

Tema 4. Los derechos de propiedad industrial e intelectual y las marcas de lujo

I. Introducción

La creación de un perfume a base de ingredientes naturales, el diseño novedoso de un bolso, el *glamour* y distinción que percibe el consumidor de un producto son aspectos que las empresas dedicadas al lujo deben cuidar y proteger. De hecho, dichos aspectos son esenciales, fruto de la innovación y la inversión en I+D. Aspectos que los hacen diferenciarse de los productos de gran consumo. La protección de estos aspectos que acompañan a los productos y/o servicios se realiza mediante los derechos inmateriales. Derechos de propiedad industrial e intelectual tales como Derecho de marcas, patentes, diseño o derechos de autor. Estos derechos también permiten combatir amenazas serias como son las falsificaciones.

II. El derecho de marca

1. Introducción

La marca es cualquier signo que pueda ser representado de forma gráfica que permite a su titular distinguir un producto o servicio en el mercado. Una marca puede ser una palabra o combinación de las mismas, pueden ser letras o números, imágenes, dibujos o símbolos, incluso pueden constituir una marca signos no visibles como sonidos, olores o tonos de color, del mismo modo que la forma y el embalaje de los productos. Las posibilidades son muy amplias a la hora de crear una marca y sobre todo de instar a su protección.

2. Los derechos que otorga la marca a su titular

El derecho de marcas confiere una serie de prerrogativas a su titular o titulares. Entre ellas se encuentra el derecho a prohibir que terceros no autorizados usen signos idénticos o similares para vender productos idénticos o similares en el mercado. Es decir, el derecho de marca confiere exclusividad a su titular para usar el signo en el tráfico económico. Así podríamos decir que el derecho de marca tiene una vertiente positiva y otra negativa. La positiva es la exclusividad de la que disfruta el titular para usar su signo o para consentir a un tercero para que lo haga mediante la concesión de una licencia. La negativa es el Derecho a prohibir (*ius prohibendi*) que terceros sin su consentimiento usen el signo, ya sea idéntico o que genera confusión con el ya registrado, en el tráfico económico sin su consentimiento.

3. ¿Por qué es importante la marca en el sector del lujo?

La marca es el reflejo de la calidad del producto. La marca es la forma jurídica que tiene como uno de sus objetivos dar a conocer su producto. Es el reflejo de una labor, de un proyecto, de una idea. En las marcas de lujo se invierten grandes cantidades en crear la identidad de marca, en crear un aura de *glamour* y de prestigio que los titulares de bienes de gran consumo no necesitar realizar. De ahí, que dañar la imagen de marca pueda ser considerado ilícito desde el punto de vista del Derecho marcario pero también desde el punto de vista del Derecho de la competencia desleal.

4. Los límites a la protección de la marca

La marca, como ya se ha expuesto, concede a su titular una serie de prerrogativas con el fin de preservar el signo en el tráfico económico. Sin embargo, el titular de una marca dentro del Espacio Económico Europeo se enfrenta a algunas limitaciones en el *ius prohibendi* con el fin de no vulnerar la libertad comunitaria de la libre circulación de mercancías (art. 33 TFUE). Esta libertad permite que los mercados de los Estados miembros se integren y a los efectos puedan ser considerados como un único mercado, sin trabas a la importación y a la exportación dando lugar a un régimen de competencia más libre que si existieran barreras comerciales entre los Estados miembros.

Así, en aras de que la libre circulación de mercancías sea una realidad, las autoridades comunitarias en los inicios de la Unión Europea tuvieron que adoptar medidas. Dichas medidas fueron de muy diversa índole, medidas de carácter público como la supresión de aranceles, pero también de derecho privado, como la creación de un espacio judicial europeo. También como no podía ser de otra forma, las medidas a adoptar para la creación de un mercado único exigían actuaciones en lo relativo a los derechos de propiedad industrial e intelectual. La exclusividad que concede un derecho de marca permitiría la prohibición de la reventa de productos designados con la misma, esto daría lugar a que los mercados entre los Estados miembros fueran estancos y se generaran barreras a la importación y exportación de los productos. Por lo tanto, con el ánimo de evitar tales situaciones nace la doctrina del “agotamiento”. Esta doctrina fue creada por el TJUE a través de sus sentencias.

Por lo tanto, se puede decir que en base al principio de la libre circulación de mercancías, el derecho de marcas se limita en base a la doctrina del agotamiento comunitario del derecho de marca.

5. ¿En qué consiste el agotamiento del derecho de marca?

