



Universidad
Zaragoza

TRABAJO FIN DE GRADO

LA PROTECCIÓN DEL PERFUME COMO MARCA

Autora

Rut Martín Vázquez

Directora

Rita Largo Gil

Catedrática de Derecho mercantil

FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

2017

RESUMEN:

El método de *marketing* actual apunta a la idoneidad de los signos olfativos para la comercialización de los productos y servicios en el mercado. Este trabajo analiza cómo, paradójicamente y a pesar de este hecho, el perfume sigue dependiendo de mecanismos que confieren un nivel inferior de protección; a través de la denominación de la marca notoriamente conocida, o de la Ley de Competencia Desleal. Sin duda alguna, la última reforma del Derecho de Marcas de la UE junto al avance tecnológico, premiará la creatividad y la innovación de la industria de la perfumería de lujo, sector donde la crisis y el auge de la imitación no han impedido que presente, en la actualidad, su mejor faceta. Con todo ello, continúa siendo una deuda pendiente la configuración de mecanismos que permitan el acceso del aroma a un registro, otorgando a su titular un derecho de exclusiva.

PALABRAS CLAVE. Signos olfativos - perfumería de equivalencia - Publicidad registral - Representación gráfica - Marca de la UE - Reforma del Derecho de Marcas.

ABSTRACT:

The current marketing method points to the suitability of the scent signs for products and services commercialization in the market. This essay analyses how the perfume still depends on mechanisms which stand behind a lower level of protection; through the well-known mark institution, or the Spanish law of Unfair Competition. Undoubtedly, the last EU trademark reform alongside technological progress, will improve the creativity and innovation of the luxury perfume industry, in which the crisis and the rise of imitation have not stopped the benefits. In spite of this, the configuration of mechanisms that allow the access of the scent to a registry, conferring an exclusive right to his owner, is still an issue.

KEYWORDS. Scent sign or No-Visual sign - Copycat fragrances – Publicity - European Union trademark – European Union trademark reform.

ÍNDICE

ABREVIATURAS	5
I. INTRODUCCIÓN	6
1. OBJETO DE ESTUDIO.....	6
2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN E INTERÉS.....	6
3. METODOLOGÍA.....	7
II. LA PROTECCIÓN DEL PERFUME COMO MARCA	8
1. NOCIONES INICIALES, PLANTEAMIENTO SOCIOECONÓMICO Y PANORÁMICA LEGISLATIVA.	8
1.1 Nociones iniciales. La marca como signo distintivo y la necesidad de su tutela. 8	
A) Las funciones de la marca: la singularidad de las marcas no tradicionales y su efecto persuasivo en el consumidor.....	9
1.2 Planteamiento socioeconómico. La relevancia de los perfumes en la industria de la moda y la cosmética de lujo.	11
A) La utilización de la marca ajena en la comercialización de productos propios; el auge de la perfumería de equivalencia.	12
a) Determinación del concepto. Factores desencadenantes y consecuencias inmediatas.....	12
b) La libre imitabilidad de los perfumes: jurisprudencia en el ámbito de la perfumería de equivalencia. El contrataque de las grandes marcas en los casos Equivalenza y Saphir.	13
1.3 Panorámica legislativa. Derecho comunitario, Derecho español y Derecho comparado.	17
A) El Derecho positivo vigente de marcas: la reforma de la marca comunitaria y la urgente armonización de la legislación española.	18
B) La perspectiva del Derecho comparado.	19
a) Los sistemas aperturistas del Common Law: admisión jurídica de la marca olfativa.	19
2. LA TUTELA DEL PERFUME COMO MARCA.....	20
2.1 Los límites del Derecho de Marcas: el carácter distintivo y la representación gráfica del perfume. La doctrina de la funcionalidad.....	20
A) La aptitud distintiva del perfume.....	20
a) La distintividad originaria y la protección del olor a través del secondary meaning.....	20
b) La idoneidad del perfume para ser percibido como marca: la percepción de los signos en el punto de venta y en un momento post-venta.....	22
B) El requisito de la representación gráfica.	24

a)	Principal obstáculo en la admisión del signo olfativo: la representación gráfica en la actual legislación española y medios alternativos de representación.....	24
b)	La obsolescencia del requisito en el acervo comunitario: determinación del nuevo concepto de representación suficiente en la marca de la UE.	26
C)	La doctrina de la funcionalidad aplicada al aroma del perfume.....	27
a)	La doctrina de la funcionalidad en los signos olfativos: formas olfativas naturales, funcionales y ornamentales.	27
b)	Las doctrinas de fragrance depletion y scent confusion.	29
III.	CONCLUSIONES	31
IV.	BIBLIOGRAFÍA.....	5

ABREVIATURAS

❖	CUP	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
❖	DM	Directiva 2015/2436/UE del PE y del Consejo.
❖	LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
❖	LGP	Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
❖	LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
❖	OAMI	Oficina para la Armonización del Mercado Interior.
❖	OPIUE	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
❖	RCM	Reglamento sobre la Marca Comunitaria.
❖	RMUE	Reglamento de la Marca de la Unión Europea.
❖	TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
❖	TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
❖	TTAB	Trade Trial and Appeal Board.
❖	UE	Unión Europea.
❖	USPTO	United States Patent and Trademark Office.

INTRODUCCIÓN

1. OBJETO DE ESTUDIO.

El objeto de análisis de mi Trabajo Fin de Grado es la protección del perfume como marca.

El registro de marcas no tradicionales supone un verdadero reto que ha hecho reconsiderar las bases del actual sistema de marcas, más aún cuando nos referimos al registro del olor, concretamente, a la protección del perfume.

Con base a lo anterior, son elevados los impedimentos que conlleva la publicidad registral del signo olfativo; el carácter distintivo y la representación gráfica. Adicionalmente, el perfume presenta una dificultad, y es que éste, está catalogado dentro de los denominados *primary scents*, es decir, «aquellos productos cuya razón de ser gira en torno al olor que desprenden» y que¹, por tanto, encuentra su principal obstáculo en la doctrina de la funcionalidad.

Es, precisamente, pretensión de este trabajo el estudio de los cauces por los que debe atravesar el registro del perfume, teniendo presente las teorías que contemplan los posibles efectos adversos que éste hecho generaría en el mercado.

2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN E INTERÉS.

Como consecuencia de la actual masificación del mercado, los empresarios se han visto obligados a cuestionarse la eficacia de las marcas tradicionales (denominativas, gráficas, tridimensionales y mixtas).

El gran avance tecnológico ha centrado los intereses económicos en el desarrollo de nuevas estrategias de *marketing*, que permitan una mejor comercialización e identificación del origen de los productos y fomenten la innovación del sector; esto es, a través de las marcas no tradicionales (signos gustativos, sonoros y olfativos)².

¹BALANÀ, S., «El entorno digital ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado» *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XXVI, Marcial Pons, 2005, pp. 39 y 40.

²SUÑOL LUCEA, A., «Las marcas no convencionales: signos gustativos, sonoros y olfativos» *Almacén de Derecho*, de noviembre de 2016 (*Vid.* Párrafo 3). Accesible en <<http://almacendederecho.org/las-marcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos/>> [Consulta en 9 de marzo de 2017].

Concretamente, resulta imposible negar la importancia de la memoria olfativa como la fuente más fiable a disposición del ser humano, evocadora de recuerdos que se asocian directamente con un olor en particular y que genera un mayor efecto persuasivo en la voluntad del consumidor, logrando el objetivo de fidelización perseguido³.

Asimismo, la crisis económica de 2008 provocó el auge de la perfumería de equivalencia, práctica que encuentra amparo en el principio general de imitabilidad en ausencia de un derecho de exclusiva. Como es lógico, la reacción de las grandes marcas de perfumería no se ha hecho esperar, encontrando en el objeto de este estudio una posible alternativa a un problema que ha provocado un número elevado de litigios, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

La protección del perfume como marca supondría importantes beneficios económicos y jurídicos para ambas partes, empresarios y consumidores, que merecen ser considerados para el buen funcionamiento del mercado⁴.

3. METODOLOGÍA.

El presente estudio aborda, en primer lugar, la realidad económico-jurídica como factor determinante. La observación de la misma pone de relieve el escaso número de registro del signo olfativo en la generalidad de los ordenamientos jurídicos. Este hecho aporta inseguridad en un sector, donde la proliferación de conductas lesivas en contra de los intereses empresariales es contante. Una mirada a nuestro alrededor pone de relieve hasta qué punto se intenta un aprovechamiento de la implantación en el mercado de ciertos aromas, en particular de alta gama, y cómo se comercializan perfumes que tratan de mimetizarlos y como tales los publicitan.

³ En este sentido, *vid.* la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, de 5 de diciembre de 2001, en el caso «El aroma de la frambuesa» que acredita la idoneidad de los olores (art. 7.1ª RMC) analizados en abstracto para ser recordados en el tráfico comercial -apartados 23 a 26-, (asunto R-711/1999-3) Accesible en <<http://www.oami.europa.eu/es/office/diff/pdf/JO-0209.pdf>> [Consulta en 2 de mayo de 2017]; conclusiones del Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER expuestas en el caso «Sieckmann» (Asunto C-273/200) donde se alude a la «abstracta idoneidad de los signos que se aprenden por el olfato» y las «cualidades evocadoras innegables, incluso persuasivas» de este sentido [ECLI:EU:C:2001:594]; la resolución de la Primera Sala de Recurso, de 24 de mayo de 2004, caso «Olor a fresa madura» (asunto 591/2003-1) apdo. 13[ECLI:EU:T:2005:]; RIVERO GONZALEZ, MD., «Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas» en *Revista de Derecho Mercantil* nº238, 2000, (p. 1645-1650) menciona la insuficiencia del signo visual y la confianza depositada en los olores y en las sensaciones que estos proporcionan.

