume puede ser considerado como una obra.

iii.3.3. Concepto de obra

El concepto de obra aparece recogido en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. En esta Directiva se hace referencia al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el cual considera como obras literarias y artísticas todas aquellas producciones llevadas a cabo en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión.

Nada más comenzar a analizar si el olor de un perfume puede ser considerado una “obra”, nos encontramos con un problema, que no es otro que la forma de percibir el olor por el ser humano, ya que el sentido del olfato, junto al gusto, forman el grupo de sentidos conocido como “*sentidos químicos*” (Buck, 2000), los cuales presentan un marcado carácter instintivo e irracional, frente al carácter mecánico de los sentidos de la vista y el oído. Como veremos a lo largo del desarrollo de la pregunta, esta será una cuestión fundamental.

En una sentencia reciente pronunciada el 13 de noviembre de 2018 por el TJUE (ECLI:EU:C:2018:899), se establecen dos requisitos claves para que un objeto pueda ser considerado como “obra”, que son los siguientes: *“Por una parte, es necesario que el objeto en cuestión sea original, en el sentido de constituir una creación intelectual propia de su autor”, (...)* *Por otra parte, la calificación como «obra», en el sentido de la Directiva 2001/29, se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual”*.

iii.3.4. Originalidad

En España se ha seguido un criterio objetivo a la hora de analizar la originalidad de una obra. Según este criterio, se protegen las obras que aporten elementos novedosos al patrimonio cultural existente. Es decir, deben tratarse de creaciones objetivamente nuevas, requiere la adición al patrimonio cultural algo que con anterioridad no existía (Bercovitz, 2007).

En contraposición a España, otros países usan un criterio subjetivo a la hora de valorar la originalidad de una obra, como los Países Bajos o Francia, teniendo en cuenta que una obra será original si es un reflejo de la personalidad de sus autores. Un ejemplo importante de ello sería la sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos (*Hoge Raad*) de 16 de junio de 2006 (NL:HR:2006:AU8940) en la cual, se habla de esta originalidad subjetiva y se admite la posibilidad de reconocer un derecho de autor sobre el olor de un perfume.

Como vemos, existen una diversidad de opiniones a la hora de fijar los criterios para considerar a una obra como original. En un intento por unificar esta diversidad de mecanismos, el TJUE pretendió establecer una unidad de criterios en la STJUE del 16 de julio de 2009 (ECLI:EU:C:2009:465), afirmando que una obra *“quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor.”*, ya que *“el derecho de autor a los efectos del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 sólo se aplica a las obras que constituyen creaciones intelectuales originales atribuidas a éste.”*

No será hasta 2011 cuando se establezca por fin un criterio único a nivel europeo. Finalmente, en la STJUE de 1 de diciembre de 2011 (ECLI:EU:C:2011:798) se fijó como criterio para estudiar la originalidad de una obra el criterio subjetivo, por lo que, a partir de ese momento, en España, se ha de cambiar la hoja de ruta empleada consistente hasta ese momento en estudiar si, una obra se trataba de una novedad o aportaba altura al patrimonio cultural. Por lo tanto, una obra cumplirá el requisito de la originalidad cuando se trate de un reflejo de la personalidad de su autor, aportando este su creatividad (Gómez García, 2017).

iii.3.5. Incumplimiento del criterio de objetividad

Existen diversas sentencias favorables a la protección a través del derecho de autor del olor de los perfumes, así como muchas otras contrarias a ello, destacando una sentencia de la *Cour de cassation* de Francia de 1 de diciembre de 2013 (ECLI:FR:CCASS:2013:CO01205), la cual establece que *“los derechos de autor solo protegen las creaciones en su forma sensible, siempre que sean identificables con*

suficiente precisión para permitir su comunicación; (...) la fragancia de un perfume(...) no puede beneficiarse de la protección por derechos de autor”.

Es importante poder identificar de manera objetiva y suficiente una obra, sino se crearía una gran incertidumbre jurídica. Respecto a este asunto destaca la STJUE de 13 de noviembre de 2018 (ECLI:EU:C:2018:899), que, a pesar de que sus conclusiones se refieren a la protección por el derecho de autor en el sabor de los alimentos, es perfectamente extrapolable al caso del olor, ya que, como hemos dicho al principio, ambos forman los “*sentidos químicos*”. En este caso se elevó una petición de decisión prejudicial por parte de un tribunal de los Países Bajos. El asunto trataba de una empresa que se dedicaba a comercializar un determinado queso de untar y, para que la competencia no pudiera imitar su sabor, quería protegerlo a través del derecho de autor. El TJUE, además de los requisitos mencionados anteriormente, destaca que “*el concepto de «obra» contemplado en la Directiva 2001/29 implica necesariamente una expresión del objeto de la protección del derecho de autor que la identifique con suficiente precisión y objetividad, aun cuando esta expresión no sea necesariamente permanente.*”

Lo que el TJUE pone de manifiesto es que, por el bien de los bienes protegidos a través del derecho de autor, es necesario ofrecer dicha protección exclusivamente a aquellos elementos que sean claramente definidos a través de procedimientos objetivos, nunca subjetivos. Por lo tanto, lo que se desprende de la interpretación del TJUE sobre el derecho de protección del sabor, es extensible al olor, de manera que, mientras la única vía de identificar el sabor o el olor sea a través de factores subjetivos, se reputarán como no cumplidas las exigencias de objetividad y precisión enunciadas por el TJUE, por lo que no se podrá proteger el olor a través del derecho de autor.

iii.3.6. Autoría de la obra

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de tratar de proteger el olor de una fragancia a través del derecho de autor es, precisamente, quién es el autor de la obra, a quién se le atribuye la creación de un perfume. Para conocer la respuesta a esta incógnita nos remitiremos al artículo 5 del TRLI, en el cual se considera como autor a la persona que cree el perfume, pero no se descarta que una persona jurídica pueda beneficiarse de este precepto, ya que, como se pone de manifiesto en el Capítulo I del Título V del TRLPI, los derechos se pueden ceder. Por lo tanto, excepto los casos de coautoría, la protección conferida por el derecho de autor le corresponde a la persona física que haya elaborado el perfume, por lo que, cuando una empresa de perfumería quiere proteger sus aromas a través de este mecanismo, es necesario que prueben los derechos de explotación que ostentan sobre el perfume protegido, además de identificar de manera correcta a la persona creadora del perfume.

iii.3.7. Límites temporales

Finalmente, es preciso tener en cuenta la existencia de una serie de limitaciones temporales de los derechos de explotación. Esta duración viene recogida en el artículo 26 del TRLPI, precisando que “*los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento*”.

Cuando se extinguen los derechos de explotación, se produce el paso de las obras al dominio público, lo que supone que puedan ser utilizadas por cualquier persona, con los límites que se derivan del respeto de la autoría y la integridad de la obra.

iii.3.8. Conveniencia de la protección a través del derecho de autor

Visto todo lo anterior, se pone de relieve que el olor de un perfume, también denominado “mensaje olfativo”, no se puede proteger por el derecho de autor. Aun así, en el caso de que esto fuera posible, debemos tener en cuenta qué ventajas o qué inconvenientes podría reportar la protección a través de este mecanismo.

En primer lugar, como hemos desarrollado en las páginas anteriores, se pone de manifiesto que existen grandes dificultades a la hora de establecer la originalidad de un perfume, ya que, al seguir criterios subjetivos, son necesarios diversos mecanismos de prueba para constatar tal originalidad. Uno de los problemas derivados de esta dificultad de declarar a un perfume como original o copia es que, al tratarse de una marca no tradicional, es decir, aquellas olfativas, sonoras, táctiles y marcas de color (Lefebvre, 2016), se encuentran limitadas por los sentidos del ser humano. En el caso de los perfumes, al ser percibidas por el sentido del olfato, no existen una infinidad de olores que sean percibidos por el ser humano, sino que una persona puede identificar dos olores como similares, aunque su composición sea completamente diferente, dando lugar a una infracción de derecho de autor, por ejemplo, cuando no debiera de ser así. Lo que provoca esta limitación natural es que solo pudieran existir un número limitado de olores protegidos por el derecho de autor, siendo el resto de los perfumes creados plagios de los perfumes protegidos una vez se colapsen los olores, lo que supondría una limitación a la libre competencia. (Gómez García, 2017)

Este problema no sería insalvable, ya que, a pesar de que muchos perfumes nacen a través de unos ya preexistentes y protegidos, las obras derivadas pueden gozar de la protección de derecho de autor, aunque sea un proceso lleno de complicaciones.