El titular de una marca no va a poder oponerse a la comercialización de los productos designados con su marca cuando él mismo o un tercero con su consentimiento los ha puesto en el comercio del EEE. El agotamiento del derecho de marca permite que un producto de marca pueda ser revendido dentro del EEE sin que el titular deba dar su consentimiento. En base a esta doctrina se entiende que el titular ya dio su consentimiento en la primera venta y por tanto, la función de origen de la marca está garantizada. Así, por tanto, dicho consentimiento no es necesario en la segunda o posteriores comercializaciones del producto. La consecuencia inmediata es que las mercancías pueden circular sin trabas dentro de la UE. Por lo tanto, las importaciones o reventas paralelas son totalmente lícitas una vez que el Derecho de marca se ha agotado.

De este modo, para que el Derecho de marca se encuentre agotado es necesario que concurren tres requisitos cumulativos (I. ANTÓN JUÁREZ, pp. 177-192): a) *Requisito objetivo*. La efectiva venta o puesta en el mercado del producto. El derecho de marca no se agota con el ofrecimiento al público que no culmina en una venta ni tampoco con la importación. De igual manera sucede con el transporte de las mercancías, el traslado de los productos no es sinónimo de comercialización. La puesta en el comercio se produce por primera vez, *ad ex.*, cuando un proveedor o un tercero autorizado por éste transmite el producto designado con la marca a un distribuidor oficial; b) *Requisito subjetivo*. La puesta en el mercado del producto debe ser realizada por el titular o por un tercero bajo el consentimiento de aquél. La venta realizada por el titular presenta menos problemas que cuando la primera venta es llevada a cabo por un tercero. En este supuesto entra en juego un aspecto decisivo, el consentimiento del titular. Dicho consentimiento puede ser expreso o implícito, pero siempre positivo e inequívoco; c) *Requisito espacial*. La comercialización del producto debe realizarse en el EEE para que exista agotamiento comunitario.

6. Excepciones al agotamiento del Derecho de marca

A) Cuestiones generales

Las excepciones al agotamiento son restricciones puntuales de la libre circulación de mercancías (F. CARBAJO CASCÓN, p. 308). Dicha restricción se justifica en la necesidad de proteger las funciones de la marca, tanto la función esencial de indicación de origen empresarial, como las complementarias que serían la función de calidad, la función condensadora del *goodwill* o de reputación de la marca y la función de inversión. En definitiva, estas excepciones al agotamiento pretenden en cierta forma compensar o equilibrar los excesos que pueden producirse por la libre compra y venta de los productos de marca en el EEE. La reventa de productos de lujo al margen de la red (comercio paralelo) presenta sus sombras, especialmente cuando la reventa por el tercero ajeno a la red se aleja mucho de la que realiza la red oficial de distribución de la marca. Esto puede dar lugar a que alguna de las funciones de la marca se alteren, *ad ex.*, daño función distintiva, a la calidad del producto o a su reputación, y por tanto, perjudique ya no sólo a los titulares de las marcas sino también a los consumidores y al funcionamiento del mercado. De este modo, una vez que el Derecho de marca está agotado, las excepciones al agotamiento juegan un papel esencial en la defensa de la marca. El problema puede estar en que al entenderse las excepciones al agotamiento de forma tan amplia (art. 36.2 Ley de marcas) donde solo se recogen algunos ejemplos, exige recurrir a las circunstancias del caso concreto para saber si determinadas actuaciones amparadas a priori por el principio de la libre circulación de mercancías pueden dañar la marca. Así, podríamos destacar dos prácticas que podrían dar lugar a que el titular recuperara su *ius prohibendi* a pesar de que el Derecho de marca se ha agotado. La primera sería la *modificación del producto*, en concreto, cabría preguntarse si la modificación de un paquete de un producto sin el consentimiento del titular podría ser una excepción al agotamiento del Derecho de marca. La segunda el *daño al prestigio de la marca debido a la forma de comercializar el producto* por parte del agente que no ha sido autorizado por la marca para vender los productos (la reventa al margen de la red es lícita cuando el derecho de marca se ha agotado).

B) Las modificaciones en el *packaging* de los productos

Como ya hemos expuesto el agotamiento del derecho de marca no es absoluto. El titular del signo va a poder oponerse a la reventa de su producto aun cuando el derecho de marca esté agotado cuando se dan determinadas circunstancias. Una de estas

causas de oposición que hacen que renazca el derecho exclusivo de marca existe cuando se modifican o alteran los productos tras su comercialización. Así cabría preguntarse si es posible la modificación libre de los productos una vez que el Derecho de marca se ha agotado por un tercero no autorizado.