⁴ Véase FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., «Las funciones de la marca», *Actas de Derecho Industrial* nº5, 1978, p. 33 respecto de la teoría del «doble grupo de intereses» respaldada por la doctrina norteamericana, alemana y el TS español.

Diferentes corrientes doctrinales y la jurisprudencia difieren en la idoneidad, que no en la eficacia, de las marcas olfativas aplicando indistintamente el Derecho positivo vigente desde los tres ámbitos que serán analizados de manera conjunta en el presente trabajo.

El Derecho nacional, materializado en la Ley 17/2001, de 17 de diciembre de Marcas que requiere la armonización con las normas de Derecho comunitario a través de la trasposición de su nueva Directiva y Reglamentos para adecuarse a las previsiones de la marca de la UE -anterior marca comunitaria-. Este análisis, además, incluirá la labor de la OPIUE -anterior OAMI- encargada de gestionar la marca de la UE.

Es de vital importancia la aportación del Derecho comparado, pues complementa la experiencia jurídica de nuestro Derecho a través de la valoración de conflictos de interés similares. Mención especial merecen los sistemas anglosajones, caracterizados por una mayor apertura al registro del olor, sobre todo, el Derecho norteamericano pionero en el registro del olor y otras resoluciones del TTAB.

Desde este planteamiento metodológico plural cabe abordar, entre otras cuestiones, las que siguen: el alcance del *ius prohibendi*; la viabilidad que comporta el otorgar un derecho de exclusiva sobre el aroma *per se* a un competidor respecto del resto y los efectos que ello generaría en las relaciones entre los diferentes agentes económicos, en un sector tan singular como el de la perfumería de lujo.

Estas cuestiones y otras serán analizadas en las líneas posteriores.

II. LA PROTECCIÓN DEL PERFUME COMO MARCA

1. NOCIONES INICIALES, PLANTEAMIENTO SOCIOECONÓMICO Y PANORÁMICA LEGISLATIVA.

1.1 Nociones iniciales. La marca como signo distintivo y la necesidad de su tutela.

El estudio de la mercadotecnia impulsa la búsqueda del carácter distintivo de los productos y servicios para su mejor comercialización a través de diferentes mecanismos. En este sentido, la publicidad comercial permite conocer a los usuarios qué productos y servicios se ofertan, induciendo en su perfil psicológico la idea de necesidad. Del mismo modo, actúan los signos mercantiles exclusivos.

El principio de especialidad de la marca otorga al empresario un derecho de exclusiva en aquellos productos y servicios para los que se concedió su registro. Esto

supone una excepción al principio general de la competencia⁵, por el cual cualquier acto contrario se refutará ilícito. Así, la tutela jurídica de la marca reivindica un fin económico superior: prevalece la labor de los fabricantes.

Descartando cualquier posición unionista, se debe entender que la marca no responde a un único interés, esto es, el empresarial. Además de reforzar la posición de los empresarios en el mercado, la marca evita que los usuarios incurran en confusión, orientando al consumidor en el ejercicio de la libertad de elección⁶, lo que comporta para ciertos sectores un mecanismo que facilita la búsqueda de productos, sin dilaciones indebidas.

Con base en esta teoría se analizan, siquiera sea brevemente, las funciones de la marca.

A) *Las funciones de la marca: la singularidad de las marcas no tradicionales y su efecto persuasivo en el consumidor.*

Tres son las funciones que, normalmente, se atribuyen a la marca: función distintiva, la marca como indicador de la calidad de productos y la marca como elemento cristizador de la buena fama o *goodwill*⁷.

⁵ Vid. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Roma 1957, Título VII, Capítulo I -normas sobre competencia- (arts. 101 y ss.); arts. 38, 78 y 128 de la Constitución española de 1978; Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia; Decreto de 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón.

- Debe darse un equilibrio entre el Derecho de Marcas y el principio general de competencia; de otra manera, al otorgar el monopolio de uso exclusivo sobre un signo se restringe las opciones de mercado para ciertos competidores en favor de otros. El registro se configura con especial dificultad cuando nos referimos a ciertos signos en razón de su naturaleza –marcas no tradicionales- cuyo registro podría generar efectos anticompetitivos.

⁶ Vid. «la teoría de la dualidad de intereses» defendida por la doctrina norteamericana y alemana; autores como GILSON, BEIER y U.KRIEGER, indistintamente, y jurisprudencia del Tribunal de Justicia español en FERNÁNDEZ-NOVOA «Las funciones...» *cit.* (pp. 33 y 34).

⁷ Así, LLOBREGAT HURTADO, M. L., establece: «función diferenciadora(I), función incentivadora(II) y la marca como objeto de publicidad(III)» en «Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto», *Revista de Derecho Mercantil* nº227, 1998, pp. 54-56; RIVERO GONZALEZ «La problemática...» *cit.* «función indicadora de la procedencia empresarial(I), función indicadora de la calidad de los productos o servicios(II), función publicitaria(III) y función condensadora de la reputación o imagen(IV)», pp. 1658 y ss.; FERNÁNDEZ-NOVOA «Las funciones...» *cit.* «indicar la procedencia empresarial de los productos y servicios(I), indicar la calidad de los productos o servicios(II), y constituir un mecanismo en el que se condense el eventual *goodwill* de los productos o servicios(III)»; LARGO GIL., *Las marcas colectivas y las marcas de garantía*. Thomson-Civitas, 2ª Edición, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 59 «función distintiva de los productos y servicios (I); función indicadora de la calidad (II); función condensadora de la buena fama o *goodwill* (IV); función publicitaria (IV)».

La primera constituye la función de la marca «empresarial» por excedencia⁸, ya que permite al consumidor identificar los productos y servicios garantizando un único origen⁹.

Desde la doctrina y la jurisprudencia extranjera¹⁰, se plantea la eficacia de dicha función. Así sostienen el alejamiento del consumidor respecto al origen empresarial; sin embargo, si bien es cierto que el consumidor medio desconoce la identidad del empresario, este hecho no afecta en absoluto, pues confía en la igualdad en cuanto al origen -aunque sea anónimo- y las características de las prestaciones identificadas con la misma marca.

Del compromiso de la marca se desprende el nivel de calidad que conforma, junto con otros factores, la reputación o *goodwill*. Así, la marca como representante de la calidad de las prestaciones constituye, a mi parecer, consecuencia directa de la función anterior¹¹. Ésta muestra las características del propio producto, equiparando en calidad a todos aquellos que se hallen bajo su protección. Se podría decir, entonces, que el consumidor deposita su confianza en la marca y que el empresario es garantista de su calidad.

Así, las marcas de garantía, dentro de las marcas colectivas, impulsan la producción de un sector geográfico utilizando como reclamo la calidad de los productos¹². Sin embargo, *stricto sensu*, estas marcas «certifican» determinadas cualidades comunes en productos que, pudiendo diferir en su origen, protegen los intereses de determinados colectivos precisando¹³, para ello, de una labor previa de verificación.

Finalmente, el conocimiento de la marca, a través de la propia experiencia del usuario o de la publicidad, condensa su buena fama o *goodwill*. De este concepto deriva,

⁸ Determina LARGO GIL., la excepción de esta función en las marcas de garantía ya que «pueden aglutinar productos de distinto origen empresarial con una misma característica conforme a las expectativas de unos consumidores» y así «unifican lo dispar» en «Reflexiones sobre la aplicación práctica de la figura de las marcas de garantía», *El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Novoa en su octogésimo cumpleaños*, José Antonio Gómez Segade y Ángel García Vidal (eds.), Marcial Pons, Madrid, 2010, p.465.

⁹ Arts. 4 de la LM y 3 a) de la Nueva Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

¹⁰ FERNÁNDEZ-NOVÓA, «Las funciones...» *cit.* Nota al pie (p. 37).

¹¹ En este sentido, el Prof. BEIER habla de la función identificadora de la calidad como función derivada de la función principal de la marca, teoría que se muestra contraria a aceptar la primera por considerar que desnaturaliza la marca. Esta teoría se opone a la doctrina norteamericana en FERNÁNDEZ-NOVÓA «Las funciones...» *cit.* (pp. 43 y 44); Conclusiones del Abogado RUIZ-JARABO COLOMER en el asunto «Arsenal» (*vid.* párrafo 46 y 47) [ECLI:EU:C:2002:651].

¹² Arts. 62-79 de la LM.

¹³ Sirvan los ejemplos de LARGO GIL., «Reflexiones...» *cit.*; marca de garantía C'Alial de la Comunidad aragonesa que le otorga competencia exclusiva en agricultura y ganadería; Halal (marca de certificación) aprobada por la comunidad islámica de conformidad con su religión para productos alimenticios, entre otros (pp.460-461).

a mi juicio, una pseudo función: el carácter incentivador o sugestivo de la marca, que asegura ventas futuras y persuade a los consumidores para que adquieran el producto en cuestión¹⁴. La fama es considerada elemento intangible y reside en el perfil psicológico del consumidor, quién decidirá de un modo subjetivo.

De lo anterior se desprende la necesidad de la tutela jurídica de la marca, cuyas funciones no hacen sino posibilitar el desarrollo de la actividad empresarial, fomentando la competencia del mercado libre.