Si bien, no todos los autores defienden la necesidad de buscar una protección del olor de los perfumes, es más, existen opiniones acerca de que no es necesaria tal protección, ya que los perfumes son considerados “*solidarity goods*” o bienes solidarios. Este tipo de bienes se caracterizan porque tienen un valor propio, independientemente del uso que le dé la gente, es decir, el valor asociado con un bien de este tipo puede ser intrínseco o instrumental. (Sunstein, 2001).

Al encuadrar a los perfumes como “*solidarity goods*”, se puede pensar que los consumidores no se decantan por una u otra fragancia en función de su innovación o su calidad, sino que sería el prestigio de la marca o una decisión basada en el marketing lo que incitaría a una persona a consumir un perfume de una marca concreta, por lo que no haría falta proteger el olor de los perfumes ya que, siguiendo este pensamiento, sería un factor secundario para el consumidor, primando la imagen y la exclusividad de la marca que se trate.

Esta corriente de pensamiento encuentra su sentido en que, las casas de perfumería tradicionales, emplean más esfuerzos en muchas ocasiones en sus campañas publicitarias que en el olor y la calidad de los perfumes en sí.

Otra opinión doctrinal también afirma que es mejor no buscar una protección para los perfumes. Esta corriente se basa en la Paradoja de la Piratería o “*Piracy Paradox*”, la cual afirma que, con una baja protección intelectual, paradójicamente, se puede producir un desarrollo superior de la industria que con un sistema de alta protección intelectual (Raustiala, Sprigman, 2006).

Según esta teoría, se produce una mayor innovación en el mercado gracias a las imitaciones y copias de otros productos. Una vez lanzado un perfume nuevo al mercado, otras empresas comenzarían a tratar de imitar a ese perfume y, cuando estas lo consiguieran, el perfume original ya quedaría obsoleto, se produciría una obsolescencia inducida, por lo que la empresa que ha lanzado el perfume original tendría que volver a producir otro perfume novedoso, repitiéndose el ciclo una y otra vez, lo que devengaría en una innovación constante del sector.

iii.4. Conclusiones

En resumen, se puede afirmar que, a pesar de que existan sentencias favorables a la protección de un olor a través del derecho de autor, en virtud de la sentencia recientemente pronunciada por el TJUE sobre la protección del sabor, y perfectamente extrapolable al caso del olor, no es posible proteger el olor de los perfumes a través del derecho de autor.

Anteriormente a la modificación de la regulación, tiene sentido buscar una protección a través del derecho de autor, ya que es más fácil lograr la protección a través de ese mecanismo que a través de la marca olfativa, la cual ha sido muy pocas veces efectiva, pero con la introducción en 2019 de la Tercera Directiva de marcas y la eliminación del requisito de la representación gráfica en el artículo 4 de la LM, se abre una nueva vía de protección a través de la marca olfativa, por lo que habrá que analizar cómo se van desarrollando las sentencias que traten sobre estos asuntos y así poder dilucidar si la protección a través de la marca olfativa es más adecuada que a través del derecho de autor.

Pero si fuera posible la protección por el derecho de autor, no presentaría únicamente desventajas respecto a la marca olfativa, sino que podría beneficiar a las empresas en varias ocasiones. En primer lugar y al contrario de lo que sucede con la marca olfativa, la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual es voluntaria, ya que con la mera creación de una obra por su autor surgen los derechos de autor, quedando la utilidad y conveniencia del Registro relegada a un instrumento que permite asegurar de un modo fehaciente una fecha de entrada en el registro o una mayor seguridad jurídica.

Otra de las ventajas que presentaría esta protección es que, si en un litigio se demuestra que se ha plagiado a un perfume protegido por derechos de autor, esto ya sería suficiente para apreciar un ilícito, sin ser necesario apreciar algún riesgo de confusión, un aprovechamiento indebido de la reputación ajena u otros supuestos necesarios para la competencia desleal o la marca olfativa.

Cabe concluir este apartado con una reflexión personal a cerca de la idoneidad de la protección del olor de las fragancias a través del derecho de autor y es que, tras la reforma producida en el año 2019, la protección por el derecho de autor presentaría más desventajas que inconvenientes respecto a otros mecanismos de protección como puede ser la marca olfativa.

Uno de los aspectos en los que considero ventajosa a la marca olfativa respecto al derecho de autor es, que la primera tiene un plazo de duración indefinido, mientras que lo segundo tiene una duración delimitada a la vida del autor y setenta años más, lo que no es un plazo muy prolongado en el tiempo para un sector como el de la perfumería, presente en la sociedad desde hace siglos.

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

iv.1. Problemática

En nuestro ordenamiento jurídico existen diversas normas que pretenden proteger a quienes se ven beneficiados por un acto de competencia desleal. A pesar de ser una gran ventaja contar con diversas normas para que ningún acto ilícito quede impune, en ocasiones, puede suponer una problemática a la hora de saber cuál o cuáles de las normas deben entrar en juego.

En la práctica, lo que suele suceder es que exista una norma específica que regula un supuesto, como por ejemplo puede ser la LM, y a esta se le acumule la LCD cuando se traten de actos desarrollados en el mercado. Pero podemos pensar que, si existe una norma como la LCD que se aplica en todos los supuestos, no tendría mucho sentido contar con otras normas específicas como la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes en adelante, “LP”), por lo que debemos ser cautelosos a la hora de aplicar la LCD para no debilitar la protección especial que confieren normas como la LM o la LP.

Para tratar de solucionar los problemas que puedan surgir por el uso de estas leyes, el TS ha seguido la tesis de la primacía, la cual fue desarrollada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual desarrollaremos a la largo del estudio de esta cuestión.

Actualmente, nos encontramos con un problema de gran relevancia, 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, (en adelante “Directiva sobre las prácticas comerciales desleales”). Concretamente, tanto el artículo 6.2 como el artículo 11, suscitan la duda de si la enunciada Tesis de la primacía podrá seguir siendo empleada a la hora de resolver este tipo de litigios.

iv.2. Ejercicio acumulado de dos normas

Para comenzar, debemos saber que la posible situación que se puede producir en un litigio que versa sobre competencia desleal, con el empleo tanto de una norma específica del ámbito de la Propiedad industrial como por normas de la LCD, se conoce como concurso de normas, el cual se define como la situación que se produce cuando un solo hecho puede ser calificado con arreglo a dos o más normas, pero solo una de ellas debe ser aplicada para no vulnerar el principio *ne bis in idem*. (DEJ, 2020).

Debemos tener presente que una posible acumulación de normas en el ámbito de la competencia desleal, se trata de un enfrentamiento entre norma general y norma especial, ya que la propia LDC en su preámbulo, afirma que *“el propósito que ha guiado al legislador ha sido, en efecto, el de elaborar una Ley general”*, considerándose, por lo tanto, como normas especiales la LM y la LP entre otras.

Es preciso tener en cuenta que no siempre que en un mismo proceso se puedan aplicar dos o más normas se tiene que producir necesariamente una situación de concurso. Debemos analizar si las consecuencias jurídicas que desarrolla el hecho son reconducibles a una pluralidad de normas para que se produzca la situación de concurso. (Tapia Fernández, 2000).

Como hemos comentado con anterioridad, esta pluralidad de normas puede llevarnos a diversos escenarios. En primer lugar, se puede dar el caso de que se aleguen diversas normas a los mismos supuestos de hecho, pero ello no impide que el objeto procesal siga siendo único. Además, puede darse un caso que se alegue una norma general como la LCD, pero exista una regulación específica de la materia sobre la que versa el supuesto litigio, por lo que el juez del caso, bajo el principio *iura novit curia*, pueda considerar que una norma se ajusta más que otra. Finalmente, debe tenerse en cuenta que, un concurso de normas puede acarrear también un concurso de acciones, aunque ello no es siempre necesario, por lo que puede darse una pluralidad de normas sin que ello conlleve un concurso de acciones. (Barona Vilar, 2008).

iv.3. Desarrollo jurisprudencial

En nuestro país, como hemos apuntado en párrafos anteriores, se sigue la Tesis de la primacía. Pues bien, la reconocida Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona fue la precursora de esta tesis al comenzar a plantearse los problemas que podían suscitarse por el ejercicio acumulado de la LM y la LCD. Concretamente, el origen se produce en la sentencia de la AP de Barcelona de 4 de junio de 1998 (AC\1998\1182), en la cual se produjo un litigio relacionado con la competencia y las marcas. La parte demandante optó por presentar acciones tanto de la LM como de la LCD, por lo que la sala decidió estudiar cual de ambas normas debe emplearse, si la LM, la LCD o ambas. El punto de partida es el objeto de cada norma.