La doctrina del TJUE ha evolucionado de los años 70 hasta hoy, desde una visión restrictiva que favorecía del titular del signo, el reenvasado y la utilización de la marca con un nuevo envoltorio, etiqueta o marca son motivo de oposición, hasta una más moderada (C. GÓRRIZ LÓPEZ, pp. 421-423), en la que el titular no puede oponerse si se cumplen determinadas condiciones. Esta excepción al agotamiento está íntimamente ligada con los productos farmacéuticos pero también puede afectar a productos de lujo, aunque sí es cierto que en menor medida. Esto es así debido a que *packaging* de los productos de lujo es un aspecto clave del producto, es un criterio que el consumidor aprecia y que sirve para dar identidad y valor a la marca. Por tanto, el tercero que comercializa productos de lujo se ayuda de esas características del producto para su reventa sin necesidad de recurrir a técnicas de marketing o publicidad. Es tanta la fama y calidad percibida por el consumidor que no necesita gastar dinero en publicitarlo, con el prestigio y cualidades del producto es más que suficiente.

Tras bastantes decisiones, desde la primera sobre este asunto que fue *Hoffmann-La Roche*¹ hasta la más reciente *Orifarm y Paranova*² se ha ido forjando una doctrina jurisprudencial bastante interesante que ha permitido resolver a nuestro juicio de forma acertada los asuntos que han ido surgiendo en cuanto a la modificación de paquetes o envases por terceros que no han sido autorizados por el titular de la marca.

El TJUE equipara el reetiquetado con el remarcado y con el reenvasado. Se debe valorar si la modificación realizada por el revendedor independiente ajeno a la red de distribución oficial es necesaria para comercializar el producto en el mercado de importación y si con este cambio se perjudica a la marca. El titular no podrá oponerse cuando se cumplan cinco requisitos cumulativos por parte del importador paralelo. Estos requisitos son:

¹ STJCE de 23 de mayo de 1978, *Hoffmann-La Roche*, as. 102/77, *Rec.* 1978.

² STJUE de 28 de julio de 2011, *Orifarm A/S y otros*, C-400/09 y C-207/10, *Rec.* 2011.

- 1) Probar que la oposición del titular a la comercialización de los productos reetiquetados, reenvasados o remarcados encubre la intención de compartimentar el mercado común.
- 2) Demostrar que dichas modificaciones no afectan al estado original del producto;
- 3) Indicar el nombre del autor del nuevo envasado y el nombre del fabricante en el nuevo embalaje;
- 4) La nueva presentación del producto no puede perjudicar la reputación de la marca ni la de su titular;
- 5) Informar al titular de los cambios en el envase y proporcionarle una muestra del producto reenvasado.

C) El daño al prestigio de la marca

La cuestión que pretendemos abordar en este apartado es si la reventa de productos de lujo al margen de la red oficial de distribución puede implicar daño en la reputación de la marca e implicar una excepción al agotamiento del Derecho de marca conforme al art. 36.2 de la Ley de Marcas. Esta situación es en la práctica muy habitual en relación a productos cosméticos y perfumes que son revendidos mediante Internet. En atención a una reciente sentencia del Tribunal Supremo decir que la comercialización al margen de la red oficial, ya sea en establecimiento físico o mediante el comercio *on line* no implican *per se* un motivo para excepcionar el agotamiento del Derecho de marca³. Es más, el propio Tribunal Supremo siguiendo la línea del TJUE sobre estos problemas jurídicos en el asunto *Pierre Fabre Dermo-Cosmetique* considera que el titular del signo no puede imponer en la venta de determinados productos cosméticos la venta en espacio físico, con asesoramiento especializado por personal farmacéutico cuando el producto objetivamente no requiere de tales servicios para poder ser comercializado⁴. Dichas exigencias suponen una restricción de competencia contraria a las normas europeas de competencia. Sin embargo, sí que puede exigir al distribuidor autorizado criterios que permitan vender sus productos de acuerdo a la imagen de la marca con el fin de cuidar su prestigio. Así, el Tribunal Supremo considera que la excepción al agotamiento de la marca está justificada cuando las circunstancias en que se comercializan los productos afectan negativamente a las

³ STS de 22 de abril de 2016, nº 1669/2016, *L'Oreal/Websales Ibérica*, FJ 6º.