1.2 Planteamiento socioeconómico. La relevancia de los perfumes en la industria de la moda y la cosmética de lujo.

La experiencia aromática es medio de expresión del estado de ánimo del individuo, quién selecciona aquel aroma que más se ajusta a su personalidad. Mediante este sentido, se evocan situaciones pasadas ayudando al consumidor en la toma de decisiones, con un éxito mayor que el que supondría el empleo de los signos convencionales.

Ciertamente, en los últimos años, se ha producido un repunte en el negocio de la moda y cosmética de lujo en España. Esta realidad parece contrastar con una inestable situación económica, que provocó un descenso generalizado del consumo¹⁵; nuestro país es, *de facto*, una de las potencias exportadoras de lujo más importantes.

Paradójicamente, no es tanto la calidad de los productos lo que parece implementar este sector, sino la exclusividad de los perfumes que crea una aureola de «éxito, belleza y prestigio»¹⁶; el perfume es, en este sentido, carta de presentación ante la sociedad.

Conocedoras de esta falsa concepción, las casas de equivalencia aprovechan el volumen de negocios, imitando productos originales para, después, comercializarlos a un precio inferior. Así la persecución judicial de esta práctica ha ido en aumento e incluso,

¹⁴ Vid. Conclusiones de SCHECHTER (40 Harv. L. Rev., pp. 813 y ss., 1927); asocia el valor de la marca a su *selling power* o capacidad de venta que responde al efecto psicológico que evoca la marca en el consumidor.

- Las marcas olfativas son idóneas para tal cometido. Sirva como ejemplo los perfumes corporativos - aromas elaborados para fortalecer los valores e identidad de la marca a la que representa, práctica más que común en el mercado actual-. Así el olor a vainilla y chocolate en las tiendas de M&M's reduce el estrés e induce al cliente a comprar. Vid. en este sentido GONDRA ROMERO, M^a., «Teoría general de signos de empresa», *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, Vol. I, 1996, pp. 829-868.

¹⁵ Diario ABC «En el mundo del lujo... ¿quién dijo crisis?». Accesible en <<http://www.abc.es/20111204/estilo/abci-sector-lujo-crece-crisis-201112041238.html>> [Consulta en 11 de abril de 2017].

¹⁶ LLOBREGAT HURTADO, M. L., «Caracterización...» *cit.* (p. 55).

yendo un paso más allá, se ha apostado por la protección del perfume, para una mayor seguridad, pues se faculta al empresario a la prohibición absoluta de registro que concede el *ius prohibendi*.

A) *La utilización de la marca ajena en la comercialización de productos propios; el auge de la perfumería de equivalencia.*

a) *Determinación del concepto. Factores desencadenantes y consecuencias inmediatas.*

La perfumería de equivalencia trata de «reproducir o aproximarse al olor» de los perfumes de marcas renombradas. De este modo, se comercializa la imitación de fragancias a un «precio considerablemente inferior» al que presentan los productos originales¹⁷. Este negocio supone una baja inversión con un alto rendimiento pues, en tiempos de dificultad económica, el consumidor optará por los productos *low cost*.

Este concepto se desvincula del de falsificación, puesto que los perfumes se venden en envases diferentes con signos distintivos propios o, incluso, a granel. El consumidor establece la conexión entre ambos productos a través del uso de tablas de equivalencia, indirectamente, a través de la publicidad comparativa o de una combinación de ambas¹⁸.

Cabe plantearse, entonces, qué connotaciones tiene esta práctica cuando consideramos la aptitud de un aroma determinado en el cumplimiento de la función principal de la marca, más aún, si enfocamos esto desde una doctrina post-venta –cuyos efectos abordaré en apartados posteriores- que es, precisamente, donde el sector de la perfumería alcanza su máxima plenitud.

A continuación pasaré a analizar la jurisprudencia en el ámbito de la perfumería de equivalencia¹⁹, tanto desde la experiencia comunitaria como desde la nacional.

¹⁷ GÓMEZ GARCÍA, E., *La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. Marca olfativa, derecho de autor y competencia desleal*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 17.

Vid. Diario El Mundo., «Cerca a los perfumes de equivalencia», en 15 de octubre de 2015. Accesible en <<http://www.elmundo.es/economia/2015/10/15/5616b726ca4741603a8b45ff.html>> [Consulta en 28 de marzo de 2017]; GARRIGUES., «Situación jurídica de la perfumería de equivalencia» Accesible en <<http://blog.garrigues.com/situacion-juridica-de-la-perfumeria-de-equivalencia/>> [Consulta 3.Mar.2017];

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Conforme a jurisprudencia en GÓMEZ GARCÍA «La situación...» *cit.*

b) *La libre imitabilidad de los perfumes: jurisprudencia en el ámbito de la perfumería de equivalencia. El contrataque de las grandes marcas en los casos Equivalenza y Saphir.*

El principio de libre imitabilidad se consagra en el artículo 11.1 de la Ley de Competencia Desleal –en adelante “LCD”–, entendiéndose la libre imitación de prestaciones e iniciativas ajenas salvo, que se hallen amparadas en un derecho de exclusiva²⁰. Así, la imitación de las «creaciones materiales», esto es, el perfume *per se* entraría en esta consideración.

Desde este punto parte la posición de la industria de equivalencia en la primera relación de sentencias donde predomina la aplicación del Derecho de la Competencia²¹. En contra, las grandes marcas pretendieron la cesación de la conducta accionando a través del Derecho marcario y por la comisión de actos de competencia desleal; siendo este último el recurso valorado finalmente por los tribunales -artículos 6 y 12 de la LCD-²².

En una segunda etapa jurisprudencial²³, predomina la tutela jurídica por aplicación del *ius prohibendi*²⁴; desde el sector de equivalencia, se imitaba tanto el aroma como el frasco o envase, ultimando esta actividad por el uso de los mecanismos de equivalencia.

²⁰ Los apdo. 2 y 3 regulan los supuestos de imitación desleal;

«[...]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» (imitación confusoria) «o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno [...]» (imitación parasitaria por aprovechamiento de la reputación ajena o por aprovechamiento del esfuerzo ajeno).

«3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse natural en el mercado» (imitación sistemática).

- Sin embargo, los tribunales no resuelven sobre la posible ilegalidad que comporta la imitación del olor del perfume cuando este goza de «prestigio y singularidad competitiva» -protección de la marca notoriamente conocida- (art. 34.5 LM).

²¹ Vid. Sentencia núm. 124/2001 de la AP de Toledo (Sección 2ª) de 28 de febrero de 2001 [ECLI:ES:APTO:2001:240]; Sentencia núm. 7/2002 de la AP de Toledo (Sección 1ª) de 8 de enero de 2002 [ECLI:ES:APTO:2002:30].

²² Establece el artículo 12 de la LCD: «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 [...] acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelos”, “sistemas”, “tipo”, “clase” y similares».

²³ Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de junio de 2009, caso «L’Oreal» (asunto C-487/07) [ECLI:EU:C:2009:378].

²⁴ El apdo. 2 del art. 34 de la LM: «[...] el titular de la marca registrada podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca este registrada; b) [...] que implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

c) [...] para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que este registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se

La imitación del envase constituía una ventaja desleal del renombre de la marca habida cuenta de no haber afectado la reputación de la marca renombrada, no haber causado un perjuicio económico para la misma, ni haber generado riesgo de confusión a pesar de la similitud de los signos²⁵. En este sentido, el TJUE aplicó el artículo 5.2 de la Primera Directiva de Marcas²⁶.

En lo referente a las listas en las cuales se aludía a signo idéntico a la marca protegida con un fin asociativo, el TJUE equiparó esta conducta a la publicidad comparativa. La ilicitud de la conducta respondió a la obtención de una ventaja indebida²⁷, por la reputación de una marca ajena, nombre comercial u otro signo y por la «imitación o replica de un bien o servicio con una marca o renombre comercial protegidos»²⁸. Todo ello, sin necesidad de riesgo de confusión, ni de un carácter engañoso de la conducta.

Se observa pues, cierta disparidad respecto a las legislaciones de los sistemas anglosajones. Así, el Derecho norteamericano regula con mayor permisividad la imitación de los productos distinguidos por una marca, conducta que entiende lícita siempre y cuando no se vulnere un derecho de exclusiva, el mensaje sea veraz y, lo que es más importante, no genere confusión²⁹.

pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada».

²⁵Información ampliada en MASSAGUER, J., «La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001», *Actas de derecho industrial y derecho de Autor*, Tomo 22, 2001, pp. 143-180 (*vid.* Párrafo 34).

²⁶ Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988 de 21 de diciembre de 1988, actualmente, letra c) del art.10.2 de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y su equivalente en el art. 34.2 de la LM.

- Establece la letra c) del art. 10.2 de la citada Directiva; «[...]el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando[...] c) el signo sea idéntico o similar a la marca[...]cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre».

²⁷*Vid.* Párrafo 32.

²⁸*Vid.* art. 3 *bis* de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984 sobre Publicidad engañosa y Publicidad comparativa -concretamente los apartados g) y h) (*vid.* Párrafo 75 y 77) En la actualidad, Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa -apdo. f) y g)-.

²⁹Sirva de ejemplo el caso «Chanel N.º. 5 vs Smith» (402 F.2d 562, 9th Cir. 1968). Hasta el caso «L'Oréal» el Derecho británico apostaba, asimismo, por la exigencia del riesgo de confusión y en la defensa de la libertad de expresión por encima del derecho de exclusiva cuando los productos son, en sí, legales en GOMER GARCIA «La situación...» *cit.* (pp.58 -60).