En primer lugar, la finalidad de la LM no es otro que ofrecer protección al derecho subjetivo que recae sobre un bien inmaterial con eficacia erga omnes una vez se haya procedido su registro (García Pérez, 2012). Por otro lado, la LCD se define como “*un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado*”, por lo que no se centra en los derechos subjetivos que pueda disfrutar una marca, sino que se centra única y exclusivamente en aquellas personas que participan el mercado.

Debido a las finalidades dispares entre ambas normas, puede surgir, como es el caso que ha analizado la AP de Barcelona, el supuesto de que una actuación genere un riesgo de confusión en el consumidor, debiendo aplicar la LM, y, por otro lado, se haga con fines concurrenciales, actuando en el mercado, lo que daría entrada a la LCD. Por lo tanto, nos encontramos con dos normas diferentes, siendo más fuerte la primera de ellas, ya que tiene por objeto la protección de derechos absolutos, por lo que debe primar esta sobre la LCD, de ámbito más general.

Lo que ha puesto en práctica la AP de Barcelona ha sido la teoría de los círculos concéntricos, la cual indica que la protección de los derechos exclusivos que ofrece la propiedad industrial y la protección del mercado contra la competencia desleal, forman una especie de dos círculos concéntricos. En la parte interna, se encontraría un círculo más pequeño, que es aquel que confiere la protección de los derechos absolutos, correspondiendo en este caso a la propiedad industrial. En la parte externa, se encontraría

un círculo más amplio representando a la competencia desleal. Lo que se quiere enunciar en esta teoría es que, una persona actora en el mercado encuentra una mayor protección en la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial, es decir, aquellos que protegen a marcas y patentes. Además de esta protección específica, también se encuentra protegido por un círculo más amplio, pero menos intenso, que es la competencia desleal, lo que significa que no siempre se da la protección de ambos círculos, sino que el círculo de la competencia desleal depende de las circunstancias en la que se actúe dentro del mercado. (Bercovitz, 1992).

Este modo de resolver los litigios en los que se invocan a la vez la LM y la LCD se repite en la SAP de Barcelona de 21 de noviembre de 2001 (ES:APB:2001:2017^a), en la cual se expone la siguiente afirmación en el octavo razonamiento jurídico:

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

Como vemos, este es otro claro ejemplo de la primacía de la búsqueda de la protección especial frente a la protección general. Sin embargo, en las líneas finales, la AP de Barcelona deja abierta la puerta a que se pueda acumular la LCD en ciertos casos, ya que la LM, al centrarse en la protección de los derechos absolutos, puede descuidar hechos importantes para el buen funcionamiento del mercado, finalidad primordial de la LCD. Por lo tanto, la actuación de la LCD en estas situaciones se limitaría a *“un amparo indirecto y complementario allí en donde no alcance la Ley de Marcas, siempre sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado y no resulte incompatible con las normas que integran el específico régimen jurídico de los signos.*

Sin embargo, existen otras sentencias en las que se trata de huir de una aplicación automática del principio de especialidad. Ejemplo de ello es la SAP de Barcelona de 28 de junio de 2002 (ECLI: ES:APB:2002:6925), en donde se califica un hecho como ilícito marcario y concurrencial. Lo que pone de manifiesto esta sentencia es que, cuando se pueda encuadrar en un ámbito específico, ese será la LM, pero si no concurre alguno de los supuestos exigidos por la LM, como puede ser la falta de registro, no deberá acudirse automáticamente a la aplicación de una norma de propiedad industrial como norma especial, siempre que se de en el caso la necesidad de proteger los intereses generales del mercado, los cuales no son defendidos por las leyes de propiedad industrial, ya que estas defienden derechos subjetivos. (Barona Vilar, 2008).

Destaca el siguiente apartado de la sentencia: *“La situación que se produce en esta clase de conflictos en los que el hecho denunciado es susceptible de calificarse al tiempo como*

ilícito marcario y concurrencial, trae a colación la complementariedad relativa de los textos legales reguladores de ambos, la LM, y la LCD, y la necesidad de huir de la más pura aplicación del principio de especialidad tendente a la preponderancia de una u otra norma, (...) pese a no olvidar los distintos objetivos que los mismos persiguen, pues mientras la LM tiende a proteger un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, eficaz erga omnes y concedido por su registro, la LCD tiene como fin (...) ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado, siendo los destinatarios de su protección, en consecuencia, no los titulares de los signos, ni los empresarios, sino todos los que participan en el mercado, incluso los consumidores y el mercado mismo.”

A pesar de que se han producido sentencias contrarias a la aplicación del principio de especialidad, la tesis que promulga la supremacía de la norma especial sobre la norma general fue bien acogida en el seno del TS. De la misma manera que la AP de Barcelona, el TS también defiende la primacía de las normas de propiedad industrial frente a las de competencia desleal, de la que se dice que no duplica la protección jurídica, sino que se limita a regular de manera complementaria aquellos casos que no versan sobre derechos de exclusiva o que se exceden del contenido de un derecho en exclusiva y debe tenerse en cuenta para asegurar la defensa de un correcto orden concurrencial. (García Pérez, 2012).

Algún ejemplo de la aplicación de la tesis de la supremacía por parte del TS la encontramos en la STS de 3 de junio de 2009 (ECLI: ES:TS:2009:3554). En este caso, la parte demandante basó sus pretensiones en artículos tanto de la LM como de la LCD. La denuncia de los artículos de la LCD no recibió una respuesta estimatoria debido, entre otros temas, a que “*la nulidad de que se trata se rige, como “lex specialis”, por la Ley (...) de marcas”*.”

Ahora bien, como comentamos al principio, surge una gran incógnita sobre la validez de la tesis analizada tras la aprobación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.

iv.4. Doctrina alemana y su incompatibilidad con la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales

Para analizar este problema, debemos remitirnos a la doctrina alemana, la cual también defiende la primacía de las normas de propiedad industrial frente a las de competencia desleal, lo que se conoce como la *Vorrangthese*. Un primer análisis realizado por Helmut Köhler y Karl-Heinz Fezer, dos de los juristas más prestigiosos de la doctrina alemana, consideran que la *Vorrangthese* no es compatible con la nueva Directiva, porque esta no establece la supremacía de una norma respecto a otra, como hemos visto hasta el momento (García Pérez, 2012).

Para comprender por qué se piensa que se debe reinterpretar la teoría alemana, debemos analizar la Directiva, y, llegando a su artículo 6, nos encontramos con el siguiente punto:

También se considerará engañosa toda práctica comercial que, (...), haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga:

- a) *cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor*

Esta Directiva considera engañosa las prácticas comerciales que creen confusión en el consumidor respecto a una marca registrada, lo que supone una coincidencia con la segunda Directiva de marcas.

Pero más importante es el artículo 11, ya que establece que “*los Estados miembros velarán por que existan medios adecuados y eficaces para luchar contra las prácticas comerciales desleales*” y que “*estos medios deberán incluir disposiciones legales en virtud de las cuales las personas o las organizaciones (...) puedan: a) proceder judicialmente contra tales prácticas comerciales desleales, b) someter las prácticas comerciales desleales a un órgano administrativo competente, bien para que se pronuncie sobre las reclamaciones, bien para que entable las acciones judiciales pertinentes.*”

Por estos dos últimos artículos, precisamente, Helmut Köhler considera que no existe compatibilidad entre la Directiva y la tesis de primacía desarrollada hasta el momento. Sobre todo, por el artículo 11 de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, ya que, según se pone de manifiesto, no resultaría oportuno privar a alguien de defenderse a través de la LCD después de lo que enuncia la Directiva en el artículo analizado. (García Pérez, 2012).

Según la *Vorrangthese*, se privaría al titular de un derecho de exclusiva de la legitimación necesaria para tratar de paliar las prácticas comerciales desleales que le estén perjudicando, ya que la tesis alemana promulga que, en estos supuestos, la ley aplicable es la ley especial, es decir, las leyes de propiedad industrial, sin deber remitirse a las leyes de competencia desleal, lo que contradice por completo los preceptos enunciados en la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.

Sin embargo, el artículo 3.4 de la Directiva establece que, “*en caso de conflicto entre las disposiciones de la presente Directiva y otras normas comunitarias que regulen aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales, estas últimas prevalecerán y serán aplicables a esos aspectos concretos.*”, pero una vez más Köhler va más allá y compara este precepto con el artículo 17.2 del Reglamento de marca comunitaria, en el cual se dice que “*el presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca de la Unión sobre la base del Derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal.*”, por lo que no queda más que afirmar que no se puede aplicar sistemáticamente las normas de propiedad industrial como se ha venido haciendo hasta el momento.