⁴ STJUE de 13 de octubre de 2011, *Pierre Fabre*, C-439/09, *Rec.* 2011.

funciones de dicha marca y, por tanto, genera un perjuicio a las mismas. Así, en el caso concreto y considerando que dichos aspectos que pueden menoscabar la marca no tienen por qué ser inherentes a la venta *on line*, entiende que la venta de productos de lujo bajo las siguientes circunstancias menoscaba el derecho de marca por dañar la reputación y es un motivo legítimo de excepción al agotamiento, dichas circunstancias son las que siguen⁵:

- a. La utilización de un nombre del dominio de la página web en la que se comercializan las marcas de lujo, en este caso el nombre era *outletbelleza*. *Outlet* es una palabra que no haga pensar en lujo.
- b. La débil imagen de la marca que se traslada debido a la utilización de un sistema de localización de los productos esencialmente alfabético.
- c. La presentación de productos con otros de inferior calidad.
- d. La limitación de diferente gama de los productos, del estocaje y de novedades.
- e. La no admisión de devoluciones de los productos.

Por lo tanto, de acuerdo con el razonamiento anterior, la venta de productos de marca por Internet – del mismo modo que establecimientos físicos- por distribuidores independientes una vez que el derecho de marca está agotado es lícita. No obstante, hay motivos que permiten excepcionar el agotamiento como puede ser la modificación del envase o paquete que contiene el producto o el daño a la reputación de la marca cuando la venta no se realiza conforme a las condiciones que la marca exige. Es el caso concreto el que permite determinar si dichas los motivos para excepcionar el agotamiento concurren o no en base a los criterios que ha venido estableciendo la jurisprudencia europea y nacional al respecto.

III.El derecho de patente

1. Introducción

La patente es la vía jurídica para proteger una invención. Una invención es todo proceso, técnica u objeto que presente novedad. La patente de invención es un título por

⁵ STS de 22 de abril de 2016, nº 1669/2016, *L'Oreal/Websales Ibérica*. FJ 5º.

el que se otorga a su titular un derecho exclusivo de explotación industrial y comercial durante 20 años.

2. ¿Puede ser patentada cualquier invención?

El art. 4 de la Ley 24/2015, de patentes que entró en vigor el 1 de abril de 2017 recoge que para que una invención pueda ser patentada deben cumplirse tres requisitos:

- a) Invención nueva. No estar ya inventado y ser accesible al público
- b) Aplicabilidad industrial. Debe poder ser implantada en cualquier industria o producto
- c) Actividad inventiva. No debe resultar una obviedad para cualquier técnico en la materia. Debe tener cierta actividad inventiva.

Como patentes pueden protegerse las invenciones relativas a máquinas, aparatos, dispositivos, procedimientos, productos, etc. No podrán ser objeto de patente, entre otros, las obras literarias y artísticas, los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, así como los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para las actividades económica-comerciales, así como los programas de ordenador.

3. Las patentes en la industria cosmética

Los cosméticos son productos muy vendidos en la actualidad, especialmente ha sido un sector cuyo principal consumidor han sido mujeres. Aunque en la actualidad sigue siendo así, la verdad es que cada vez más los hombres se animan a usar cosméticos. Las empresas dedicadas al sector cosmético invierten importantes cantidades de sus ingresos en I+D, es un sector competitivo que requiere que los productos se distingan con respecto a los de los competidores. Así, por ejemplo, *L'Oreal*, uno de los grupos a nivel mundial más importante, tiene más de 500 patentes. Estas patentes son el resultado de años de investigación que permiten llegar a moléculas como la LR2412, que en su momento fue bastante puntera. Está molécula se usó en productos de la marca *Lancôme* (perteneciente al grupo *L'Oreal*) y ahora actualmente en el producto conocido como *Skin perfection* de *L'Oreal*. Por lo tanto, podemos observar como una vez conseguida una molécula o activo la compañía la utiliza para productos de diferente gama, de diferentes marcas que pertenecen al grupo...

4. La protección jurídica de un perfume mediante Derechos de Propiedad industrial e intelectual

Los perfumes, las fragancias han sido utilizados por el ser humano desde siempre. Toda marca que se precie, actor o actriz, cantante tiene una fragancia o perfume con su nombre. Es un producto que supone una importante cantidad de ingresos a las marcas de lujo, de hecho hay muchas firmas, que tienen más de uno, de dos y de tres en el mercado. Sin embargo, también son unos productos muy castigados por la falsificación. Así, cabe preguntarse, qué opciones legales desde la perspectiva de los Derechos de propiedad industrial e intelectual existen para proteger un perfume. ¿Se podría proteger mediante una patente? ¿Cómo una marca olfativa?

Sobre la protección de un perfume vía patente podemos decir que no. Los perfumes no han sido en ningún caso considerados como invenciones susceptibles de ser patentadas. Los expertos consideran que más que una invención, un perfume es una creación estética.