Lo que se pretende es proteger al consumidor frente a los actos de empresarios que suscitan riesgo de confusión entre los consumidores. Por el contrario, este requisito no será exigido para determinar la ilicitud de los actos en los sistemas de *civil law*, pues el carácter honesto de la conducta se debe dar, asimismo, entre los propios empresarios.

A modo de conclusión, resulta interesante el análisis de los casos «Equivalenza» y «Saphir» plasmados en la Sentencia núm. 20/2014 del J.Mer. de Alicante de 28 de enero de 2014 y en la sentencia núm. 3/15 del J.Mer. de Alicante de 14 de enero de 2015, respectivamente³⁰.

En ambas la demanda atiende a la comercialización de productos de equivalencia distinguidos mediante signos y envases propios, haciendo uso de la marca ajena para su «ofrecimiento, comercialización, promoción y publicidad»³¹, a través de diferentes mecanismos de equivalencia, tablas y de folletos promocionales distribuidos entre comerciantes y minoristas, así como de etiquetas en establecimientos³².

Las acciones emprendidas por las demandantes se aglutinan en dos núcleos: en primer lugar, acciones constitutivas de infracción marcaria al amparo de los artículos 9 del RMUE y 34 de la LM. Concretamente, en el caso «Saphir» las actoras entendieron la concurrencia de doble identidad³³, existencia de un riesgo de confusión y el aprovechamiento indebido de la notoriedad de sus marcas y el menoscabo de las mismas.

En segundo lugar se apreció, desde las distribuidoras de perfumes, la concurrencia de actos de competencia desleal al amparo de los artículos 10 y 12 -publicidad

³⁰ LEGARS., «El Olor de Marca», de 12 de enero de 2016, en Huffington Post. Accesible en <<http://www.legars.eu/?p=2113>> [Consulta en 27 de marzo de 2017]; «¿Son legales los perfumes equivalentes?», de 19 de diciembre de 2016, en Huffington Post. Accesible en <http://www.huffingtonpost.es/jose-maria-aznar-auzmendi/son-legales-los-perfumes-_b_13646170.html> [Consulta en 27 de marzo de 2017].

- Primera sentencia dictada en nuestro país –caso «Equivalenza»- con los demandantes: Carolina Herrera Limited, Puig France SAS y Antonio Puig S.A contra Equivalenza Retails, S.L y Catàleg de Serveis Integrals, S.L. [ECLI:ES:JMA:2014:4].
- Un año más tarde, el caso «Saphir»- con los demandantes: Carolina Herrera Limited, Gaulme, S.A.A., Puig France, S.A.S y Antonio Puig, S.A contra Laboratorios Saphir, S.A., Caravan Fragancias S.L., Industria Aragonesa del Perfume S.L y Grupo Árbol Distribución y Supermercados, S.A.[ECLI:ES:TS:2016:10323A].

³¹ Vid. Fundamento de Derecho Segundo caso «Equivalenza» (párrafo 5º) y «Saphir», respectivamente.

³² Vid. Fundamento de Derecho Cuarto «Saphir». El Juzgado analizó el «uso en el tráfico jurídico» como aquel que se realiza durante la actividad comercial con ánimo de lucro «siendo indiferente que su intervención no incida directamente en el consumidor o que el minorista emplee esta información para llevar a cabo otra forma de infracción».

³³ En el caso «Equivalenza», el Juzgado no valoró si el uso de la marca ajena menoscababa alguna de sus funciones como se desprende en los casos de doble identidad (*vid.* Párrafo 19, Fundamento Jurídico Cuarto).

comparativa ilícita y un aprovechamiento indebido de la reputación ajena –en «Equivalenza»-³⁴, añadiendo el supuesto de publicidad desleal del artículo 18 de la LCD en «Saphir»³⁵.

Desde las casas de equivalencia se remarcó el carácter confidencial de los listados y la libre imitabilidad del olor, por no estar amparado en un derecho de exclusiva en el caso «Saphir». Además, en este último se aludió a la doctrina *fair use* -que implica un uso lícito o razonable- asentada por el TJUE en el caso «Gillette» remarcando³⁶, desde la parte demandada, la diferenciación que se hacía entre las equivalencias y los productos originales.

Así, trataron de justificar el uso descriptivo –excepcionado del *ius prohibendi*- de la marca ajena³⁷, cuando resulta «altamente inadecuada y antieconómica la comercialización de los productos propios». Este hecho resulta especialmente complicado en los perfumes aunque, finalmente, el Juzgado entendió la posibilidad de otras alternativas a tal uso como los probadores³⁸.

El planteamiento jurídico del caso «Equivalenza» se centró en la labor del TJUE respecto a la protección reforzada que contemplan las marcas notorias³⁹, conforme a la interpretación de los artículos 5.2 de la Primera Directiva de Marcas, 9.2 RMUE y 34.2 de la LM, en conexión con el artículo 3.1 *bis* de la Directiva de Publicidad, letras h y g)⁴⁰; la prohibición de presentar un producto como imitación de otro protegido por una marca

³⁴ Establece el art. 10 de la LCD «la comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos [...]». Así incluye: la misma finalidad de los bienes o servicios, comparación objetiva de las características que sea entre productos de la misma denominación, en el caso de que la tuviere, la no imitación de los bienes amparados en un derecho de exclusiva y, por último, la prohibición expresa de contravenir lo establecido en los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 de la Ley.

³⁵ Establece el art. 18 de la LCD: «la publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, se reputará desleal».

Así la letra e) del art. 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad: «e) La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal».

³⁶ [ECLI:EU:C:2005:177].

³⁷ Arts. 12 del RMUE y 37 de la LM.

³⁸ Vid. *Apartado a) en* Fundamento de Derecho Cuarto.

- La doctrina del caso «Interflora» se muestra contraria por entender que se precisa de otros elementos para entender la infracción marcaria por el uso de marcas ajenas. Sin embargo el Juzgado consideró que se trataba de un supuesto totalmente distinto no pudiéndose aplicar al caso concreto [ECLI:EU:C:2011:604].

³⁹ Vid. Fundamento Jurídico Tercero en «Equivalenza».

⁴⁰ La interpretación realizada por el TJUE en el caso «L’Oreal» entendió la deslealtad de la imitación de un producto amparado en un derecho de marca y, por consiguiente, se declaró ilícita la ventaja obtenida por su publicidad que refutaba un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca. Asimismo, no es necesario que exista un riesgo de confusión o engaño y basta con que reproduzca una característica esencial del producto (vid. GÓMEZ GARCÍA., «La situación...» *cit.* (Nota al Pie nº69).

y prohibición de obtener indebidamente una ventaja de la reputación ajena, respectivamente.

Finalmente, se dictaminó la comisión de una infracción marcaria en base al uso de la marca ajena -en las listas de equivalencia y folletos promocionales- pues resultaba innegable el vínculo establecido entre los productos que comportaba el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca -con un elevado grado de conocimiento y la presentación de los perfumes como réplicas-. Además, en base a los preceptos fijados por la LCD, se estimó la concurrencia de publicidad comparativa ilícita y un aprovechamiento indebido de la reputación ajena⁴¹.

El Juzgado siguió la misma línea jurisprudencial en el caso «Saphir» para el análisis del supuesto de doble identidad de signo y de producto que precisa del menoscabo de las funciones de la marca. Si bien, la función principal de la misma permanecía intacta, el Juzgado entendió el perjuicio de la función publicitaria⁴². Así se desprende el carácter parasitario del uso de la marca ajena puesto que, lo que verdaderamente se pretendía era hacer creer al consumidor una equivalencia en la calidad y buen gusto de los productos.

Se descartó, sin embargo, el riesgo de confusión dado que las casas de equivalencia utilizaban sus propios envases en la comercialización del producto y, al amparo de la LCD, se entendió la concurrencia de los actos de comparación ilícita, explotación de la reputación ajena y publicidad ilícita.

1.3 Panorámica legislativa. Derecho comunitario, Derecho español y Derecho comparado.

Desde una disparidad en el criterio de jurisdicciones, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, -en adelante “CUP”- precisa la admisión del registro de una marca concedido en uno de los países signatarios para el resto de países⁴³.

Subyace, entonces, una alternativa al costoso registro de las marcas no convencionales pues, recurriendo a países con una regulación más laxa se podría llegar a

⁴¹Fundamento en la sentencia de la AP de Toledo de 28 de febrero de 2001 y del TJUE de 18 de junio de 2009.

⁴² Aplicación de la doctrina del «parasitismo» o *free-riding*.

⁴³ Art. 6 *quinquies*, apartado A. 1 del CUP.

la regularización de una marca cuyo registro resultaría contrario a las normas del país de origen⁴⁴.

A) *El Derecho positivo vigente de marcas: la reforma de la marca comunitaria y la urgente armonización de la legislación española.*

La reforma del Derecho de Marcas de la UE trae causa principal de las demandas de los empresarios y, a tal efecto, fueron fundamentales⁴⁵: el aporte del Derecho comparado en la resolución de conflictos, los Convenios internacionales y la jurisprudencia del TJUE.

Tras las nuevas medidas adoptadas, constituyen normas básicas del Derecho de la marca de la UE: la Directiva 2015/2436/UE del PE y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 y la reforma del Reglamento 207/2009/UE del Consejo⁴⁶, de 26 de febrero de 2009 sobre la marca de la UE -antes RMC- a través del Reglamento 2015/2424/UE del Parlamento Europeo y del Consejo⁴⁷, de 16 de diciembre de 2015 cuyos efectos están previstos para el 15 de enero de 2019⁴⁸.