También debe tenerse en cuenta que la propia Directiva señala que las normas en materia de derechos de propiedad intelectual del Derecho nacional y comunitario no se ven afectados por ella, lo que significa que, las normas europeas referentes a la competencia desleal y a la propiedad industrial, gozan de igualdad de condiciones, sin primar una sobre la otra.

Finalmente, como apunta Rafael García Pérez (2012), la segunda Directiva de marcas establece que no debe excluir la aplicación a las marcas de las disposiciones contenidas

en el Derecho interno de los Estados Miembros que sean ajenas al Derecho de marcas, como pueden ser aquellas disposiciones en materia de competencia desleal, entre otras.

Como conclusión a todo lo anteriormente enunciado, se puede esgrimir que no existe en el Derecho de la UE una primacía de las leyes de propiedad industrial sobre aquellas de competencia desleal.

Sin embargo, no todos los autores sostienen la incompatibilidad de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales con la tesis de la primacía seguida por el TS. Uno de los autores que no sigue la línea de pensamiento de la doctrina alemana es José Massaguer (2006), ya que él afirma que la introducción de esta Directiva no supone cesar de inmediato las relaciones de complementariedad existentes entre el derecho de la competencia desleal y la defensa jurídica de las marcas.

Lo que defiende este autor, es que en el artículo 6.2 de la Directiva, traspuesto al artículo 20 de la LCD, al hacerse referencia tanto a los signos registrados como a aquellos que no lo están, no se están protegiendo los mismos supuestos que sí encuentran su protección en la LM. La diferencia radicaría en que, en la Directiva, se protegen los intereses de terceros no titulares, lo que no sucede en el sistema de la propiedad industrial, ya que, en esta, se defienden los intereses de los titulares (Massaguer, 2006).

Siguiendo esta corriente de pensamiento se podría encontrar algún supuesto de supervivencia de la tesis de la primacía, siendo uno de ellos aquellos casos en los que el ejercicio de las acciones se realiza por el titular de los derechos en exclusiva, mientras que, cuando las pretensiones sean ejercidas por terceros interesados, como pueden ser los consumidores, sí se aplicaría el mecanismo de igualdad e independencia entre normas defendido por Helmut Köhler y Karl-Heinz Fezer.

iv.5. La complementariedad relativa

En la STS de 11 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1107), se introduce el concepto de “complementariedad relativa”, ya que, tal y como se expone en la sentencia, *“La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.”*

Lo que se pone de manifiesto con este concepto es que no se puede optar por una u otra regulación de manera automática, sino que, *“el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.”*

En esta misma sentencia se proporcionan una serie de requisitos de actuación, los cuales se exponen a continuación:

“i) no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaría.”

ii) *procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaría.*

iii) *la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaría. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.”*

Por lo tanto, tal y cómo se expone en la STS de 17 de octubre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:6899), la clave para conocer qué legislación se debe aplicar o si deben ser ambas a la vez, *“dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez.”*

iv.6. Conclusiones

Las conclusiones que se alcanzan estudiando la doctrina alemana y la interpretación de otros autores es que, en primer lugar, el análisis de la supervivencia de la *Vorrangthesse* es perfectamente extrapolable al derecho español, ya que ambos derechos se encuentran bajo el derecho comunitario. (García Pérez, 2012).

Lo que está claro es que, la tesis de la primacía, si quiere subsistir, tendrá que ser adaptada a la nueva situación, ya que tras el estudio realizado de la nueva Directiva sobre prácticas comerciales desleales se desprende que, en la actualidad, el titular de una marca puede defender sus derechos a través de las normas de competencia desleal, argumentando un posible riesgo de confusión de los consumidores reflejado en el artículo 6.2.

De esta forma, dentro del ámbito de la Directiva, las normas de propiedad industrial y las normas de competencia desleal conviven con independencia y en igualdad de condiciones, lo que supone que pueda optarse por emplear una de ellas de manera aislada, o de manera acumulada, teniendo en cuenta la complementariedad relativa, por lo que se afirma la posibilidad de acumulación entre acciones de propiedad industrial/intelectual y competencia desleal, siempre respetando las normas procesales referentes a la acumulación.

Por el contrario, fuera del ámbito de la Directiva, sí podría sobrevivir la tesis de la primacía, ya que la materia objeto de la Directiva europea, según el artículo 3.1 de la presente, son *“las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores antes, durante y después de una transacción comercial en relación con un producto.”*

En resumen, la conclusión que se alcanza es que, tras la introducción de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, la tesis de la primacía que defendía la aplicación de la normativa de propiedad industrial como ley especial, y la normativa de competencia desleal solo como residual o complementaria; seguida por el TS, conocida como *Vorrangthesse* en la doctrina alemana, no tiene cabida en el ámbito de aplicación de tal normativa europea, ya que, según esta, ambas normas se encuentran en igualdad de

condiciones y son independientes entre sí, lo que no rechaza que se pueda dar una acumulación de ambas en los supuestos que sea necesario, siguiendo el principio de complementariedad relativa.

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

v.1. Introducción

Con el avance de la tecnología y el cambio en el estilo de vida de las nuevas generaciones, las tarjetas de crédito/débito se han convertido en un imprescindible en nuestro tiempo, hasta el punto de sustituir al dinero físico en numerosas ocasiones. Este tipo de medios de pago ofrecen una gran cantidad de ventajas a los usuarios, pero también suponen un riesgo y una oportunidad para los delincuentes. El hecho de que todo el entramado de las tarjetas de crédito/débito esté controlado a través de procesos informáticos, genera la necesidad de que exista una férrea ciberseguridad para evitar que posibles delincuentes se favorezcan en muchas ocasiones del desconocimiento o la facilidad a la hora de realizar transacciones a través de estos medios.

Como hemos comentado, el aumento en el uso de las tarjetas ha hecho incrementar el número de actos delictivos que se cometen relacionados con ellas, destacando sobre todo el incremento del fraude, consistente tanto en el pago en establecimientos comerciales, como en la retirada de dinero en efectivo en los cajeros o cualquier pago de modo telemático (Javato Martín, 2013).

En nuestro caso de estudio, el Señor González emplea tarjetas de débito y crédito para el pago de diversos bienes en establecimientos comerciales, hasta que la entidad financiera “Galicia Banco” detecta una serie de irregularidades, y da la voz de alarma sobre un posible caso de estafa.

De hecho, no solo se descubren una serie de estafas en distintos establecimientos comerciales, sino que también se descubre la existencia de una organización criminal que tiene por objeto la falsificación de tarjetas de crédito y de débito.

En un primer análisis, podemos pensar que el Señor González incurre en diversos delitos por sus actividades fraudulentas a través de las tarjetas de crédito y débito, como puede ser un delito de estafa, un delito de falsificación, así como un delito de pertenencia a una banda criminal. A lo largo de los siguientes epígrafes, analizaremos al detalle cada posible delito para tratar de esclarecer si el Señor González ha incurrido en ellos o no.

v.2. Delito de estafa.

Tradicionalmente, a la hora de juzgar un delito de estafa, se recurría al artículo 248.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (en adelante, “CP”), en el cual se establece que *“cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño*

bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.” No obstante, al haber incurrido el Señor González en el mismo delito en diversas ocasiones, habrá que tener presente también el artículo 74, el cual regula aquellos supuestos en los que una persona infrinja de manera continuada el mismo precepto penal, estableciendo para ellos una pena superior. Concretamente, en los actos cometidos por el Señor González, habrá que tener presentes el artículo 74.2 del CP en el que literalmente se dispone que *“si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.”*

De todas maneras, en el año 2010 se produjo una profunda reforma del CP a través de 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. Uno de los artículos que se modificó fue, precisamente, el 248, en el que se introdujo en su punto 2 un apartado c) que dispone que se consideran 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.”*, por lo tanto, y en virtud del principio de especialidad contenido en el artículo 8.1 del CP, se debe aplicar el precepto especial antes que el general, por lo que el Señor González, de haber incurrido en estafa, deberá ser castigado por el artículo 248.2.c).

Sin embargo, tal y como recuerda Javato Martín (2013), a efectos prácticos es un tanto indiferente que apartado del artículo 248 se emplee ya que en el artículo 249 se imponen las mismas penas con independencia del apartado concreto que se analice, siempre que la cuantía de lo defraudado supere los 400€.