En relación a su protección como marca olfativa decir que hasta el momento no ha habido demasiado éxito desde esta perspectiva jurídica. Los tribunales son reticentes a conceder protección a los perfumes vía marcas olfativas debido a que consideran que es muy difícil representar gráficamente un olor. La STJUE de 12 de diciembre de 2002, conocida como caso *Sieckmann* estableció una serie de requisitos que debía reunir un olor para poder ser registrado como marca olfativa⁶. Un aspecto esencial a cumplir es la representación gráfica. En la sentencia el Tribunal valora sobre la posibilidad de que dicha representación gráfica se realice mediante bien una fórmula química, o a través de una descripción gráfica, mediante el depósito de una muestra del perfume o mediante una combinación de los anteriores⁷. Sin embargo, ninguna de ellas permite una representación gráfica clara y precisa. La fórmula química no resulta para el Tribunal suficientemente inteligible, la fórmula no representa el olor de una sustancia sino la sustancia en cuanto a tal⁸. La descripción del olor tampoco se considera clara, precisa y objetiva⁹. La verdad que la descripción la debe realizar una persona, y no hay nada más

⁶ STJCE de 12 de diciembre de 2002, C-273/00, *Sieckmann*, *Rec.* 2002, p. I-11737, apartados 34-55.

⁷ STJCE de 12 de diciembre de 2002, C-273/00, *Sieckmann*, *Rec.* 2002, p. I-11737, apartados 69-73.

⁸ STJCE de 12 de diciembre de 2002, C-273/00, *Sieckmann*, *Rec.* 2002, p. I-11737, apartados 69.

⁹ STJCE de 12 de diciembre de 2002, C-273/00, *Sieckmann*, *Rec.* 2002, p. I-11737, apartados 70.

subjetivo que los olores. Por último, en cuanto a la descripción gráfica mediante el depósito de una muestra, el TJCE consideró que no cumple tal función debido a que no es duradera ni estable. El Tribunal ni si quiera admitió una combinación de las anteriores como forma de representar gráfica de un perfume. Estas exigencias legales a la hora de registrar una marca olfativa han dado lugar a que en la práctica todas las peticiones de registro de perfumes como marcas olfativas hayan sido rechazadas por las oficinas encargadas al efecto en los ordenamientos de la UE.

Sin embargo, quizás no está todo perdido, podría existir una vía jurídica apta para proteger un perfume mediante el Derecho de autor. En este caso, lo que disponga la Ley concreta de Derechos de autor del ordenamiento en el que se solicita la protección es clave. Así, sí que hay algún caso donde se ha otorgado protección a un perfume mediante derechos de autor. Este fue el caso del perfume de *Lancôme* comercializado con el nombre *Tresor*¹⁰. Este asunto tuvo lugar en Holanda. *Lancôme* demandó a una empresa holandesa que comercializada otro perfume bajo el nombre *Treasure*. El Tribunal entendió que un perfume podía protegerse mediante un Derecho de autor siempre y cuando fuera una creación original¹¹. El demandante debería probar que su perfume es una obra original, no un simple olor ya existente, como puede ser el olor de una flor. Además debe acreditar que es una creación única y original y que si hay similitudes con la de un tercero, las mismas no son fruto de la casualidad sino de que dicho tercero ha copiado el perfume. Aunque a decir verdad, probar dichos extremos puede no ser una tarea fácil, el derecho de autor puede resultar una vía adecuada para proteger creaciones sobre las que recae inversión y esfuerzo y sobre todo donde hay un gran trabajo creativo.

IV. Bibliografía

- I. ANTÓN JUÁREZ, La distribución y el comercio paralelo en la Unión Europea, La Ley, 2015.
- I. ANTÓN JUÁREZ, “Problemas de la venta on line de productos de marca”, *Revista de derecho de la competencia y de la distribución (Rcd)*, nº 16, 2015, pp. 95-124.
- F. CARBAJO CASCÓN, "El contrato de distribución selectiva", en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO/ M^a. A CALZADA CONDE (Dirs.), *Contratos Mercantiles*, 5^a ed., Madrid, Thomson-Aranzadi, 2013.

¹⁰ http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/05/article_0001.html

¹¹ HR, 16 de junio de 2006, LJN AU8940, *Kecofa/Lancôme*.

- F. CARBAJO CASCÓN, *La distribución selectiva y el comercio paralelo de productos de lujo*, Ibañez-Depalma-Universidad Javeriana, Bogotá, 2009.
- F.CARBAJO CASCÓN, *Sistemas de distribución selectiva. Aspectos concurrenciales, contractuales y marcarios*, La Ley, Madrid, 2013.
- C. GÓRRIZ LÓPEZ, *Distribución selectiva y comercio paralelo*, Thomson-Civitas, Madrid, 2007.