En consecuencia, se promueve la armonización de las legislaciones de los Estados miembros, entre los que se incluye España, en las materias que siguen: la nueva terminología⁴⁹, el nuevo concepto de marca⁵⁰, las nuevas causas de denegación de registro⁵¹, los nuevos límites del *ius prohibendi*⁵², el procedimiento de registro⁵³, la

⁴⁴ Se da un mayor registro de la marca olfativa en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y en Benelux. El Derecho nicaragüense no exige de la representación gráfica en el registro de «otros signos perceptibles» sin mencionar ningún otro requisito para la inscripción de tales signos.

⁴⁵ MARCO ARCALÁ. L.A., «La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XXXVI, Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, Marcial Pons, 2015- 2016, pp. 392-401.

⁴⁵ DOUE L336, de 23 de diciembre de 2015.

⁴⁶ DOUE L336, de 23 de diciembre de 2015.

⁴⁷ DOUE L78, de 24 de marzo de 2009.

⁴⁸ DOUE L336, de 23 de diciembre de 2015.

⁴⁹ Arts. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.7 del RM y 1.2 a), 1.2 b), 1.3 c), 6, 44.3 y 52 de la DM

⁵⁰ Arts. 4 RMUE y 2 de la DM con la consiguiente modificación del polémico requisito de la «representación gráfica» por el de «representación suficiente» y las connotaciones que ello tiene en el registro de las marcas del olor.

⁵¹ Arts. 4.1 e) apdos. i), ii) y iii) DM y 7.1 e), apdos. I), ii) y iii) RMUE que trataré en conexión con la doctrina de la funcionalidad aplicada al registro del perfume. Así como los arts. 4.1. i), j), k) y l) y 5.3 c) DM y 7.1 j), k), l) y m) y 8.4 bis RMUE-causas absolutas y relativas del registro de indicaciones geográficas- y arts. 4.3 a) y DM y 8.5 y 53.1 a) RMUE- causas relativas de denegación o nulidad basadas en el renombre de la marca-.

⁵² Arts. 10.4, 12, 13 y 14 DM, 9.4, 9.9 bis y 9 ter, 11 y 12 RMUE

⁵³ Arts. 27 y 57 que deroga el 62 RMUE.

armonización de los procedimientos de registro de las marcas nacionales⁵⁴, la regulación de las «marcas colectivas y de garantía»⁵⁵, así como la novedad de la OPIUE⁵⁶.

B) *La perspectiva del Derecho comparado.*

a) *Los sistemas aperturistas del Common Law: admisión jurídica de la marca olfativa.*

El Derecho norteamericano se sitúa como referente en la admisión de los signos olfativos⁵⁷, así en el asunto *In re Clarke* se admitió, por primera vez, en apelación, el registro del olor tras la resolución del TTAB⁵⁸.

El *Trademark Manual of Examining Procedure* establece que para el registro del olor no será necesaria su representación gráfica, si bien se precisa una descripción verbal. Concretamente, en signos olfativos se precisa el depósito del olor que deberá ser remplazado cada cinco años. Asimismo, el carácter distintivo, la funcionalidad y las teorías de *fragrance depletion* y *scent confusion* constituyen impedimentos, a tal registro, si bien no se da una prohibición absoluta⁵⁹. Sin embargo, en el tratamiento de algunos productos –entre los que se encuentra el perfume– el aroma resulta su valor sustancial, lo que les hace funcionales y no registrables, si bien esto se podría reconsiderar a través del *secondary meaning*.

En el Derecho británico, a pesar de no producirse la exclusión sistemática del perfume *per se*, el *United Kingdom's Trade Mark Registry* en atención al *Trade Mark Act* de de 1994 destaca la funcionalidad utilitaria de algunos olores respecto de los *product scents*⁶⁰. Asimismo, defiende la actitud diferenciadora del olor, siempre que no constituya

⁵⁴ Arts. 43, 44, 45 y 46 de la DM.

⁵⁵ Arts. 27 b) y 29 a 34 de la DM, 66 a74 RMUE

⁵⁶ Arts. 123 *ter* y 137 *bis* RMUE, asimismo, arts. 51 y 52 de la LM y 123 *quarter* RMUE.

⁵⁷ RAMOS HERRANZ, I., «La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas», en *Ius: Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, vol. 8, nº33, 2014, pp. 170 y ss.

⁵⁸ 17 USPQ2d 1238, 1230-40 (ttab 1990). La descripción atiende a una, «Fragancia fresca floral que recuerda a las flores de plumería».

⁵⁹ Apdo. 807.09 –*Drawing of Sound, Scent, or No-Visual Mark*- apdo. 904.03 – *Specimens for Scent and Flavour Marks*- apdo. 1202.12 –*Scent, Fragrance of Flavour* (Última versión de abril de 2017). Accesible en <<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1.html>> [Consulta en 17 de junio de 2017].

⁶⁰ Accesible en <<https://www.gov.uk/government/publications/manual-of-trade-marks-practice>> [Consulta 24.Mayo 2017].

una forma olfativa natural- «olor a limón» en ese mismo cítrico-, cumpliendo la función principal de la marca y así se reconozca por el público.

A continuación, paso a analizar la tutela del perfume a través del Derecho de Marcas, donde serán aplicados los datos jurisprudenciales y legales expuestos.

2. LA TUTELA DEL PERFUME COMO MARCA.

2.1 Los límites del Derecho de Marcas: el carácter distintivo y la representación gráfica del perfume. La doctrina de la funcionalidad.

El artículo 4 de la LM, entiende la marca como « [...] todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras». Así, el legislador precisa de dos requisitos para la publicidad registral: el carácter distintivo y la representación gráfica.

De lo anterior, resulta esencial el carácter diferenciador de la marca empresarial – recordemos la función principal de la misma- mientras que el segundo responde a un requisito formal, que posibilita el inicio de valoraciones por la OPIUE. Este último afecta considerablemente a la protección de las marcas no convencionales, en general, y de los signos olfativos, en particular, dada la complejidad de representar gráficamente un olor; requisito que, como veremos, queda obsoleto tras la última reforma.

A) *La aptitud distintiva del perfume.*

Se considera que un perfume actúa realmente como marca cuando coexisten: la aptitud diferenciadora del signo –el consumidor deberá asociar el aroma a una fragancia concreta- y el acceso del consumidor al aroma sirviéndose, efectivamente de dicha asociación.

a) *La distintividad originaria y la protección del olor a través del secondary meaning.*

El art. 4.2 de la LM y art. 3 de la nueva DM detallan aquellos signos que podrán constituirse como marca; si bien, los olores no aparecen de un modo específico⁶¹, nada

⁶¹« [...]a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su

impide su registro, siempre y cuando reúnan los requisitos mencionados y no incurran en las causas de prohibición; absolutas o relativas⁶².

La doctrina norteamericana diferencia entre signos «inherentemente distintivos» - sugestivos, arbitrarios y de fantasía- y los signos «no inherentemente distintivos» - genéricos y descriptivos-⁶³; estos últimos no son admitidos como marcas por incurrir en una prohibición absoluta⁶⁴. El nivel de distintividad de los signos podrá determinar, a su vez, el grado de confusión o asociación que conllevaría la prohibición relativa de registro⁶⁵.

En consecuencia, se dará una distintividad relativa para los productos o servicios para los cuales fue solicitado el registro -distintividad originaria- o, en oposición al fenómeno de la vulgarización⁶⁶, la distintividad sobrevenida se podrá dar en aquellos en los que no se observó, en un principio, el carácter distintivo sino a *posteriori* por el uso generalizado en el mercado⁶⁷.

En el concreto caso del olor, resulta factible pensar que el consumidor medio lo percibirá como una característica intrínseca o incorporada, de manera artificial, al producto. Sin embargo, no está todo perdido para los aromas -considerados genéricos o descriptivos- pues estos podrían registrarse por aplicación de la distintividad sobrevenida⁶⁸; el ejemplo lo tenemos en la jurisprudencia norteamericana en el asunto *In re Clarke*,⁶⁹ en el cual se demostró un elevado *secondary meaning*.

En este caso, tras una primera valoración, la USPTO denegó el registro del olor en hilos de bordar- por entender que éste carecía de carácter distintivo y además porque cumplía una función estética. Finalmente, la actora pudo demostrar que el signo había

presentación. e) los sonoros. f) cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores».

⁶² Arts. 5 y 6 de la LM y 4 y 5 de la DM.

⁶³ *Vid.* Clasificación de los signos por la jurisprudencia norteamericana en AREAN LALIN, M., «La aptitud de una denominación para convertirse en marca», en *ADI*, tomo V, año 1978, pp.471 y ss.

⁶⁴ Arts. 5 c) y d) de la LM y 4 c) y d) de la nueva DM.

⁶⁵ Arts. 6.1 b) de la LM y 5.1 b) de la DM.

⁶⁶ *Vid.* Sentencia del TJCE, de 18 de junio de 2002, caso «Philips» (asunto C-299/99), en p. 59 –relatividad de la distintividad para los signos-[ECLI:EU:C:2002:377]; para ampliar información, BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., «Marca renombrada y su vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda?, Jornadas en OEPM, 25 de noviembre de 2014» que recoge el caso «Bimbo» que entró en un riesgo de vulgarización puesto que el público utilizaba dicha marca como genérico, refiriéndose al pan de molde.

⁶⁷ RIVERO GONZÁLEZ., «Los problemas...» *cit.* pp. 1669 y ss.

⁶⁸ Arts. 5.2 y 4.4 de la DM, en conexión con el 7.3 del RMUE.