Para analizar si el Señor González ha incurrido efectivamente en un delito de estafa, cumple analizar los requisitos que deben concurrir para apreciar un delito de estas características. Estos requisitos se hayan contenidos en la SAP de Madrid de 15 de junio de 2015 (ECLI:ES:APM:2015:9009) y que analizaremos a continuación:

- I. En primer lugar, es necesario un engaño concurrente que sea decisivo para llevar a cabo la estafa y que *“la caracteriza frente a otras infracciones patrimoniales”*.
- II. El engaño debe ser suficiente y proporcional para que *“actúe como estímulo eficiente del traspaso patrimonial”*. Es decir, que se debe analizar desde el punto de vista objetivo si el engaño es idóneo para llevar a cabo la estafa.
- III. También debe tratarse de un engaño que *“origina o produce un error esencial en el sujeto pasivo”*
- IV. En cuarto lugar, para que un engaño se considere como estafa debe originar *“un acto de disposición o desplazamiento patrimonial, la cesión de la mercancía y el cargo en la cuenta que respaldaba las tarjetas de crédito falsificadas”*. Además, el perjuicio que se origina debe ser superior a 400€.
- V. Debe existir un nexo causal entre el perjuicio soportado por una tercera persona y el engaño perpetrado por la persona que delinque

- VI. En último lugar, es necesario un ánimo de lucro, consistente en la obtención de algún beneficio o enriquecimiento patrimonial.

Una vez conocidos los requisitos necesarios para apreciar una estafa, procedemos a analizar si el Señor González cumple todos ellos.

Comenzando por el primer requisito, al emplear el Señor González tarjetas de débito y de crédito, se entiende cumplido, ya que se emplean medios explícitos y se aprecia la diferenciación frente a otras infracciones patrimoniales.

Al tratarse de una organización criminal que se dedicaba a la falsificación y clonación de tarjetas, y al ser utilizadas en numerosos establecimientos comerciales sin levantar sospechas, parece claro que el engaño sí que es idóneo, ya que se entiende que las tarjetas tenían la apariencia de reales, lo que llevaba a los trabajadores de los establecimientos comerciales a aceptar la transacción. Por otro lado, el tercer punto se entiende cumplido toda vez que se produce el desplazamiento patrimonial. En el cuarto apartado, se exige que el perjuicio debe ser superior a 400€, lo cual se cumple ya que el Señor González defraudó un total de 10.780,50€ debido a que, en virtud del artículo 74.2 del CP antes comentado, al tratarse de estafas continuadas, se tiene en cuenta la cantidad total defraudada.

Para finalizar con los últimos dos puntos, es evidente que existe tanto un nexo causal como un ánimo de lucro, por lo que podemos concluir que el Señor González es culpable de un delito de estafa continuada recogido en el artículo 248.2.c).

v.3. Delito de falsificación

En la reforma del CP acaecida en el año 2010, se introdujo un artículo que debemos tener muy presente a la hora de estudiar el caso que nos compete. Se trata del artículo 399bis CP, relativo a la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje. Antes de llevarse a cabo esta reforma, la falsificación de este tipo de tarjetas estaba contenida en el artículo 387 CP junto a la falsificación de moneda. (Brandariz, 2010)

La motivación para emprender esta reforma es la Decisión marco del Consejo 2001/413/JAI, de 28 de mayo de 2001 relativa a la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo (en adelante, “Decisión de lucha contra el fraude”).

Es menester tener en cuenta en primer lugar, que las tarjetas de crédito, de débito y los cheques de viaje poseen una naturaleza híbrida, ya que, por un lado, estamos hablando de instrumentos de pago con funciones similares a las de la moneda, y por otro lado, guardan una relación patrimonial entre la entidad financiera que las emite y su titular, por lo que son una figura a caballo entre una forma de pago y un documento mercantil. (Morón, 2010).

Conocido lo anterior, la Decisión de lucha contra el fraude pretende combatir la delincuencia existente en este tipo de medios de pago, la cual está más presente cada día y de un modo global. Por ello, el objetivo de esta regulación, es la de actualizar la respuesta de los Estados frente a este tipo de ilícitos.

Como hemos señalado anteriormente, antes de producirse esta reforma, las tarjetas de crédito, débito y los cheques de viaje estaban incluidos en el mismo concepto que la moneda, es decir, en el artículo 387, incluyendo las mismas conductas típicas de fabricar, alterar y exportar entre otras, tanto para la moneda como para este tipo de tarjetas. Al generalizar todos estos instrumentos como moneda, no se tuvo en cuenta el carácter especial de estos medios de pago distintos a la moneda que los sitúa en una posición intermedia entre moneda y documento mercantil (Echano, 2014).

Por ello, el primer cambio que se introduce tras la reforma de 2010, es el de excluir del artículo 387 CP las tarjetas y los cheques de viaje para introducirlos en un nuevo artículo comprendido en el capítulo de las falsedades documentales. En este nuevo artículo ya se le reconoce esa posición intermedia entre moneda y documento mercantil, por lo que, a partir de la LO 5/2010, la falsificación de las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje se regula por el artículo 399bis CP.

Este artículo se estructura en 3 apartados, cada uno de ellos regula una serie de conductas típicas. En primer lugar, el artículo 399bis.1 se encarga de castigar los actos de alteración, copia, reproducción u otros, como por ejemplo la fabricación o creación ex novo, especialmente en auge en nuestros tiempos (Brandariz, 2010). Por el contrario, el apartado 2 del artículo 399bis pena la tenencia de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje siempre que sean destinados a la distribución o al tráfico de los mismos. Finalmente, el último apartado de este artículo se encarga de sancionar a aquel *“que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad”*.

En vista de los actos llevados a cabo por el Señor González, nos centraremos en el apartado 1 y 3 del artículo 399bis, los cuales estudiaremos con más detalle a continuación.

Como hemos dispuesto anteriormente, el apartado 1 lleva aparejado una pena de cuatro a ocho años para el que *“altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje”*, pero para saber en qué consiste cada una de ellas y en cuales de las mismas ha incurrido el Señor González, es preciso analizarlo cada una de ellas de manera separada.

La primera conducta que aparece tipificada, es la alteración de una tarjeta o un cheque de viaje. Esta se define como la manipulación que se efectúa de manera física en alguno de los componentes de una tarjeta o cheque de viaje (Javato, 2013). Una de las conductas que se puede dar en las tarjetas, es la de la alteración de la banda magnética.

La conducta de copia de una tarjeta se conoce comúnmente como *“skimming”*, siendo definida en la STS de 9 de mayo de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:3258), en donde se expone que este sistema consiste en *“la sustitución de la banda magnética de una tarjeta de crédito o débito original o nueva falsa por la de una verdadera cuyos datos conseguían subrepticamente por medio de lectores-grabadores.”* Esta es la práctica más extendida a día de hoy, ya que, una vez duplicados o clonados los datos de una tarjeta, estos se usan para realizar adquisiciones de bienes y diversas operaciones, como ha hecho el Señor González. La clonación se puede realizar de dos modos, en primer lugar, se puede crear una nueva tarjeta que tenga como base todos los datos de la tarjeta clonada, o bien únicamente se graban los datos contenidos en la banda magnética a una tarjeta conocida como tarjeta blanca. La primera modalidad es la que se usa para realizar compras en

establecimientos comerciales mientras que la segunda se emplea para retirar dinero en efectivo de cajeros. (Javato, 2013).

Existen una serie de dudas relacionadas con la conducta del “*skimming*”, ya que se debate si el simple acto de copia de la banda magnética de una tarjeta, ya implica la violación del artículo 399bis.1 aunque no se lleguen a copiar o reproducir estos datos en otra tarjeta, o si simplemente significa una tentativa. Siguiendo la doctrina actual, este tipo de comportamientos deben considerarse como tentativa de copia de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje, ya que se desprende del tenor literal del artículo, la necesidad de que la copia o reproducción se haga con respecto a la tarjeta.

Una vez analizados los comportamientos en los que pudo haber incurrido el Señor González relativos al apartado 1 del artículo 399bis, debemos estudiar el apartado 3 del mismo artículo y luego establecer las diferencias entre ellos para tratar de discernir cuál de ellos ha incumplido el Señor González.

En este tercer apartado, se hace referencia al uso de una tarjeta o cheque de viaje siempre y cuando no se haya intervenido en su falsificación. Es necesario que el uso se realice por quien conoce la falsedad de una tarjeta y que una tercera persona sufra un perjuicio.

