

La situación jurídica de la perfumería de equivalencia

Autora: Esther Gómez García

Editorial Tirant lo Blanch /2017

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	15
1. LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA: CONCEPTO.....	17
2. EL AUGE DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA	19
3. EL MODELO DE NEGOCIO DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA	21
4. REACCIÓN DE LAS CASAS DE PERFUMERÍA ORIGINAL: JURISPRUDENCIA EN EL ÁMBITO DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA.....	25
4.1. Primera etapa: predominancia del Derecho contra la competencia desleal.....	27
I. La SAP de Málaga de 3 de junio de 1997	27
II. La SAP de Valencia de 6 de octubre de 1997	28
III. La SAP de Toledo de 28 de febrero de 2001	30
IV. La SAP de Toledo de 8 de enero de 2002.....	31
4.2. Segunda etapa: predominancia del Derecho de Marcas	32
I. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2009: el caso L'Oréal	32
A. Primera cuestión prejudicial: utilización de signos distintivos similares sin llegar a causar riesgo de confusión	33
B. Segundo grupo de cuestiones prejudiciales: utilización de la marca ajena en publicidad comparativa	35
II. La jurisprudencia del J.Merc. y de la AP de Alicante	39
A. La Sentencia del J.Merc. de Alicante de 28 de enero de 2014: el caso Equivalenza.....	39
B. La Sentencia del J.Merc. de Alicante de 14 de enero de 2015: el caso Caravan	45
4.3. La perfumería de equivalencia bajo la perspectiva del <i>common law</i> : una mayor permisividad.....	53
I. Estados Unidos.....	53
II. Reino Unido.....	58
5. UN PASO MÁS ALLÁ: LA PROTECCIÓN DEL OLOR DE LOS PERFUMES	61
5.1. Recapitulación de logros de las casas de perfumería original ante los tribunales	61

5.2.	Logros insatisfactorios	61
5.3.	Más allá de los intereses comerciales: otros motivos para proteger el aroma de los perfumes	63
5.4.	Medios de protección	64
6.	LA PROTECCIÓN DEL OLOR DE LOS PERFUMES A TRAVÉS DE LA MARCA OLFATIVA	69
6.1.	Una cuestión polémica	69
6.2.	El obsoleto requisito de la representación gráfica	70
	I. “El olor a hierba recién cortada”: el nacimiento de la marca olfativa	70
	II. El caso <i>Sieckmann</i> : el perecimiento de la marca olfativa	71
	III. “El olor a fresa madura”: matices a <i>Sieckmann</i>	74
	IV. “El olor a limón”: no hay lugar para matices	76
6.3.	La reforma legislativa del concepto de marca y las soluciones propuestas por la doctrina al problema de la representación gráfica	77
	I. El <i>e-mail aromático</i> y la reforma del concepto legal de marca: la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el Reglamento de Marca de la Unión	78
	II. Otras soluciones propuestas al margen de la reforma legislativa	82
	A. La marca no registrada “notoriamente conocida” en España	82
	B. La cláusula “tal cual” del artículo 6 quinquies del CUP ...	82
6.4.	El requisito de la aptitud diferenciadora: la prohibición de registro consistente en la falta de carácter distintivo del signo olfativo. La distintividad adquirida como consecuencia del uso	83
6.5.	La doctrina de la funcionalidad y la teoría de la <i>scent depletion</i>	91
	I. Funcionalidad por naturaleza	93
	II. Funcionalidad técnica	94
	III. Funcionalidad estética	95
6.6.	Dificultades para la protección de la marca olfativa	96
	I. Algunas cuestiones teóricas previas	96
	II. La identidad o semejanza entre dos signos olfativos	99
	III. El grado de similitud entre los signos debe ser susceptible de generar un riesgo de confusión o un vínculo entre los signos olfativos en conflicto para el consumidor	101
	IV. Más allá del riesgo de confusión. Ejercicio de acciones en supuestos de doble identidad y protección reforzada de la marca notoria o renombrada	106
	V. Otras dificultades: incertidumbre superior a la inherente a todo procedimiento judicial	108
6.7.	Valoración de la idoneidad de la marca olfativa como medio de protección	108

7. LA PROTECCIÓN DEL OLOR DE LOS PERFUMES A TRAVÉS DEL DERECHO DE AUTOR	111
7.1. Una realidad en los Países Bajos: la decisión del Hoge Raad y sus fundamentos	111
7.2. Argumentos a favor y en contra de la protección bajo el Derecho de Autor: especial referencia a la jurisprudencia francesa.....	114
I. La jurisprudencia francesa: el Derecho de Autor francés no permite proteger el olor de un perfume	114
A. El carácter supuestamente industrial del proceso de elaboración de un perfume.....	114
B. La creación de un perfume es únicamente el resultado de la aplicación de un know-how y, en consecuencia, no refleja la personalidad de su autor, aspecto determinante de la originalidad	115
C. El Derecho de Autor francés solo protege formas tangibles, a lo cual no se ajustaría el olor de un perfume.....	116
II. Otros argumentos	116
A. Las dificultades para determinar la originalidad y similitud de los perfumes: debilitamiento de la libre competencia y protección vacía de contenido	116
B. La protección perjudicaría la innovación: los perfumes como solidarity goods y la teoría de la piracy paradox....	117
7.3. Aspectos básicos a tener en cuenta para proteger los perfumes a través del Derecho de Autor	119
I. Carácter abierto de las categorías de obras protegidas por el Derecho de Autor	119
II. ¿Qué debe protegerse: el mensaje olfativo del perfume, su fórmula química o su composición?.....	120
III. La originalidad del mensaje olfativo de un perfume	121
IV. La obra derivada	123
V. ¿Cómo establecer si hay copia ilícita del olor de un perfume?	123
VI. La paternidad de la creación	124
VII. Dimensión temporal de la protección.....	125
VIII. Carácter voluntario del registro de la obra	125
7.4. Valoración de la idoneidad del Derecho de Autor como medio de protección	126
8. LA PROTECCIÓN DEL OLOR DE LOS PERFUMES A TRAVÉS DEL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL: ACTOS DE IMITACIÓN	127
8.1. El ámbito de aplicación del artículo 11 de la LCD. El principio de libre imitabilidad y las excepciones de carácter circunstancial.....	127
8.2. La imitación confusoria (artículo 11.2 de la LCD)	129
8.3. La imitación parasitaria (i): aprovechamiento de la reputación ajena (artículo 11.2 de la LCD)	131

8.4. La imitación parasitaria (ii): aprovechamiento del esfuerzo ajeno (artículo 11.2 de la LCD)	136
8.5. La imitación sistemática (artículo 11.3 de la LCD).....	140
8.6. Valoración de la idoneidad del ilícito de actos de imitación como medio de protección	143
9. UNA POSIBLE SOLUCIÓN EN LA PUBLICIDAD: PUBLICIDAD COMPARATIVA ILÍCITA Y PUBLICIDAD ADHESIVA	145
9.1. Los actos de comparación (artículo 10 d) de la LCD): la presentación implícita de un perfume como imitación	147
9.2. La explotación de la reputación ajena (artículo 12 de la LCD): publicidad adhesiva con referencia implícita al competidor	152
9.3. El Código de autorregulación para una comunicación responsable en el sector de la perfumería y cosmética	155
10. CONCLUSIONES FINALES.....	157
BIBLIOGRAFÍA.....	159
NORMATIVA.....	163
RESOLUCIONES	165