⁶⁹ *Vid.* *In Re Pharmaceuticals, Inc* 225 USPQ209 (ttba 1985); *In Re Gyyulay* conocido como asunto «APPEL PIE», 820 F. 2d 1216; 3 USPQ2d 1009 (Fed. Cir. 1987).

sido utilizado y promocionado durante años en el mercado, siendo la única que comercializaba productos de estas características en el sector, descartando así que el perfume respondiera a la forma natural del producto. Este hecho determinó la admisión por el Tribunal del registro de la marca, matizando que ello no implicaba el registro del aroma en perfumes o cosméticos⁷⁰.

b) *La idoneidad del perfume para ser percibido como marca: la percepción de los signos en el punto de venta y en un momento post-venta.*

Anteriormente se ha hecho alusión a la idoneidad que presentan los signos olfativos en cuanto a su aptitud distintiva –recordemos la conexión del olfato con factores emociones- en la práctica comercial, sin embargo, será necesario que el aroma sea percibido y asociado, por el consumidor, a unos productos en el momento preciso. El consumidor medio debe ser capaz de identificar el aroma y diferenciarlo del resto, salvando con ello innumerables obstáculos.

Algunos autores entienden⁷¹ que para que el producto consiga el efecto perseguido, este hecho debe darse previamente al acto de adquisición del producto en el punto de venta. Sin embargo, la función comunicativa de la marca no se limita a este momento, podrá prolongarse durante «toda la vida útil del producto» tal y como defiende la doctrina de *post-sale confusión*.

En el punto de venta, los obstáculos variarán conforme al tipo de producto: *primary scents, products scents o unique scents*⁷². Como se dijo, los perfumes se encuentran dentro la primera categoría y su acceso se suele facilitar a través *testers*⁷³, venciendo con suerte las distracciones que generan los demás signos potenciales.

En la segunda categoría, el olor se incorpora a los productos respondiendo a patrones accesorios dado que los productos son adquiridos por razones ajenas al mismo –por

⁷⁰Recordamos la sistemática exclusión, en el Derecho norteamericano, del perfume *per se* por ser considerado funcional de acuerdo a la Laham act.

⁷¹BALANÁ, «Los problemas...» *cit.* (Nota al pie nº 95) p. 38.

⁷²*Vid.* Clasificación realizada por B. ELIAS «Do scents signify source? An argument against trademark protection for fragrances» TMR, vol.82, pp. 476.

⁷³ El avance tecnológico ha incentivando las posibilidades en el registro del olor, a tal efecto: «tintas y barnices microencapsulados» en los que se introduce el aroma en la cara externa y se libera por el tacto sin que sea necesario abrir el envase; «encapsulación en capa fina» en los cuales el aroma se libera por tiempo o los «plásticos liberadores de aroma» aprobado en los Estados Unidos para la *food grade*. HERNÁNDEZ ALFARO, M., «Los nuevos productos y las marcas olfativas» en *Anuario de la Facultad de Derecho* (Universidad de Alcalá), Nº1, 2008, pp. 139-163.

ejemplo cualquier producto de limpieza en los que la fragancia incorporada elimina el aroma desagradable del producto-.

Finalmente, los *unique scents* son «productos a los que se les ha incorporado un aroma sin que ello constituya práctica habitual en el sector correspondiente del mercado»⁷⁴. La dificultad en el acceso al aroma se agudiza en este tipo de productos y en los anteriores⁷⁵, siendo en un momento post-venta, cuando se produce *de facto* su percepción. Además, los *unique scents* son especialmente considerados, dado que presentan más posibilidades que el resto respecto de su aptitud diferenciadora⁷⁶.

En la doctrina post-venta⁷⁷, una vez el producto se ha adquirido y está desprovisto de embalajes, se presta para que el consumidor medio pueda identificar el origen del producto con base en el olor que desprende⁷⁸.

Ahora, ¿qué sucede cuando aplicamos esta teoría a la realidad del mercado?, donde las prácticas de equivalencia, valiéndose del no registro del aroma en los perfumes y del *goodwill* de las marcas, imitan perfumes de manera indiscriminada⁷⁹.

La consecución de ambos puntos implica graves consecuencias en el sector de la perfumería de lujo así, parece lógico pensar en la disminución de las ventas como una consecuencia más que probable, pues los potenciales consumidores, percatados de la diferencia en la calidad de la imitación al que le fue «aplicado indebidamente el signo distintivo», dejen de consumir los productos de calidad del mismo signo o similar.

Del mismo modo, resulta inevitable pensar en la pérdida del prestigio de los productos asociados a la marca; esto es el fenómeno de la «dilución», causa principal de las reivindicaciones de la industria. Pues son, precisamente, la individualidad y exclusividad el fin que lleva al consumidor medio a comprar productos que no se encuentran al alcance del público en general.

⁷⁴BALANÁ, «El entorno...» *cit.* pp. 142-143. *cit.* (pp. 39-40).

⁷⁵Así fueron rechazados en aplicación del art.7.1 b) del RMC: «una nota de césped verde, cítricos, floral rosado, almizclado» en las clases 3, 5, 16, 18 y 24 de la Clasificación de Niza; «el olor a fresa madura» en clases 3, 16, 18 y 25; «el olor a frambuesa» para producto de la clase 4.

⁷⁶El olor resulta inequívoco en los siguientes ejemplos, «olor a hierba recién cortada» para pelotas de tenis; «fuerte olor a cerveza amarga» para dardos o «el olor a rosas» para llantas.

⁷⁷BALANÁ, «Las funciones...» *cit.* (pp. 40-41). Determina este autor que la función diferenciadora de la marca se debe extender a lo largo de toda su vida útil.

⁷⁸*Ibid.* Señala BALANÁ que la teoría post-venta necesita que el signo olfativo funcione como marca; se debe entender que los consumidores «1) son capaces de identificar aromas 2) perciben el aroma que se trate como indicador del origen empresarial».

⁷⁹Recordemos los casos «Saphir» y «Equivalenza» donde las conductas se aprovechaban del renombre de marcas, como Carolina Herrera, constituyendo actos ilícitos al amparo de la LCD.

Por tanto, superados los obstáculos en el acceso, el registro del perfume *per se* chocará a *priori* con la incógnita entorno a su aptitud distintiva -artículo 5.1 b) de la LM y 4.1 b) de la nueva DM-. Sin embargo, como veremos, son muchas las voces doctrinales que respaldan un mayor carácter distintivo en el aroma respecto al resto de signos, hecho que se expande al sector de la perfumería de lujo donde, el renombre de sus productos y la posibilidad de su protección a través del artículo 34.5 de la LM se muestran como argumentos sólidos para combatir cualquier conducta parasitaria.

B) El requisito de la representación gráfica.

a) Principal obstáculo en la admisión del signo olfativo: la representación gráfica en la actual legislación española y medios alternativos de representación.

El sistema legislativo español se basa en la adquisición del derecho a través del registro⁸⁰-salvo lo dispuesto para la «marca notoriamente conocida»-⁸¹, para cuyo acceso se precisa de una descripción gráfica, respondiendo a una exigencia «formal, objetiva y funcional» por la cual un signo olfativo⁸², aun cumpliendo un fin comunicativo, podría ser rechazado por no ser susceptible de tal representación.

Este hecho parece contradecir el principio general del Derecho de Marcas y resulta⁸³, a mi juicio, perjudicial para el mercado actual. Recordemos, la alta competitividad precisa de grandes dosis de creatividad y las marcas no convencionales han demostrado un mayor efecto en el consumo.

Tanto en la jurisprudencia norteamericana con la solicitud de Celia Clarke – fragancia en hilos para costura y bordado-, como en el acervo comunitario –marca comunitaria «el olor a hierba recién cortada»- se aceptó⁸⁴, originalmente, una descripción verbal del signo olfativo. Sin embargo, la interpretación del TJUE en el asunto

⁸⁰Establece el art. 2.1 «el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado [...]»

⁸¹Arts. 6.2 d) y 34.5 de la LM en conexión con el artículo 6 *bis* del CUP.

⁸²HERNÁNDEZ ALFARO, M., «Los nuevos...» pp. 154 y ss.

⁸³*Ibid.* Nota al pie nº 38; cita GIPPINI que el carácter distintivo de los signos los hace susceptibles de ser registrados como marca en el tráfico económico.

⁸⁴*Vid.* Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 11 de febrero de 1999 (asunto R 156/1998-2), que dio lugar a la marca EC 428870 registrada para pelotas de tenis. Accesible en <<http://www.oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/jo10-99def.pdf>>.

«Sieckmann» provocó un giro radical⁸⁵, con graves consecuencias para el registro de estos signos⁸⁶.

En este caso, la solicitud se realizó a través tres mecanismos alternativos a la grafía: una fórmula química, una descripción -«balsámico-afutado con ligeras reminiscencias de canela»-y una muestra de olor.

La doctrina del TJUE, en aplicación a la Directiva comunitaria—artículo 2-⁸⁷, entendió que tales mecanismos no podían ser válidos atendiendo a razones de claridad, precisión, objetividad, estabilidad y duración. Además, remarcó la intangibilidad de la fórmula química y el carácter subjetivo del olor en el concreto caso de los perfumes.

A pesar de confirmar la susceptibilidad del signo olfativo para constituirse como marca, determinó que la representación gráfica era requisito *sine qua non* para su validez⁸⁸. Así, la imposibilidad del registro respondió, en este y otros casos, a obstáculos de naturaleza técnica y no jurídica.