Como vemos, el Señor González ha usado las tarjetas en establecimientos comerciales, por lo que podríamos incluirlo en el apartado 3 del artículo 399bis del CP, pero también parece ser que participa en la falsificación de las mismas, ya que adquiere un ordenador portátil Toshiba con software informático necesario para poner en funcionamiento lectores de tarjetas, además de confesar que pertenece a una organización criminal que tiene como principal actividad la falsificación de tarjetas de crédito y de débito.

Para resolver la problemática surgida por la posible aplicación tanto del apartado 1 como del apartado 3 del artículo 399bis del CP debemos acudir al artículo 8.3 del CP, en el cual se establece que “*el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél.*” Por lo que, debido a que el Señor González intervino previamente en la falsificación, se da un concurso de leyes en el que resultará de aplicación preferente el apartado uno del artículo 399bis del CP (Morón, 2010).

v.4. Concurso de delitos.

Una vez analizados los dos delitos en los que ha incurrido el Señor González, es decir, un delito de estafa regulado en el artículo 248.2.c). CP y un delito de falsificación regulado en el artículo 399bis.1 CP, debemos estudiar cómo se complementan entre ellos y cuál es el modo de proceder a la hora de imponer una pena al Señor González.

Para ello nos remitiremos a la STS de 23 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1486), en donde se pone de manifiesto que “*el concurso de normas no se produce entre la estafa continuada y la falsificación de tarjetas (art 339 bis 1º), sino entre la estafa y el párrafo tercero del art 339 bis, que sanciona a quien sin haber intervenido en la falsificación usare posteriormente las tarjetas en perjuicio de otros a sabiendas de su falsedad.*”

Por lo tanto, descartaríamos aplicar un concurso de normas entre el artículo 248.2.c) y el artículo 399bis.1 del CP, ya que esto se produciría si se estuviera juzgando el apartado tercero del último artículo citado, y no el primero, por lo que “*la relación entre el apartado primero de dicho artículo y la estafa continuada del art 248 2 C), que es la que*

concorre en el caso actual, es la del concurso ideal o instrumental del art 77 CP". Esta tesis también ha sido sostenida en otras sentencias como en la STS de 17 de junio de 2013 (ECLI: ES:TS:2013:3612).

Por lo tanto, la relación que se produce entre la falsificación de las tarjetas de crédito y débito por parte del Señor González, no absorbe al posterior comportamiento de su uso en establecimientos comerciales con el fin de engañar e inducir a error a dichos comerciantes para adquirir bienes con las tarjetas modificadas. Por lo tanto, estas dos acciones pueden sancionarse de manera acumulada a través de un concurso medial de delitos, regulado en el artículo 77.1 del CP y no a través de un concurso de normas, ya que se vulneran bienes jurídicos distintos dado que la falsificación es un medio para cometer la estafa (Javato, 2013)

En conclusión, si el Señor González participó en la falsificación de las tarjetas y las utilizó ocasionando un perjuicio a un tercero, debe ser juzgado, en virtud de un concurso medial, como el autor de un delito de falsificación contenido en el artículo 399bis.1 CP y como autor de un delito de estafa regulado en el artículo 248.2.c) CP (Azcona Albarrán, 2012).

v.5. Pertenencia de una banda criminal

El Señor González ha confesado su participación en una banda criminal que se dedicaba a la falsificación de tarjetas de débito y de crédito, lo que no debemos pasar por alto y precisamos estudiar con detalle.

En primer lugar, debemos conocer qué es una organización criminal y cómo se regula en España. En nuestro CP, el capítulo VI del título XXII referente a los delitos contra el orden público, contiene una serie de preceptos dedicados a las organizaciones y grupos criminales. En el primer apartado del artículo 570bis del CP se define a las organizaciones criminales como una *"agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos."*

Una vez conocido el concepto de organización criminal, es menester conocer que en el artículo 399bis.1 antes comentado se incluye un subtipo agravado, aplicable a aquellos casos en los que *"los hechos se cometan en el marco de una organización criminal"* dedicada a las actividades de falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje, imponiéndoles la pena en su mitad superior.

Este subtipo agravado, integrado tras la reforma de la LO 5/2010, reviste una gran importancia, ya que es muy común que las actividades de falsificación de tarjetas se cometan en el seno de una organización criminal, siendo necesario disponer de una serie de recursos y de un grupo de personas organizado para llevar a cabo estos actos delictivos. Antes de la reforma, la pertenencia a una banda criminal solo implicaba una consecuencia accesoria a la organización, pero no la cualificación de la pena que se impone a los responsables de manera individual, como veremos a continuación. (Brandariz, 2010).

Como comenta la doctrina, es preciso conectar la definición de organización criminal contenida en el artículo 570bis con cualquier agravante que se imponga por pertenecer a una organización criminal en algún artículo, como es el caso del artículo 399bis.1.

Al igual que se puede relacionar el artículo 570bis con el 399bis, también tenemos que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 570 quáter, en el que se recoge de manera explícita que *“cuando las conductas previstas en dichos artículos estuvieren comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en la regla 4.ª del artículo 8.”* Lo que quiere decir este precepto, es que se reconoce la posibilidad de que pueda producirse un concurso de normas entre la conducta ilícita cometida en el seno de una organización criminal en virtud del artículo 570bis, y el subtipo agravado existente en el artículo 399bis.1 (Echano, 2014).

El modo de proceder del legislador en estos casos es la aplicación de la regla de alternatividad a través del artículo 8.4 CP, en el cual se dice que *“el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor”*, por lo que el concurso de normas se resuelve de manera favorable al artículo 399bis.1 por ser un precepto más grave que el 570.bis.

v.6. Comentario sobre el artículo 400 CP

El artículo 400 del CP establece que *“la fabricación, recepción, obtención o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad, u otros medios específicamente destinados a la comisión de los delitos descritos en los Capítulos anteriores, se castigarán con la pena señalada en cada caso para los autores.”* Lo que establece este artículo, es que se incriminan los actos preparatorios, precisando la necesidad de que los elementos tengan como finalidad la de realizar una falsificación. El Señor González ha adquirido un ordenador con un software especial para proceder a la falsificación de tarjetas, lo cual resultaría idóneo para llevar a cabo una falsificación.

Sin embargo, la doctrina, realiza una interpretación restrictiva de este precepto, indicando que tan solo se referiría a aquellos delitos relativos a la falsificación de moneda contenidos en los artículos 386 al 389 del CP. La razón de esto la estudiaremos a continuación. (Morón, 2010).

El artículo 400 CP sanciona la mera tenencia de materiales idóneos para la falsificación, y es sabido que el Señor González, aparte de obtener un ordenador con un software específico para llevar a cabo la falsificación, también pertenece a una banda criminal que se encarga de realizar dichas falsificaciones. Por lo tanto, se pone de manifiesto de manera clara la idoneidad de los materiales para realizar las falsificaciones, pero las conductas que el Señor González ha realizado van más allá que una simple tenencia de materiales.

Para calificar dichas conductas nos referimos a la jurisprudencia asentada en la SAP de Madrid de 15 de junio del 2015 (ECLI:ES:APM:2015:9009). En esta sentencia se expone que, a pesar de que un acusado no realizara de manera personal el traspaso de datos de una tarjeta lícita a otra ilícita, *“no excluye el ánimo falsario que integra el aspecto subjetivo de la tipicidad de estos delitos.”* Además, la AP de Madrid considera que las conductas recogidas en el artículo 400 y 399bis del CP son homogéneas, por lo que el artículo 400 se configura como un acto preparatorio del artículo 399bis que se ha elevado a la categoría de delito autónomo. Tal y como sostiene la AP de Madrid en la citada sentencia, *“la acusación por aquél engloba la acusación por éste: entre ambas infracciones no sólo hay igualdad de bien jurídico protegido, sino desde el punto de vista sustantivo una relación de consunción determinada por la progresión delictiva”*, y, añade

que *“pocos casos más claros de homogeneidad pueden encontrarse: el delito del art.399 bis embebe al del art.400 que se construye por referencia a aquél. No se ha producido variación fáctica. El Tribunal no ha añadido ningún hecho. No hay alteración ni factual ni jurídica imprevista o imprevista.”*

Finalmente, siguiendo la jurisprudencia pronunciada por la STS de 23 de enero de 2013 (ECLI: ES:TS:2013:688), es menester considerar al artículo 400 del CP como residual de aquel previsto en el artículo 399bis.1 por el que se juzga al Señor González, es decir, condenando al Señor González en virtud del artículo 399bis.1, ya se entiende incluido en dicha condena el artículo 400 CP.

v.7. La confesión

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar el caso, es la confesión del Señor González referida a su pertenencia a una organización criminal. Dicha confesión se produce una vez que ya se han descubierto las actividades fraudulentas llevadas a cabo por su parte, por lo que debemos analizar si una confesión tardía puede suponer o no un atenuante a su condena.