La jurisprudencia de este caso vendría a confirmarse en el asunto «olor a fresa madura»⁸⁹. Si bien se precisa que la memoria olfativa es el más fiable de los sentidos, se entendió que no podían flexibilizarse los requisitos que reconocen su validez y, consecuentemente, su registro. En este caso se eligió una imagen a la que se añadió una descripción verbal para su representación, siendo consideradas insuficientes por la OAMI por responder a la concurrencia de elementos subjetivos que impiden una «representación clara, precisa e inequívoca»⁹⁰. Esto vino a confirmar la concesión de la primera marca comunitaria, dado el elevado carácter distintivo del «olor a hierba», altamente reconocido por el público.

Como alternativas a este requisito surgieron las redes telemáticas⁹¹. De igual modo, la aplicación del artículo 6 *quinquies*.A.1 del CUP –al que me referí anteriormente- y la

⁸⁵ La interpretación del TJUE obedeció al apartado 3-*Unconventional Trade Marks- Manual of Trade Marks Practice of the United Kingdom's Trade Mark Registry-Examination Guide*.

⁸⁶ Sentencia del TJUE, de 12 de diciembre de 2002 (Asunto C-273/00) [ECLI:EU:C:2002:748].

⁸⁷ Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

⁸⁸ *Vid.* sentencia «Sieckmann» p.51-54.

⁸⁹ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005. Registro para productos de las clases 16, 18 y 25 de la Clasificación de Niza.

⁹⁰ RAMOS HERRANZ., «La armonización...» *cit.* pp. 169 y ss. entiende que «la forma correcta de describirla es indicar detalladamente el olor a fresa de acuerdo con una o más variedades».

⁹¹ La tecnología «iSmell» o e-mail aromático y «fox 4000» son ejemplos de ello.

protección especial de las marcas notorias, devuelven la esperanza a la protección del olor.

El apartado 5 del artículo 34 de la LM expande las disposiciones del mismo precepto, salvo lo referido al apartado c), a la « [...] marca no registrada “notoriamente conocida” en España [...]»⁹². Así parte de la doctrina entiende que, sin precisar de su registro, la marca notoriamente conocida va a disfrutar de una protección similar a la que corresponde a la marca que sí cumple los requisitos de la publicidad registral⁹³.

Esto conlleva importantes connotaciones en el sector de la perfumería de lujo, dado que se podría considerar que el aroma de un perfume, notoriamente conocido, queda amparado por un derecho de exclusiva aunque su aroma no sea susceptible de representación gráfica. Esta materia es, sin embargo, objeto de una fuerte discusión por aplicación, entre otros, de la doctrina de la funcionalidad.

b) La obsolescencia del requisito en el acervo comunitario: determinación del nuevo concepto de representación suficiente en la marca de la UE.

Los nuevos medios tecnológicos han respaldado la protección de las marcas no convencionales en cuanto a la representación de los olores a través de formas alternativas, que han determinado la obsolescencia del papel.

La reforma del Derecho de la marca de la UE repunta un importante cambio: el concepto de «representación suficiente» del artículo 3 de la nueva DM⁹⁴. Así se abre la puerta a medios alternativos a la grafía, siempre y cuando, se ofrezcan ciertas garantías.

En este contexto, el *e-mail aromático*, defendido por BALAÑÁ⁹⁵; en cumplimiento de los requisitos establecidos por la labor del TJUE en el caso «Sieckmann» se sitúa como claro garantista del futuro de las marcas olfativas.

⁹²Este concepto hace referencia al volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico del uso de una marca que, por ser elevado, hacen que la valoración y prestigio alcanzado por la marca para determinados productos y servicios sean conocidos por la generalidad del público al que se destinan.

⁹³Recuérdese, en este sentido, la interpretación del TJUE en el caso «Equivalenza» respecto de la protección reforzada de la marca notoria (arts. 8 1) y 2) y 34.2 LM).

⁹⁴« [...] b) representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares».

⁹⁵GÓMEZ GARCÍA., «La situación...» *cit.* pp. 161 y ss.

C) *La doctrina de la funcionalidad aplicada al aroma del perfume.*

En defensa de la competencia, la doctrina de la funcionalidad trata de evitar una suerte de monopolio de mercado. El hecho de que un signo funcional pueda ser registrado, privaría al sector de la competencia atribuyendo derechos exclusivos a un empresario, en detrimento de los demás intereses económicos. Así, para muchos, la tutela jurídica debe asegurar una efectiva libertad de mercado, desechando cualquier consideración en cuanto a la protección de tales signos, aun cuando estos hayan adquirido con el tiempo un carácter distintivo⁹⁶.

Entonces partiendo de una interpretación *ab litteram* de la ley—con la que, adelanto, no estoy de acuerdo—, el olor encaja en el concepto «forma», determinando, *a priori*, grandes impedimentos en el registro del perfume *per se*⁹⁷.

a) *La doctrina de la funcionalidad en los signos olfativos: formas olfativas naturales, funcionales y ornamentales.*

Establece el artículo 5 e) de la LM la prohibición de registrarse como marca a «[...] signos constituidos exclusivamente por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da el valor sustancial al producto». En consecuencia, según el papel que juega el olor en los distintos productos, se darán situaciones jurídicas muy diferentes.

En aplicación del primer inciso del artículo, no serán registrables los olores que constituyan forma natural— por ejemplo, el olor a chocolate para este mismo producto— ya que esto supondría la monopolización del sector por un empresario adquiriendo una posición de privilegio; habida cuenta de que él tampoco vería reforzada su posición en el mercado —el olor a chocolate carece de carácter distintivo en ese sector—, los demás competidores perderían su derecho a competir con eficacia.

⁹⁶ Vid. art. 5.1 b) en contraposición al apartado dos del mismo precepto.

⁹⁷ Argumenta BALAÑÁ., «El entorno...». *cit.* que «esta doctrina fue pensada en aplicación a las formas tridimensionales y que, por tanto, no se debe realizar de forma automática para el olor». Entiende GÓMEZ GARCÍA., «La situación...» *cit.* que «del tenor literal de los arts. 4.1 e) de la Nueva Directiva de Marcas y el 7.1 e) del RMUE se refieren al registro de los signos constituidos por “cualquier otra característica”. Se entiende entonces que el criterio gramatical pierde fuerza en aplicación de la doctrina de la funcionalidad»

- La doctrina de la funcionalidad fue inicialmente aplicada al caso «Chanel» en 1994 en el Reino Unido.

En el caso concreto de los perfumes, el hecho de que un consumidor adquiriera un derecho de exclusiva sobre el aroma de un perfume –a mi modo de ver- no le otorga el monopolio de la perfumería dada la gran variedad de fragancias que existen en la actualidad⁹⁸. Además, el perfume no impone ninguna forma olfativa predeterminada, si bien «comparte unas notas comunes con el aroma genérico a perfume»⁹⁹. Por tanto, este producto escapa de las formas naturales entendidas como funcionales por el primer inciso del artículo 5 e) LM, si bien no es menos cierto que deberá salvar los inconvenientes de la funcionalidad estética, como veremos más tarde.

De la misma manera, teniendo en cuenta la clasificación de ELIAS, el olor en los *products scents* y los *primary scents* entraña un riesgo del carácter funcional. En los primeros se trata de una «funcionalidad técnica» del segundo inciso del artículo 5 e) LM– el olor se utiliza para enmascarar la verdadera esencia del producto haciéndolo atractivo a su venta- mientras que para los segundos entraña «funcionalidad estética» -la fragancia u olor constituye el valor sustancial del producto- del tercer inciso del mismo precepto.

En los primeros se entiende que el «resultado técnico» que reportan algunas formas implica su funcionalidad y, por tanto, la imposibilidad de registro. Cabe plantearse, entonces, el alcance de esta prohibición; si ésta abarca solo a las formas «indispensables» o, por el contrario, a cualquiera aunque se dé la previsión de medios alternativos que concedan al empresario el mismo resultado técnico.

Siguiendo la primera línea¹⁰⁰, se interpreta el mandado expreso del legislador quién apuesta por la prohibición de registro de las formas funcionales, sin entrar a considerar la existencia de medios alternativos. Las razones de su prohibición responden a que éste habría querido evitar la concesión de un derecho de exclusiva «permanente» en el tiempo, reservando para estos, la protección sometida a un término como corresponde a los derechos de patentes.

Ahora, si consideramos la existencia de medios alternativos como válida, entonces cabría plantearse que las formas «no esenciales» no serían funcionales habida cuenta de las alternativas a disposición del resto de empresarios y, por tanto, podrían protegerse. De aceptar esta posición, se estaría poniendo en entredicho la premisa *iuris et de iure* que

⁹⁸ Y así lo defiende BALAÑÁ., «El entorno...» *cit.* pp. 44 y ss.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Vid. Conclusiones del abogado General RUIZ-JARABO COLOMER en el asunto «Philips» (p.17) [ECLI:EU:C:2001].

señala la ausencia del carácter distintivo de las formas naturales, funcionales y ornamentales. Así podría valorarse su protección – conforme al artículo 5.2 de la LM- entendiéndolo el carácter *iuris tantum* de la misma.

En lo relativo a las formas ornamentales –que otorgan un valor sustancial al producto- la funcionalidad estética juega en contra del registro del aroma en los *primary scents*, entre los que se encuentra el perfume.

Debe plantearse, entonces, conforme al hecho de que, si bien el olor en determinados productos -por ejemplo el aroma floral en ambientadores- confiere una ventaja sustancial al producto que impulsa su venta en el mercado, ¿cabría decir lo mismo de los perfumes?

Si entendemos que los perfumes adquieren su valor sustancial por su aroma -en aplicación del tercer inciso del artículo 5 e) LM ya citado- estos «no podrían registrarse nunca como marca» –a pesar de, como hemos visto, su aptitud distintiva y de haber vencido los obstáculos que plantea su representación-.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para estos productos, hay una amplia gama de alternativas –infinita según entiende parte de la doctrina- que haría pensar que otorgar un derecho de exclusiva sobre un aroma en concreto no contradice el principio de competitividad. Ahora bien, según apunta parte de la doctrina, la preferencia de los sujetos por unos aromas para la comercialización de determinados perfumes –aroma dulce en colonias infantiles- supondría una monopolización de dicha gama de fragancias¹⁰¹.

A esta creencia se suman las teorías que pasaré a analizar a continuación.

b) Las doctrinas de fragrance depletion y scent confusion.

Las doctrinas de *fragrance depletion* –agotamiento del olor- y *scent confusion* – confusión entre las distintas gamas- están directamente relacionadas con el concepto de la funcionalidad, mostrándose contrarias a la caracterización del olor como marca.

La doctrina *depletion* impone una «paleta aromática» limitada. Partiendo de esta premisa, se defiende la equidad de los competidores en el acceso a los aromas en defensa de la libre competencia. Este hecho se discute por otras posiciones doctrinales, que

¹⁰¹ Así defiende BALAÑÁ., «EL entorno...» *cit.* (p. 52).

apuntan a la existencia de gamas infinitas y es, precisamente, aquí donde se inserta la segunda doctrina.

La *scent confusion* remarca la subjetividad y capacidad limitada del consumidor medio en la identificación del olor; entiende que tales obstáculos se prestan para la confusión del mismo cuando trata de identificar un aroma. Esto provocaría una extensión del monopolio, identificándose por error determinadas fragancias bajo un mismo origen empresarial y así¹⁰², el empresario con un derecho de exclusiva podría retirar del mercado todas aquellas fragancias que generasen riesgo de confusión en los consumidores.

¹⁰² *Ibid.* p. 55.

CONCLUSIONES

Como hemos visto hasta ahora, la protección de los perfumes como marca dista de ser un tema de opiniones coincidentes. En defensa de la idoneidad que presentan los olores en el mercado, este trabajo ha apuntado hacia la aptitud distintiva del perfume.

La regulación de los olores sufrió un importante retroceso cuando, tras aceptarse inicialmente el registro mediante una descripción verbal, se acabó rechazando, tiempo más tarde, obedeciendo a una suerte, técnica y no jurídica, que lo apartó de una protección óptima.

Recientemente, la nueva reforma de la UE ensancha el cerco al registro del olor, apartando el concepto de grafía asociado a la validez de la marca.

Entonces, ¿podemos entender que se ha abierto la veda para el registro del perfume? Desafortunadamente, aún no podemos contestar con rotundidad a esta cuestión, pues salvados los obstáculos que brinda la publicidad registral, el perfume sigue encontrando impedimentos en otras corrientes doctrinales. Entre las principales, la funcionalidad considera el valor sustancial del aroma en este producto e impide, de esta forma, su registro.

Este hecho fomenta que, hasta la actualidad, se hayan venido desarrollando conductas parasitarias en el mercado. Así, la perfumería de equivalencia, encuentra en la exclusividad del sector del lujo un negocio asegurado. Ante tales ataques, las grandes marcas se ven obligadas a ampararse en la protección extrajudicial por actos de competencia desleal, así como en los mecanismos de protección especial que contempla la «marca notoriamente conocida» del artículo 34.5 de la LM y 6 *bis* del CUP.

En contra de diversas opiniones doctrinales, desde este trabajo se apuesta por la contradicción de la doctrina de la funcionalidad, negando la gramaticalidad del artículo 5 e) de la LM que no tuvo en consideración la marca olfativa. Así, se potenciaría la competitividad positiva en el sector de la perfumería; los empresarios irían en busca de la esencia predilecta, evitando conductas parasitarias que se amparan en la imitación como medio de aprovechamiento del beneficio y reputación ajenos.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTA.

- BALAÑÁ, S., «El entorno digital ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado» *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XXVI, Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, Marcial Pons, 2005, pp. 19-57.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., «Las funciones de la marca», *Actas de Derecho Industrial* n°5, 1978, pp. 33-63.
- GARAYALDE, M.D., «La protección de la marca; especial consideración de la marca comunitaria» en *Revista Universitaria Europea* n°8, 2008, pp. 21-36.
- GÓMEZ GARCÍA, E., *La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. Marca olfativa, derecho de autor y competencia desleal*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp.168.
- HERNÁNDEZ ALFARO, M., «Los nuevos productos y las marcas olfativas» en *Anuario de la Facultad de Derecho* (Universidad de Alcalá), N°1, 2008, pp. 139-163.
- LLOBREGAT HURTADO, M. L., «Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto», en *Revista de Derecho Mercantil* n°227, 1998, pp. 51-116.
- LARGO GIL, R., *Las marcas colectivas y las marcas de garantía*. Thomson-Civitas, 2ª Edición, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 350.
- LARGO GIL, R., «Reflexiones sobre la aplicación práctica de la figura de las marcas de garantía», en *El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Novoa en su octogésimo cumpleaños*, José Antonio Gómez Segade y Ángel García Vidal (eds.), Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 459-473.
- MARCO ARCALÁ. L.A., «La nueva regulación del Derecho de marcas en la Unión Europea», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XXXVI, Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, Marcial Pons, 2015-2016, pp. 392-401.

- RAMOS HERRANZ, I., «La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas», en *Ius: Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, vol. 8, n°33, 2014, pp. 161-182.
- RIVERO GONZÁLEZ, M. D. «Los problemas que presentan las nuevas marcas cromáticas y olfativas», en *Revista de Derecho Mercantil* n°238, 2000, pp. 1645-1688.

LEGISLACIÓN.

❖ Internacional.

- Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.
- Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) of the United States Patent and Trademark Office, April 2017 version.
- Trade Marks Manual from Intellectual Property Office of the UK. Part of Law and practice and Trademarks, published on 3 March 2009.

❖ Acervo comunitario.

- Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.
- Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
- Directiva 2005/29/CE de Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales).
- Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre de 2006 sobre la publicidad engañosa y publicidad comparativa.
- Reglamento (CE) n°207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.

- 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.

- Reglamento n1 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre sobre los productos cosméticos.

- Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

- Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n°207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n°2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n°40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n°2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar en la Oficina de Armonización del Mercado interior (marcas, diseños y modelos).

❖ **Ámbito nacional;**

- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

- Ley 34/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

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

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizado, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

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

- Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

JURISPRUDENCIA.

❖ **Acervo comunitario.**

- Resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 11 de febrero de 1999, caso «olor a hierba recién cortada» (asunto R 156/1998-2).
- Resolución de la Sala Tercera de Recurso de OAMI, de 5 de diciembre de 2001, caso «aroma de la frambuesa» (asunto R-711/1999-3).
- Sentencia del TJCE, de 18 de junio de 2002, caso «Philips» (asunto C-299/99) [ECLI:EU:C:2002:377].
- Sentencia del TJCE, de 12 de noviembre de 2002, caso «Arsenal» (asunto C-206/01) [ECLI:EU:C:2002:651]
- Sentencia del TJCE, de 12 de diciembre de 2002, caso «Sieckmann» (asunto C-273/00) [ECLI:EU:C:2002:748].
- Sentencia del TJCE (Sala Tercera), de 17 de enero de 2005, caso «Gillette» (asunto C-228/03) [ECLI:EU:C:2005:177].
- Sentencia del TPI de la UE (Sala Tercera), de 27 de octubre de 2005, caso «olor a fresa madura» (asunto T-305/04) [ECLI:EU:T:2005:380].
- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005 (asuntos acumulados T-367/02 y T-369/02) [ECLI:EU:T:2005:3].
- Sentencia del TJUE, de 12 de julio de 2011, caso «L’Oreal» (asunto C-487/07). [ECLI:EU:C:2009:378].
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de septiembre de 2011, caso «Interflora» (asunto C-323/09) [ECLI:EU:C:2011:604].

❖ **Tribunal Supremo.**

- Auto del TS (Sala de lo Civil), Sección 1ª, de 16 de noviembre de 2016 caso «Saphir» [ECLI:ES:TS:2016:10323A].

❖ **Audiencias provinciales.**

- Sentencia núm. 124/2001 de la AP de Toledo (Sección 2ª), de 28 de febrero de 2001 [ECLI:ES:AUTO:2001:240].
- Sentencia núm. 7/2002 de la AP de Toledo (Sección 1ª), de 8 de enero de 2002 [ECLI:ES:AUTO:2002:30].

- Sentencia núm. 135/2014 de la AP de Alicante (Sección 8ª), de 13 de junio de 2014 [ECLI:ES:APA:2014:1284].

❖ **Juzgados de lo Mercantil.**

- Sentencia núm. 20/2014 del J.Mer. de Alicante de 28 de enero de 2014 caso «Equivalenza» [ECLI:ES:JMA:2014:4].

❖ **Jurisprudencia extranjera.**

Estados Unidos.

- In re Clarke 17 USPQ2d 1238, 1230-40 (ttab 1990).

- In re Smith vs Chanel 402 F.2d 562 (9th Cir. 1968).

- In re Pharmaceuticals, Inc., 225 USPQ209 (ttab 1985).

- In re Gyyulay «APPLE PIE», 820 F. 2d 1216; 3 USPQ2d 1009 (Fed. Cir. 1987).