La confesión se incluye dentro de las circunstancias atenuantes del artículo 21 CP, en concreto, en su cuarto punto se establece que es una circunstancia atenuante *“la de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.”* Como vemos, en este precepto se incluye la necesidad de que se produzca antes del conocimiento que tenga un culpable acerca de un procedimiento judicial contra él. El Señor González ya conocía este procedimiento una vez confesado, por lo que no estaría incluido en este precepto al tratarse de una confesión tardía, pero sí podría hallarse amparado por el séptimo punto del mismo artículo en el cual se dispone que *“cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores”* puede suponer una circunstancia atenuante, por lo que debemos estudiar si la confesión realizada por el Señor González se incluye en este apartado.

Para ello debemos remitirnos a la STS de 28 de julio de 2016 (ECLI: ES:TS:2016:3924), en la cual se afirma que la atenuante contenida en el artículo 21.7 CP debe apreciarse *“en todos aquellos supuestos en los que no concurra el elemento cronológico exigido en la expresa previsión atenuatoria, pero aparezca una actuación colaborativa del investigado que sea reflejo de la asunción de su responsabilidad y que facilite la depuración del reproche que legalmente merecen los hechos en los que participó; exigiéndose por ello, así como por razones pragmáticas de política criminal, que el comportamiento del encausado en el seno de la investigación -si bien de manera tardía- favorezca de forma eficaz el esclarecimiento de los hechos y de los responsables, denegándose (...) cuando los datos aportados sean conocidos o evidentes para la investigación”*.

Es decir, la confesión conferida por el Señor González, aunque realizada a posteriori, aportó un dato muy valioso para la investigación a la hora de admitir su pertenencia a una organización criminal, por lo que se trata de una confesión plena y relevante para el caso y a la hora de dictar condena, ya que, de lo contrario, podría ser que no se llegara a conocer con exactitud la existencia de una banda criminal que se dedicara a la falsificación de tarjetas de crédito y de débito, por lo que en el presente caso puede extenderse la atenuante analógica contenida en el artículo 21.7 del CP a la confesión tardía.

v.8. Penas aparejadas a los delitos cometidos.

Una vez analizados los aspectos fundamentales del caso debemos proceder a conocer qué penas de prisión llevan aparejadas los delitos cometidos por el Señor González.

Finalmente, se está en presencia de un delito continuado del artículo 248.2.c) en concurso medial con un delito del artículo 399bis.1 ambos del CP. Además, hay que tener en cuenta la pertenencia del Señor González la banda criminal, por lo que se ha de considerar al artículo 399bis.1 en su subtipo agravado, así como la atenuante de confesión tardía.

La pena que correspondería por el artículo 399bis.1 agravado por la pertenencia a la banda criminal sería de 6 a 8 años de prisión, mientras que la pena que lleva aparejada el artículo 248.2.c) es de 6 meses a 3 años de prisión en virtud del artículo 249 CP, por lo que, al tratarse de un concurso medial entre ambos y en virtud del artículo 77.3 CP, *“se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos”*.

Además, se producirá al decomiso del ordenador de la marca Toshiba con el software necesario para la falsificación de las tarjetas y de todos los efectos que provengan del delito, en virtud del artículo 127.1.

Finalmente, teniendo en cuenta la circunstancia atenuante de la confesión tardía, en virtud del artículo 66 CP debe aplicarse la pena en la mitad inferior.

v.9. Atribución de competencias

Otra de las modificaciones previstas en la LO 5/2010 confirma el reconocimiento de competencia en el enjuiciamiento del delito de falsificación de tarjetas bancarias y cheques de viaje a las Audiencias Provinciales, excepto que estos delitos se cometan en el seno de una organización criminal, en cuyo caso será competente la Audiencia Nacional. Por lo tanto, el Señor González será juzgado por la Audiencia Nacional.

CONCLUSIONES FINALES

I. PRIMERA CUESTIÓN

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

De acuerdo con la legislación y la jurisprudencia analizada, el negocio de perfumería de equivalencia objeto de estudio en el presente caso incurre en una serie de actos de competencia desleal entre los que se incluye, en primer lugar, la explotación indebida de la reputación ajena. Esencia King S.L. se aprovecha de la reputación de las marcas que distribuye Perfúmate S.L. y las usa para que sus perfumes sean más atractivos para el consumidor, estableciendo la relación de sus perfumes con los de dichas marcas, a un precio muy inferior, por lo que se cumplen los supuestos necesarios para la aplicación del artículo 12 de la LCD, al no ser preciso la existencia de dolo, sino la simple obtención de una ventaja a través de la reputación de marcas ajenas.

Por otro lado, también se han apreciado una serie de actos de comparación ilícitos debido al empleo de tablas de equivalencia con una finalidad descriptiva, así como por la inclusión de las marcas ajenas a las que se comparan las fragancias de equivalencia en los expositores de los establecimientos comerciales.

Otro acto de competencia desleal en el que ha incurrido la demandada es la imitación desleal, ya que se cumplen todos los requisitos para encuadrar al comportamiento llevado a cabo por Esencia King S.L. en el artículo 11.2 de la LCD.

Finalmente, también se incluye el eslogan empleado por la empresa Esencia King S.L. como comportamiento desleal ya que, para la promoción de sus fragancias, utiliza un mensaje que puede inducir al consumidor a asociar los perfumes de esta con aquellos de las marcas reputadas, por lo que debe considerarse como un supuesto de publicidad ilícita regulado en el artículo 18 de la LCD.

II. SEGUNDA CUESTIÓN

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

Para la resolución de esta pregunta se ha analizado la posible infracción de los artículos 34.2 LM y 9.2 del Reglamento de marca comunitaria por parte de Esencia King S.L.

Al haber constatado la efectiva infracción de dichos preceptos legales, se podría afirmar que Perfúmate S.L. estaría en una posición adecuada para prohibir el uso de las marcas que distribuye debido al aprovechamiento del carácter notorio del que se beneficia de manera indebida la sociedad de perfumería de equivalencia, a la vez que también estaríamos en presencia de un supuesto de doble identidad, toda vez que la distribuidora contara con el consentimiento de las sociedades propietarias de las marcas distribuidas

por Perfúmate S.L. para el ejercicio de acciones legales que tengan por objeto la protección de dichas marcas.

III. TERCERA CUESTIÓN

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

Tras estudiar cómo esta cuestión ha recibido un tratamiento heterogéneo en función del territorio o época que se analice, cabe concluir que actualmente no es posible lograr la protección del olor de una fragancia a través del derecho de autor, ya que no se cumplen los criterios de objetividad exigidos para calificar un elemento como obra.

A pesar de la negativa a proteger el olor a través del derecho de autor, con la introducción de la Tercera Directiva de Marcas, concretamente tras la eliminación del requisito de la representación gráfica, se abre una nueva vía para proteger el olor de los perfumes a través de la marca olfativa.

IV. CUARTA CUESTIÓN

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

Esta es sin duda una de las cuestiones más afectadas por las recientes reformas, ya que, debido a la entrada en vigor de 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, se debe reinterpretar por completo la tesis que venía sosteniendo hasta los últimos años la primacía de la legislación especial, es decir, aquella referente a la propiedad industrial, frente a la norma general, contenida en la normativa referente a la competencia desleal.

Lo que se pone de manifiesto tras esta reforma es que, ambas normativas conviven en igualdad de condiciones, de manera independiente entre sí, por lo que ya no es necesario establecer la línea divisoria entre normativa especial y residual.

Dicho lo anterior, aquella persona que pretenda defender sus derechos a través de cualquiera de estas dos legislaciones podrá optar por cualquiera de ellas, ya sea de manera aislada o de manera acumulada, siguiendo los criterios establecidos por el principio de complementariedad relativa, ya que es posible la acumulación de acciones de ambas normas siempre y cuando cumplan con los preceptos procesales.

En definitiva, sí es posible una acumulación en la misma demanda de acciones de propiedad industrial y acciones de competencia desleal, a pesar del abandono de la tesis de la primacía.

V. QUINTA CUESTIÓN

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

En este supuesto concreto se puede apreciar de manera clara dos delitos principales, que son aquellos referidos a un delito de estafa continuada, regulada en el artículo 248.2.c), y un delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito del artículo 399bis.1, ambos del CP.

Habiendo analizado el modo de proceder de los tribunales en supuestos similares al presente, se pone de manifiesto que la relación entre ambos delitos es la de un concurso medial. Sin embargo, una de las cuestiones más problemáticas del caso es la de la relación existente entre el subtipo agravado de pertenencia a una banda criminal del artículo 399bis.1 y el capítulo VI relativo a las organizaciones y grupos criminales del título XXI del CP. La duda queda resuelta por el legislador en el artículo 570 quater.2 segundo párrafo, en donde se apuesta por la aplicación de la regla de la alternatividad recogida en el artículo 8.4 del CP. Ello se traduce en un conflicto aparente de normas penales, en el que es preciso aplicar el precepto que contenga una mayor pena de entre el delito en su tipo agravado o la estructura concursal formada por el tipo básico del delito en concurso con el delito del artículo 570bis, siendo el mismo el tipo agravado recogido en el artículo 399bis.1.

Además de estos dos delitos principales, también se deben apreciar una serie de consecuencias accesorias aparejadas a los mismos, como puede ser el decomiso de los bienes empleados para llevar a cabo la falsificación, así como un atenuante por causa de la confesión realizada por el autor de tales delitos, relevante para el caso, a pesar de que se haya realizado de una forma tardía.

APÉNDICE JURISPRUDENCIAL

▪ Tribunales europeos

- STJUE de 11 de noviembre de 1997 (ECLI:EU:C:1997:528)
- STJUE 29 de septiembre de 1998 (ECLI:EU:C:1998:442)
- STJUE de 22 de junio de 1999 (ECLI:EU:C:1999:323)
- STJUE de 6 de noviembre de 2001 (ECLI:EU:C:2001:594)
- STJUE de 12 de noviembre de 2002 (ECLI:EU:C:2002:651)
- STJUE del 23 de octubre de 2003 (ECLI:EU:C:2003:582)
- STJUE de 16 de noviembre de 2004 (ECLI:EU:C:2004:717)
- STJUE de 27 de octubre de 2005 (ECLI:EU: T:2005:380),
- STJUE de 25 de enero de 2007 (ECLI:EU:C:2007:55)

- STJUE de 27 de noviembre de 2008 (ECLI:EU:C:2008:655)
- STJUE del 19 de febrero de 2009 (ECLI:EU:C:2009:111)
- STJUE de 18 de junio de 2009 (ECLI:EU:C:2009:378)
- STJUE del 16 de julio de 2009 (ECLI:EU:C:2009:465)
- STJUE de 6 de octubre de 2009 (ECLI:EU:C:2009:611)
- STJUE de 23 de marzo de 2010 (ECLI:EU:C:2010:159)
- STJUE de 25 de marzo de 2010 (ECLI:EU:C:2010:168)
- STJUE de 22 de septiembre de 2011 (ECLI:EU:C:2011:604)
- STJUE de 1 de diciembre de 2011 (ECLI:EU:C:2011:798)
- STJUE de 13 de noviembre de 2018 (ECLI:EU:C:2018:899)

- Tribunal Supremo

- STS de 9 de mayo de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:3258)
- STS de 17 de julio de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:5407)
- STS de 3 de junio de 2009 (ECLI: ES:TS:2009:3554).
- STS de 17 de octubre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:6899)
- STS de 28 de diciembre de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:8865)
- STS de 23 de enero de 2013 (ECLI: ES:TS:2013:688)
- STS de 17 de junio de 2013 (ECLI: ES:TS:2013:3612).
- STS de 11 de marzo de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1107)
- STS de 23 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:1486)
- STS de 28 de julio de 2016 (ECLI: ES:TS:2016:3924)
- STS de 17 de mayo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1910)

- Audiencias provinciales

- SAP de Málaga de 3 de junio de 1997 (AC/1997\2493)
- SAP de Valencia de 6 de octubre de 1997 (AC/1997\1975)
- SAP de Toledo de 28 de febrero de 2001 (ECLI:ES:APTO:2001:240)
- SAP de Barcelona de 21 de noviembre de 2001 (ES:APB:2001:2017^a),
- SAP de Toledo el 8 de enero de 2002 (ECLI:ES:APTO:2002:30)
- SAP de Barcelona de 28 de junio de 2002 (ECLI: ES:APB:2002:6925),

-SAP de Madrid de 15 de junio del 2015 (ECLI:ES:APM:2015:9009).

- Otros tribunales

-SCAP de 25 de enero de 2006, nº 04/18300

-Hoge Raad de 16 de junio de 2006 (NL:HR:2006:AU8940)

-Cour de cassation de Francia de 1 de diciembre de 2013 (ECLI:FR:CCASS:2013:CO01205)

-SJMERC de Alicante de 28 de enero de 2014 (ECLI:ES:JMA:2014:4)

-SJMERC de Alicante de 14 de enero de 2015 (ECLI:ES:JMA:2015:44)

APÉNDICE LEGISLATIVO

- Legislación española

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

-Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

-Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996.

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

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

-Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

- Legislación comunitaria

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

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

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

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

-Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

-Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de Octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

-Directiva 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.

-Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europea y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

BIBLIOGRAFÍA

▪ Libros

-AZCONA ALBARRÁN, C.D., 2012. Tarjetas de pago y Derecho Penal: Un modelo interpretativo del art. 248.2.c) CP. Barcelona: Atelier Penal

-BARONA VILAR, S., 2008. Competencia desleal: tutela jurisdiccional-especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional: doctrina, legislación y jurisprudencia. Valencia: Tirant lo Blanch

-BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., 2007. Comentario a la Ley de Propiedad Intelectual. Madrid: Tecnos.

-CARBAJO CASCÓN, F., 2013. Sistemas de distribución selectiva. Aspectos concurrenciales, contractuales y marcarios. Madrid: La Ley

-ELZABURU, A., 2018. Anuario Elzaburu. Jurisprudencia europea, propiedad industrial e intelectual. Madrid: Elzaburu.

-GÓMEZ GARCÍA, E., 2017. La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. Marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal. Valencia: Tirant lo Blanch

-LEFEBVRE, F. 2016. Memento experto. Propiedad Industrial. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre

-RUIZ PERIS, J.I. Y MARTÍ MIRAVALLS, J., 2018. Contratos de distribución: Agencia, distribución, concesión, franquicia, suministro y estimatorio. Barcelona: Atelier

-TAPIA FERNÁNDEZ, I., 2000. El objeto del proceso. Alegaciones, sentencia, cosa juzgada. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer

-VEGA JARAMILLO, A., 2010. Manual de derecho de autor. Bogotá: Dirección Nacional de Derecho de Autor, Unidad Administrativa especial del Ministerio del Interior y de Justicia

- Artículos de revista

-AÑÓN CALVETE, J., 2016. La marca y perfumería de equivalencia. Apuntes sobre el derecho de marcas. España. En: Revista jurídica de la Comunidad Valencian. V. 58. pp. 5-31.

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

-BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., 1992. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1992. España. En: Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil. V.30. pp. 967.

-BRANDARIZ GARCÍA, J.A., 2010. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis). España. En: Comentarios a la Reforma Penal de 2010. pp. 457-464.

-ECHANO BASALDUA, J.A. Y GIL NOBAJAS, M.S., 2014. Falsificación de medios de pago distintos del efectivo. Adecuación a la normativa europea y estudio comparado. España. En: Revista de derecho y proceso penal. no. 34. pp. 59-102.

-GARCÍA PÉREZ, R., 2012. Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de marcas y en la Ley de competencia desleal. España. En: Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional) A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011. pp. 451-462

-JAVATO MARTÍN, A.M., 2013. Las tarjetas de crédito y débito: aspectos penales. España. En: Cuadernos de la Cátedra de Seguridad Salmantina. no. 10. pp. 1-31.

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

-MORÓN LERMA, E. Y RODRÍGUEZ PUERTA, M.J. 2010. Comentario a la clonación de tarjetas bancarias del art. 399 bis CP. España. En: La reforma penal de 2010: análisis y comentarios. pp. 33-336.

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

-RAUSTIALA, K., SPRIGMAN, C., 2006. The piracy paradox: Innovation and intellectual property in fashion design. Estados Unidos. En: Virginia law revier. V.92. N°8. pp. 1668-1777

-SUNSTEIN, C.R. Y ULLMANN-MARGALIT, E., 2001. Solidarity goods. Estados Unidos. En: The journal of Political Philosophy. V.9. N°2. pp. 129-149.

- Sitios web

-Diccionario del español jurídico. Disponible en: <https://dej.rae.es/>